

**Cauza C-17/24**

**Cerere de decizie preliminară**

**Data depunerii**

11 ianuarie 2024

**Instanța de trimitere:**

Cour de cassation (Franța)

**Data deciziei de trimitere:**

10 ianuarie 2024

**Recurentă:**

CeramTec GmbH

**Intimată:**

CoorStek Bioceramics LLC

[*omissis*]

**COUR DE CASSATION [CURTEA DE CASAȚIE]**

Ședința publică din **10 ianuarie 2024**

Trimitere în fața Curții  
de Justiție a Uniunii  
Europene [*omissis*]

[*omissis*]

**REPUBLICA FRANCEZĂ**

[*omissis*]

**HOTĂRÂREA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,  
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE [CURTEA DE CASAȚIE, SECȚIA  
COMERCIALĂ, FINANCIARĂ ȘI COMERCIALĂ] DIN 10 IANUARIE 2024**

Societatea CeramTec GmbH, societate de drept german, cu sediul la [*omissis*]  
Plochingen (Germania), a formulat recurs [*omissis*] împotriva hotărârii pronunțate

la 25 iunie 2021 de cour d'appel de Paris (Curtea de Apel din Paris, Franța) [omissis], în litigiul cu societatea Coorstek Bioceramics LLC, societate de drept american, cu sediul în [omissis] Colorado [omissis] (Statele Unite), denumită anterior C5 Medical Werks LLC, intimată în recurs.

În susținerea recursului, recurenta invocă două motive de recurs.

[omissis]

Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation [omissis] a pronunțat prezenta hotărâre.

### **Situația de fapt și procedura**

- 1 Potrivit hotărârii atacate (Paris, 25 iunie 2021), societatea CeramTec GmbH (denumită în continuare „societatea Ceramtec”) este specializată în dezvoltarea, fabricarea și distribuirea de componente ceramice tehnice destinate în special compoziției implanturilor de șold sau de genunchi, pe care le vinde producătorilor de proteze pentru a forma proteze de șold complete care sunt ulterior vândute utilizatorilor finali, precum spitalele sau chirurgii ortopedici.
- 2 Aceasta era titulara unui brevet european cu nr. EP 0 542 815, care desemna Franța și privea un material compozit ceramic, care a expirat la 5 august 2011.
- 3 La 23 august 2011, aceasta a depus trei mărci ale Uniunii Europene:
  - marca nr. 10 214 195, care acoperă culoarea roz pantone 677C, ediția 2010, înregistrată la 26 martie 2013, cu prioritate față de o marcă germană din 21 iulie 2011;
  - marca figurativă a Uniunii Europene nr. 10 214 112, înregistrată la 12 aprilie 2013, cu prioritate față de o marcă germană din 25 iulie 2011, care este o reprezentare grafică a unei bile de culoare roz pantone 677C;
  - marca tridimensională a Uniunii Europene nr. 10 214 179, înregistrată la 20 iunie 2013, cu prioritate față de o marcă germană din 26 iulie 2011.
- 4 Aceste mărci desemnează următoarele produse care fac parte din clasa 10 din Clasificarea internațională de la Nisa: piese ceramice pentru implanturi pentru osteosinteză, înlocuitoare ale suprafețelor articulațiilor, depărtătoare chirurgicale, bile pentru articulațiile șoldului, cochilii/plăci pentru articulațiile șoldului și părți articulare ale genunchiului, toate produsele menționate anterior fiind destinate vânzării către fabricanții de implanturi.
- 5 La 13 decembrie 2013, susținând că societatea Coorstek Bioceramics LLC (societatea Coorstek), care are ca obiect de activitate fabricarea de componente medicale din ceramică tehnică avansată, în special pentru proteze articulare de șold și dorsale și pentru proteze dentare, comercializa un produs care copia

culoarea roz caracteristică produselor sale, societatea Ceramtec a chemat-o în judecată pentru contrafacerea mărcilor și concurență parazitară. Societatea Coorstek a solicitat, pe cale reconvențională, anularea mărcilor invocate.

