

Cauza C-112/21

Cerere de decizie preliminară

Data depunerii:

25 februarie 2021

Instanța de trimitere:

Hoge Raad der Nederlanden (Țările de Jos)

Data deciziei de trimitere:

19 februarie 2021

Recurentă:

X BV

Intimați:

Classic Coach Company vof

Y

Z

HOGE RAAD DER NEDERLANDEN [CURTEA SUPREMĂ A ȚĂRILOR DE JOS, ȚĂRILE DE JOS]

CAMERA CIVILĂ

[*omissis*]

Data 19 februarie 2021

HOTĂRÂRE

În cauza

X [recurenta] B.V.,

cu sediul în [localitatea unde se află sediul],

RECURENTĂ în cașăție [*omissis*], denumită în continuare „[recurenta]”,

[omissis]

împotriva

1. V.O.F. CLASSIC COACH COMPANY, cu sediul în Almere,

2. Y [intimatul 2],

cu domiciliul în [localitatea de domiciliu],

3. Z [intimatul 3],

cu domiciliul în [localitatea de domiciliu],

INTIMAȚI în casație [omissis], denumiți în continuare împreună „CCC și alții”,

[omissis]

1. Desfășurarea procedurii

[omissis] [date privind procedura]

2. Expunerea premiselor și a situației de fapt

2.1

În recurs, se pot lua în considerare următoarele.

(i) Între 1968 și 1977, frații [persoana în cauză 2] (denumită în continuare „[persoana în cauză 2]”) și [persoana în cauză 3] (denumită în continuare „[persoana în cauză 3]”) au fost asociații unei societăți în nume colectiv cu sediul în Amersfoort [OR. 2] care desfășura o activitate de transport cu autocarul sub denumirea „Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei” (în continuare „Amersfoort’s Bloei 1968”).

(ii) Între 1969 sau 1970 și 1977, Amersfoort’s Bloei 1968 a efectuat transport de persoane în autocare pe care era menționat „[B]”. [Persoana în cauză 1] a fost tatăl [persoanei în cauză 2] și al [persoanei în cauză 3] și a efectuat transport ocazional de persoane cu autobuzul, din 1935 până la decesul său, în 1971.

(iii) În 1975, [persoana în cauză 2] a înființat societatea cu răspundere limitată [recurenta]. [Recurenta] are sediul în [localitatea unde se află sediul] și exploatează o întreprindere de transport cu autocarul. Începând cu 1975 sau 1978, [recurenta] folosește denumirile comerciale „[A]” și/sau „[recurenta]”.

(iv) În 1977, [persoana în cauză 2] s-a retras din Amersfoort’s Bloei 1968, iar [persoana în cauză 3] a continuat activitatea, împreună cu soția sa în calitate de coasociat, sub forma unei societăți cu răspundere limitată denumită „Reis- en

Touringcarbedrijf Amersfoort's Bloei B.V.", cu sediul în Amersfoort (denumită în continuare „Amersfoort's Bloei B.V. 1977”).

(v) În 1991, [persoana în cauză 3] a înființat alături de soția sa, din motive fiscale, societatea în nume colectiv „V.O.F. Amersfoort's Bloei”, cu sediul în Amersfoort (denumită în continuare „Amersfoort's Bloei 1991”). Amersfoort's Bloei B.V. 1977 și Amersfoort's Bloei 1991 au coexistat.

(vi) În perioada 1977-1997, Amersfoort's Bloei B.V. 1977 și Amersfoort's Bloei 1991 au aplicat pe autocare indicații care conțineau și numele „[persoana în cauză 3]”.

(vii) În 1995, după decesul [persoanei în cauză 3], activitatea Amersfoort's Bloei 1991 a fost continuată de doi fii ai [persoanei în cauză 3], sub denumirea „V.O.F. Classic Coach Company” (denumită în continuare „CCC”). CCC a avut inițial sediul în Amersfoort, din 1996 l-a avut în Diemen, iar din 2006 în Almere.

