

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
VERICA TRSTENJAK
prezentate la 16 martie 2011¹

Cuprins

I — Introducere	I - 8706
II — Cadrul normativ	I - 8707
A — Dreptul Uniunii	I - 8707
B — Dreptul național	I - 8710
III — Situația de fapt, acțiunea principală și întrebările preliminare	I - 8711
IV — Procedura în fața Curții	I - 8714
V — Principalele argumente ale părților	I - 8715
A — Cu privire la prima întrebare	I - 8715
B — Cu privire la a doua întrebare	I - 8716
C — Cu privire la a treia întrebare	I - 8717
VI — Aprecieri juridică	I - 8719
A — Observații introductive	I - 8719
B — Analiza întrebărilor preliminare	I - 8721
1. Noțiunea „toleranță”, noțiune de drept al Uniunii	I - 8721
a) Lipsa unei trimiteri exprese la dreptul statelor membre	I - 8721

¹ — Limba originală: germana.

b)	Armonizarea drepturilor conferite de marcă și excepțiile de la aceasta	I - 8722
c)	Necesitatea unei reglementări uniforme	I - 8724
d)	Concluzie	I - 8726
2.	Dispoziția privind limitarea dreptului de la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 89/104	I - 8726
a)	Definiția noțiunii „toleranță”	I - 8726
b)	Excluderea situației de „pasivitate impusă”	I - 8729
c)	Formularea dispozițiilor privind limitarea dreptului	I - 8730
i)	Premisele pentru începerea perioadei de toleranță de cinci ani	I - 8730
ii)	Cunoașterea de către titularul mărcii anterioare drept caracteristică subiectivă	I - 8730
iii)	Lipsa necesității de a se înregistra marca anterioară	I - 8733
iv)	Concluzie	I - 8734
3.	Compatibilitatea cu dreptul Uniunii a principiului utilizării simultane cu bună-credință	I - 8734
C —	Alte aspecte de drept relevante	I - 8738
1.	Aplicabilitatea <i>ratione temporis</i> a articolului 4 alineatul (1) litera (a) din directivă	I - 8739
a)	Aspecte generale	I - 8739
b)	Procedura de înregistrare a mărcii	I - 8740
i)	Elemente de legătură temporale	I - 8740

ii) Lipsa aplicării retroactive a articolului 4 alineatul (1) litera (a) din directivă	I - 8741
iii) Lipsa aplicabilității după data intrării în vigoare a directivei	I - 8742
c) Procedura privind valabilitatea mărcii înregistrate	I - 8743
d) Concluzie	I - 8744
2. Cu privire la abuzul de drept imputat	I - 8745
VII — Concluzii	I - 8747
VIII — Concluzie	I - 8749

I — Introducere

1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci³.

1. Prezenta procedură se întemeiază pe o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Court of Appeal [(England & Wales), (Civil Division), denumită în continuare „instanța de trimitere”] în temeiul articolului 234 CE², prin care aceasta adresează Curții mai multe întrebări privind interpretarea articolului 4 alineatul (1) litera (a) și a articolului 9 alineatul (1) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie

2. Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare își are originea într-un litigiu între fabrica de bere Budějovický Budvar, národní podnik (denumită în continuare „BB”), cu sediul în orașul České Budějovice (Budweis, Boemia, Republica Cehă) și fabrica de bere Anheuser-Busch (denumită în continuare „AB”), cu sediul în orașul Saint Louis (Missouri, Statele Unite), în legătură cu o cerere introdusă de AB la Patent Office/Trade Marks Registry (denumit în continuare „Oficiul național pentru mărci”) pentru declararea

2 — În conformitate cu Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene, semnat la Lisabona la 13 decembrie 2007 (JO C 306, p. 1), procedura preliminară este în prezent guvernată de articolul 267 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

3 — JO L 40, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 44, p. 116.

nulității mărcii „Budweiser” înregistrate de BB, al cărei titular este și AB de mai mulți ani. Prin cererea de declarare a nulității a luat sfârșit o situație care dura de aproximativ cinci ani, în care ambele mărci cu același nume au coexistat pașnic pe teritoriul Regatului Unit.

II — Cadrul normativ

A — Dreptul Uniunii⁴

3. Principala problemă de drept care se ridică în acțiunea principală este aceea dacă BB poate opune cererii de declarare a nulității introduse de AB excepția limitării drepturilor sale decurgând dintr-o marcă anterioară. Soluția la această problemă depinde, la rândul său, de clarificarea întrebării dacă termenul de cinci ani prevăzut la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 89/104, după a cărui expirare are loc limitarea dreptului ca urmare a toleranței, a expirat în mod efectiv. Particularitatea acțiunii principale constă în aceea că cererea de declarare a nulității a fost introdusă, potrivit informațiilor instanței de trimitere, exact cu o zi înainte de expirarea acestui termen de cinci ani. Detaliile acestui aspect mai trebuie însă clarificate. Prin urmare, cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare vizează să obțină din partea Curții precizări cu privire la condițiile în care intervine limitarea dreptului, din ce moment începe să curgă termenul de cinci ani și, dacă dreptul Uniunii recunoaște, eventual, un principiu în temeiul căruia să fie posibilă din punct de vedere juridic coexistența dintre o marcă anterioară și una ulterioară cu același nume, dar pentru produse diferite.

4. După cum se relevă în primul și în al treilea considerent, Directiva 89/104 are drept obiectiv o apropiere a legislațiilor statelor membre în domeniul mărcilor. Totuși, ea se limitează la dispozițiile naționale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne, în măsura în care pot împiedica libera circulație a mărfurilor și libera prestare a serviciilor și pot denatura concurența pe piața comună.

5. Al unsprezecelea considerent al directivei arată că „este necesar, din motive de certitudine juridică și fără a aduce atingere într-un mod inechitabil intereselor titularului unei mărci anterioare, să se prevadă ca acesta din urmă să nu mai poată cere anularea sau să se opună folosirii unei mărci ulterioare celei care îi aparține și a cărei folosință a tolerat-o cu bună știință un timp îndelungat, cu excepția cazului în care cererea de marcă ulterioară a fost efectuată cu rea-credință”.

⁴ — În sensul denumirilor utilizate în TUE și în TFUE, noțiunea „drept al Uniunii” este utilizată ca noțiune generală pentru dreptul comunitar și dreptul Uniunii. În măsura în care, în continuare, sunt avute în vedere dispoziții individuale de drept primar, sunt evocate norme aplicabile *ratione temporis*.

6. Articolul 4 („Motive suplimentare de refuz sau de nulitate privind conflictele cu drepturi anterioare”) din Directiva 89/104 prevede:

(iii) mărcile care au făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte în statul membru;

„(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;

(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 6a din Convenția de la Paris.

[...]

[...]

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

(a) mărcile a căror dată de depunere este anterioară celei a cererii de marcă, ținând seama, dacă este cazul, de dreptul de prioritate invocat pentru susținerea acestor mărci și care aparțin categoriilor următoare:

(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:

(i) mărcile comunitare;

(ii) mărcile înregistrate în statul membru sau, în ceea ce privește Belgia, Luxemburgul și Țările de Jos, la Oficiul Mărcilor din Benelux;

(a) marca este identică sau similară unei mărci naționale anterioare în sensul alineatului (2) și dacă este destinată să fie înregistrată sau a fost înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca anterioară este înregistrată, atunci când marca anterioară se bucură de renume în statul membru în cauză și când utilizarea mărcii ulterioare ar obține profit necuvenit, fără motive întemeiate, din caracterul distinctiv

sau din renumele mărcii anterioare sau când acesta le-ar aduce atingere;

ca aceasta să fie declarată nulă atunci când titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior este de acord cu înregistrarea mărcii ulterioare.

(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;

(6) Un stat membru poate să prevadă ca, prin derogare de la alineatele (1)-(5), motivele de refuz sau de nulitate care erau aplicabile în acest stat membru înainte de data la care intră în vigoare dispozițiile necesare pentru a se conforma prezentei directive, să se aplice mărcilor pentru care cererea a fost depusă înainte de această dată.”

(c) utilizarea mărcii poate fi interzisă în temeiul unui drept anterior, altul decât drepturile menționate la alineatul (2) litera (b) din prezentul alineat, respectiv:

7. Articolul 5 („Drepturi conferite de marcă”) din directivă prevede:

(i) unui drept la nume;

(ii) unui drept la imagine;

(iii) unui drept de autor;

(iv) unui drept de proprietate industrială;

„(1) Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:

a) un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;

[...]

(5) Statele membre pot permite ca, în circumstanțe corespunzătoare, să nu fie necesar să se refuze înregistrarea mărcii sau

[...]”

8. Articolul 9 („Limitarea drepturilor ca urmare a toleranței”) din directivă prevede următoarele:

„(1) Titularul unei mărci anterioare menționate la articolul 4 alineatul (2), care a tolerat, într-un stat membru, folosirea unei mărci ulterioare înregistrate în acest stat membru timp de cinci ani consecutivi, având cunoștință despre această utilizare, nu mai poate solicita declararea nulității și nici să se opună utilizării mărcii ulterioare pe baza respectivei mărci anterioare pentru produsele sau serviciile pentru care marca ulterioară a fost utilizată, cu excepția cazului în care depunerea mărcii ulterioare a fost efectuată cu rea-credință.

(2) Orice stat membru poate să prevadă că alineatul (1) se aplică *mutatis mutandis* titularului unei mărci anterioare menționate la articolul 4 alineatul (4) litera (a) sau al unui alt drept anterior menționat la articolul 4 alineatul (4) litera (b) sau (c).

[...]”

9. 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)⁵, care a intrat în vigoare la 28 noiembrie 2008, a înlocuit Directiva 89/104. Având în vedere că evenimentele care au dat naștere litigiului din acțiunea principală au avut loc înainte de data intrării în vigoare a Directivei 2008/95, pentru aprecierea juridică a prezentei cauze se va recurge numai la Directiva 89/104.

B — Dreptul național

10. Directiva 89/104 a fost transpusă în dreptul intern prin Legea din 1994 privind mărcile (Trade Marks Act 1994). La articolul 6 alineatul 1 și la articolul 48 din Legea din 1994 privind mărcile sunt transpuse dispozițiile de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) și de la articolul 9 din directivă.

11. Articolul 7 din Legea din 1994 privind mărcile⁶ cuprinde dispoziții care reglementează procedura cu privire la înregistrarea unei mărci și care fac trimitere la principiul cunoscut în dreptul englez al mărcilor, acela

⁵ — JO L 299, p. 25.

