

Cauza C-365/24**Cerere de decizie preliminară****Data depunerii:**

20 mai 2024

Instanța de trimitere:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Suedia)

Data deciziei de trimitere:

20 mai 2024

Apelantă:

Purefun Group AB

Intimată:

Doggy AB

[...]

Intimată

Doggy AB, [...]

OBIECT

Contrafacerea unei mărci și altele; cerere de decizie preliminară adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene.

DECIZIA ATACATĂ

Hotărârea Patent- och marknadsdomstolen (Tribunalul pentru Proprietate Industrială și Cauze Comerciale) din 16 decembrie 2022 [...]. Patent- och marknadsöverdomstolen (Curtea de Apel pentru Proprietate Industrială și Cauze Comerciale) [pronunță] prezenta

ORDONANȚĂ (care urmează să fie notificată la 20 mai 2024)

1. Curtea de Apel pentru Proprietate Industrială și Cauze Comerciale dispune sesizarea Curții de Justiție a Uniunii Europene cu o trimitere preliminară în

temeiul articolului 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și trimiterea cererii de decizie preliminară Curții de Justiție astfel cum este formulată în anexa A la prezenta ordonanță.

2. Curtea de Apel pentru Proprietate Industrială și Cauze Comerciale dispune suspendarea procedurii până la pronunțarea unei hotărâri de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Ordonanța nu este supusă niciunei căi de atac.

[...]

Obiectul procedurii principale, faptele relevante

- 1 Părțile în litigiu sunt Doggy AB (denumită în continuare „Doggy”) și Purefun Group AB (denumită în continuare „Purefun”).
- 2 Doggy este un producător de alimente pentru câini și pisici, iar obiectul social de activitate al acesteia constă, printre altele, în fabricarea și comercializarea de produse alimentare și de alte produse destinate animalelor, precum și în desfășurarea de activități conexe. Produsele alimentare sunt comercializate în magazine și pe site-urile internet ale unor comercianți cu amănuntul.
- 3 Purefun este un comerciant cu amănuntul de produse destinate proprietarilor de câini, inclusiv de alimente și de recompense pentru câini. Vânzările se efectuează prin intermediul site-ului internet al societății sub numele de domeniu doggie.se.

Procedura în fața Tribunalului pentru Proprietate Industrială și Cauze Comerciale

- 4 În luna noiembrie 2021, Doggy a introdus o acțiune împotriva Purefun în fața Tribunalului pentru Proprietate Industrială și Cauze Comerciale. Prin această acțiune, Doggy a solicitat, în măsura în care este relevant pentru prezenta cerere, ca instanța menționată să interzică societății Purefun, sub sancțiunea amenzii, utilizarea semnului DOGGIE în activitățile sale comerciale de vânzare de alimente pentru animale, precum și de alte produse și accesorii pentru animale, și să oblige societatea Purefun la plata unei despăgubiri în favoarea Doggy în valoare de 150 000 coroane suedeze (SEK), majorată cu o dobândă determinată.
- 5 În susținerea acțiunii formulate, în măsura în care este relevant pentru prezenta cerere, Doggy a arătat în esență ceea ce urmează. Doggy este titulara, printre altele, a mărcii verbale naționale DOGGY, care este înregistrată pentru produse alimentare pentru animale din clasa 31, precum și a denumirii sociale Doggy AB. Purefun își desfășoară activitățile sub numele de domeniu doggie.se. Purefun promovează și vinde diverse produse și accesorii pentru câini, inclusiv alimente pentru animale și obiecte de mestecat. Ea își desfășoară activitatea comercială utilizând semnul DOGGIE. Doggy nu a autorizat Purefun să utilizeze acest semn.

Există identitate sau, în orice caz, un grad de similitudine extrem de ridicat între produsele și serviciile acoperite de mărcile și denumirea socială care aparțin Doggy, pe de o parte, și serviciile furnizate de Purefun sub semnul DOGGIE, pe de altă parte. În plus, acest din urmă semn este extrem de similar cu marca și cu denumirea socială care aparțin Doggy. Purefun încalcă drepturile exclusive ale Doggy asupra mărcii și denumirii sociale. Ar fi rezonabil ca Purefun să fie obligată la plata unei despăgubiri în valoare de 150 000 de coroane suedeze pentru utilizarea mărcii și a denumirii sociale.