(viii) CCC a folosit începând cu 2001, în orice caz, indicația „[C]” pentru transportul de persoane. De câțiva ani, indicația „[D] [persoana în cauză 3]” apare pe spatele autocarelor CCC.

(ix) [Recurenta] este titulara mărcii verbale Benelux [recurenta] depusă la 15 ianuarie 2008, înregistrată sub numărul [006] pentru, printre altele, servicii din clasa 39, printre care servicii de transport de persoane cu autocarul.

2.2

În prezenta cauză, [recurenta] solicită, printre altele, să se dispună ca CCC și alții să înceteze definitiv orice încălcare a mărcii sale verbale Benelux [recurenta] și a denumirilor comerciale [A] și [recurenta].

[Recurenta] și-a întemeiat solicitările pe faptul că, folosind indicația „[persoana în cauză 3]”, CCC și alții îi încalcă drepturile asupra mărcii, prevăzute la articolul 2.20 alineatul 1 partea introductivă și literele b și d (anterior) (în prezent: articolul 2.20 alineatul 2 partea introductivă și literele b și d) din Convenția Benelux în materie de proprietate intelectuală (denumită în continuare „CBPI”) și drepturile sale asupra denumirii comerciale, prevăzute la art. 5 din Legea privind denumirea comercială (denumită în continuare „Hnw”).

2.3

CCC și alții s-au apărat împotriva pretensei încălcări a mărcii invocând, printre altele, articolul 2.23 alineatul 2 (anterior) din CBPI. Articolul 2.23 alineatul 2 (anterior) din CBPI prevede că un titular de marcă nu se poate opune utilizării, în cadrul comerțului, a unui semn similar care **[OR. 3]** beneficiază de protecție în baza unui drept anterior cu aplicabilitate locală, dacă și în măsura în care acest drept este recunoscut în temeiul dispozițiilor legale ale uneia dintre țările Benelux.

CCC și alții s-au apărat împotriva pretensei încălcări a denumirilor comerciale invocând, printre altele, limitarea drepturilor.

2.4

Rechtbank [Tribunalul] a admis cererile [recurenteii].

2.5

Hof [Curtea de Apel] a anulat hotărârea rechtbank și a respins însă cererile [recurenteii].¹

În acest sens, Hof a considerat următoarele, în măsura în care este relevant în recurs.

Cu privire la pretinsa încălcare a mărcii

[Recurenta] consideră utilizarea imputată a indicației [persoana în cauză 3] pe autocarele CCC ca (făcând parte din) utilizarea mărcii și utilizarea denumirii comerciale. CCC și alții susțin că această utilizare trebuie calificată numai drept utilizare a denumirii comerciale. Întrucât părțile sunt de acord în această privință, Hof va considera utilizarea imputată a indicației [persoana în cauză 3], în orice caz, ca (făcând parte din) utilizarea denumirii comerciale. Având în vedere considerentele de mai jos, rămâne deschisă întrebarea dacă a existat și o utilizare a mărcii. În cazul în care, la momentul depunerii mărcii la 15 ianuarie 2008, CCC și alții au utilizat deja numele [persoana în cauză 3] în același mod sau într-un mod similar, cel puțin ca (element definitoriu al) denumirii comerciale, [recurenta] nu se poate opune acestei utilizări a „unui „drept anterior”, în temeiul articolului 2.23 alineatul 2 din CBPI. [omissis]

Hof pornește de la premisa că CCC a efectuat, începând din 2006, transport de persoane folosind inițial unul, apoi două autocare moderne pe spatele cărora era menționat numele [persoanei în cauză 3], sub care/lângă care apărea www.[D].nl. Acest mod de utilizare a numelui [persoanei în cauză 3] trebuie calificat drept utilizare a denumirii comerciale. Aceasta înseamnă că invocarea de către CCC și alții a articolului 2.23 alineatul 2 din CBPI are succes și că cererea de somație de încetare a încălcării mărcii trebuie respinsă. [omissis]