⁶ — Vechea redactare a acestuia este reprezentată de articolul 12 alineatul 2 din Legea din 1938 privind mărcile, cu care este în esență identic din punctul de vedere al conținutului.

al utilizării simultane cu bună-credință a două mărci identice („honest concurrent use”):

„Invocarea motivelor relative de refuz în cazul unei utilizări simultane cu bună-credință:

(1) Acest articol se aplică dacă a fost prezentată o cerere de înregistrare a unei mărci și administratorul registrului consideră:

(a) că există o marcă anterioară cu privire la care sunt îndeplinite condițiile de la articolul 5 alineatul 1, 2 sau 3 sau

(b) că există o marcă anterioară cu privire la care sunt îndeplinite condițiile de la articolul 5 alineatul 4,

însă solicitantul poate dovedi că a avut loc o utilizarea simultană cu bună-credință a mărcii a cărei înregistrare este solicitată.

(2) Într-un asemenea caz, administratorul registrului nu poate respinge cererea prin trimiterea la o marcă anterioară sau la un drept anterior, în măsura în care titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior nu a formulat opoziție.

(3) În sensul acestei secțiuni, prin «honest concurrent use» se înțelege utilizarea unei mărci de către solicitant sau cu consimțământul acestuia, ceea ce constituia inițial «honest concurrent use» în sensul articolului 12 alineatul 2 din Legea din 1938 privind mărcile [Trade Marks Act 1938].

(4) Prezenta secțiune nu se aplică:

(a) refuzului înregistrării pentru motivele menționate în secțiunea 3 (motive absolute de refuz) sau

(b) solicitării unei declarații a nulității potrivit articolului 47 alineatul 2 (cerere întemeiată pe motive relative de refuz în cazul în care aprobarea de înregistrare nu a fost acordată).”

III — Situația de fapt, acțiunea principală și întrebările preliminare

12. Din decizia de trimitere rezultă că BB și AB au devenit pentru prima oară active pe piața britanică în anul 1973, respectiv în anul 1974. Ambele comercializează bere sub o marcă care constă din cuvântul „Budweiser” sau conține respectivul cuvânt.

13. De asemenea, din decizia de trimitere se poate deduce că denumirile sunt identice, însă nu sunt identice și tipurile de bere. Ele se deosebesc dintotdeauna în ceea ce privește gustul, prețul și prezentarea. Pe piețe pe care mărcile coexistă, consumatorilor le este în mare parte cunoscută diferența dintre ele, deși există întotdeauna un anumit risc de confuzie.

14. În noiembrie 1976, BB a solicitat înregistrarea mărcii „Bud”. AB a formulat opoziție împotriva înregistrării.

15. În anul 1979, AB a introdus împotriva BB o acțiune în utilizarea abuzivă a unei denumiri, solicitând să se interzică BB utilizarea cuvântului „Budweiser”. La rândul său, BB a introdus împotriva AB o cerere reconvențională pentru utilizarea abuzivă a denumirii comerciale, solicitând de asemenea să se interzică utilizarea cuvântului „Budweiser” de către AB. Până la soluționarea acestor acțiuni, procedura de opoziție privind marca a fost suspendată. Nici acțiunea, nici cererea reconvențională nu au avut câștig de cauză, întrucât instanțele au decis că niciuna dintre părți nu a fost la originea unei prezentări înșelătoare, iar marca și denumirea se bucurau de o notorietate dublă.

16. La 11 decembrie 1979, AB a solicitat înregistrarea cuvântului „Budweiser” pentru „bere, ale și porter”. BB a formulat opoziție împotriva înregistrării. La 28 iunie 1989, BB a solicitat înregistrarea, printr-o cerere

reconvențională, a denumirii „Budweiser”, iar AB a formulat opoziție.

17. În februarie 2000, Court of Appeal a respins cele două opoziții, astfel încât ambele părți au putut să înregistreze marca „Budweiser”. Decizia a fost adoptată în temeiul vechii Legi din anul 1938 privind mărcile a Regatului Unit, care permite în mod expres înregistrarea simultană a unor mărci identice sau similare susceptibile să determine un risc de confuzie în cazul utilizării simultane cu bună-credință sau în alte împrejurări speciale. Ca urmare a acestei decizii, la 19 mai 2000, ambele părți au fost înregistrate în registrul mărcilor ca titulari ai mărcii verbale „Budweiser”. Ca urmare, BB a înregistrat două mărci: „Bud” (data cererii de înregistrare: noiembrie 1976) și „Budweiser” (data cererii de înregistrare: iunie 1989). La rândul său, AB a înregistrat marca „Budweiser” (data cererii de înregistrare: decembrie 1979).

18. La 18 mai 2005, mai precis la patru ani și 364 de zile după înregistrarea mărcilor „Budweiser” de către părți, AB a solicitat la Oficiul național pentru mărci declararea nulității mărcii „Budweiser” înregistrate de BB. Respectiva cerere era motivată în modul următor:

— Mărcile celor două părți au fost înregistrate la registru în aceeași zi, însă marca al cărei titular este AB este o „marcă

anterioară” în sensul articolului 4 alineatul 2, având în vedere că data de depunere a cererii a fost anterioară, acesta fiind aspectul de care trebuie să se țină seama.

înregistrare fusese într-adevăr solicitată, dar nu fusese finalizată. Întrucât AB nu a tolerat utilizarea, Tribunalul a admis cererea de declarare a nulității.

- Mărcile și produsele sunt identice, astfel încât marca al cărei titular este BB trebuie declarată nulă, potrivit articolului 4 alineatul 1 litera (a).
- Toleranța nu poate fi luată în considerare, întrucât perioada de cinci ani prevăzută la articolul 9 nu s-a scurs.

19. Oficiul pentru mărci a considerat că AB nu a fost împiedicată să depună cererea de declarare a nulității, întrucât termenul de cinci ani pentru admiterea toleranței prevăzut la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 89/104 a început să curgă de la data înregistrării mărcii ulterioare. Din acest motiv, Oficiul pentru mărci a admis cererea de declarare a nulității.

20. BB a introdus recurs împotriva respectivei decizii la High Court of Justice (England & Wales). Instanța respectivă a statuat în special că, în temeiul articolului 48 din Legea din 1994 privind mărcile, titularul mărcii anterioare, mai exact AB, ar fi trebuit să tolereze utilizarea unei mărci înregistrate, iar nu utilizarea unei mărci neînregistrate, a cărei

21. În consecință, BB a formulat o cale de atac la Court of Appeal. Respectiva instanță a exprimat îndoieli cu privire la semnificația noțiunii „toleranță” în sensul articolului 9, mai ales cu privire la întrebarea de când începe tolerarea utilizării unei mărci ulterioare de către titularul mărcii anterioare. Or, îndoielile referitoare la interpretare privesc și interpretarea articolului 4 din Directiva 89/104. Din acest motiv, instanța a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Ce se înțelege prin «tolerat» în sensul articolului 9 alineatul (1) din Directiva 89/104 și în special:

- (a) Noțiunea «tolerat» este o noțiune de drept comunitar sau instanțele naționale sunt libere să aplice dispozițiile de drept național în ceea ce privește toleranța (inclusiv cu privire la durată sau la utilizarea îndelungată, cu bună-credință și simultană)?
- (b) Dacă «tolerat» este o noțiune de drept comunitar, se poate considera

că titularul unei mărci a tolerat utilizarea îndelungată, bine stabilită și cu bună-credință a unei mărci identice de către un terț, în cazul în care a avut cunoștință de multă vreme de această utilizare, dar nu a putut să o împiedice?

astfel încât garanția provenienței mărcii anterioare nu înseamnă că marca desemnează doar produsele titularului mărcii anterioare cu excluderea celui alt titular, ci, dimpotrivă, că desemnează produsele acestuia sau ale celui alt titular?”

- (c) În orice caz, este necesar ca titularul unei mărci să își fi înregistrat marca înainte de a putea să înceapă să «toreze» utilizarea de către un terț (i) a unei mărci identice sau (ii) a unei mărci similare susceptibile să determine un risc de confuzie?

IV — Procedura în fața Curții

22. Decizia de trimitere din 20 octombrie 2008 a fost primită la grefa Curții la 30 noiembrie 2008.

- 2) Când începe perioada de «cinci ani consecutivi» și, mai ales, poate aceasta să înceapă (și, în acest caz, poate să se încheie) înainte ca titularul mărcii anterioare să obțină înregistrarea efectivă a mărcii sale și, în caz afirmativ, care sunt condițiile necesare pentru ca acest termen să înceapă să curgă?

23. Au depus observații scrise, în termenul prevăzut la articolul 23 din Statutul Curții, AB, BB, guvernul Regatului Unit, guvernele ceh, italian, slovac și portughez, precum și Comisia Europeană.

- 3) Articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 a Consiliului se aplică în sensul că titularul unei mărci anterioare are câștig de cauză, chiar și în cazul utilizării îndelungate cu bună-credință a două mărci identice pentru produse identice,

24. Reprezentanții AB, BB, ai guvernului ceh, precum și ai Comisiei au prezentat observații orale în ședința din 24 noiembrie 2010.

V — Principalele argumente ale părților

înceapă toleranța propriu-zisă a unei mărci identice sau similare, care ar prezenta un risc de confuzie.

A — Cu privire la prima întrebare

25. În opinia *BB*, noțiunea „toleranță” în sensul articolului 9 din Directiva 89/104 este o noțiune autonomă a dreptului Uniunii care include renunțarea la a împiedica utilizarea unei mărci de către un terț dacă a existat o posibilitate în acest sens.

26. *AB* consideră, de asemenea, că noțiunea „toleranță” este o noțiune autonomă a dreptului Uniunii și că instanțele statelor membre nu au competența de a aplica dispoziții de drept național pentru a defini această noțiune.

27. În temeiul definiției acestei noțiuni, titularul unei mărci anterioare ar trebui să fie în măsură să împiedice utilizarea unei mărci ulterioare pentru a putea să o tolereze. Titularului nu i se poate imputa că a tolerat utilizarea îndelungată și cu bună-credință a unei mărci ulterioare în cazul în care, deși a avut cunoștința de această utilizare, nu a putut să o împiedice. În continuare, *AB* invocă faptul că, pentru a i se putea imputa că a „tolerat” în sensul articolului 9 din Directiva 89/104, ar fi necesar ca titularul unei mărci să fi obținut înregistrarea acesteia înainte să

28. *Guvernul Regatului Unit* susține că noțiunea „toleranță” este o noțiune autonomă a dreptului Uniunii. Titularului unei mărci nu i se poate imputa că a tolerat utilizarea cu bună-credință, timp de mai mulți ani, a unei mărci identice de către un terț, în cazul în care, deși a avut cunoștința de această utilizare, nu a putut totuși să o împiedice. În plus, nu ar fi necesar ca titularul unei mărci să obțină înregistrarea mărcii înainte să înceapă să tolereze utilizarea unei mărci identice sau similare.

29. *Guvernul italian* susține că noțiunea de toleranță, în sensul articolului 9 din Directiva 89/104, este o noțiune armonizată a dreptului Uniunii și implică posibilitatea juridică pentru titularul unei mărci anterioare de a se opune utilizării de către un terț a unei mărci ulterioare, identică sau similară, implicând astfel un risc de confuzie.