- 6 Purefun a solicitat respingerea pretențiilor formulate de Doggy și a contestat afirmația acesteia potrivit căreia Purefun îi încalcă drepturile asupra mărcilor și denumirii sale sociale, din moment ce, în opinia Purefun, semnele în discuție sunt lipsite de caracter distinctiv. Potrivit Purefun, caracterul distinctiv este, în orice caz, unul foarte redus. Mai mult, similitudinea dintre produse și marcă ar fi limitată și nu ar exista, așadar, un risc de confuzie. Potrivit Purefun, vânzările pe site-ul internet doggie.se privesc în mare parte produse destinate proprietarilor de câini, altele decât produsele alimentare și recompensele pentru câini.
- 7 Tribunalul pentru Proprietate Industrială și Cauze Comerciale a admis pretențiile formulate de Doggy. Această instanță a statuat astfel că există un risc de confuzie între mărcile și denumirea socială aparținând Doggy, pe de o parte, și semnul utilizat de Purefun, pe de altă parte, și că utilizarea de către Purefun [a acestui semn] constituie o încălcare a drepturilor societății Doggy. În opinia Tribunalului pentru Proprietate Intelectuală și cauze economice, existau, prin urmare, motive pentru a interzice Purefun să utilizeze semnul respectiv și pentru obligarea Purefun la plata unei despăgubiri rezonabile.
- 8 Tribunalul pentru Proprietate Industrială și Cauze Comerciale a examinat mai întâi dacă semnul Purefun poate fi confundat cu marca verbală aparținând Doggy, și a constatat că aceasta este situația, concluzionând în continuare că nu există niciun motiv pentru a efectua o apreciere diferită în cazul denumirii sociale.

Procedura în fața Curții de Apel pentru Proprietate Industrială și Cauze Comerciale

- 9 Purefun a declarat apel împotriva hotărârii Tribunalului pentru Proprietate Industrială și Cauze Comerciale, solicitând Curții de Apel pentru Proprietate Industrială și Cauze Comerciale să respingă pretențiile formulate de Doggy. Părțile au invocat în esență aceleași argumente în fața Curții de Apel pentru Proprietate Industrială și Cauze Comerciale ca cele invocate în fața Tribunalului pentru Proprietate Industrială și Cauze Comerciale.
- 10 În cadrul procedurii desfășurate în fața Curții de Apel pentru Proprietate Industrială și Cauze Comerciale s-au ridicat întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii.

Dispoziții naționale și dispoziții de drept al Uniunii relevante

Dreptul suedez

Varumärkeslagen (2010: 1877) (Legea nr. 1877 din 2010 privind mărcile, denumită în continuare „Legea privind mărcile”)

- 11 Această lege pune în aplicare printre altele Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (denumită în continuare „Directiva privind mărcile”).
- 12 În temeiul articolului 8 din capitolul 1 al Legii privind mărcile, titularul unei denumiri sociale sau al unei alte denumiri comerciale se bucură de drepturi exclusive asupra aceluși semn ca semn comercial.
- 13 Articolul 10 din capitolul 1 al Legii privind mărcile prevede, de asemenea, că dreptul exclusiv asupra unui semn în temeiul articolului 8 din capitolul 1 al Legii privind mărcile înseamnă că nicio altă persoană cu excepția titularului nu poate, fără consimțământul acestuia din urmă, să utilizeze un semn pentru produse sau servicii în raporturile comerciale dacă semnul respectiv este identic sau similar cu semnul comercial și este utilizat pentru produse sau servicii de același tip sau de aceeași natură, în cazul în care există un risc de confuzie, inclusiv riscul ca utilizarea semnului să dea naștere impresiei că există o asociere între utilizatorul semnului și titularul semnului comercial.
- 14 În conformitate cu articolul 3 din capitolul 8 al Legii privind mărcile, o instanță poate, la cererea titularului unui semn comercial în temeiul articolului 8 din capitolul 1 al Legii privind mărcile, să interzică oricărei persoane care săvârșește o încălcare a mărcii să continue să facă acest lucru, sub sancțiunea amenzii.
- 15 În temeiul articolului 4 din capitolul 8 al Legii privind mărcile, persoana care săvârșește o încălcare a mărcii este obligată să plătească o despăgubire pentru utilizarea acesteia.

