

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua)

22 noiembrie 2007^{*}

În cauza C-328/06,

având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona (Spania), prin decizia din 17 iulie 2006, primită de Curte la 27 iulie 2006, în procedura

Alfredo Nieto Nuño

împotriva

Leonci Monlleó Franquet,

CURTEA (Camera a doua),

compusă din domnul C. W. A. Timmermans, președinte de cameră, domnii L. Bay Larsen (raportor), J. Makarczyk, P. Kūris și J.-C. Bonichot, judecători,

^{*} Limba de procedură: spaniola.

avocat general: domnul P. Mengozzi,
grefier: domnul R. Grass,

având în vedere procedura scrisă,

luând în considerare observațiile prezentate:

- pentru domnul Monlleó Franquet, de domnul C. Arcas Hernández, procurador, și C. Cardelús de Balle, avocat,
- pentru guvernul francez, de domnii G. de Bergues și J.-C. Niollet, în calitate de agenți,
- pentru guvernul italian, de domnul I. M. Braguglia, în calitate de agent, asistat de domnul P. Gentili, avvocato dello Stato,
- pentru Comisia Comunităților Europene, de domnii R. Vidal Puig și W. Wils, în calitate de agenți,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 13 septembrie 2007,

pronunță prezenta

Hotărâre

- ¹ Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea articolului 4 din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 01, p. 92, denumită în continuare „directiva”).
- ² Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între domnul Nieto Nuño, titularul mărcii înregistrate FINCAS TARRAGONA, care acoperă diferite activități din domeniul imobiliar, pe de o parte, și domnul Monlleó Franquet, agent imobiliar la Tarragona (Spania), pe de altă parte, privind utilizarea de către acesta, în activitatea sa profesională, a mărcii anterioare neînregistrate FINCAS TARRAGONA, în limba spaniolă, sau FINQUES TARRAGONA, în dialect catalan.

Cadrul juridic

Reglementarea comunitară

- ³ Articolul 4 din directivă, intitulat „Motive suplimentare de refuz sau de nulitate privind conflictele cu drepturi anterioare”, prevede:

„(1) Unei mărci îi este refuzată înregistrarea sau poate fi declarată nulă dacă este înregistrată:

- (a) atunci când este identică cu o marcă anterioară și când produsele sau serviciile pentru care marca a fost cerută sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;
- (b) atunci când, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca anterioară și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, există, în mintea publicului, un risc de confuzie care conține riscul de asociere cu marca anterioară.

(2) În sensul alineatului (1) «mărci anterioare» reprezintă:

[...]

- (d) mărcile care, la data depunerii cererii de marcă sau, dacă este cazul, la data priorității invocate în sprijinul cererii de marcă, sunt „de notorietate” în statul membru, în înțelesul pe care expresia „de notorietate” o are în articolul 6 bis din Convenția de la Paris.

[...]

(4) Un stat membru poate, în plus, să refuze înregistrarea unei mărci sau, dacă este înregistrată, aceasta poate fi declarată nulă dacă și în măsura în care:

[...]

(b) drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în lumea afacerilor au fost dobândite înainte de data de depunere a cererii mărcii ulterioare sau, dacă este cazul, înainte de data priorității invocate în sprijinul cererii mărcii ulterioare și dacă această marcă neînregistrată sau acest alt semn conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare;

[...]”

⁴ Articolul 6 din directivă, intitulat „Limitarea efectelor mărcii”, prevede la alineatul (2):

„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 el este recunoscut.”