30. Întrucât noțiunea de marcă anterioară, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 89/104, nu presupune înregistrarea acesteia, nu este necesar ca titularul mărcii anterioare să fi obținut înregistrarea pentru a începe să „tolereze” utilizarea unei mărci identice sau similare de către un terț. Articolul 9 alineatul (2) din Directiva 89/104 nu interzice statelor membre să

prevadă existența unei situații de toleranță în sensul articolului 9 alineatul (1) chiar înainte de înregistrarea mărcii anterioare, inclusiv în situațiile descrise la articolul 4 alineatul (4) literele (a), (b) și (c).

În plus, potrivit articolului 4 alineatul (2), o marcă anterioară nu trebuie să fi fost în mod necesar înregistrată înainte ca titularul acesteia să fi tolerat utilizarea mărcii ulterioare înregistrate în respectivul stat membru.

31. *Guvernul portughez* apreciază că, în cazul unei coexistențe îndelungate a două mărci pe piață, în interesul bunei-credințe și al securității juridice, perioada de limitare a dreptului prevăzută la articolul 9 din Directiva 89/104 trebuie să coincidă cu data la care a început utilizarea efectivă a mărcii, precum și cu data la care titularii denumirilor anterioare dispuneau deja de mijloacele necesare – de exemplu, de mijloacele prevăzute în reglementările privind concurența nelocală – pentru a împiedica o eventuală utilizare prin care se prejudiciază interesele titularului mărcii.

B — *Cu privire la a doua întrebare*

34. În opinia *BB*, perioada de toleranță prevăzută la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 89/104 începe de la data la care partea interesată are cunoștință de utilizarea mărcii de către un terț. Aspectul că acest termen începe să curgă înainte sau după înregistrarea mărcii anterioare este lipsit de relevanță.

32. *Comisia* susține că în cazul noțiunii „toleranță” este avută în vedere o noțiune autonomă de drept al Uniunii, care trebuie să fie interpretată în mod uniform.

35. Dimpotrivă, *AB* consideră că perioada de „cinci ani consecutivi” începe să curgă din momentul în care sunt îndeplinite următoarele trei condiții: marca anterioară este înregistrată; titularul mărcii anterioare are cunoștință de utilizarea unei mărci identice sau similare; marca ulterioară este de asemenea înregistrată. Această perioadă nu poate începe și nu se poate încheia înainte de înregistrarea efectivă a mărcii anterioare.

33. Titularului unei mărci anterioare nu i se poate imputa tolerarea unei mărci înregistrate ulterior, înainte ca aceasta din urmă să fie efectiv înregistrată și nici în cazul în care a avut cunoștință de utilizarea acesteia și nu a putut întreprinde nimic pentru a o împiedica.

36. *Guvernul Regatului Unit* afirmă că perioada de „cinci ani consecutivi” începe să curgă imediat ce marca ulterioară este înregistrată

și utilizată, iar titularul a luat cunoștință de utilizarea ei.

37. *Guvernul slovac* examinează mai întâi cea de a doua întrebare preliminară, înainte de a aborda prima întrebare. Conform opiniei sale, perioada de cinci ani începe de la data înregistrării mărcii ulterioare, în măsura în care titularul mărcii anterioare are cunoștință de utilizarea mărcii ulterioare și înregistrarea sa a fost efectuată cu bună-credință, independent de împrejurarea dacă marca anterioară a fost deja înregistrată sau a făcut obiectul unei cereri de înregistrare la Oficiul pentru mărci.

38. *Guvernul italian* propune să se răspundă la întrebarea preliminară că perioada de toleranță prevăzută la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 89/104 poate începe și, eventual, se poate încheia înainte ca titularul mărcii anterioare să obțină înregistrarea mărcii sale, însă că aceasta nu poate începe nici înainte de înregistrarea mărcii ulterioare, nici înainte de data la care titularul mărcii anterioare a luat cunoștință în mod efectiv de înregistrarea mărcii ulterioare.

39. *Comisia* consideră că perioada de toleranță începe să curgă de la data la care titularul mărcii anterioare a luat cunoștință de utilizarea mărcii înregistrate ulterior. Prin

urmare, perioada poate începe cel mai devreme de la data înregistrării mărcii ulterioare, în măsura în care aceasta din urmă este utilizată începând de la acea dată, iar titularul mărcii anterioare a luat cunoștință de utilizarea menționată începând de la dată respectivă. Data înregistrării mărcii ulterioare se stabilește pe baza reglementărilor corespunzătoare referitoare la procedura de înregistrare din fiecare stat membru. În plus, curgerea termenului de toleranță ar putea începe chiar înainte ca titularul mărcii anterioare să obțină înregistrarea mărcii sale.

C — *Cu privire la a treia întrebare*

40. *BB* invocă faptul că, în cazul unei utilizări simultane, îndelungate și cu bună-credință a două mărci identice, care privesc două produse identice, astfel încât marca nu desemnează doar produsele titularului mărcii anterioare, ci, dimpotrivă, desemnează și produsele mărcii ulterioare, și în cazul în care nu există un risc semnificativ de confuzie, nu există o atingere a funcției esențiale a mărcii anterioare cauzată de marca ulterioară, astfel cum prevede articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104.

41. *AB* apreciază că articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 conferă protecție

absolută și de aceea permite titularului unei mărci anterioare să își exercite drepturile, inclusiv în cazul unei utilizări simultane îndelungate, cu bună-credință, a două mărci referitoare la produse identice, astfel încât garanția provenienței mărcii anterioare nu înseamnă că marca desemnează doar produsele titularului mărcii anterioare cu excluderea tuturor celorlalte, ci, dimpotrivă, că desemnează în aceeași măsură produsele acestuia și ale celui alt utilizator.

42. *Guvernul Regatului Unit* propune să se răspundă la această întrebare că, sub rezerva dispozițiilor de la articolul 6 alineatul (2) și de la articolul 9, reglementarea de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 își găsește aplicabilitate în măsura în care permite titularului mărcii anterioare să își exercite drepturile, inclusiv în cazul unei utilizări simultane îndelungate, cu bună-credință, a două mărci pentru produse identice.

43. Conform opiniei *guvernului ceh*, articolul 4 din Directiva 89/104 nu se aplică la o situație de fapt precum cea din acțiunea principală, întrucât respectiva directivă presupune ca, în cazul a două mărci de renume, identice sau cel puțin similare, niciuna dintre respectivele mărci să nu poată dobândi o protecție juridică formală, mai exact, ambele mărci se bucură de aceeași protecție, de unde rezultă că pot fi utilizate în paralel, potrivit dispozițiilor dreptului

național și internațional referitoare la mărcile neînregistrate.

44. În subsidiar, guvernul ceh susține că articolul 9 alineatul (1) din Directiva 89/104 trebuie interpretat în sensul că termenul prevăzut pentru limitarea drepturilor ca urmare a toleranței nu începe să curgă înainte de data înregistrării mărcii contestate.

45. Potrivit guvernului ceh, în cazul unui abuz de drept, este exclusă invocarea articolului 4 din Directiva 89/104. Prin abuz de drept trebuie să se înțeleagă încercarea de a se obține avantaje în dauna unui terț, în contradicție cu obiectivul urmărit de norma juridică. Instanța națională este cea care trebuie să decidă asupra existenței sau a inexistenței unui abuz de drept.

46. *Guvernul slovac* consideră că Directiva 89/104 nu permite titularului mărcii anterioare să își exercite drepturile în sensul articolului 4, în cazul în care aceasta constituie un abuz de drept.

47. Dovada abuzului de drept presupune, pe de o parte, ca, în pofida respectării formale a dispozițiilor directivei, precum și a dreptului național de transpunere a acestora, exercitarea dreptului la declararea nulității să conducă la un avantaj tactic, a cărui acordare ar fi în contradicție cu obiectivele directivei. Pe de altă parte, din aprecierea de ansamblu a elementelor ar trebui să rezulte că principalul

obiectiv al cererii privind declararea nulității constă în obținerea unui avantaj tactic. De asemenea, sarcina de a stabili prezența unui abuz de drept în speță ar trebui lăsată instanței naționale.

VI — Aprecieri juridică

A — Observații introductive

48. *Guvernul italian* subliniază că articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 nu conferă titularului unei mărci evident anterioare dreptul de a împiedica utilizarea unei mărci evident ulterioare și nici de a solicita în privința acesteia declararea nulității. Într-o situație de utilizare simultană îndelungată și cu bună-credință a unor mărci identice sau similare care ar putea conduce la un risc de confuzie, trebuie să se rețină că Directiva 89/104 nu se opune deciziei unui stat membru de a nu acorda titularilor celor două mărci dreptul la declararea nulității celeilalte mărci sau la împiedicarea utilizării, iar această independent de ordinea de prioritate a înregistrării sau chiar de o eventuală toleranță.

49. *Comisia* afirmă că articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 nu exclude coexistența a două mărci pentru produse identice, însă comercializate de producători diferiți, ca urmare a unei utilizări îndelungate, cu bună-credință, în măsura în care nu este afectată funcția esențială a mărcii anterioare, aceea de a desemna originea produsului respectiv.

50. Dezvoltarea de norme uniforme la nivelul Uniunii în domeniul protecției proprietății intelectuale a progresat cel mai mult în materia dreptului mărcilor. Armonizarea legislațiilor în această materie se sprijină pe două abordări diferite în materie de reglementare, urmate în paralel, care prezintă numeroase legături și care se completează reciproc⁷. Pe de o parte, există sistemul mărcii comunitare ca drept de proprietate industrială supranațional, introdus prin Regulamentul (CE) nr. 40/94⁸, sistem care, prin intrarea în vigoare a regulamentului, la 15 martie 1994, a instaurat un drept uniform în materie de mărci, care se întinde dincolo de granițele naționale și care cuprinde întregul teritoriu al Uniunii Europene. Pe de altă parte, există apropierea tot mai mare a legislațiilor naționale pe calea armonizării cu ajutorul instrumentului juridic al directivei. Această metodă de armonizare a legislațiilor

7 — În acest sens, Knaak, R., *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten* (edit. de Eva-Marina Bastian/Roland Knaak/Gerhard Schrickler), München, 2006, p. 71, v. Mühlendahl, A., „Territorialität und Einheitlichkeit im europäischen Markenrecht” în *Perspektiven des geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts – Festschrift für Gerhard Schrickler zum 70. Geburtstag*, München, 2005, p. 853.

8 — Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146).

nu suprimă desigur principiul teritorialității⁹, mai exact legarea efectelor juridice ale unei mărci de teritoriul statului membru respectiv, care a caracterizat dintotdeauna dreptul mărcilor, însă contribuie totuși la înlăturarea diferențelor existente între reglementările naționale și a obstacolelor care rezultă din acestea în vederea liberei circulații a mărfurilor și serviciilor pe piața comună¹⁰.

enumerare exhaustiv. Crearea unor condiții egale în acest domeniu este considerată în mod expres drept condiție pentru atingerea obiectivelor dorite. Dimpotrivă, competența statelor membre de a stabili dispozițiile de procedură privind înregistrarea, decăderea din drepturi sau nulitatea mărcilor dobândite prin înregistrare trebuie păstrată, după cum se arată în al cincilea considerent al directivei.