- 6 Pe de altă parte, din hotărâre și din documentele prezentate reiese că societatea Ceramtec a intentat acțiuni în contrafacerea mărcilor sale și în concurență parazitară în Germania, în Statele Unite și în Elveția. Deciziile Oficiului German pentru Mărci și Brevete din 21 iunie și 11 iulie 2018 de anulare a mărcilor în cauză fac obiectul unui apel. În Statele Unite, decizia District Court Colorado (Curtea Districtuală din Colorado) din 5 ianuarie 2017 de anulare a mărcilor americane a fost infirmată în apel printr-o decizie din 11 septembrie 2019. Întrucât Oficiul elvețian a refuzat înregistrarea mărcilor, în lipsa caracterului distinctiv dobândit prin utilizare în Elveția, societatea Ceramtec și-a retras mărcile. La 13 martie 2023, cour d'appel de Stuttgart (Curtea de Apel din Stuttgart), sesizată cu o cerere de contrafacere, a infirmat decizia de suspendare a procedurii inițiată de societatea Ceramtec în fața instanței din Stuttgart. Aceasta s-a îndepărtat de aprecierea primei instanțe cu privire la șansele de succes ale cererii de anulare a mărcii în raport cu reaua-credință.
- 7 Prin hotărârea din 25 iunie 2021, cour d'appel de Paris (Curtea de Apel din Paris) a anulat cele trei mărci ale Uniunii Europene pentru înregistrare cu rea-credință.
- 8 Aceasta a arătat că, la data depunerii celor trei mărci de culori, la 23 august 2011, societatea Ceramtec era convinsă de efectul tehnic al oxidului de crom pentru a garanta duritatea și rezistența bilelor ceramice care intrau în compoziția protezelor medicale și că a urmărit să protejeze culoarea roz a bilelor, care rezulta din efectul indus de prezența oxidului de crom în ceramică. De aici ea a dedus că societatea Ceramtec avusese intenția de a prelungi monopolul pe care îl deținea asupra soluției tehnice protejate anterior printr-un brevet, care a expirat la 5 august 2011.
- 9 Potrivit cour d'appel (Curtea de Apel), reaua-credință nu era caracterizată de voința de a împiedica concurenții să continue utilizarea culorii roz, ci de a prelungi un monopol și de a împiedica concurenții să intre pe piața dominată de societatea Ceramtec datorită materialului din compoziția produselor sale, și anume oxidul de crom într-o proporție care avea ca efect colorarea ceramicii în roz.
- 10 Cour d'appel (Curtea de Apel) a reținut că deponentul a avut, așadar, intenția de a obține un drept exclusiv în alte scopuri decât cele care țin de funcția unei mărci, și anume indicarea originii, societatea Ceramtec înțelegând culoarea roz, la data depunerilor, nu ca pe un semn de atragere a clientelei, ci ca efect al unei componente a materialului său, despre care considera că contribuie la rezistența acestuia.
- 11 Societatea Ceramtec, care a formulat recurs, impută acestei hotărâri anularea celor trei mărci europene ale sale și faptul că a declarat inadmisibilă acțiunea în contrafacerea mărcilor sale.

## Prezentarea motivului

- 12 Potrivit motivului de recurs, care necesită sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 207/2009 din 26 februarie 2009 interzice depunerea, cu titlu de marcă, a unor semne constituite exclusiv din forma produsului necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic și răspunde obiectivului de interes general care este acela de a evita ca dreptul mărcilor să confere unei întreprinderi un monopol asupra unor soluții tehnice sau caracteristici utilitare ale unui produs. Ținând seama de existența acestui text special, o interpretare a articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 din 26 februarie 2009, care ar permite anularea unei mărci pentru simplul motiv că deponentul său a avut doar intenția de a perpetua drepturi asupra unei soluții tehnice, fără să se demonstreze că dreptul asupra mărcii asigură sau perpetuează efectiv protecția unei astfel de soluții tehnice, ar echivala, potrivit recurenței, cu eludarea domeniului de aplicare al articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) și cu nerespectarea domeniilor de aplicare respective ale acestor două dispoziții.
- 13 Prin urmare, recursul ridică problema coroborării articolului 7 și a articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, care prevăd fiecare motive de nulitate absolută a unei mărci. Această întrebare este inedită pentru Cour de cassation (Curtea de Casație), iar CJUE nu pare să fi pronunțat o decizie cu privire la întrebarea adresată în speță.

