

Cauza C-62/21**Rezumatul cererii de decizie preliminară întocmit în temeiul articolului 98 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Curții de Justiție****Data depunerii:**

2 februarie 2021

Instanța de trimitere:

Bundesgerichtshof (Germania)

Data deciziei de trimitere:

19 noiembrie 2020

Recurentă-reclamantă:

Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG

Intimați-pârâți:

E. Leinfelder GmbH

TL

SW

WL

Obiectul procedurii principale

Acțiune în regres și în constatare; interesul de a exercita acțiunea; dreptul mărcilor Uniunii Europene; cerere de decădere din drepturile conferite de mărcile Uniunii Europene; neutilizare; acord contractual de a nu formula cereri de decădere (acord de necontestare)

Obiectul și temeiul juridic al trimiterii preliminare

Articolul 267 TFUE; interpretarea unor norme din dreptul mărcilor Uniunii Europene; cerere de decădere; validitatea și domeniul de aplicare al unui acord de necontestare

Întrebări preliminare

- 1) Împrejurarea, reglementată la articolul 56 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 și la articolul 63 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001, că o cerere de decădere din drepturile asupra unei mărci a Uniunii Europene, pentru neutilizarea acesteia, poate fi formulată de către orice persoană fizică sau juridică, precum și de către orice grup de interes care are capacitatea de a sta în justiție, determină invaliditatea unui acord contractual prin care un terț se angajează față de titularul unei mărci a Uniunii Europene să nu introducă nicio cerere de decădere la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală?
- 2) Împrejurarea, reglementată la articolul 56 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 și la articolul 63 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001, că o cerere de decădere din drepturile conferite de o marcă a Uniunii Europene, pentru neutilizarea acesteia, poate fi formulată de către orice persoană fizică sau juridică, precum și de către orice grup de interes care are capacitatea de a sta în justiție, are ca efect faptul că, în procedura de decădere de pe rolul Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, nu trebuie să se țină seama de o hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești dintr-un stat membru care obligă pârâtul să își retragă cererea de decădere pentru neutilizare, introdusă de el însuși sau de o persoană mandată de el?

Dispozițiile de drept al Uniunii invocate

Articolul 56 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară

Articolul 63 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii Europene

Prezentare succintă a situației de fapt și a procedurii

- 1 E. Leinfelder GmbH (denumită în continuare „prima pârâtă”) este o întreprindere din domeniul comerțului și producției de bijuterii. TL, SW și WL (denumiți în continuare „al doilea, al treilea și al patrulea pârât”) sunt persoane fizice și asociați, precum și administratori în cadrul primei pârâte.
- 2 În vederea continuării afacerii cu ceasuri a primei pârâte, în anul 2010 a fost constituită societatea Leinfelder Uhren München GmbH & Co. KG (denumită în continuare „reclamanta”). Din titlurile sale de participare în comandită, al doilea, al treilea și al patrulea pârât au preluat împreună 1 %, iar un investitor privat a preluat 99 %.
- 3 În cadrul constituirii reclamantei, au fost încheiate diferite contracte.

- 4 În special, prima pârâtă a vândut reclamantei marca verbală germană „Leinfelder” pentru produse din clasa 18, și anume ceasuri și accesorii pentru ceasuri (contract de cesiune parțială a mărcii). Acest contract conținea următoarea clauză: „Vanzătorul se angajează atât să nu conteste el însuși marca parțială, cât și să nu ofere sprijin terților în contestarea mărcii parțiale.”
- 5 În continuare, prima pârâtă a vândut reclamantei diverse bunuri, printre care „elementele necorporale ale activității de ceasornicărie Leinfelder [...], inclusiv [...] drepturile de proprietate industrială” (contract de vânzare-cumpărare de active) și a acordat, cu titlu gratuit, reclamantei, prin intermediul a două contracte, dreptul de utilizare a denumirii „Leinfelder”, ca element constitutiv al denumirii sociale a reclamantei (contracte de licență de denumire socială).
- 6 Precum contractul de cesiune parțială a mărcii, și contractele menționate la punctul 2 conțineau, fiecare, clauze (denumite în continuare „acorduri de necontestare”) prin care prima pârâtă se angaja să nu conteste drepturile care făceau obiectul acestor contracte.
- 7 În anul 2011, marca figurativă nr. 009808205 a Uniunii „Leinfelder Meridian” a fost înregistrată în numele reclamantei, pentru produse din clasele 14 și 18, în special pentru produse de bijuterie și de ceasornicărie. În plus, reclamanta era titulara mărcii verbale a Uniunii nr. 013975461 „Leinfelder” și a mărcii figurative a Uniunii Europene nr. 013975453 „EL”, ambele pentru produse din clasa 18 (ceasuri și accesorii pentru ceasuri), rezultând din cesiunea parțială a mărcilor primei pârâte (toate cele trei mărci fiind denumite în continuare, împreună, „mărcile Uniunii în litigiu”).
- 8 La 10 august 2016, avocatul XQ a introdus la EUIPO cereri de decădere a reclamantei din drepturile conferite de mărcile Uniunii în litigiu, pentru neutilizare. Anterior, al doilea, al treilea și al patrulea pârât anunțaseră că vor rezilia contractul de societate al reclamantei și că vor formula cereri de radiere a mărcilor „Leinfelder” ale acesteia din urmă.
- 9 Reclamanta a introdus o acțiune la Landgericht (Tribunalul Regional), solicitând, în primul rând, obligarea celor patru pârâți să însărcineze avocatul XQ să retragă cererile de decădere prezentate în fața EUIPO (denumită în continuare „cererea de prestații”), iar în al doilea rând constatarea faptului că cei patru pârâți sunt obligați în solidar să repare prejudiciile cauzate și care mai urmează a fi cauzate reclamantei ca urmare a cererilor de decădere (denumită în continuare „cererea de constatare”).
- 10 Landgericht (Tribunalul Regional) a respins acțiunea ca nefondată. Apelul introdus de reclamantă împotriva acestei hotărâri nu a fost admis.
- 11 Prin recursul formulat, reclamanta își menține cererile inițiale. Pârâții solicită respingerea recursului.