51. Acesta este și obiectivul pe care legiuitorul Uniunii l-a urmărit prin adoptarea Directivei 89/104, după cum rezultă din primul considerent al acesteia. Potrivit celui de al treilea considerent, prin aceasta nu s-a urmărit totuși o apropiere totală a legislațiilor statelor membre în domeniul mărcilor. Dimpotrivă, s-a considerat suficient să se limiteze apropierea la dispozițiile juridice care au incidența cea mai directă asupra funcționării pieței interne. Potrivit celui de al șaptelea considerent al directivei, în acest context se înscriu în special normele juridice privind „achiziția și păstrarea dreptului la marca înregistrată”. Acest aspect este valabil în special pentru motivele de refuz sau de nulitate, care trebuie să fie

52. Având în vedere armonizarea doar parțială a dispozițiilor naționale privind mărcile, pentru prezenta cauză, se pune întrebarea relevantă dacă și în ce măsură noțiunea „toleranță” de la articolul 9 din directivă se supune cerințelor dreptului Uniunii. Prima întrebare litera (a) adresată de instanța de trimitere privește încadrarea juridică de principiu a respectivei noțiuni în categoriile dreptului Uniunii, în timp ce întrebările de la prima litera (b) până la a doua au ca obiect conținutul acestei noțiuni, precum și forma exactă a reglementării referitoare la limitarea drepturilor ce decurg dintr-o marcă anterioară, ca urmare a toleranței. Un loc distinct ocupă cea de a treia întrebare, care vizează în primul rând interpretarea articolului 4 alineatul (1) litera (a) din directivă, precum și compatibilitatea instituției legale „honest

9 — Conform principiului teritorialității în dreptul mărcilor, consecințele juridice ale unei mărci sunt limitate la teritoriul statului respectiv. Protecția mărcilor se orientează în fiecare stat după ordinea juridică națională (a se vedea Fezer, K.-H., *Markenrecht*, ed. a 4-a, München, 2009, partea întâi, F I 1, punctul 1, Kaiser, G., *Strafrechtliche Nebengesetze* (edit. de Georg Erbs/Max Kohlhaas/Friedrich Ambs), fascicula 178 de actualizare, München, 2010, Legea privind mărcile, observații introductive, punctul 18).

10 — În acest sens, Novak, M., „Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe zum Markenrecht” în *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2001, p. 613.

concurrent use” („utilizarea simultană, cu bună-credință”), consacrată până în prezent în dreptul englez al mărcilor, cu dreptul Uniunii. Din motive de claritate, vom reordona întrebările preliminare corespunzător celor trei tematici amintite mai sus și vom răspunde în aceeași ordine. În final, vom aborda atât aspectul aplicabilității *ratione temporis* a articolului 4 alineatul (1) litera (a) din directivă la acțiunea principală, cât și abuzul de drept din partea AB, invocat în cadrul procedurii în fața Curții de guvernele ceh și slovac.

această situație se opune unei încadrări ca noțiuni de drept al Uniunii.

a) Lipsa unei trimiteri exprese la dreptul statelor membre

B — Analiza întrebărilor preliminare

1. Noțiunea „toleranță”, noțiune de drept al Uniunii

53. Prima întrebare pe care trebuie să o examinăm este aceea dacă noțiunea „toleranță” de la articolul 9 din directivă reprezintă o noțiune de drept al Uniunii, care trebuie să fie interpretată în mod autonom și uniform. Directiva însăși nu conține o definiție legală a acestei noțiuni. Se ridică problema dacă

54. Pentru o încadrare în acest sens, se poate menționa însă jurisprudența constantă a Curții¹¹, potrivit căreia aplicarea uniformă a dreptului Uniunii, precum și principiul egalității de tratament solicită ca termenii unei dispoziții de drept al Uniunii care nu fac nicio trimitere expresă la dreptul statelor membre pentru a stabili sensul și domeniul lor de aplicare trebuie în mod normal să primească, în întreaga Uniune Europeană, o interpretare autonomă și uniformă, care trebuie stabilită ținând cont de contextul dispoziției și de obiectivul urmărit de reglementarea în cauză. Dimpotrivă, dacă legiuitorul comunitar face trimitere în mod implicit într-un act

11 — A se vedea printre altele Hotărârea din 18 ianuarie 1984, Ekro (327/82, Rec., p. 107, punctul 14), Hotărârea din 2 aprilie 1998, EMU Tâbac și alții (C-296/95, Rec., p. I-1605, punctul 30), Hotărârea din 19 septembrie 2000, Linster (C-287/98, Rec., p. I-6917, punctul 43), Hotărârea din 22 mai 2003, Comisia/Germania (C-103/01, Rec., p. I-5369, punctul 33), Hotărârea din 12 octombrie 2004, Comisia/Portugalia (C-55/02, Rec., p. I-9387, punctul 45), Hotărârea din 27 ianuarie 2005, Junk (C-188/03, Rec., p. I-885, punctul 29), Hotărârea din 18 decembrie 2007, Société Pipeline Méditerranée et Rhône (C-314/06, Rep., p. I-12273, punctul 21), Hotărârea din 2 aprilie 2009, A (C-523/07, Rep., p. I-2805, punctul 34), Hotărârea din 16 iulie 2009, Hadadi (C-168/08, Rep., p. I-6871, punctul 38), și Hotărârea din 21 octombrie 2010, Padawan (C-467/08, Rep., p. I-10055, punctul 32).

comunitar la uzanțele din statele membre¹², nu revine Curții sarcina să ofere noțiunii utilizate o definiție uniformă de drept al Uniunii.

b) Armonizarea drepturilor conferite de marcă și excepțiile de la aceasta

55. În plus, trebuie constatat că directiva nu conține nicio trimitere expresă la dreptul statelor membre din care s-ar putea reține că s-a avut în vedere să se confere acestora din urmă competența de a interpreta respectiva noțiune juridică nedeterminată¹³.

12 — Ca exemplu de trimitere la terminologia dreptului național, se poate menționa Prima directivă 68/151/CEE a Consiliului din 9 martie 1968 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejerea intereselor asociațiilor sau terților (JO L 65, p. 8, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 3). Respectiva directivă nu prevede o noțiune uniformă nici a societăților pe acțiuni, nici a societăților cu răspundere limitată. Directiva nu prevede ceea ce trebuie să fie o societate pe acțiuni sau cu răspundere limitată, ci se limitează să prevadă norme care trebuie să se aplice anumitor tipuri de societăți identificate de legiuitorul Uniunii ca societăți pe acțiuni sau cu răspundere limitată (a se vedea Hotărârea din 21 octombrie 2010, *Idryma Typou*, C-81/09, Rep., p. I-10161, punctele 40 și 41, precum și Concluziile noastre prezentate la 2 iunie 2010 în aceeași cauză, punctele 42 și 43). Ca alt exemplu, se poate menționa noțiunea „lucrător salariat” de la articolul 2 alineatul (2) din Directiva 80/987/CEE a Consiliului din 20 octombrie 1980 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la protecția lucrătorilor salariați în cazul insolvenței angajatorului (JO L 283, p. 23, Ediție specială, 05/vol. 1, p. 197). Dreptul național trebuie să precizeze noțiunea și să îi definească conținutul (a se vedea Hotărârea din 12 decembrie 2002, *Rodríguez Caballero*, C-442/00, Rec., p. I-11915, punctul 27, precum și Concluziile noastre prezentate la 2 aprilie 2009 în cauza *Visciano*, C-69/08, Hotărârea din 16 iulie 2009, Rep., p. I-6741, punctul 63).

13 — A se vedea Meyer, A., „Das deutsche und französische Markenrecht nach der Umsetzung der Ersten Markenrichtlinie (RL 89/104/EWG)” în *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 1996, p. 592, care arată că legile statelor membre privind mărcile trebuie să fie interpretate în conformitate cu directiva. Directiva privind mărcile ar utiliza o terminologie autonomă, fără să facă trimitere la legislațiile naționale existente. Noțiunile juridice care până în prezent au putut fi interpretate autonom de organismele naționale înscăinate cu aplicarea dreptului ar fi de natură comunitară și ar avea un conținut specific dreptului european.

56. O competență a statului membru nu poate fi dedusă implicit nici din faptul că Directiva 89/104 prevede doar o armonizare parțială, potrivit celui de al treilea considerent. După cum a precizat deja Curtea, această situație nu exclude ca în special dispozițiile de drept intern care au efectul cel mai direct asupra funcționării pieței interne să facă obiectul unei armonizări complete¹⁴. Acest aspect privește și chestiunea relevantă în prezenta cauză a limitării drepturilor conferite de o marcă anterioară, prevăzută la articolul 9 din directivă. După cum am amintit la început¹⁵, al șaptelea considerent stabilește cu claritate că armonizarea dreptului mărcilor urmărită prin directivă cuprinde acele aspecte care privesc „achiziția” și „păstrarea dreptului” la marca înregistrată în toate statele membre. Astfel, se poate concluziona că obiectul armonizării este constituit în special de aspecte care privesc atât „existența”¹⁶, cât și „exercitarea” dreptului conferit de o marcă înregistrată.

57. „Exercitarea” dreptului conferit de o marcă se poate întemeia atât pe articolul 4

14 — Hotărârea din 16 iulie 1998, *Silhouette International Schmied* (C-355/96, Rec., p. I-4799, punctul 23), și Hotărârea din 11 martie 2003, *Ansul* (C-40/01, Rec., p. I-2439, punctul 27).

15 — A se vedea punctul 51 din prezentele concluzii.

16 — La aceeași concluzie pare să fi ajuns și Novak, M., citat anterior (nota de subsol 10), p. 613.

alineatul (1), cât și pe articolul 5 alineatul (1) din directivă. Ambele dispoziții sunt expresia „principiului priorității” aplicabil în dreptul mărcilor, care afirmă că un drept anterior poate fi opus tuturor semnelor ulterioare cu care este în conflict¹⁷. Articolul 4 alineatul (1) conferă titularului unei mărci dreptul de a solicita declararea nulității unei mărci ulterioare atunci când, din cauza identității sau a similitudinii sale cu propria marcă, ar putea exista un risc de confuzie. Articolul 5 alineatul (1) conferă titularului mărcii dreptul exclusiv la marcă, precum și dreptul de a interzice oricărui terț să o utilizeze în cadrul comerțului¹⁸.

58. Cu toate acestea, dintre aspectele care se supun unei armonizări ar trebui să facă parte în mod necesar și eventualele excepții pe fond ale titularului unei mărci ulterioare, căruia i se impută încălcarea dreptului conferit de o marcă anterioară. Limitarea drepturilor reglementată la articolul 9 din directivă reprezintă o asemenea excepție de la dreptul conferit de articolul 4 alineatul (1) litera (a) titularului mărcii de a solicita declararea nulității altei mărci.

