

Cauza C-607/19

Cerere de decizie preliminară

Data depunerii:

12 august 2019

Instanța de trimitere:

Bundesgerichtshof (Germania)

Data deciziei de trimitere:

6 iunie 2019

Reclamant(ă) sau altă calitate:

Husqvarna AB

Pârâtă:

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

BUNDESGERICHTSHOF [Curtea Federală de Justiție]

ORDONANȚĂ

I ZR 212/17

[omissis]

6 iunie 2019

[omissis]

în litigiul

Husqvarna AB [omissis], Husqvarna, Suedia,

reclamantă, pârâtă reconvențională și recurentă,

[omissis]

împotriva

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG [*omissis*], Neckarsulm,
pârâtă, reclamantă reconvențională și intimată,

[*omissis*] **[OR. 2]**

Secția I civilă a Bundesgerichtshof a [*omissis*]

decis:

I. Suspendarea judecării cauzei.

II. Adresează Curții de Justiție a Uniunii Europene următoarele întrebări preliminare privind interpretarea articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78 din 24 martie 2009, p. 1) și a articolului 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 2017/1001 din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO L 154 din 16 iunie 2017, p. 1):

- 1) În cazul unei cereri reconvenționale de decădere din drepturile asupra unei mărci a Uniunii, depusă înainte de expirarea perioadei de cinci ani de neutilizare, stabilirea datei relevante în cadrul aplicării articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca comunitară și a articolului 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene pentru calcularea perioadei de neutilizare este reglementată prin dispozițiile Regulamentului privind marca comunitară, precum și ale Regulamentului privind marca Uniunii Europene?
- 2) În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, la calcularea perioadei de cinci ani de neutilizare în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca comunitară și cu articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, în cazul unei cereri reconvenționale de decădere din drepturile **[OR. 3]** asupra unei mărci a Uniunii, depusă înainte de expirarea perioadei de cinci ani de neutilizare, trebuie să se ia în considerare data depunerii cererii reconvenționale sau data ultimei ședințe în fața instanței de apel?

Motive:

- 1 I. Reclamanta produce dispozitive pentru întreținerea grădinilor și a peisajelor. În anul 2006, reclamanta a achiziționat Gardena Deutschland GmbH. Din anul 1968, aceasta comercializează „Original Gardena System”, un sistem de furtunuri de grădină al cărui set de cuplare include o duză de stropit, precum și un cuplaj rapid pentru racordarea duzei de stropit la furtunul de grădină.

- 2 Reclamanta este titulara mărcii tridimensionale a Uniunii nr. 456244 (marca în litigiu), solicitată la 31 ianuarie 1997 și înregistrată la 26 ianuarie 2000, în culorile roșu-portocaliu-galben-gri deschis pentru produsul „duză de stropit”. Reproducerea grafică a acestei mărci în registru indică o duză de stropit alcătuită din trei componente, și anume un racord, un dispozitiv de prindere și un vârf. Dispozitivul de prindere este gri, având o formă conică și dispune de o suprafață cu striații fine. Vârful este mai îngust și mai lung decât dispozitivul de prindere. Forma acestuia este, de asemenea, conică și suplă spre partea frontală, fiind prevăzut cu adâncituri ușoare, în formă eliptică și se prezintă într-o culoare portocaliu închis. [OR. 4]
- 3 Marca în litigiu este reprodusă grafic în registru după cum urmează:



- 4 În orice caz, duza de stropit cu numărul de articol 941 comercializată de reclamantă până în luna mai 2012 corespunde mărcii în litigiu.
- 5 Pârâta este o societate a grupului Lidl, responsabilă pentru oferta online a lanțului de magazine discount și pentru gestionarea magazinului online. În perioada cuprinsă între iulie 2014 și, cel puțin, ianuarie 2015, pârâta a pus la dispoziție în cadrul magazinului său online un set de furtun spiralat alcătuit dintr-un furtun spiralat, o duză de stropit și un manșon de cuplare pentru un cuplaj rapid de furtun.