Principalele argumente ale instanței de apel și ale părților din procedura principală

- 12 Instanța de apel a considerat că cererea de prestații introdusă de reclamantă era inadmisibilă din cauza lipsei interesului de a exercita acțiunea. Potrivit jurisprudenței Tribunalului Uniunii Europene (Hotărârea din 16 noiembrie 2017, T-419/16, Carrera Brands/EUIPO [Carrera], denumită în continuare „Hotărârea Carrera”), o instanță națională nu poate să dispună retragerea unei cereri de decădere din drepturile conferite de o marcă a Uniunii, introduse la EUIPO. Întrucât o cerere de decădere nu necesită un interes de a exercita acțiunea, un acord de necontestare nu poate avea incidență asupra admisibilității unei asemenea cereri. Acordul de necontestare – presupunând că este valid și că privește mărcile în litigiu – ar fi, așadar, irelevant, nefiind posibilă o acțiune care are obiect retragerea lui.
- 13 Instanța de apel a considerat că cererea de constatare formulată de reclamantă era, în orice caz, nefondată. O încălcare a unui acord de necontestare irelevant nu poate, *a priori*, să oblige la despăgubiri, întrucât, indirect, acest lucru ar echivala *de facto* cu punerea în aplicare a unui drept neautorizat de ordinea juridică. În ceea ce privește existența unui prejudiciu, ar lipsi de asemenea legătura de cauzalitate cu cererea de decădere.
- 14 Reclamanta arată că, fiind un acord privat autonom, acordul de necontestare conține o renunțare la introducerea unei cereri de radiere. Puterea de dispoziție a solicitantului, care poate decide dacă introduce sau retrage ulterior o cerere de decădere, ar demonstra că un acord contractual referitor la aceste drepturi ar trebui să fie de asemenea admisibil. Hotărârea Carrera nu ar fi aplicabilă în cauza principală. Acțiunea nu ar urmări emiterea unui ordin judecătoresc de renunțare la cererile de decădere prezentate la EUIPO, ci obligarea pârâtei la efectuarea unei acțiuni la care s-a angajat contractual. Acest caz nu reprezintă o ingerință inadmisibilă în procedura de decădere, din moment ce acesta este conform cu principiul dispoziției potrivit căruia solicitantul își poate retrage cererea în orice moment. În schimb, în cauza care a stat la originea Hotărârii Carrera, acordul de necontestare ar fi fost invocat în mod direct în cadrul procedurii în fața EUIPO, în scopul de a pune sub semnul întrebării existența unui interes de a exercita acțiunea în legătură cu cererea de decădere.

Prezentare succintă a motivării trimiterii preliminare

- 15 Pentru admiterea recursului, este determinant să se stabilească dacă există un interes de a exercita acțiunea în ceea ce privește cererea de prestații formulată de reclamantă. Un asemenea interes de a exercita acțiunea lipsește atunci când, pentru motive care țin de dreptul mărcilor Uniunii Europene, prin intermediul acțiunii sale, reclamanta nu poate obține, în niciun caz, în procedura de decădere în fața EUIPO sau în fața instanțelor Uniunii, un avantaj care are vocația de a fi protejat. Aceasta este situația, pe de o parte, în cazul în care un acord contractual

prin care o persoană se angajează față de titularul unei mărci a Uniunii Europene să nu introducă o cerere de decădere la EUIPO pentru neutilizare este incompatibil, în general, cu dreptul Uniunii Europene în materie de mărci. Pe de altă parte, interesul de a exercita acțiunea lipsește în cazul în care o hotărâre definitivă, prin care se admite cererea de prestații, pronunțată în procedurile de decădere în fața EUIPO sau în fața instanțelor Uniunii ar fi irelevantă.