59. Această abordare își găsește confirmarea în jurisprudența Curții cu privire la articolul 7

din directivă, care reglementează epuizarea drepturilor conferite de o marcă și reprezintă o altă excepție de la dreptul conferit de articolul 5. Din acest motiv, Curtea a considerat în mod întemeiat că directiva are un efect de armonizare completă asupra respectivei materii a dreptului mărcilor¹⁹. Nu există niciun argument concret pentru a se ajunge la o altă concluzie în cazul limitării drepturilor²⁰.

60. Din punctul de vedere al metodei juridice, instituția juridică a limitării drepturilor reprezintă o concretizare a principiului bunei-credințe, mai exact a principiului de drept exprimat în maxima *venire contra factum proprium*, conform căreia, în cazul unui comportament contradictoriu al titularului dreptului, acestuia urmează să i se interzică exercitarea respectivului drept față de debitor²¹. În temeiul dreptului statelor membre, un drept este considerat de regulă

17 — A se vedea Neu, C., „Die Verwirkung im Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht” în *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1987, p. 683.

18 — A se vedea Hotărârea din 7 ianuarie 2004, Gerolsteiner Brunnen (C-100/02, Rec., p. I-691, punctul 17).

19 — Hotărârea Silhouette International Schmied (citată la nota de subsol 14, punctele 25 și 29), Hotărârea din 20 noiembrie 2001, Zino Davidoff și Levi Strauss (C-414/99, C-415/99 și C-416/99, Rec., p. I-8691, punctul 39), Hotărârea din 30 noiembrie 2004, Peak Holding (C-16/03, Rec., p. I-11313, punctul 30), Hotărârea din 23 aprilie 2009, Copad (C-59/08, Rep., p. I-3421, punctul 40), și Hotărârea din 15 octombrie 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel și alții (C-324/08, Rep., p. I-10019, punctele 20 și 21).

20 — A se vedea, în același sens, și Stuckel, M., *Kommentar zum Markenrecht*, ediția a 2-a, Frankfurt pe Main, 2007, § 21, p. 468, punctul 14, care atrage atenția că articolul 9 alineatul (1) din Directiva 89/104 are drept scop o armonizare completă a limitării drepturilor conferite de o marcă anterioară, în cazul toleranței utilizării unei mărci ulterioare, în măsura în care ar fi afectate drepturile conferite de articolul 4 alineatul (1). În opinia autorului, nu este clar de ce în această privință, ar trebui să se aplice alte dispoziții decât cea de la articolul 5 din directivă, care privește „drepturile conferite de marcă”, și cea de la articolul 7 din directivă, care reglementează „epuizarea drepturilor conferite de o marcă”.

21 — Haft, K./Jonas, K.-U./Nack, R./Schulte, C./Schweyer, S., „Dulzung (Tolerierung) der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums” în *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 2006, p. 793.

limitat dacă titularul nu și-a exercitat dreptul după o anumită perioadă (moment în timp) (carența titularului), iar debitorul a procedat în consecință și, în condițiile unei aprecieri obiective a comportamentului titularului, avea dreptul de a proceda astfel (așteptare legitimă), întemeiat pe faptul că titularul nu își va exercita dreptul nici în viitor. Încălcarea principiului buneii-credințe constă în acest caz în întârzierea neloială a exercitării dreptului. Este protejată încrederea într-o anumită situație juridică a persoanei care este în principiu debitorului dreptului, situație considerată legitimă de ordinea juridică, având în vedere împrejurările cazului individual.

cele care îi aparține și a cărei folosință a tolerat-o cu bună știință un timp îndelungat, cu excepția cazului în care cererea de înregistrare a mărcii ulterioare a fost efectuată cu rea-credință.

c) Necesitatea unei reglementări uniforme

61. Acest principiu de drept și-a găsit aplicabilitate în domeniul specific al dreptului mărcilor. După cum a constatat Curtea în Hotărârea Levi Strauss²², Directiva 89/104 are drept scop realizarea unui echilibru între interesul titularului unei mărci de a respecta funcția esențială a acesteia și interesul altor operatori economici de a dispune de semne care să desemneze produsele și serviciile lor. Acest aspect este prevăzut în mod expres în al unsprezecelea considerent al directivei, potrivit căruia este necesar, din motive de certitudine juridică și fără a aduce atingere într-un mod inechitabil intereselor titularului unei mărci anterioare, să se prevadă ca acesta din urmă să nu mai poată să ceară anularea sau să se opună folosirii unei mărci ulterioare

62. Nu în ultimul rând, ținându-se seama de funcția esențială care revine instituției juridice a limitării drepturilor în crearea securității juridice²³, legiuitorul Uniunii a adoptat reglementările uniforme de la articolul 9 din directivă. Caracterul detaliat al acestei dispoziții, în special în ceea ce privește condițiile concrete care trebuie să fie întrunite pentru producerea consecinței juridice a limitării dreptului – pe care le vom analiza mai în detaliu în cursul examinării celei de a doua teme²⁴ –, permite să se concluzioneze că a fost intenția legiuitorului Uniunii de a instaura reglementări cât mai uniforme în toate statele membre. Nu ar servi nici obiectivului armonizării, nici obiectivului creării securității juridice în cadrul pieței comune, dacă statelor membre li s-ar permite adoptarea de dispoziții proprii –

22 — Hotărârea din 27 aprilie 2006 (C-145/05, Rec., p. I-3703, punctul 29).

23 — Stuckel, M., citat anterior (nota de subsol 20), p. 464, punctul 1, subliniază importanța pe care o are excepția limitării drepturilor pentru asigurarea securității juridice.

24 — A se vedea punctele 66-87 din prezentele concluzii.

eventual chiar divergente – care să definească comportamentul privind toleranța al titularului mărcii anterioare.

63. În ceea ce privește elementele constitutive concrete ale „toleranței”, care sunt corelate cu un anumit comportament al titularului mărcii, considerăm că semnificația acestora trebuie să fie privită în contextul general al dreptului mărcilor. Funcția esențială a unei mărci este aceea de a garanta consumatorului posibilitatea să distingă, fără vreun risc de confuzie, între întreprinderi și între produsele sau serviciile pe care acestea le introduc pe piață²⁵. Ea îndeplinește astfel, totodată, numeroase funcții economice și juridice importante²⁶ în concurența dintre

operatorii economici, care sunt recunoscute în jurisprudența Curții. În ceea ce privește dreptul mărcilor, Curtea a afirmat²⁷ că acesta constituie un element esențial al sistemului concurenței nedenate care se dorește a fi instituit de tratat. Într-un astfel de sistem, în opinia Curții, întreprinderile trebuie să fie în măsură să își atragă și să își păstreze clientela prin calitatea produselor sau a serviciilor, ceea ce este posibil numai datorită existenței semnelor distinctive care permit identificarea acestora. Pentru ca marca să poată juca acest rol, ea trebuie să constituie garanția că toate produsele care o poartă au fost fabricate sub controlul unei întreprinderi unice, căreia i se poate atribui responsabilitatea calității acestora.

64. Astfel cum a recunoscut Curtea în mai multe rânduri²⁸, obiectul specific al dreptu-

25 — Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon (C-39/97, Rec., p. I-5507, punctul 28), Hotărârea din 20 martie 2003, LT Diffusion (C-291/00, Rec., p. I-2799, punctul 44), și Hotărârea din 5 septembrie 2005, BioID/OAPI (C-37/03 P, Rec., p. I-7975, punctul 27).

26 — Funcțiile inerente unei mărci, care țin de natura ei sau care îi sunt conferite, sunt numeroase. Printre acestea se numără, potrivit doctrinei în materia dreptului mărcilor, între altele, funcția de codificare, funcția de garantare, funcția de indicare a originii, funcția de identificare și de individualizare, funcția de informare și de comunicare, funcția de monopolizare, funcția de denumire, funcția de calitate, funcția de diferențiere, funcția de asigurare a încrederii, funcția de comercializare și funcția de publicitate, fără să se fi acordat întotdeauna relevanță juridică tuturor funcțiilor individuale (a se vedea Marx, C., *Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht*, ediția a II-a, Köln, 2007, p. 23, punctul 64, Fezer, K.-H., *Markenrecht*, ediția a II-a, Introducing, p. 68, punctul 30, Phillips, J., *Trade Mark Law – A Practical Anatomy*, Oxford, 2003, p. 23 și următoarele, Torremans, P./Holyoak, J., *Intellectual Property Law*, ediția a 2-a, Londra, 1998, p. 347, Kucsko, G., *Geistiges Eigentum*, Viena, 2003, punctul 37, Novak, M., citat la nota de subsol 10, p. 614). În opinia Curții, printre aceste funcții figurează nu doar funcția esențială a mărcii, care constă în a garanta consumatorilor proveniența produsului sau a serviciului, ci și alte funcții, precum în special cea care constă în garantarea calității acestui produs sau serviciu ori funcțiile de comunicare, de învestiție sau de publicitate [a se vedea Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții (C-487/07, Rep., p. I-5185, punctul 58)].

27 — A se vedea între altele Hotărârea din 17 octombrie 1990, HAG II (C-10/89, Rec., p. I-3711, punctul 13), Hotărârea din 22 iunie 1994, IHT Internationale Heiztechnik și Danziger (C-9/93, Rec., p. I-2789, punctele 37-45), Hotărârea din 11 iulie 1996, Bristol-Myers Squibb și alții (C-427/93, C-429/93 și C-436/93, Rec., p. I-3457, punctul 43), Hotărârea din 11 iulie 1996, MPA Pharma (C-232/94, Rec., p. I-3671, punctul 16), Hotărârea din 11 iulie 1996, Eurim-Pharm Arzneimittel (C-71/94-C-73/94, Rec., p. I-3603, punctul 30), Hotărârea din 11 noiembrie 1997, Loendersloot (C-349/95, Rec., p. I-6227, punctul 22), Hotărârea Canon (citată la nota de subsol 25, punctul 28), Hotărârea din 23 februarie 1999, BMW (C-63/97, Rec., p. I-905, punctul 52), Hotărârea din 4 octombrie 2001, Merz & Krell (C-517/99, Rec., p. I-6959, punctul 21), Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec., p. I-10273, punctul 47), Hotărârea Gerolsteiner Brunnen (citată la nota de subsol 18, punctul 17), și Hotărârea din 17 martie 2005, Gillette Company și Gillette Group Finland (C-228/03, Rec., p. I-2337, punctul 25).