Convenția de la Paris

- 5 Articolul 6 bis din Convenția pentru protecția proprietății industriale, semnată la Paris la 20 martie 1883, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967 și modificată la 28 septembrie 1979 (*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 828, nr. 11851, p. 305, denumită în continuare „Convenția de la Paris”), care obligă toate statele membre ale Comunității Europene, stipulează:

„*Mărci*: mărci notoriu cunoscute

1) Țările uniunii se obligă, fie din oficiu dacă legislația țării o îngăduie, fie la cererea celui interesat, să refuze sau să invalideze înregistrarea și să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț care constituie o reproducere, imitație sau traducere putând crea confuzie, a unei mărci pe care autoritatea competentă a țării de înregistrare sau de folosire o va considera că este notoriu cunoscută ca fiind deja marca unei persoane admise să beneficieze de prezenta convenție și ca fiind folosită pentru produse identice sau similare. Se va proceda la fel atunci când partea esențială a mărcii constituie o reproducere a unei astfel de mărci notoriu cunoscute, sau o imitație putând fi confundată cu aceasta.

2) Un termen de cel puțin 5 ani de la data înregistrării va trebui acordat pentru a se cere radierea unei astfel de mărci. Țările uniunii vor putea să prevadă un termen în care să fie cerută interzicerea folosirii.

3) Nici un termen nu va fi stabilit pentru depunerea cererilor de radiere sau de interzicere a folosirii mărcilor înregistrate sau folosite cu rea-credință.”

Reglementarea națională

- 6 Articolul 6 din Legea spaniolă privind mărcile nr. 17/2001 (Ley de Marcas Española 17/2001), din 7 decembrie 2001, prevede:

„1. Nu se vor înregistra ca mărci semnele:

- a) care sunt identice cu o marcă anterioară, care desemnează produse sau servicii identice;
- b) pentru care, din cauza identității sau asemănării lor cu o marcă anterioară și din cauza identității sau asemănării produselor sau serviciilor pe care le desemnează, există în percepția publicului un risc de confuzie care presupune riscul de asociere cu marca anterioară.

2. În înțelesul alineatului 1, «mărci anterioare» înseamnă:

[...]

- d) mărcile neînregistrate care, la data de depunere sau la data priorității cererii de înregistrare a mărcii ce face obiectul examinării, sunt de notorietate în Spania în înțelesul articolului 6 bis din Convenția de la Paris.”

Acțiunea principală și întrebarea preliminară

- 7 Domnul Nieto Nuño este titularul mărcii FINCAS TARRAGONA, înregistrată în Spania pentru activități de gestionare a proprietății și a coproprietății, de închiriere de imobile, de vânzări de imobile, de asistență juridică și de promovare în domeniul imobiliar din clasa 36 definită prin Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, astfel cum a fost revizuit și modificat.
- 8 Domnul Monlleó Franquet, agent imobiliar la Tarragona, utilizează în mod public și continuu denumirea FINCAS TARRAGONA, în limba spaniolă, sau FINQUES TARRAGONA, în dialect catalan, pentru identificarea activității sale profesionale.
- 9 Domnul Nieto Nuño a introdus împotriva domnului Monlleó Franquet o acțiune întemeiată pe legislația spaniolă privind mărcile, în fața Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona, în vederea constatării unei atingeri aduse mărcii înregistrate FINCAS TARRAGONA de către pârâtul din acțiunea principală.
- 10 Domnul Monlleó Franquet a susținut în apărare că denumirea sub care își exercită activitatea este o marcă notorie anterioară neînregistrată, pe care o utilizează cel puțin din 1978. Acesta a formulat o cerere reconvențională vizând anularea înregistrării mărcii reclamantului din acțiunea principală.

- 11 Instanța de trimitere arată că pârâtul din acțiunea principală utilizează marca sa neînregistrată numai în orașul Tarragona și în împrejurimile sale, astfel încât sectorul relevant în ceea ce privește publicul, clientela, consumatorii și concurenții nu este cel de pe întreg teritoriul Spaniei și nici cel de pe o parte semnificativă din teritoriul acesteia.
- 12 În aceste condiții, Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona a decis să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:

„Noțiunea de marcă «de notorietate» într-un stat membru, care figurează la articolul 4 din [directivă], se referă exclusiv la gradul de cunoaștere și de răspândire într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o parte semnificativă din teritoriul acestuia sau notorietatea unei mărci poate fi legată de o suprafață teritorială care nu corespunde teritoriului unui stat, ci unei comunități autonome, unei regiuni, unei provincii sau unui oraș, în funcție de produsul sau serviciul vizat de marcă și de destinației efectivi ai mărcii, în definitiv, în funcție de piața vizată?”