- 6 Reclamanta a considerat această ofertă ca fiind o încălcare a drepturilor conferite de marca Uniunii a cărei titulară este și a somat pârâta la încetarea contrafacerii, constatarea obligației de despăgubire a acesteia și rambursarea cheltuielilor de punere în întârziere. Prin intermediul cererii reconvenționale, pârâta a solicitat radierea mărcii Uniunii pe motiv de decădere. Landgericht [Tribunalul Regional] a admis cererea și a respins cererea reconvențională. La apelul formulat de pârâtă, instanța de apel a respins cererea, iar în privința cererii reconvenționale, instanța a declarat decăderea din drepturile asupra mărcii Uniunii nr. 456244 începând cu data de 31 mai 2017. **[OR. 5]**
- 7 Instanța de trimitere a admis recursul în măsura în care soluția pronunțată cu privire la cererea reconvențională a fost în detrimentul reclamantei. Prin recursul formulat, reclamanta solicită repunerea în discuție a hotărârii tribunalului regional, în măsura în care prin aceasta a fost respinsă cererea reconvențională.
- 8 II. Soluționarea prezentului litigiu depinde de clarificarea domeniului de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară (denumit în continuare „Regulamentul privind marca comunitară”) și al Regulamentului (UE) [omissis] 2017/1001 privind marca Uniunii Europene (denumit în continuare „Regulamentul privind marca Uniunii Europene”), precum și de interpretarea articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca comunitară și a articolului 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene. Pentru aceste motive, înainte de pronunțarea unei decizii în recurs, este necesar să se suspende judecata și, în temeiul articolului 267 alineatul (1) litera (b) și alineatul (3) TFUE, să se solicite Curții de Justiție a Uniunii Europene pronunțarea unei decizii preliminare.
- 9 1. Instanța de apel a considerat cererea reconvențională motivată și a statuat în acest sens cele de mai jos.
- 10 Titularul mărcii în litigiu trebuie decăzut din drepturile sale începând cu data de 31 mai 2017. Pentru calcularea perioadei neîntrerupte de neutilizare nu este relevantă data depunerii cererii reconvenționale în luna septembrie 2015, ci data închiderii ultimei ședințe, la 24 octombrie 2017. Până la această dată, reclamanta nu a utilizat cu bună-credință marca pentru o perioadă neîntreruptă de cinci ani, întrucât duza de stropit cu numărul de articol 941 a fost comercializată doar până în luna mai 2012.
- 11 2. În speță, se ridică în primul rând problema dacă stabilirea datei relevante pentru calcularea perioadei de cinci ani în sensul articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca comunitară și al articolului 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene este reglementată prin dispozițiile Regulamentului privind marca comunitară, precum și ale Regulamentului privind marca Uniunii Europene (prima întrebare preliminară). În caz afirmativ, se pune problema datei relevante (a doua întrebare preliminară). **[OR. 6]**

- 12 a) Mai întâi, este necesar să se clarifice dacă, în cazul unei cereri reconvenționale privind decăderea din drepturile asupra unei mărci a Uniunii care a fost depusă înainte de expirarea perioadei de cinci ani de neutilizare, data relevantă în cadrul aplicării articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca comunitară și a articolului 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene pentru calcularea perioadei de neutilizare este reglementată prin dispozițiile Regulamentului privind marca comunitară, precum și ale Regulamentului privind marca Uniunii Europene. Este necesar ca analiza să se efectueze în considerarea ambelor regulamente, întrucât, în primul rând, la data care trebuie considerată ca fiind relevantă pentru depunerea cererii reconvenționale în luna septembrie 2015, era aplicabil Regulamentul privind marca comunitară, în locul căruia însă, la data închiderii procedurii orale în fața instanței de apel, la 24 octombrie 2017, a intrat în vigoare Regulamentul privind marca Uniunii Europene. În opinia instanței de trimitere, regulamentele menționate nu reglementează data respectivă.
- 13 aa) În conformitate cu articolul 14 alineatul (1) prima teză din Regulamentul privind marca comunitară și cu articolul 17 alineatul (1) prima teză din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, efectele unei mărci UE sunt reglementate exclusiv prin dispozițiile acestor regulamente. În conformitate cu articolul 14 alineatul (1) a doua teză din Regulamentul privind marca comunitară și cu articolul 17 alineatul (1) a doua teză din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, cu privire la alte aspecte, încălcarea drepturilor conferite de o marcă UE intră sub incidența dispozițiilor din capitolul X din regulamentele menționate. Potrivit acestor prevederi, instanțele competente în domeniul mărcilor UE trebuie să aplice dispozițiile regulamentelor menționate [articolul 101 alineatul (1) din Regulamentul privind marca comunitară, articolul 129 alineatul (1) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene]. În temeiul articolului 101 alineatul (2) din Regulamentul privind marca comunitară, în versiunea aflată în vigoare la data depunerii cererii reconvenționale în luna septembrie 2015, pentru toate aspectele care nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului privind marca comunitară, instanțele competente în domeniul mărcilor comunitare aplică dreptul lor național, inclusiv dreptul internațional privat al acestora. În temeiul articolului 129 alineatul (2) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, pentru toate aspectele din domeniul mărcilor care nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, instanțele competente în domeniul mărcilor UE aplică dreptul intern aplicabil. Obiectul acestor din urmă două prevederi este reprezentat de dreptul material al mărcilor care nu este reglementat prin dispozițiile regulamentelor [*omissis*]. **[OR. 7]**
- 14 În ceea ce privește normele de procedură, articolul 14 alineatul (3) coroborat cu articolul 101 alineatul (3) din Regulamentul privind marca comunitară și articolul 17 alineatul (3) coroborat cu articolul 129 alineatul (3) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene prevăd că, cu excepția cazurilor în care aceste regulamente prevăd altfel, instanțele competente în domeniul mărcilor UE aplică normele de procedură aplicabile aceluiași tip de acțiuni privind o marcă națională în statul pe teritoriul căruia sunt situate instanțele respective (a se vedea Hotărârea