28 — A se vedea Hotărârea din 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Rec., p. 1139, punctul 7), Hotărârile HAG (citată la nota de subsol 27, punctul 14), Bristol-Myers Squibb și alții (citată la nota de subsol 27, punctul 44) și Loendersloot (citată la nota de subsol 27, punctul 22).

lui de marcă este, în special, acela de a asigura titularului dreptul exclusiv de a utiliza marca, pentru prima punere în circulație a unui produs, și de a-l proteja astfel împotriva concurenților care vor să abuzeze de poziția și de reputația mărcii vânzând produse care poartă în mod necuvenit această marcă. Din punct de vedere juridic, o marcă este și expresia dreptului de proprietate intelectuală a titularului²⁹, care, prin recunoașterea legală a unei posibilități de limitare a dreptului, cunoaște, în definitiv, o restrângere considerabilă. Al unsprezecelea considerent al directivei vorbește în mod expres de o atingere a intereselor titularului mărcii anterioare. În consecință, pare justificată cerința ca dreptul exclusiv conferit de marcă să poată fi limitat doar în mod excepțional, în condiții stabilite în mod exact prin lege. Ar fi illogic să presupunem că, având în vedere consecințele grave pentru poziția juridică a titularului mărcii pentru al cărui drept intervine limitarea, legiuitorul Uniunii să se fi decis să stabilească în directivă toate condițiile limitării dreptului, cu excepția noțiunii „toleranță”. O interpretare în acest sens nu ar fi compatibilă cu obiectivele directivei.

29 — Dreptul de proprietate, din care face parte și dreptul de proprietate intelectuală, constituie, potrivit jurisprudenței Curții, un drept fundamental care, în calitate de principiu general de drept comunitar, este protejat în ordinea juridică comunitară (a se vedea în acest sens Hotărârea din 12 septembrie 2006, *Laserdisken*, C-479/04, Rec., p. I-8089, punctul 65, și Hotărârea din 29 ianuarie 2008, *Promusicae*, C-275/06, Rep., p. I-271, punctul 62). În plus, articolul 17 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale, care este expresia angajamentului Uniunii de respectare a drepturilor fundamentale și care, prin intrarea în vigoare a Tratatului de modificare de la Lisabona, a dobândit statut de drept primar, prevede protecția drepturilor de proprietate intelectuală. A se vedea și Concluziile noastre prezentate la 11 mai 2010 în cauza *Padawan* (citată la nota de subsol 11, punctul 80).

d) Concluzie

65. În urma acestei interpretări sistematice și teleologice a Directivei 89/104, putem concluziona că prin „toleranță”, în sensul articolului 9 alineatul (1), este avută în vedere o noțiune de drept al Uniunii, care trebuie să fie interpretată în mod autonom și uniform³⁰.

2. Dispoziția privind limitarea dreptului de la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 89/104

66. Astfel cum am menționat mai sus, întrebările de la prima litera (b) până la a doua au ca obiect conținutul normativ al acestei noțiuni, precum și formularea exactă a dispoziției privind limitarea drepturilor ce decurg dintr-o marcă anterioară, ca urmare a toleranței.

a) Definiția noțiunii „toleranță”

67. În conformitate cu succesiunea logică a întrebărilor, este necesar să analizăm, mai întâi, ce trebuie să se înțeleagă din punct de

30 — În acest sens, *Stuckel*, M., citat anterior (nota de subsol 20), p. 466, punctul 9.

vedere juridic prin „toleranță”, în sensul respectivei dispoziții. Din modul de formulare a primei întrebări litera (b) se poate deduce că instanța de trimitere are îndoieli cu privire la faptul dacă imposibilitatea titularului unei mărci anterioare de a împiedica utilizarea unei mărci identice ulterioare de către un terț modifică vreun aspect al aprecierii referitoare la existența unei „toleranțe” în speță. În decizia de trimitere³¹, instanța de trimitere face distincție între o interpretare „restrictivă” a noțiunii, potrivit căreia o parte poate tolera comportamentul altei părți numai dacă are posibilitatea de a împiedica respectivul comportament, și o interpretare „în sens larg”, potrivit căreia există toleranță și dacă nu se poate modifica nimic la o anumită situație. Instanța de trimitere arată că, în cazul în care contextul articolului 9 ar impune o interpretare în sens larg a noțiunii, ar trebuie să se plece de la premisa că AB și BB au tolerat în mod inevitabil utilizarea mărcii Budweiser de către cealaltă parte timp de peste 30 de ani.

care să țină seama atât de formulare, cât și de poziția sistematică și de finalitatea articolului 9 alineatul (1) din directivă. Punctul de plecare și, totodată, limita oricărei interpretări este întotdeauna, conform principiilor de interpretare tradiționale, formularea unei norme³². Prin interpretarea literală, este cercetată și analizată semnificația uzuală în limbajul curent. Din această semnificație uzuală în limbajul curent se stabilește posibilul sens al cuvântului și conținutul semantic al unei norme³³. În dreptul Uniunii, există totuși un aspect specific și anume că, nu în ultimul rând, din cauza diversității lingvistice³⁴, pot apărea mici divergențe de la o versiune lingvistică la alta³⁵. Totuși, o normă juridică rămâne obligatorie în toate limbile oficiale, ceea ce are drept consecință faptul că, la interpretarea sa, trebuie să se țină seama în mod egal

68. Stabilirea conținutului semantic normativ al acestei noțiuni presupune o interpretare

31 — A se vedea punctul 41 din decizia de trimitere.

32 — În acest sens, Ehlers, D., *Allgemeines Verwaltungsrecht* (edit. de Hans-Uwe Erichsen și alții), § 2 I 6, p. 59, punctul 14. În Concluziile prezentate la 28 septembrie 2004 în cauza Schulte (C-350/03, Hotărârea din 25 octombrie 2005, Rec., p. I-9215, punctul 84 și următorul), avocatul general Léger a recunoscut într-o oarecare măsură prevalența interpretării literale atunci când a relevat că interpretarea teleologică poate fi aplicată numai dacă sunt posibile diferite interpretări ale dispoziției în cauză, respectiv, dacă aceasta este dificil de interpretat numai pe baza conținutului său, de exemplu, din cauza polisemiei sale.

33 — În acest sens, Pechstein, M./Drechsler, C., „Die Auslegung und Fortbildung des Primärrechts” în *Europäische Methodenlehre* (edit. de Karl Riesenhuber), Berlin, 2006, p. 167, punctul 18.

34 — Dacă în anul 1952 existau patru limbi oficiale, în anul 1973 erau șase, în anul 1981 șapte, în anul 1986 nouă și în anul 1995 unsprezece limbi oficiale. Această cifră a crescut apoi la douăzeci, în anul 2004, douăzeci și unu, în anul 2005, și, în sfârșit, la douăzeci și trei, în anul 2007 (a se vedea Gaudissart, M.-A., „Le régime et la pratique linguistiques de la Cour de Justice des Communautés européennes” în *Langues et construction européenne*, Bruxelles, 2010, p. 146).

35 — Baldus, C./Vogel, F., „Gedanken zu einer europäischen Auslegungslehre: grammatikalisches und historisches Element” în *Fiat iustitia – Recht als Aufgabe der Vernunft, Festschrift für Peter Krause zum 70. Geburtstag*, Berlin, 2006, p. 247 și următoarele, nu contestă că interpretarea literală este punctul de plecare al interpretării oricărei norme juridice comunitare. Totuși, autorii arată că, având în vedere diversitatea lingvistică din cadrul Comunității, este dificil să se stabilească o interpretare credibilă, ceea ce face necesară recurgerea la alte metode de interpretare, cum ar fi interpretarea teleologică și interpretarea istorică.

de toate celelalte versiuni lingvistice³⁶. Prin urmare, exegeza unei norme de drept al Uniunii impune, în cazul în care există îndoieli, o abordare complexă, care implică supunerea versiunilor lingvistice individuale unei analize comparative³⁷.

o divergență comparabilă în alegerea cuvintelor³⁸. Cu toate acestea, divergențele nu au în definitiv efect asupra rezultatului interpretării, mai ales că o analiză semantică a respectivelor expresii lasă să se întrevadă suficient de clar intenția autorului directivei.

69. În speță, în ceea ce privește noțiunea „toleranță” în cauză, trebuie constatat că versiunea în limba engleză a directivei utilizează două expresii diferite pentru a descrie comportamentul titularului mărcii anterioare. Și instanța de trimitere se referă la acest aspect. În timp ce, în articolul 9, atât în titlu, cât și la alineatul (1) al respectivei dispoziții, se utilizează expresia „acquiescence” respectiv „to acquiesce”, în preambulul directivei, care are o importanță decisivă pentru înțelegerea dispoziției, se utilizează „to tolerate”. Această din urmă expresie, care provine din verbul latin „tolerare”, este utilizată, de asemenea, permanent și în mod uniform, în toate versiunile în limbi romanice. Din câte putem observa, în nicio altă versiune lingvistică nu se regăsește

70. Expresiile utilizate în diferitele versiuni lingvistice descriu o atitudine individuală caracterizată prin indulgență și lipsa de opoziție față de o situație care nu este neapărat de dorit. Drept tipică pentru această atitudine, poate fi identificată o anumită pasivitate în măsura în care cel care tolerează, deși are cunoștință de situația respectivă, a renunțat să mai ia măsuri³⁹. Acest aspect este evidențiat îndeosebi

36 — Hotărârea din 9 septembrie 2003, Kik (C-361/01 P, Rec., p. I-8283, punctul 87). A se vedea, cu privire la regimul lingvistic în Uniunea Europeană, Sibony, A.-L./De Sadeleer N., „La traduction en droit positif: les régimes linguistiques en droit communautaire” în *Traduction et droits européens: hommage au recteur Michel Van de Kerchove*, 2009, p. 78.

37 — Potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, necesitatea interpretării uniforme a dispozițiilor dreptului comunitar exclude posibilitatea ca, în caz de îndoială, textul unei dispoziții să fie privit în mod izolat din perspectiva uneia dintre versiuni, impunând, dimpotrivă, ca acesta să fie interpretat și aplicat în lumina versiunilor existente în celelalte limbi oficiale (a se vedea în special Hotărârea din 12 iulie 1979, în cauza 9/79, Koschniske, Rec., p. 2717, punctul 6). Pe de altă parte, Curtea a declarat că, în principiu, tuturor versiunilor lingvistice trebuie să li se acorde aceeași valoare, care nu poate varia în funcție de populația statelor membre care folosesc limba respectivă (a se vedea Hotărârea EMU Tabac și alții, citată la nota de subsol 11, punctul 36).

38 — Cu excepția limbii slovene, care, în preambul, utilizează expresia „dopusčal”, iar în articolul 9 „privolitve” respectiv „privolli”. A se vedea, pe de altă parte, versiunea lingvistică germană („geduldet”/„Duldung”), franceză („toléré”/„tolérance”), spaniolă („tolerado”/„tolerancia”), portugheză („tolerado”/„tolerância”), italiană („tollerato”/„tolleranza”) și olandeză („gedoogt”/„gedogen”).

39 — În opinia lui Stuckel, M., citat anterior (nota de subsol 20), p. 464, punctul 6, se poate vorbi de „toleranță” în sensul articolului 9 din Directiva 89/104, dacă titularul semnului anterior nu întreprinde nicio acțiune și nu ia nicio măsură împotriva celui care îi încalcă drepturile.