Lagen (2018: 1653) om företagsnamn (Legea nr. 1653 din 2018 privind denumirile sociale, denumită în continuare „Legea privind denumirile sociale”)

- 16 În temeiul articolului 1 din capitolul 1 al Legii privind denumirile sociale, o denumire socială reprezintă numele sub care un comerciant își desfășoară activitățile. Potrivit celui de al treilea alineat al articolului menționat, expresia „denumire comercială” este expresia generică folosită pentru denumirile sociale și pentru semnele secundare.
- 17 Potrivit articolului 2 din capitolul 1 al Legii privind denumirile sociale, un comerciant dobândește drepturi exclusive asupra unei denumiri sociale prin înregistrare sau prin utilizare.

- 18 Potrivit articolului 1 din capitolul 2 al Legii privind denumirile sociale, o denumire socială poate fi înregistrată doar dacă aceasta permite să se distingă activitatea titularului de cea a altora. Al doilea alineat al dispoziției în cauză precizează că, atunci când se apreciază caracterul distinctiv al unei denumiri sociale, se iau în considerare durata și amploarea utilizării denumirii sociale. De asemenea, dacă denumirea socială constă doar într-o desemnare generală a naturii activității sau a unui produs ori a unui serviciu oferit în cadrul acestei activități sau dacă denumirea socială constă doar într-un denumire a unui loc utilizat în mod obișnuit sau într-o denumire similară, denumirea socială nu poate fi considerată, ca atare, ca având un caracter distinctiv. În cazul în care denumirea socială include o formulare precum societate cu răspundere limitată, societate în nume colectiv sau asocieră comercială sau o abreviere a unei astfel de formulări, formularea respectivă nu este luată în considerare în cadrul aprecierii.

Dreptul Uniunii

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE)

- 19 Articolele 34 și 35 TFUE prevăd că între statele membre sunt interzise restricțiile cantitative la import și la export, precum și orice măsuri cu efect echivalent.
- 20 Articolul 36 TFUE prevede că dispozițiile articolelor 34 și 35 TFUE nu se opun interdicțiilor sau restricțiilor la import sau la export, justificate pe motive, printre altele, de protecție a proprietății industriale și comerciale.

Directiva privind mărcile

- 21 Potrivit articolului 1, Directiva privind mărcile se aplică, printre altele, mărcilor individuale privind produse sau servicii, care au făcut obiectul unei înregistrări sau al unei cereri de înregistrare într-un stat membru.
- 22 Articolul 5 alineatul (1) litera (b) prevede că o marcă nu poate fi înregistrată sau, dacă este înregistrată, poate fi declarată nulă, atunci când, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca anterioară și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau a serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, există, din partea publicului, un risc de confuzie care include riscul de asocieră cu marca anterioară.
- 23 Potrivit articolului 5 alineatul (4) litera (a), un stat membru poate să prevadă că unei mărci ulterioare îi este refuzată înregistrarea dacă un alt semn utilizat în cursul schimbului comercial a fost dobândit înainte de data depunerii cererii de înregistrare a mărcii ulterioare și dacă acest alt semn conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare. Articolul 5 alineatul (4) litera (b) punctul (iv) prevede, de asemenea, că utilizarea mărcii poate fi interzisă în temeiul unui drept anterior, altul decât drepturile menționate la alineatul (2) și la litera (a) din alineatul (4), în special în temeiul unui drept de proprietate industrială.

- 24 Potrivit articolului 10 alineatul (1), înregistrarea unei mărci conferă titularului său drepturi exclusive asupra acesteia. În temeiul articolului 10 alineatul (2) litera (b), titularul acelei mărci înregistrate este îndreptățit să împiedice orice terț să utilizeze în cursul schimbului comercial, fără consimțământul său, un semn pentru produse sau servicii în cazul în care semnul este identic cu sau similar cu marca și este utilizat pentru produsele sau serviciile care sunt identice sau similare cu produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată, în cazul în care există un risc de confuzie din partea publicului; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă. Articolul 10 alineatul (3) litera (d) prevede de asemenea că, în temeiul alineatului (2), se poate interzice în special să se utilizeze semnul ca denumire comercială sau ca nume al unei societăți ori ca parte a unei denumiri comerciale sau a numelui unei societăți.
- 25 În temeiul articolului 39 alineatul (1), produsele și serviciile pentru care se solicită înregistrarea unei mărci se clasifică în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit de Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957. Articolul 39 alineatul (2) prevede de asemenea că produsele și serviciile pentru care se solicită protecția sunt identificate de către solicitant cu suficientă claritate și precizie pentru a permite autorităților competente și agenților economici să determine, bazându-se exclusiv pe identificarea respectivă, amploarea protecției urmărite.