Cu privire la pretinsa încălcare a denumirii comerciale

Întrucât CCC și alții susțin că [recurenta] a început să utilizeze denumirea sa comercială în 1978, iar CCC nu a utilizat denumirea comercială până în 1991, Hof consideră că drepturile [recurenteii] asupra denumirii comerciale sunt mai vechi decât cele ale CCC. Prin utilizarea de către CCC a denumirii comerciale imputate ([D] [persoana în cauză 3]), denumirile comerciale ale [recurenteii] ([A] și

¹ Hotărârea Gerechtshof Den Haag (Curtea de Apel din Haga, Țările de Jos) din 12 februarie 2019, ECLI:NL:GHDHA:2019:1530.

[recurenta]) riscă să genereze confuzie în rândul publicului. Într-adevăr, în toate aceste denumiri comerciale numele [recurenteii] este elementul distinctiv, în timp ce părțile desfășoară aceleași activități, parțial în aceeași zonă, din întreprinderi situate în apropiere. [omissis]

Hof consideră că CCC și alții puteau avea încredere că [recurenta] nu se va opune utilizării de către CCC a denumirii comerciale [D] [persoana în cauză 3] pe autocarele sale. În acest scop, Hof ia în considerare faptul că, între 1977 și 1997, [recurenta] a tolerat ca entitățile Amersfoort's Bloei și CCC să folosească autocare cu denumiri comerciale în care numele [recurenteii] era elementul distinctiv sau cel puțin unul determinant pentru impresia de ansamblu, că CCC putea presupune, în mod rezonabil, că din 2007 [recurenta] a tolerat ca CCC să efectueze (din nou) transport de persoane [OR. 4] cu autocare sub denumirea comercială [persoana în cauză 3] [www.\[D\].nl](http://www.[D].nl) / [D] [persoana în cauză 3], că entitățile Amersfoort's Bloei și [recurenta] au colaborat timp de aproximativ douăzeci de ani și că numele [recurenteii] ca (element al) denumirii comerciale își are originea în întreprinderea bunicului comun al persoanelor în cauză. În aceste împrejurări, conform criteriilor caracterului rezonabil și ale echității, este inacceptabil ca [recurenta] să se mai fi împotrivit, la finalul anului 2015, acestei utilizări în baza drepturilor sale anterioare asupra denumirii comerciale. Faptul că CCC și alții puteau avea încredere că [recurenta] nu se va opune utilizării indicației [persoana în cauză 3] pe autocarele sale este valabil cu atât mai mult cu cât [recurenta] a tolerat mult timp ca CCC să utilizeze indicația [C] pe autobuzele sale de epocă folosite pentru transportul de persoane. CCC și alții susțin că aceasta a fost situația începând din 1991. [Recurenta] a recunoscut sau cel puțin nu a contestat că în 1997 CCC deținea două autobuze de epocă, iar în 2006 patru autobuze de epocă, că pe aceste autobuze de epocă apărea din 2001, în orice caz, indicația [C] și că avea cunoștință de acest lucru. Prin urmare, [recurenta] a tolerat această utilizare timp de cel puțin paisprezece ani. [omissis]

Chiar dacă ar trebui să se admită că [recurenta] nu știa din 2007 că CCC utiliza pe autocarele sale denumirile comerciale ale [recurenteii] și că această necunoaștere nu îi era imputabilă, celelalte circumstanțe ale acestui caz (tolerarea denumirilor comerciale ale [recurenteii] pe autocare între 1977 și 1997 și pe autobuzele de epocă începând cu 2001, colaborarea îndelungată dintre părți și bunicul comun aflat la originea denumirilor comerciale) sunt suficiente pentru a considera că CCC a avut încredere în mod justificat că [recurenta] nu se va opune utilizării de către CCC pe autocarele sale a denumirii comerciale [D] [persoana în cauză 3]. [omissis]