în versiunile lingvistice daneză și suedeză⁴⁰. Acestei pasivități i se opune acțiunea activă a unui terț al cărui comportament este stimulat tocmai prin inacțiunea celui care tolerează⁴¹. În consecință, toleranța încetează numai dacă titularul ia măsuri evidente de apărare.

b) Excluderea situației de „pasivitate impusă”

71. Toate aceste aspecte nu exclud ca din atitudinea pasivă să se deducă, eventual, chiar existența unui consimțământ implicit al celui care tolerează. Astfel se explică și faptul că ordinea juridică leagă de această pasivitate consecința juridică a limitării dreptului ce revine formal celui care tolerează. Totuși, simpla „toleranță” trebuie deosebită clar de „consimțământ”, care, astfel cum a statuat Curtea în jurisprudența sa⁴², să fie exprimată într-un mod care reflectă în mod cert voința titularului de a renunța la acest drept. O astfel de voință rezultă în mod normal dintr-o formulare expresă a acestui consimțământ. Totuși, nu se poate exclude ca, în anumite cazuri, din elemente și din circumstanțe să rezulte în mod concludent situații în care, conform aprecierii instanței naționale, permit să se recunoască în mod cert renunțarea de către titular la dreptul său.

72. Desigur, nu ar fi compatibil cu această interpretare a noțiunii menționate dacă ar fi desemnată drept „toleranță” și o situație impusă din exterior, de exemplu, incapacitatea juridică sau practică de a recurge la măsuri de apărare. Noțiunea „toleranță” implică tocmai faptul că cel care tolerează ar avea teoretic posibilitatea de a întreprinde ceva împotriva unei situații nedorite, dar nu face acest lucru în cunoștință de cauză. În opinia noastră, pasivitatea impusă nu corespunde nici semnificației naturale a acestei noțiuni, nici conceptului de limitare a dreptului deja descris⁴³. În plus, nu trebuie uitat că, în al unsprezecelea considerent al directivei, legiuitorul Uniunii a permis să se aducă atingere intereselor titularului unei mărci anterioare pe calea limitării dreptului numai cu rezerva stipulată expres ca aceasta să fie „echitabilă”. Având în vedere că nimeni nu poate fi obligat să facă ceea ce nu este cu putință (*impossibulum nulla obligatio est*⁴⁴), ar fi inechitabil să se limiteze drepturile titularului mărcii anterioare pe motiv că acesta nu s-a opus utilizării

40 — A se vedea titlul articolului 9 în versiunea lingvistică daneză („Rettighedsfortabelse på grund af passivitet”) și în cea suedeză („Begränsningar till följd av passivitet”).

41 — În acest sens, Fernández-Nóvoa, C., „Die Verwirkung durch Duldung im System der Gemeinschaftsmarke” în *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 1996, p. 443.

42 — Hotărârile Zino Davidoff și Levi Strauss (cite la nota de subsol 19, punctul 45).

43 — A se vedea punctul 60 din prezentele concluzii. A se vedea Palandt/Heinrichs, H., *Bürgerliches Gesetzbuch*, ediția a 64-a, München, 2005, §242 BGB, p. 257, punctul 93), care pleacă tot de la premisa că titularul trebuie să fi avut posibilitatea de a-și exercita dreptul. De asemenea, Ingerl/Rohnke, *Markengesetz*, ed. a 3-a, München, 2010, punctul 11, în opinia cărora poate exista toleranță numai dacă titularul avea posibilitatea de a acționa din punct de vedere juridic împotriva celui care îi încalcă dreptul.

44 — Această maximă de drept roman este reprodusă în *Digesten* 50, 17 și 185.

ilegale a mărcii sale de către un terț, deși nu avea nicio posibilitate de a face acest lucru.

dispoziție este concepută astfel încât toate cele trei condiții trebuie să fie îndeplinite cumulativ.

c) Formularea dispozițiilor privind limitarea dreptului

ii) Cunoașterea de către titularul mărcii anterioare drept caracteristică subiectivă

73. Prima întrebare litera c) și a doua întrebare se referă la modul în care este formulată reglementarea de la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 89/104 și urmăresc în esență să se stabilească de către Curte data de la care începe să curgă termenul de cinci ani menționat în respectiva dispoziție și ce premise trebuie să existe concret în acest sens.

75. Ultima condiție are o deosebită relevanță în ceea ce privește problema juridică aflată în dezbateri și de aceea necesită o analiză mai detaliată.

i) Premisele pentru începerea perioadei de toleranță de cinci ani

74. Formularea articolului 9 alineatul (1) din directivă, precum și sensul și scopul respectivelor reglementări indică în opinia noastră cu claritate că data la care începe să curgă termenul de toleranță de cinci ani depinde de îndeplinirea următoarelor trei condiții: în primul rând, este necesar ca marca ulterioară să fi fost *înregistrată*; în al doilea rând, trebuie ca respectiva marcă să fi fost *utilizată*; în al treilea rând, titularul mărcii anterioare trebuie să fi avut *cunoștință de înregistrarea și de utilizarea* acestei mărci ulterioare. Respectiva

76. Mai întâi, trebuie să constatăm că legiuitorul directivei s-a pronunțat, în cazul formulării articolului 9 alineatul (1), în favoarea unei limitări a dreptului prin toleranță și în cunoștință de cauză împotriva instituției legale a prescripției. Între instituțiile legale menționate există deosebiri esențiale. Prescripția ca instituție legală se caracterizează între altele prin faptul că se orientează numai asupra inacțiunii titularului dreptului pentru o anumită perioadă (caracteristică obiectivă), în timp ce limitarea dreptului prin toleranță recurge și la o caracteristică subiectivă. Această caracteristică subiectivă este avută în vedere în prezenta cauză. Conform acesteia, titularul mărcii trebuie să nu fi acționat pentru o anumită perioadă, deși cunoștea faptul că un terț întreprinde acțiuni

care îi încalcă drepturile⁴⁵. Importanța acestei caracteristici pentru interpretarea articolului 9 din directivă nu trebuie să fie neglijată, mai ales la clarificarea întrebării când începe să curgă termenul de cinci ani. Prin urmare, trebuie cerută condiția ca data la care se ia cunoștință și data la care începe să curgă termenul de limitare a dreptului să coincidă în timp.

77. Pe de altă parte, acest aspect nu stabilește dacă termenul de cinci ani trebuie să înceapă să curgă de la data la care titularul mărcii anterioare a luat cunoștință în mod efectiv de înregistrarea și de utilizarea mărcii ulterioare („cunoașterea efectivă”). Este posibil de asemenea să se aibă în vedere ca punct de pornire data de la care ar fi fost de așteptat să se poată lua cunoștință de utilizarea mărcii („cunoașterea potențială”).

78. În acest context, trebuie să se constate că legiuitorul directivei a considerat în mod evident că data înregistrării mărcii ulterioare

(„folosirea unei mărci ulterioare *înregistrate*”) este momentul decisiv, întrucât, altfel, el ar fi considerat suficientă pentru asigurarea protecției drepturilor titularului mărcii anterioare cererea de înregistrare a mărcii ulterioare. De asemenea, trebuie relevat că directiva însăși are drept scop numai protecția mărcilor înregistrate⁴⁶, lăsând statelor membre dreptul de a proteja în continuare mărcile dobândite prin folosire, cum rezultă fără nicio îndoială din al patrulea considerent. Înregistrarea mărcii ulterioare reprezintă, prin urmare, o cezură temporală importantă. Potrivit celui de al cincilea considerent al directivei, înregistrarea în sine este guvernată de dispozițiile procedurale ale statelor membre.

79. Soluția constând în a face ca termenul de cinci ani să înceapă să curgă de la data înregistrării pare a fi indicată și în interesul securității juridice, întrucât înregistrarea mărcii ulterioare constituie un act public cu efect de publicitate, la care titularul mărcii ulterioare se poate referi oricând pentru a invoca excepția de limitare a dreptului de la

45 — Pe de altă parte – și în contradicție cu cazul prescripției – limitarea dreptului ca urmare a toleranței presupune un anumit comportament din partea titularului. Titularul mărcii ulterioare trebuie să fi utilizat serios marca în perioada în care titularul mărcii anterioare a rămas inactiv în cunoștință de cauză. La aceste deosebiri se mai adaugă un alt aspect, deosebit de semnificativ: prescripția are ca efect o eliminare definitivă a drepturilor, cu consecința că poziția titularului mărcii ulterioare devine inatacabilă cu efect *erga omnes*. Dimpotrivă, limitarea dreptului ca urmare a toleranței nu are ca efect o inatacabilitate *erga omnes*, ci numai eliminarea dreptului titularului mărcii anterioare care a tolerat în cunoștință de cauză utilizarea mărcii ulterioare (a se vedea și Fernández-Nóvoa, C., citat la nota de subsol 41, p. 443).

46 — A se vedea și Knaak, R., citat anterior (nota de subsol 7), p. 72, care evidențiază că în dreptul mărcilor, prin directiva privind mărcile, s-ar fi armonizat numai o parte a dreptului material al mărcilor, și anume protecția mărcilor înregistrate.

articolul 9 alineatul (1) din directivă împotriva unei cereri de declarare a nulității formulate de titularul mărcii anterioare, în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din directivă.

80. Încrederea titularului mărcii ulterioare în faptul că după cinci ani de la înregistrarea mărcii sale nu se va mai putea introduce o cerere de declarare a nulității pare a fi de asemenea demnă de protecție, în măsura în care se poate considera în mod rezonabil că, în cadrul unei perioade atât de îndelungate, titularul mărcii anterioare va fi luat cunoștință cu siguranță de utilizarea unei mărci identice, fără a lua însă măsuri în acest sens. În cele din urmă, perioada de cinci ani de la data înregistrării mărcii ulterioare se dovedește a fi, la o examinare mai atentă, un tip de prezumție. Potrivit acesteia, se instituie prezumția legală că titularul mărcii anterioare avea în orice caz posibilitatea de a lua cunoștință de înregistrarea mărcii ulterioare, de la data înregistrării acesteia. Astfel, se dă posibilitatea autorităților și instanțelor, dar și operatorilor economici să concluzioneze dintr-un eveniment obiectiv în sensul unei cunoașteri corespunzătoare din partea titularului.

81. O asemenea prezumție nu este neobișnuită în dreptul mărcilor, astfel cum a

constatat în mod întemeiat Curtea în Hotărârea Chocladefabriken Lindt & Sprüngli⁴⁷. În respectiva hotărâre se arată că „o prezumție de cunoaștere de către solicitant a utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere poate rezulta, printre altele, din împrejurarea că, în sectorul economic vizat, o astfel de utilizare este îndeobște cunoscută, această cunoaștere putând fi dedusă, în special, din durata unei astfel de utilizări”. După cum a constatat Curtea în mod justificat, „cu cât este mai îndelungată această utilizare, cu atât este mai probabil ca solicitantul să fi avut cunoștință de ea la data depunerii cererii de înregistrare”.