Motivele formulării de către Curtea de Apel pentru Proprietate Industrială și Cauze Comerciale a unor întrebări referitoare la interpretarea dreptului Uniunii

Protecția încrucișată

- 26 În temeiul Legii privind mărcile, titularul unei denumiri sociale deține drepturi exclusive asupra acesteia ca semn comercial. Aceasta înseamnă, de exemplu, că utilizarea unui semn comercial susceptibil să fie confundat cu denumirea socială a altei societăți poate constitui o încălcare a dreptului exclusiv asupra denumirii sociale în temeiul dreptului mărcilor (așa-numita „protecție încrucișată”). În temeiul articolului 3 din capitolul 1 al Legii privind denumirile sociale, titularul unei mărci sau al unui alt semn comercial are în mod similar un drept exclusiv asupra semnului respectiv ca denumire comercială.
- 27 Astfel, atunci când o parte pretinde că utilizarea unui semn comercial încalcă protecția drepturilor conferite de marcă care decurge din înregistrarea unei denumiri sociale, dispozițiile Legii privind mărcile trebuie să se aplice atunci când se examinează încălcarea. Legea suedeză privind mărcile pune în aplicare Directiva privind mărcile. Cu toate că legislația privind denumirile sociale nu este armonizată la nivelul Uniunii în același mod precum legislația mărcilor, protecția încrucișată face ca aspectele referitoare la denumirile sociale să intre în domeniul armonizat.

- 28 Directiva privind mărcile nu conține nicio dispoziție referitoare la protecția încrucișată care să corespundă articolului 8 din capitolul 1 al Legii privind mărcile. Cu toate acestea, articolul 5 alineatul (4) litera (a) din Directiva privind mărcile precizează că statele membre pot prevedea că unei mărci ulterioare îi poate fi refuzată înregistrarea dacă o denumire comercială (denumită în directivă „un alt semn utilizat în cursul schimbului comercial”) conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare. Cu toate acestea, directiva nu precizează condițiile în care titularul unei denumiri sociale poate fi autorizat să împiedice utilizarea unui semn ca marcă.

Drepturi conferite de marcă care decurg dintr-o denumire socială înregistrată

- 29 Înregistrarea unei denumiri sociale presupune ca titularului acestei denumiri să i se asigure în mod automat protecție ca și cum ar fi vorba despre o marcă înregistrată. În cadrul regimului actual din dreptul național, nu este necesar ca un comerciant să își fi utilizat denumirea sa socială ca semn comercial pentru ca acest semn să poată fi protejat ca semn comercial. Astfel, de exemplu, chiar dacă o denumire socială nu a fost deloc utilizată ca semn comercial, titularul denumirii sociale beneficiază în continuare de protecție împotriva unei alte persoane care utilizează un semn comercial susceptibil să fie confundat cu denumirea socială. Într-un astfel de caz, se poate spune că protecția se aplică denumirii sociale ca semn comercial potențial.
- 30 Cu toate acestea, drepturile conferite de marcă care decurg dintr-o denumire socială înregistrată se aplică numai în sectorul sau în domeniul de activitate indicat în descrierea obiectului de activitate pe care societatea a înregistrat-o împreună cu denumirea societății. Activitatea comercială trebuie să fie declarată din punctul de vedere al naturii acesteia și trebuie să fie suficient de clar descrisă și definită încât să poată fi înțeleasă cu ușurință de orice persoană care dorește informații cu privire la societate. Prin urmare, nu este suficient să se indice în descrierea obiectului de activitate, de exemplu, că societatea urmează să desfășoare activități comerciale, ci, în acest caz, este necesar, de asemenea, să se indice tipul de produse pe care societatea urmează să le comercializeze. Prin urmare, societatea trebuie să indice sectorul sau sectoarele de activitate în care va opera. Cu toate acestea, nu există alte cerințe în ceea ce privește prezentarea denumirii activităților, cum ar fi sistemul de clasificare sau cerințele de claritate și precizie care se aplică mărcilor înregistrate.
- 31 Astfel, atunci când un semn comercial este comparat cu o denumire socială, similitudinea produselor și serviciilor este apreciată pe baza aspectului dacă semnul comercial privește produse sau servicii legate de descrierea obiectului de activitate înregistrată ca fiind aferentă denumirii sociale. În lipsa unei cerințe referitoare la utilizarea denumirii sociale ca semn comercial, modul de redactare a normelor suedeze care figurează la articolul 8 din capitolul 1 al Legii privind mărcile ar putea fi considerat ca exprimând acordarea unei protecții mai largi a drepturilor conferite de marcă prin înregistrarea unei denumiri sociale decât prin înregistrarea unei mărci.