Cele de mai sus implică faptul că invocarea limitării drepturilor ca apărare împotriva solicitărilor întemeiate pe drepturile asupra denumirilor comerciale trebuie admisă și că aceste solicitări trebuie respinse. [omissis]

3. Aprecierea motivului din recursul principal

3.1

Aspectele III-VIII ale motivului contestă aprecierea efectuată de Hof și motivarea pe care se întemeiază aceasta [*omissis*], potrivit căreia invocarea de către CCC și alții a limitării drepturilor ca apărare împotriva solicitărilor [recurente] întemeiate pe drepturile asupra denumirilor comerciale trebuie admisă.

Criticile invocate în aceste aspecte nu pot duce la casație. [*omissis*] [dispoziție procedurală]

3.2

Aspectul I este îndreptat împotriva aprecierii efectuate de Hof potrivit căreia invocarea de către CCC și alții a articolului 2.23 alineatul 2 (anterior) din CBPI trebuie admisă.

Aspectul susține, printre altele, că Hof a săvârșit o eroare de drept [*omissis*] atunci când a considerat că CCC și alții puteau invoca deja articolul 2.23 alineatul 2 (anterior) din CBPI în cazul în care utilizau denumirea comercială [persoana în cauză 3] înainte de depunerea mărcii sau la momentul depunerii acesteia, la 15 ianuarie 2008. Aspectul susține că CCC și alții pot invoca limitarea prevăzută la articolul 2.23 alineatul 2 (anterior) din CBPI numai dacă CCC și alții aveau o denumire comercială anterioară celei a [recurente]. Întrucât Hof [*omissis*] a considerat că drepturile [recurente] asupra denumirii comerciale sunt anterioare celor ale CCC și alții și Hof [*omissis*] a statuat că există **[OR. 5]** un risc de confuzie între denumirile comerciale ale [recurente] și ale CCC și alții, nu există, conform aspectului, un „drept anterior” al CCC și alții în sensul articolului 2.23 alineatul 2 (anterior) din CBPI.

3.3.1

Întrebarea centrală pe care aspectul I o pune în discuție este când există un „drept anterior” în sensul articolului 2.23 alineatul 2 (anterior) din CBPI. Această dispoziție prevede următoarele:

„Dreptul exclusiv asupra unei mărci nu include dreptul de a se opune utilizării, în cadrul comerțului, a unui semn similar care beneficiază de protecție în baza unui drept anterior cu aplicabilitate locală, dacă și în măsura în care acest drept este recunoscut în temeiul dispozițiilor legale ale uneia dintre țările Benelux.”

3.3.2

Articolul 2.23 alineatul 2 (anterior) din CBPI transpunea articolul 6 alineatul (2) din Directivele abrogate privind mărcile 89/104/CEE² și 2008/95/CE³. În această

² Prima Directivă a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (89/104/CEE), JOUE 1989, L 40/1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92.

ultimă directivă, această dispoziție prevedea următoarele: „Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului, a unui drept anterior cu aplicabilitate locală dacă acest drept este recunoscut prin legislația statului membru în cauză și în limita teritoriului în care este recunoscut.”

3.3.3

Articolul 6 alineatul (2) din Directiva privind mărcile 2008/95/CE este preluat în prezent, în mare măsură neschimbat, în articolul 14 alineatul (3) din Directiva privind mărcile (UE) 2015/2436⁴. Această dispoziție a fost transpusă în actualul articol 2.23 alineatul 2 din CBPI, care este, de asemenea, practic identic cu dispoziția din articolul (anterior) 2.23 alineatul 2 din CBPI, aflată la baza acestei proceduri.