## Evocarea textelor aplicabile

### Dreptul Uniunii

- 14 Având în vedere data depunerii mărcilor în litigiu, și anume 23 august 2011, trebuie să se aplice dispozițiile Regulamentului nr. 207/2009 din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, în versiunea sa anterioară Regulamentului nr. 2015/2424 din 16 decembrie 2015, intrat în vigoare la 23 martie 2016.
- 15 Articolul 7 din acest regulament prevede motive absolute de refuz al înregistrării unui semn ca marcă. În special, articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din acest regulament prevede că se respinge înregistrarea semnelor constituite exclusiv din forma produsului necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic.
- 16 Acest articol este preluat în prezent la articolul 7 din Regulamentul nr. 2017/1001 din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (RMUE).
- 17 CJUE a precizat că această interdicție răspunde obiectivului de a „împiedica faptul ca dreptul mărcilor să confere unei întreprinderi un monopol asupra soluțiilor tehnice sau a caracteristicilor utilitare ale unui produs, susceptibile de a fi căutate de utilizator la produsele concurenților” și, astfel, „de a evita ca protecția conferită de dreptul mărcilor să se extindă dincolo de semnele care permit să se distingă un produs sau un serviciu de cele oferite de concurenți, pentru a constitui un obstacol

în calea posibilității acestora din urmă de a oferi în mod liber produse care încorporează soluțiile tehnice sau caracteristicile utilitare respective în concurență cu titularul mărcii” (CJUE, Hotărârea Philips din 18 iunie 2002, C-299/99, punctele 78 și 79, și Hotărârea din 23 aprilie 2020, Gömböc Kutato, C-237/19, punctul 25).

- 18 Pe de altă parte, CJUE a declarat că motivele absolute de refuz al înregistrării unei mărci menționate la articolul 7 sunt autonome, ceea ce rezultă din citarea lor succesivă și din folosirea termenului „exclusiv”. În consecință, unul singur dintre aceste motive este suficient pentru a justifica refuzul sau anularea unei înregistrări a mărcii, întrucât se aplică pe deplin semnul menționat [CJUE, 18 septembrie 2014, Hauck, C-205/13, cu privire la aplicarea articolului 3 alineatul (1) litera (e) din Directiva 2008/95]. Curtea a precizat de asemenea că anularea nu ar fi posibilă decât dacă unul dintre aceste motive ar fi pe deplin caracterizat și dacă admiterea aplicării acestei dispoziții în cazul în care fiecare dintre cele trei motive de refuz enunțate nu ar fi decât parțial verificat ar fi în mod vădit contrară obiectivului de interes general pe care se întemeiază aplicarea celor trei motive de refuz al înregistrării (CJUE, 16 septembrie 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, punctul 50, prin analogie).
- 19 Articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, intitulat „Cauze de nulitate absolută”, prevede:
- „(1) Se declară nulitatea mărcii comunitare, ca urmare a unei cereri depuse la Oficiu sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere:
- (a) atunci când marca comunitară a fost înregistrată contrar dispozițiilor articolului 7;
- (b) atunci când solicitantul era de rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.”
- 20 Aceste dispoziții le preiau pe cele ale articolului 51 din Regulamentul nr. 40/94 din 20 decembrie 1993 și se regăsesc în prezent la articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE.
- 21 Rea-credință nu este definită de niciun text, însă CJUE a precizat că aceasta constituie o noțiune autonomă a dreptului Uniunii, care trebuie interpretată în mod uniform în Uniune și pentru a cărei apreciere trebuie luați în considerare toți factorii relevanți specifici speței și existenți la momentul depunerii cererii de înregistrare [Hotărârea din 27 iunie 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, prin analogie, în ceea ce privește interpretarea articolului 4 alineatul (4) litera (g) din Directiva 2008/95/CE].
- 22 Aceasta a precizat că, atunci când reiese din împrejurări că titularul mărcii contestate a depus cererea de înregistrare a acestei mărci cu intenția de a aduce atingere, într-un mod care nu se află în conformitate cu uzanțele loiale, intereselor unor terți sau cu intenția de a obține, chiar fără a viza un terț în special, un drept

exclusiv în alte scopuri decât cele care țin de funcțiile unei mărci, existența unei astfel de intenții trebuie să conducă la aplicarea cauzei de nulitate absolută prevăzute la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 (a se vedea în acest sens Hotărârea din 12 septembrie 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, punctele 46, 54 și 56).