din 22 iunie 2016, Nikolajeva, C-280/15, EU:C:2016:467, punctul 28 și următoarele.).

- 15 bb) Aceste regulamente nu conțin o reglementare explicită cu privire la data relevantă în cazul cererii reconvenționale de decădere pentru calcularea perioadei de neutilizare în sensul articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca comunitară și al articolului 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene. În temeiul acestor dispoziții, titularul unei mărci este declarat decăzut din drepturi ca urmare a unei cereri reconvenționale în cadrul unei proceduri de constatare a încălcării drepturilor, în cazul în care pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a făcut obiectul unei utilizări cu bună-credință în cadrul Uniunii pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată și în cazul în care nu există motive întemeiate pentru neutilizare.
- 16 (1) În prima teză a articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca comunitară și în prima teză a articolului 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene nu este reglementată calcularea „perioadei neîntrerupte de cinci ani” de neutilizare relevantă pentru decădere. Potrivit celei de a doua teze a fiecăreia dintre aceste dispoziții, este exclus să se pretindă ca titularul să fie decăzut din drepturi în cazul în care, după sfârșitul perioadei de cinci ani menționată în prima teză a dispozițiilor și depunerea cererii sau a cererii reconvenționale, marca a făcut obiectul unei începerii sau al unei reluări a utilizării cu bună-credință. Prin urmare, în ambele teze se face distincția între perioada de cinci ani relevantă pentru decădere și depunerea ulterioară a cererii reconvenționale, astfel încât între sfârșitul perioadei de cinci ani și depunerea cererii reconvenționale poate exista o perioadă în care marca să fie utilizată. De aici nu se poate deduce că pentru stabilirea perioadei relevante de cinci ani potrivit primei teze a fiecăreia dintre aceste dispoziții depinde (de asemenea) de data depunerii cererii reconvenționale. **[OR. 8]**
- 17 (2) În măsura în care articolul 99 alineatul (3) din Regulamentul privind marca comunitară și articolul 127 alineatul (3) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene declară ca fiind relevant momentul introducerii acțiunii în constatarea încălcării drepturilor, aceasta se aplică în mod expres numai în cazul excepției de decădere din drepturi a titularului mărcii UE, prezentată pe o altă cale decât cererea reconvențională, în acțiunile menționate la articolul 96 literele (a) și (c) din Regulamentul privind marca comunitară și la articolul 124 literele (a) și (c) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene. Articolul 100 din Regulamentul privind marca comunitară și articolul 128 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene care reglementează cererea reconvențională nu conțin o asemenea dispoziție. Prin urmare, în temeiul articolului 17 a doua teză din Directiva (UE) 2015/2436 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, în situația neutilizării ca mijloc de apărare în cazul unei acțiuni în contrafacere, pentru calcularea perioadei de cinci ani trebuie să se ia în considerare momentul introducerii acțiunii. Această directivă nu conține nicio

informație cu privire la data relevantă în cazul unei cereri reconvenționale de radiere.