3.3.4

Litigiul de față își are originea în finalul anului 2015 (când [recurenta] a somat CCC și alții să înceteze încălcarea mărcii). Prin urmare, Directiva privind mărcile 2008/95/CE este cea aplicabilă în litigiul.⁵

3.3.5

În opinia Hoge Raad (Curtea Supremă, Țările de Jos), există îndoieli rezonabile cu privire la răspunsul la întrebarea când se poate considera că există un „drept anterior” în sensul articolului 6 alineatul (2) din Directiva abrogată privind mărcile 2008/95/CE. CJUE nu s-a pronunțat încă cu privire la această problemă.

3.3.6

Este posibil ca, pentru a considera că există un „drept anterior” în sensul acestei dispoziții, să fie suficient ca un terț să fi utilizat în cadrul comerțului, anterior depunerii mărcii, un drept recunoscut prin legislația statului membru în cauză, după cum a statuat Hof.

3.3.7

Se poate avea în vedere de asemenea ca, pentru a considera că există un „drept anterior”, să fie necesar să existe posibilitatea de a interzice, în temeiul acestui

³ Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune codificată), JOUE 2008, L 299, p. 25.

⁴ Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (reformare), JOUE 2015, L 336, p.1.

⁵ (A se vedea cu titlu de comparație Hotărârea CJUE din 3 martie 2016, C-179/15, ECLI:EU:C:2016:134 (Daimler), punctul 19.

drept anterior, în conformitate cu legislația națională aplicabilă [*omissis*], utilizarea mărcii de către titularul acesteia. **[OR. 6]**

În acest context, trebuie menționat că textul propus inițial de către delegația italiană pentru articolul 6 alineatul (2) din Directiva privind mărcile 89/104/CEE prevedea următoarele:⁶

„The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade, an earlier right which only applies in a particular locality if such use is confined to the territory where that right is recognized by the laws of the Member State in question, *even though that right may no longer be invoked against the later registered trade mark.*” [sublinierea Hoge Raad (Curtea Supremă)] [„Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului, a unui drept anterior cu aplicabilitate locală, dacă această utilizare este limitată la teritoriul în care acest drept este recunoscut prin legislația statului membru în cauză, *chiar dacă acest drept nu mai poate fi invocat împotriva mărcii înregistrate ulterior*”.]

În final, partea de frază în caractere cursive nu a fost inclusă în articolul 6 alineatul (2) din Directiva privind mărcile 89/104/CEE.

De asemenea, trebuie menționat că articolul 4 alineatul (4) partea introductivă și litera (c) din Directiva privind mărcile 2008/95/CE și articolul 5 alineatul (4) partea introductivă și litera (b) din Directiva privind mărcile 2015/2436 prevăd că un stat membru poate să prevadă că unei mărci îi este refuzată înregistrarea sau, dacă este înregistrată, că aceasta poate fi declarată nulă în cazul și în măsura în care utilizarea mărcii poate fi interzisă în temeiul unui alt drept anterior.⁷

3.3.8

Este posibil de asemenea ca, pentru a considera că există un „drept anterior” al unui terț, să fie relevant dacă titularul mărcii are un drept și mai vechi (recunoscut prin legislația statului membru în cauză) asupra semnului depus ca marcă și, în caz afirmativ, dacă se poate interzice utilizarea presupusului „drept anterior” al acestui terț în temeiul acestui drept și mai vechi (a se vedea, pentru prezenta cauză, punctul 3.3.9 de mai jos).

⁶ Nota 9377/86 din 15 octombrie 1986, p. 12, nota de subsol 26:
<https://www.cipil.law.cam.ac.uk/projectseuropean-travaux/trade-marks-directive>.

⁷ A se vedea cu titlu de comparație, de asemenea, articolul 8 alineatul (4) partea introductivă și litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (versiune codificată), JOUE 2009, L 78, p. 1, și articolul 8 alineatul (4) partea introductivă și litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (text codificat), JOUE 2017, L 154, p. 1.