#### Dreptul național

- 23 În dreptul național, la data depunerii mărcilor în litigiu, reaua-credință nu era vizată de texte. Articolul L. 712-6 din Codul proprietății intelectuale prevedea: „În cazul în care o înregistrare a fost solicitată fie cu fraudarea drepturilor unui terț, fie cu încălcarea unei obligații legale sau convenționale, persoana care consideră că are un drept asupra mărcii își poate revendica proprietatea în justiție.”
- 24 Potrivit jurisprudenței instanțelor franceze, anularea unei mărci depuse cu fraudarea drepturilor altuia poate fi solicitată, în temeiul principiului „*fraus omnia corrumpit corborat*”, începând cu legea de transpunere din 4 ianuarie 1991, cu articolul L. 712-6 din Codul proprietății intelectuale, și se înscrie astfel în cadrul motivelor de anulare prevăzute la articolul 4 alineatul (4) litera (g) din Directiva 2008/95 (Com., 17 martie 2021, recurs nr. 18-19.774).
- 25 Cour de cassation (Curtea de Casație) statuează că „depunerea unei mărci este afectată de fraudă atunci când se realizează cu intenția de a priva o altă persoană de un semn necesar activității sale” (Corn., 25 aprilie. 2006, nr. 04-15.641, Bull. nr. 100) sau atunci când se face dovada unor interese încălcate cu bună știință de către deponent (Corn., 12 decembrie 2018, recurs nr. 17-24.582), precum și atunci când depunerile multiple de mărci se înscriu într-o strategie comercială care urmărește să priveze actorii de utilizarea unui nume necesar activității lor actuale sau viitoare (Corn., 1 iunie 2022, recurs nr. 19-17.778).

#### Motive care justifică trimiterea preliminară

- 26 Societatea Ceramtec susține că articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 207/2009 interzice depunerea, cu titlu de marcă, a unor semne „constituite exclusiv din forma necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic”, cu scopul de a evita ca dreptul mărcilor să ajungă să confere unei întreprinderi un monopol asupra unor soluții tehnice sau a unor caracteristici utilitare ale unui produs, susceptibile să fie căutate de utilizator la produsele concurenților (CJUE, 23 aprilie 2020, Gômboc Kutato, C-237/19, punctul 25) și, astfel, pentru a perpetua, nelimitat în timp, drepturi exclusive asupra unor soluții tehnice (aceeași hotărâre, punctul 27) sau a altor drepturi pe care legiuitorul Uniunii a dorit să le supună unor termene de preempțiune (CJUE, 16 septembrie 2015, Société des produits Nestlé c/Cadbury, C-215/14, punctul 45).
- 27 Întemeindu-se pe jurisprudența CJUE, în special pe Hotărârile Hauck și Société des produits Nestlé c/Cadbury (citate anterior), societatea Ceramtec consideră că

motivele absolute enumerate la articolul 7 din Regulamentul nr. 207/2009, care trebuie să fie caracterizate prin ele însele și nu pot fi caracterizate prin coroborare unele cu altele, sunt autonome și nu pot, dacă nu sunt verificate, să caracterizeze reaua-credință prevăzută la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din același regulament, cu excepția cazului în care se permite să se recurgă la noțiunea de rea-credință pentru a eluda sau a ignora condițiile de aplicare a motivelor de nulitate prevăzute la articolul 7.

- 28 Ea adaugă că această eludare ar fi contrară obiectivului regulamentului, care impune nu numai intenția de a asigura protecția unei soluții tehnice prin dreptul mărcilor, ci și protecția sa efectivă. Or, în speță, societatea Ceramtec arată că a descoperit, după expirarea brevetului său și după depunerea mărcilor europene în litigiu, că oxidul de crom, care conferea culoarea roz depusă cu titlu de marcă și contribuia la prezentarea mărcilor figurativă și tridimensionale, nu avea în realitate niciun efect tehnic. Ea a dedus de aici că, în lipsa oricărui efect tehnic al acestei componente, mărcile care protejează culoarea roz nu puteau să deturneze dreptul mărcilor de la finalitatea sa, astfel încât reaua-credință nu putea fi caracterizată, în lipsa unui efect tehnic care să poată fi protejat.
- 29 Aceasta susține că singura intenție a deponentului este inoperantă pentru a caracteriza reaua-credință în sensul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 atunci când niciun efect tehnic nu poate fi protejat pe această cale. Ea apreciază că reținerea soluției contrare ar permite unui terț să se opună depunerii unei mărci pentru motivele de la articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din regulament fără a fi îndeplinite condițiile sale de aplicare, ceea ce ar însemna să se transforme noțiunea de rea-credință într-o ușă secretă pentru a aplica acest motiv de nulitate, fără a impune întrunirea condițiilor sale de aplicare.
- 30 Societatea Coorstek susține că cele două texte răspund unor obiective diferite și că nu se poate considera că articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 207/2009 ar constitui un text special care să prevaleze asupra articolului 52 alineatul (1) litera (b). În opinia sa, este vorba despre două ipoteze de anulare a unei mărci care se întemeiază pe temeuri total distincte. Comportamentul deponentului ar fi cel pus în discuție în evaluarea relei-credințe, iar nu calitățile intrinseci ale semnelor în cauză. În plus, întrucât reaua-credință se apreciază la data depunerii, ar fi irelevant dacă monopolul asupra semnelor nu permite în mod real protecția soluției, din moment ce deponentul credea în ea, în măsura în care trebuie luată în considerare numai intenția deponentului. Astfel, depunerea unui semn efectuată pentru a-și rezerva o soluție tehnică ar aduce atingere concurenței loiale, chiar dacă efectul tehnic brevetat, intrat în domeniul public, s-ar dovedi în final inefficient.
- 31 Avocata generală consideră că răspunsurile date de CJUE cu privire la noțiunea de rea-credință sunt suficiente pentru a răspunde la motivul de recurs, fără a se întemeia pe o interpretare a regulamentului care nu este evidentă.