- 18 (3) Dispoziții explicite privind data de sfârșit a termenului de cinci ani figurează la articolul 47 alineatul (2) din Regulamentul privind marca comunitară, la articolul 47 alineatul (2) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene pentru o procedură de opoziție întemeiată pe o marcă UE anterioară împotriva cererii de înregistrare a unei mărci UE și la articolul 57 alineatul (2) din Regulamentul privind marca comunitară și la articolul 64 alineatul (2) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene pentru procedura de decădere sau de nulitate în fața Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO). Nici dispozițiile aplicabile în cazul procedurii administrative în fața Oficiului nu conțin informații privind data de calcul relevantă aplicabilă cererii reconvenționale judiciare de decădere.
- 19 cc) În opinia instanței de trimitere, stabilirea datei relevante pentru calcularea perioadei de neutilizare în cazul cererii reconvenționale de decădere, în sensul articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca comunitară și al articolului 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, nu se încadrează în domeniul de aplicare al acestor regulamente, întrucât este vorba despre o chestiune procedurală care nu este reglementată de aceste norme. **[OR. 9]**
- 20 (1) Considerentul (9) al Directivei 2008/95/CE de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci pledează în favoarea unei chestiuni de drept procedural în temeiul dreptului mărcilor armonizat la nivelul Uniunii. Potrivit acestuia, normele de procedură aplicabile în materie de decădere din drepturi și de declarare a nulității ca urmare a existenței unor drepturi anterioare, este de competența statelor membre. Faptul că acest aspect nu mai este reglementat în mod explicit prin Directiva (UE) 2015/2436 ar putea fi corelat cu introducerea în articolul 45 al acesteia a procedurii de decădere în fața oficiilor, dar nu se opune unei calificări procedurale a calculării termenului în ceea ce privește procedura jurisdicțională de decădere [*omissis*].
- 21 (2) Potrivit dreptului procesual civil german, soluția pronunțată de instanță trebuie să se întemeieze pe cele prezentate până la închiderea ultimei ședințe [*omissis*]. În cadrul excepției de decădere din acțiunea directă, legislația germană a mărcilor prevede la articolul 25 alineatul (2) prima teză din MarkenG că pentru calcularea termenului de utilizare de cinci ani trebuie să se ia în considerare data introducerii acțiunii. Cu toate acestea, în cazul în care perioada de cinci ani de neutilizare se încheie abia după introducerea acțiunii, potrivit articolului 25 alineatul (2) a doua teză din MarkenG trebuie să se ia în considerare data închiderii procedurii orale [*omissis*]. Articolul 55 alineatul (3) a doua teză din MarkenG prevede că, în cazul introducerii acțiunii de către titularul unei mărci înregistrate având o dată de prioritate anterioară, în urma unei obiecții ridicate de pârât, pentru chestiunea neutilizării trebuie să se ia în considerare perioada de cinci ani de la închiderea procedurii orale.