- 32 Având în vedere că nu există un sistem de clasificare și nici cerințe explicite de claritate și de precizie în ceea ce privește descrierea obiectului de activitate, s-ar putea întâmpla ca, în cazul unei confuzii, să fie dificil să se stabilească ce tipuri de produse sau servicii trebuie comparate în cadrul aprecierii similitudinii produselor sau serviciilor. Prin urmare, aprecierea trebuie efectuată în realitate astfel încât produsele sau serviciile să fie evaluate în raport cu sectorul în care este utilizată denumirea socială. Acest regim specific în materie de drepturi conferite de marcă este relevant și pentru domeniul de aplicare al protecției acordate denumirii sociale în temeiul dreptului mărcilor și ar putea fi considerată ca exprimând acordarea unei protecții mai largi în temeiul dreptului mărcilor prin înregistrarea unei denumiri sociale decât prin înregistrarea unei mărci.
- 33 Cerința referitoare la o utilizare serioasă reprezintă o condiție de fond pentru protecția drepturilor conferite de marcă în temeiul directivei. Prin urmare, se ridică problema dacă directiva se opune ca legislația națională să acorde protecția drepturilor conferite de marcă unei denumiri sociale fără ca aceasta să fie utilizată pentru a indica originea produselor și serviciilor. În mod similar, se ridică problema dacă protecția drepturilor conferite de marcă poate viza tipul de produse și de servicii care sunt incluse într-o descriere a obiectului de activitate, dar care nu au făcut obiectul unei utilizări serioase în domeniul vizat de descrierea obiectului de activitate.
- 34 Un astfel de regim național ar putea, în principiu, să permită eludarea cerinței de a indica în mod clar și precis tipurile de produse sau de servicii pentru care este solicitată protecția drepturilor conferite de marcă. Astfel, un stat membru care acordă o protecție drepturilor conferite de marcă unui comerciant într-o mai mare măsură sau în condiții diferite de cele prevăzute de Directiva privind mărcile ar putea crea obstacole în calea vânzării transfrontaliere de produse sau de servicii de către alți comercianți, din cauza unei pretinse atingeri aduse drepturilor conferite de marcă într-un stat membru, care nu se întemeiază pe dreptul Uniunii. Prin urmare, acest lucru poate afecta libera circulație a mărfurilor și a serviciilor. Se ridică întrebarea dacă un regim național care se abate de la Directiva privind mărcile, precum în prezenta cauză, creează obstacole în calea exercitării activităților transfrontaliere de către comercianți.
- 35 Pentru a putea pronunța o hotărâre, Curtea de Apel pentru Proprietate Intelectuală și cauze economice necesită răspunsuri la întrebările de mai jos.

Întrebările referitoare la interpretare

- 36 Întrebările se referă la interpretarea Directivei privind mărcile și sunt următoarele:
1. În lumina Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene și a principiului fundamental al liberei circulații a mărfurilor și a serviciilor consacrat de dreptul Uniunii, este compatibil cu dispozițiile Directivei privind mărcile, în special cu articolul 1 și cu articolul 5 alineatul (4) din aceasta, să se prevadă în dreptul național un regim în temeiul

căruia un drept anterior asupra unei denumiri sociale poate constitui un motiv pentru interzicerea utilizării unui semn comercial ulterior în întregul domeniu de activitate pentru care este înregistrată acea denumire socială, fără a se impune ca denumirea socială respectivă să fi fost utilizată pentru a distinge produse sau servicii?

2. În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, este compatibil cu Directiva privind mărcile și cu dreptul Uniunii în general ca o denumire socială, utilizată *per se* ca semn pentru a distinge anumite tipuri de produse sau servicii în domeniul de activitate pentru care este înregistrată denumirea socială, să constituie un motiv de interzicere a utilizării unui semn comercial ulterior pentru alte tipuri de produse sau servicii decât cele pentru care denumirea socială este utilizată ca semn?

[...]

DOCUMENT DELUCRAT