- 32 Cour d'appel de Paris (Curtea de Apel din Paris) a considerat, în hotărârea sa din 25 iunie 2021, că succesiunea de drepturi de proprietate industrială nu trebuie să servească la protejarea aceleiași caracteristici a produsului și că intenția de a proteja o soluție tehnică după expirarea termenului de protecție a brevetului caracteriza reaua-credință a deponentului, fără ca acesta din urmă să poată reproșa în mod util instanței că a confundat reaua-credință cu motivul de refuz întemeiat pe articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 207/2009.
- 33 În schimb, cour d'appel de Stuttgart (Curtea de Apel din Stuttgart), într-o hotărâre din 13 martie 2023, a reținut că faptul că acea colorație roz caracteristică este necesară pentru obținerea unui efect tehnic corespunde, în realitate, motivului de refuz prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 207/2009 din 26 februarie 2009, care ar fi trebuit să fie invocat în temeiul articolului 52 alineatul (1) litera (a), iar nu al articolului 52 alineatul (1) litera (b).
- 34 Rezultă că există o divergență de interpretare între instanțele de apel ale statelor membre cu privire la relația dintre motivele absolute de nulitate prevăzute la articolul 7 din Regulamentul nr. 207/2009 și reaua-credință care constituie o cauză de nulitate prevăzută la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din același regulament.

### Întrebările preliminare

- 35 Se ridică astfel problema articulării motivelor de nulitate absolută prevăzute la articolul 7 din Regulamentul nr. 207/2009, la care face trimitere articolul 52 alineatul (1) litera (a) din același text, cu cele de la articolul 52 alineatul (1) litera (b), care vizează depunerea cu rea-credință.
- 36 În măsura în care reaua-credință constituie o noțiune autonomă de drept al Uniunii supusă unei interpretări uniforme, este necesar să se solicite CJUE pronunțarea în legătură cu următoarele întrebări:
- 37 Cauzele de nulitate care sunt, pe de o parte, înregistrarea unei mărci contrar dispozițiilor articolului 7 și, pe de altă parte, reaua-credință a deponentului la data depunerii cererii, care fac obiectul articolului 52 alineatul (1) litera (a) și, respectiv, (b) din același regulament, sunt autonome sau chiar exclusive?
- 38 În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, reaua-credință a deponentului poate fi apreciată numai prin raportare la motivul absolut de refuz al înregistrării prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 207/2009, fără să se constate că semnul depus ca marcă este constituit exclusiv din forma produsului necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic?
- 39 Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că exclude reaua-credință a unui solicitant care a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci cu intenția de a proteja o soluție tehnică în



cazul în care, ulterior acestei cereri, s-a descoperit că nu există nicio legătură între soluția tehnică în discuție și semnele care constituie marca solicitată?

**PENTRU ACESTE MOTIVE**, Cour [de cassation] (Curtea de Casație):

Având în vedere articolul 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene:

ADRESEAZĂ Curții de Justiție a Uniunii Europene următoarele întrebări:

1. Articolul 52 din Regulamentul nr. 207/2009 din 26 februarie 2009 privind marca comunitară trebuie interpretat în sensul că acele cauze de nulitate prevăzute la articolul 7 alineatul (1) litera (a) sunt autonome și exclusive în ceea ce privește reaua-credință prevăzută la alineatul (1) litera (b)?
2. În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, reaua-credință a deponentului poate fi apreciată numai prin raportare la motivul absolut de refuz al înregistrării prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 207/2009, fără să se constate că semnul depus ca marcă este constituit exclusiv din forma produsului necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic?
3. Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că exclude reaua-credință a deponentului care a formulat o cerere de înregistrare a mărcii cu intenția de a proteja o soluție tehnică în cazul în care, ulterior acestei cereri, s-a descoperit că nu există nicio legătură între soluția tehnică în discuție și semnele care constituie marca solicitată?

[*omissis*]