- 16 Cu privire la prima întrebare preliminară: Interesul de a exercita acțiunea în ceea ce privește cererea de prestații formulată de reclamantă lipsește în ipoteza în care cei patru pârâți nu puteau *a priori* să se angajeze în mod valabil să nu conteste mărcile Uniunii Europene în litigiu invocând decăderea pentru neutilizare. În acest context, se ridică problema dacă împrejurarea că o cerere de decădere poate fi introdusă de orice persoană fizică sau juridică, precum și de orice grup de interese care are capacitatea de a sta în justiție [articolul 56 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009, respectiv articolul 63 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001] face ca un acord contractual, prin care cineva se angajează față de titularul unei mărci a Uniunii Europene să nu introducă o asemenea cerere, este lipsit de validitate.
- 17 În opinia instanței de trimitere, acordurile de necontestare, care exclud o cerere de decădere din drepturile conferite de o marcă a Uniunii Europene pentru neutilizare, ar trebui să fie admisibile și valide în măsura în care nu încalcă dreptul concurenței într-un caz particular.
- 18 Potrivit concepției predominante din jurisprudență și din doctrină referitoare la elementele constitutive ale radierii prevăzute de Markengesetz (Legea privind mărcile) germană, care sunt în mare măsură identice cu cele prevăzute de Regulamentul privind marca Uniunii Europene [Regulamentul (UE) 2017/1001], acordurile de necontestare nu sunt, în principiu, contrare dreptului mărcilor. Instanța de trimitere împărtășește această opinie. Dreptul mărcilor a subordonat punerea în aplicare a utilizării obligatorii inițiativei părților. Din moment ce din reglementările relevante în acest scop nu rezultă o interdicție imperativă de a admite în registru mărci care nu fac obiectul unei utilizări de natură să asigure menținerea drepturilor, un acord privat autonom privind invocarea neutilizării unei mărci trebuie, în principiu, să fie de asemenea posibil.
- 19 De răspunsul dat la prima întrebare preliminară depinde de asemenea temeinicia cererii de constatare introduse de reclamantă. Cei patru pârâți pot fi făcuți răspunzători pentru despăgubiri ca urmare a cererilor de decădere îndreptate împotriva mărcilor Uniunii Europene în litigiu numai în cazul în care un acord de necontestare care se raportează la acestea este compatibil cu dreptul mărcilor Uniunii Europene.
- 20 Cu privire la a doua întrebare preliminară: Chiar dacă acordurile de necontestare sunt compatibile cu dreptul mărcilor Uniunii Europene, interesul de a exercita acțiunea în ceea ce privește cererea de prestații introdusă de reclamantă lipsește în cazul în care, pentru motive legate de procedura de decădere prevăzută de dreptul

Uniunii Europene, acțiunea introdusă de ea nu permite în niciun caz obținerea unui avantaj care are vocația de a fi protejat. În acest context, se ridică problema dacă împrejurarea, prevăzută la articolul 56 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 și la articolul 63 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001, potrivit căreia o cerere de decădere din drepturile conferite de o marcă a Uniunii Europene pentru neutilizarea acesteia poate fi introdusă de către orice persoană fizică sau juridică, precum și de către orice grup de interese care are capacitatea de a sta în justiție face inoperantă, în procedura de decădere desfășurată în fața EUIPO sau în fața instanțelor Uniunii, o hotărâre definitivă prin care se admite cererea de prestații.

- 21 Completul de trimitere împărtășește, în principiu, opinia reclamantei potrivit căreia Hotărârea Carrera privește o situație diferită de cea din speță.
- 22 În opinia instanței de trimitere, hotărârea definitivă a unui stat membru ar trebui să fie relevantă în procedura de decădere prevăzută de dreptul Uniunii. Împrejurarea că, potrivit normelor din dreptul mărcilor Uniunii Europene, o cerere de decădere pentru neutilizare poate fi introdusă de orice persoană fizică sau juridică, precum și de orice grup de interese care are capacitatea de a sta în justiție, nu exclude posibilitatea ca introducerea cererii să constituie, în acest caz concret, un abuz de drept pentru alte motive precum încălcarea unei obligații contractuale. Această concluzie nu este infirmată de faptul că alte persoane ar putea în orice moment să formuleze o cerere de decădere. Dat fiind că perioadele pentru care trebuie dovedită o utilizare de natură să asigure menținerea drepturilor depind, în temeiul articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 și al articolului 58 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001, (de asemenea) de data depunerii cererii de decădere, nu se poate exclude că, în cazul retragerii cererii de decădere, rezultă o situație mai favorabilă titularului mărcii, chiar dacă, imediat după aceasta, este prezentată o nouă cerere de decădere sau dacă o astfel de cerere este deja pendinte.
- 23 În plus, procedura de decădere prevăzută de dreptul Uniunii nu este afectată negativ dacă domeniul de aplicare al unui acord de necontestare este clarificat de instanțele din statele membre, astfel cum este cazul în prezentul litigiu. Diferendul se distinge de cel soluționat de Tribunal prin Hotărârea Carrera în măsura în care, în acea cauză, un acord de necontestare a fost invocat în mod direct în cadrul procedurii de decădere.