Cu privire la întrebarea preliminară

- 13 Întrebarea adresată se limitează la întinderea geografică a notorietății unei mărci anterioare, și nu la criteriile de apreciere a notorietății înseși, considerată sub aspectul gradului de cunoaștere a mărcii de către public.

- 14 În ceea ce privește întinderea geografică a notorietății, este necesar să se remarce că, în temeiul articolului 4 alineatul (2) litera (d) din directivă, existența „mărcilor de notorietate” în înțelesul articolului 6 bis din Convenția de la Paris trebuie apreciată „în statul membru”.
- 15 Prin întrebarea sa, instanța de trimitere urmărește să se precizeze domeniul de aplicare al expresiei „în statul membru”.
- 16 În lumina circumstanțelor din cauza din acțiunea principală, instanța de trimitere solicită în esență să se precizeze dacă articolul 4 alineatul (2) litera (d) din directivă trebuie interpretat în sensul că marca anterioară trebuie să fie de notorietate pe întreg teritoriul statului membru în care s-a făcut înregistrarea sau pe o parte substanțială a acestuia sau, mai ales, dacă protecția acordată prin această dispoziție acoperă de asemenea situația în care marca anterioară se bucură de o notorietate care se limitează la teritoriul unui oraș și la împrejurimile sale.
- 17 În această privință, în absența unei precizări în acest sens în dispoziția comunitară interpretată, nu se poate, desigur, impune ca notorietatea să existe pe „întreg” teritoriul statului membru, fiind suficient ca notorietatea să existe pe o parte substanțială a acestuia (a se vedea prin analogie hotărârea din 14 septembrie 1999, *General Motors*, C-375/97, Rec., p. I-5421, punctul 28, cu privire la noțiunea conexă de „renumele” unei mărci, referitor la care articolul 5 alineatul (2) din directivă face trimitere și la o apreciere „în statul membru”).
- 18 Cu toate acestea, sensul comun al termenilor utilizați în expresia „în statul membru” se opune ca această expresie să se aplice în cazul unei notorietăți limitate la teritoriul unui oraș și la împrejurimile sale, care, împreună, nu ar constitui o parte substanțială a teritoriului statului membru.

19 În orice caz, trebuie remarcat că o marcă anterioară neînregistrată poate fi protejată, după caz, în special prin:

- articolul 4 alineatul (4) litera (b) din directivă, care permite unui stat membru să refuze înregistrarea unei mărci sau, dacă este înregistrată, aceasta să poată fi declarată nulă dacă și în măsura în care drepturile la o marcă neînregistrată au fost dobândite anterior și dacă această marcă neînregistrată conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare;
- articolul 6 alineatul (2) din directivă, care conferă unui stat membru posibilitatea de a permite utilizarea unui drept anterior cu aplicabilitate locală, în limita teritoriului în care el este recunoscut.

20 Fără a se aduce atingere domeniilor de aplicare respective ale celor două dispoziții, este necesar să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 4 alineatul (2) litera (d) din directivă trebuie interpretat în sensul că marca anterioară trebuie să fie de notorietate pe întreg teritoriul unui stat membru în care s-a făcut înregistrarea sau pe o parte substanțială a acestuia.

Cu privire la cheltuielile de judecată

21 Întrucât, în raport cu părțile din acțiunea principală, procedura are caracterul unui incident apărut la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta Curții observații, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a doua) declară:

Articolul 4 alineatul (2) litera (d) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că marca anterioară trebuie să fie de notorietate pe întreg teritoriul unui stat membru în care s-a făcut înregistrarea sau pe o parte substanțială a acestuia.

Semnături