3.3.9

Hof a statuat în această cauză că titularul mărcii [recurenta] are, cu privire la semnul „[recurenta]” depus ca marcă, drepturi asupra denumirii comerciale mai vechi decât CCC și alții. [omissis] Hof consideră că [recurenta] și-a pierdut însă dreptul de a interzice, în temeiul acestor drepturi anterioare asupra denumirii comerciale, utilizarea de către CCC și alții a denumirii comerciale [persoana în cauză 3] (pretinsul „drept anterior” al CCC și alții) [omissis]

Potrivit dreptului neerlandez, limitarea drepturilor poate fi prezumată dacă titularul dreptului s-a comportat într-un mod care, conform criteriilor caracterului rezonabil și ale echității, este incompatibil cu revendicarea ulterioară a dreptului sau a facultății sale. Pentru aceasta, nu este suficientă simpla trecere a timpului. Trebuie să existe împrejurări speciale pe baza cărora s-a creat încrederea legitimă a celeilalte părți că titularul dreptului nu își va mai valorifica dreptul sau care fac poziția celeilalte părți nerezonabil de îngreunată sau de dezavantajată dacă dreptul sau facultatea este valorificată.⁸

Având în vedere considerațiile precedente de la punctul 3.1, această cauză ar trebui să ia în considerare premisa că invocarea de către CCC și alții a limitării drepturilor ca apărare împotriva solicitărilor [recurente] întemeiate pe drepturile asupra denumirilor comerciale trebuie admisă. Aceasta înseamnă că [recurenta] nu poate interzice, în temeiul drepturilor sale și mai vechi asupra denumirii comerciale, utilizarea de către CCC și alții a denumirii comerciale [persoana în cauză 3] (pretinsul „drept anterior” al CCC și alții).

3.3.10

Întrucât răspunsul la întrebarea cum trebuie interpretată noțiunea „drept anterior” de la articolul 6 alineatul (2) din Directiva abrogată privind mărcile 2008/95/CE este relevant în această cauză pentru evaluarea aspectului I, iar la această întrebare nu se poate răspunde dincolo de orice îndoială rezonabilă, Hoge Raad (Curtea Supremă, Țările de Jos) o va adresa CJUE sub forma unei întrebări preliminare. **[OR. 7]**

3.4

[omissis] [privește procedura națională]

4. Descrierea faptelor și principiilor cărora trebuie să li se aplice interpretarea oferită de CJUE

Hoge Raad (Curtea Supremă Țările de Jos) face trimitere la faptele și la premisele menționate anterior la punctele 2.1-2.5 și 3.3.9, care trebuie luate în considerare pentru a se răspunde la întrebările preliminare.

⁸ [omissis]

De asemenea, trebuie luat în considerare faptul că, în Țările de Jos, denumirile comerciale „[A]” și „[recurenta]” ale [recurenteii] și denumirea comercială „[persoana în cauză 3]” a CCC și alții sunt drepturi recunoscute în sensul articolului 6 alineatul (2) din Directiva abrogată privind mărcile 2008/95/CE.

5. Întrebări privind interpretarea

1. Pentru a stabili că există un „drept anterior” al unui terț în sensul articolului 6 alineatul (2) din Directiva abrogată 2008/95/CE

a) este suficient ca, anterior depunerii mărcii, acest terț să fi utilizat în cadrul comerțului un drept recunoscut prin legislația statului membru în cauză; sau

b) este necesar ca acest terț să poată interzice, în temeiul acestui drept anterior, utilizarea mărcii de către titularul acesteia, în conformitate cu legislația națională aplicabilă?

2. Pentru a răspunde la întrebarea 1, este relevant dacă titularul mărcii are un drept și mai vechi (recunoscut prin legislația statului membru în cauză) cu privire la semnul depus ca marcă și, în caz afirmativ, este relevant dacă titularul mărcii poate interzice utilizarea pretinsului „drept anterior” de către terț în temeiul acestui drept și mai vechi, care a fost recunoscut?

6 Decizie

[omissis] [Hoge Raad (Curtea Supremă, Țările de Jos) adresează întrebarea menționată, suspendarea procedurii]

[omissis] [semnătura]