- 22 Întrucât este exclusă administrarea de probe privind utilizarea de natură să conserve drepturile dobândite în fața instanței de recurs, potrivit jurisprudenței constante a instanței de trimitere, ultima ședință în fața instanței de apel este cea determinantă în ceea ce privește decăderea din drepturile asupra unei mărci [**OR. 10**] [omissis].
- 23 Potrivit acestui principiu al „termenului de utilizare variabil”, este posibilă decăderea din drepturile asupra unei mărci – precum în speță – care, deși în ultimii cinci ani dinaintea introducerii acțiunii a fost încă utilizată într-un mod de natură să conserve drepturile dobândite, aceasta nu a mai fost utilizată astfel timp de cinci ani înainte de data ultimei ședințe în fața instanței de apel.
- 24 b) În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare preliminară, în cadrul interpretării articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca comunitară și a articolului 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, este necesară clarificarea celeilalte chestiuni privind aspectul dacă la calcularea perioadei de cinci ani de neutilizare în conformitate cu articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca comunitară și cu articolul 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene, în cazul depunerii unei cereri reconvenționale de decădere din drepturile asupra unei mărci UE înainte de expirarea perioadei de cinci ani de neutilizare trebuie să se ia în considerare data depunerii cererii reconvenționale sau data ultimei ședințe în fața instanței de apel. În opinia instanței de trimitere, ar trebui să prevaleze data ultimei ședințe în fața instanței de apel.
- 25 aa) Întrebarea preliminară este relevantă pentru soluționarea litigiului. Recursul ar fi întemeiat în măsura în care pentru calcularea perioadei de neutilizare s-ar lua în considerare data depunerii cererii reconvenționale efectuată în luna septembrie 2015. În acest caz, în ceea ce privește utilizarea mărcii în litigiu, prin comercializarea duzei de stropit cu numărul de articol 941 până în luna mai 2012, nu ar exista o neutilizare pentru o perioadă neîntreruptă de cinci ani, astfel încât cererea reconvențională ar fi neîntemeiată. În schimb, recursul [**OR. 11**] nu ar fi întemeiat în cazul în care pentru calcularea perioadei neîntrerupte de neutilizare de cinci ani s-ar lua în considerare data ultimei ședințe în fața instanței de apel. Ipoteza instanței de apel potrivit căreia o utilizare a mărcii în litigiu de natură să conserve drepturile dobândite ar fi justificată numai până în luna mai 2012 rezistă în lumina motivelor invocate în susținerea recursului. Astfel, instanța de apel a declarat în mod întemeiat decăderea din drepturile asupra mărcii în litigiu începând cu data de 31 mai 2017 în considerarea ultimei utilizări din luna mai 2012 de natură să conserve drepturile dobândite, întrucât ultima ședință a avut loc la 24 octombrie 2017.
- 26 bb) Data relevantă pentru decădere ca urmare a întreruperii utilizării de cinci ani potrivit articolului 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene și articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind marca comunitară nu este nici clară și nici nu a fost clarificată până în prezent în jurisprudența Curții. În special, o clarificare a întrebării preliminare nu rezultă din

Hotărârea din 19 aprilie 2018, Peek & Cloppenburg (C-148/17, , EU:C:2018:271). Potrivit acesteia, articolul 14 din Directiva 2008/95 coroborat cu articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul privind marca comunitară trebuie interpretat în sensul că se opune unei interpretări a legislației naționale potrivit căreia nulitatea unei mărci naționale anterioare sau decăderea din drepturi a titularului acesteia, marcă a cărei senioritate este revendicată pentru o marcă a Uniunii Europene, poate fi constatată a posteriori doar dacă condițiile acestei nulități sau ale acestei decăderi sunt îndeplinite nu numai la data la care s-a renunțat la această marcă națională anterioară sau la data la care aceasta a expirat, ci și la data la care se pronunță hotărârea judecătorească prin care se efectuează această constatare (Hotărârea din 19 aprilie 2018, Peek & Cloppenburg (C-148/17, , EU:C:2018:271, punctul 32)). Din cele de mai sus nu pot fi deduse elemente pentru oferirea unui răspuns la întrebarea preliminară formulată în speță. În cazul de față nu este vorba despre examinarea aspectului dacă sunt îndeplinite condițiile nulității sau ale decăderii din drepturile asupra unei mărci naționale la data la care s-a renunțat la aceasta sau la data la care aceasta a expirat (a se vedea Hotărârea din 19 aprilie 2018, Peek & Cloppenburg (C-148/17, , EU:C:2018:271, punctul 26). Trebuie să se examineze mai degrabă dacă a avut loc o decădere din drepturile asupra unei mărci încă existente în registru. **[OR. 12]**

- 27 cc) Luarea în considerare a datei închiderii procedurii orale în fața instanței de apel răspunde în mai mare măsură obiectivului prezentat în considerentul (24) al Regulamentului privind marca Uniunii Europene potrivit căruia acordarea protecției mărcilor se justifică numai în cazul în care aceste mărci sunt efectiv utilizate, decât luarea în considerare a datei depunerii cererii reconvenționale. Aceasta din urmă poate conduce la admiterea unei acțiuni în contrafacere, iar o cerere reconvențională de decădere trebuie respinsă, chiar dacă marca în litigiu era susceptibilă de radiere la data deciziei. Luarea în considerare a datei ultimei ședințe în fața instanței de apel răspunde, de asemenea, obiectivului eficacității procesului, întrucât reclamantul reconvențional nu este trimis către o nouă cerere reconvențională sau către o cerere de radiere dacă, pe durata litigiului, perioada de neutilizare a atins durata de cinci ani. Prin luarea în considerare a datei ultimei ședințe nu se aduce atingere în mod relevant caracterului unitar al protecției mărcilor Uniunii.

[omissis]