82. O astfel de prezumție legală nu exclude însă ca titularul mărcii anterioare să aibă posibilitatea de a o respinge într-un caz individual (*praesumptio iuris tantum*). Dacă nu se dorește ștergerea graniței dintre instituțiile legale ale limitării dreptului și prescripției și dacă se dorește să se permită ca scurgerea timpului să constituie singurul factor decisiv pentru apariția limitării dreptului, astfel, la interpretarea articolului 9 alineatul (1) din directivă, trebuie să se solicite ca să fie

⁴⁷ — Hotărârea din 11 iunie 2009 (C-529/07, Rep., p. I-4893, punctul 39).

relevantă în cele din urmă cunoașterea efectivă⁴⁸, în măsura în care titularul mărcii anterioare poate demonstra un alt moment la care s-a luat cunoștință. Cerința cunoașterii pozitive este în acord cu ponderea deosebită a securității juridice, a cărei expresie o constituie reglementarea limitării dreptului după un interval precis.

cunoașterea faptului înregistrării și al utilizării coincid în timp.

iii) Lipsa necesității de a se înregistra marca anterioară

83. Pentru obiectivele prezentei cauze, nu este necesară o pronunțare definitivă cu privire la problema dacă acest aspect depinde de cunoașterea efectivă sau de cunoașterea potențială, întrucât respectiva problemă ar trebui să aibă relevanță numai în situația în care titularul mărcii anterioare nu a luat cunoștință de înregistrarea mărcii ulterioare decât în perioada ulterioară înregistrării. În acțiunea principală nu există însă o asemenea situație, având în vedere că se poate considera cu siguranță că AB avea cunoștință de înregistrarea mărcii „Budweiser” în favoarea BB, la 19 mai 2000. În ziua respectivă, cele două părți, după un litigiu de mulți ani, au fost înregistrate, fiecare, în Registrul mărcilor ca titular al respectivei mărci verbale. În plus, AB avea cunoștință de faptul că utilizarea mărcii „Budweiser” de către BB data încă din anii '70. Prin urmare, înregistrarea mărcii ulterioare și

84. Întrebarea dacă termenul de cinci ani poate începe să curgă chiar înainte ca titularul mărcii anterioare să își fi înregistrat în mod efectiv marca, cum consideră instanța de trimitere și cum se arată la prima întrebare litera c) și la a doua întrebare, trebuie, în opinia noastră, să primească un răspuns afirmativ lipsit de echivoc, având în vedere trimiterea la articolul 4 alineatul (2) din directivă, care figurează la articolul 9 alineatul (1).

85. Din cuprinsul, precum și din corelarea sistematică a celor două dispoziții („în sensul [...] «mărci anterioare»”) rezultă că articolul 4 alineatul (2) cuprinde o definiție a ceea ce trebuie înțeles prin „marcă anterioară” în sensul directivei. Respectiva dispoziție lasă să se întrevadă clar că, pentru a face deosebirea dintre o marcă anterioară și o marcă ulterioară, trebuie să ținem seama de *data cererii de înregistrare respective*, iar nu de aceea a înregistrării efective. Noțiunea „marcă anterioară” nu este astfel limitată la mărcile care au fost înregistrate înainte de înregistrarea

48 — A se vedea Ingerl/Rohnke, citat anterior (nota de subsol 43), punctul 10, în opinia cărora, de asemenea, trebuie să aibă relevanță cunoașterea pozitivă de către titular. Obligativitatea cunoașterii sau simpla ignorare din neglijență (chiar evidentă) nu sunt suficiente în opinia lor. În același sens, și Nordemann, W., *Wettbewerbs- und Markenrecht*, ed. a 9-a, Baden-Baden, 2003, p. 400, punctul 2413.

unui semn identic sau similar, susceptibil să determine un risc de confuzie. Rezultă în consecință că, în măsura în care, în speță, sunt îndeplinite cele trei condiții menționate anterior, o eventuală înregistrare neefectuată încă a mărcii anterioare în timp nu se opune începerii curgerii termenului de cinci ani.

care titularul mărcii anterioare a avut cunoștință de înregistrarea și de utilizarea mărcii ulterioare în statul membru în care aceasta din urmă a fost înregistrată. Perioada de toleranță poate începe să curgă cel mai devreme de la data înregistrării mărcii ulterioare, în măsura în care aceasta a fost utilizată începând de la această dată, iar titularul mărcii anterioare a avut cunoștință, la această dată, de utilizarea sa.

86. Astfel, la prima întrebare litera c) trebuie să se răspundă că este necesar ca titularul unei mărci să își fi înregistrat marca înainte de a putea să înceapă să „tolereze” utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar susceptibil să determine un risc de confuzie. În consecință, și la a doua întrebare trebuie să se răspundă că perioada de toleranță de cinci ani poate începe, și teoretic poate să se și încheie, înainte ca titularul mărcii anterioare să obțină înregistrarea efectivă a mărcii sale.

- Data înregistrării se determină, la rândul său, în conformitate cu dispozițiile procedurale pertinente ale statelor membre.
- Perioada de toleranță de cinci ani poate să înceapă chiar înainte ca titularul mărcii anterioare să fi obținut înregistrarea efectivă a mărcii sale.

iv) Concluzie

87. Având în vedere considerațiile de mai sus, se poate concluziona că:

- Perioada de toleranță de cinci ani, prevăzută la articolul 9 alineatul (1) din directivă, începe să curgă de la data la

3. Compatibilitatea cu dreptul Uniunii a principiului utilizării simultane cu bună-credință

88. Prin intermediul celei de a treia întrebări, instanța de trimitere urmărește să se stabilească dacă, într-o situație precum cea din acțiunea principală, este posibil să se introducă o cerere de declarare a nulității mărcii ulterioare, în temeiul articolului 4 alineatul (1) litera (a) din directivă. Instanța de trimitere

ridică în mod concret problema dacă dreptul Uniunii prevede o excepție în cazul utilizării simultane îndelungate, cu bună-credință, a două mărci identice, prin care să se confere protecție titularului mărcii ulterioare. Din perspectiva doctrinei, este avută în vedere sfera de aplicare, în dreptul Uniunii, a principiului priorității în domeniul dreptului mărcilor, precum și caracterul licit al coexistenței a două mărci identice.

89. Din istoricul procedurii principale, redat în decizia de trimitere, se poate deduce că decizia Court of Appeal din februarie 2000, de a autoriza AB și BB să înregistreze marca „Budweiser”, s-a întemeiat pe o instituție legală („honest concurrent use”) recunoscută de multă vreme atât în Common Law, cât și în dreptul codificat englez, care, în anumite condiții, permite o asemenea coexistență. Această noțiune este codificată la articolul 7 din Legea din 1994 privind mărcile, în ceea ce privește aplicarea sa în materie procedurată⁴⁹. Pe de altă parte, în respectiva dispoziție națională nu sunt menționate criteriile

materiale care, în ceea ce le privește, sunt stabilite prin jurisprudență⁵⁰.

90. Acest aspect ridică problema dacă articolul 4 alineatul (1) litera (a) din directivă se opune recurgerii la această instituție juridică. Din punct de vedere juridic, aceasta ar trebui să constituie o derogare de la principiul priorității prevăzut în respectiva dispoziție din directivă. Or, în acest context, trebuie să constatăm că o asemenea derogare nu își găsește în directiva însăși nicio corespondență care i-ar putea servi drept temei juridic.

91. Totuși, aceasta nu înseamnă în mod necesar că dreptul Uniunii se opune în general unei asemenea instituții juridice de drept național, având în vedere că Directiva 89/104 prevede doar o armonizare parțială⁵¹. Prin urmare, este foarte plauzibil ca această instituție juridică să facă parte dintr-un domeniu care intră în continuare în competența de reglementare a statelor membre. Este adevărat că această instituție juridică, precum reglementarea privind limitarea dreptului de la articolul 9 din directivă, îmbracă forma

49 — Morcom, C./Roughton, A./Graham, J./Malynicz, S., *The Modern Law of Trade Marks*, ed. a 2-a, Suffolk, 2005, p. 221, punctul 6.87, arată că articolul 7 din Legea din 1994 privind mărcile ar avea un caracter exclusiv procedural și nu ar aduce atingere dreptului material.

50 — De regulă, în doctrină se face trimitere la cauza *Hammerhill Paper Co's Opposition to Application for Registration by Alex Pirie* (1933) 50 RPC 147. În respectiva cauză, Lord Tomlin a stabilit criteriile pentru a aprecia dacă există o utilizare simultană, cu bună-credință, a două mărci identice. Aceste criterii sunt următoarele: 1) durata și sfera de aplicare a utilizării, precum și sectorul economic în cauză, 2) gradul riscului de confuzie, care poate apărea din similitudinea mărcilor, 3) buna-credință în cursul utilizării simultane, 4) dovada unui caz de confuzie, 5) confuzia care ar rezulta la înregistrarea mărcii.

51 — A se vedea punctul 52 din prezentele concluzii.

unei excepții. Articolul 7 din Legea din 1994 privind mărcile⁵², înlesnește celui care solicită înregistrarea unei mărci ulterioare ca, în procedura în fața administratorului registrului, să opună drepturilor anterioare o utilizare simultană, cu bună-credință, a mărcii pe care dorește să o înregistreze⁵³. În definitiv, respectiva dispoziție privește tot „exercitarea” dreptului conferit de marcă, ceea ce semnifică faptul că privește un obiect de reglementare care, după cum s-a constatat deja⁵⁴, este supus armonizării.

în conflict cu o marcă anterioară sau cu un drept anterior.

92. În măsura în care Directiva 89/104 nu permite o astfel de excepție prevăzută de dreptul național, acest aspect ar trebui să fie considerat incompatibil cu directiva, având în vedere că modul de redactare a articolului 4 alineatul (1) este univoc și nu lasă nicio margă de interpretare. Articolul respectiv afirmă în mod expres că „unei mărci îi este refuzată înregistrarea” sau „poate fi declarată nulă dacă este înregistrată”, în cazul în care intră

93. O interpretare sistematică a directivei furnizează elemente importante împotriva unei compatibilități a acestei instituții legale cu directiva. Se poate menționa ca argument în special faptul că derogările de la articolul 4 alineatul (1) sunt reglementate în mod exhaustiv și faptul că niciuna nu cuprinde situația care se află la originea acțiunii principale.

94. De exemplu, articolul 4 alineatul (5) din directivă prevede că statele membre pot permite ca, în circumstanțe corespunzătoare, să nu fie necesar să se refuze înregistrarea mărcii sau ca aceasta să fie declarată nulă atunci când titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior este de acord cu înregistrarea mărcii ulterioare. Cu toate acestea, cazul din acțiunea principală nu corespunde evident acestei situații. Autorizarea coexistenței a două mărci identice, în temeiul instituției legale menționate mai sus, decurge dintr-o decizie suverană și nu de pildă, dintr-un „consimțământ” în sensul unei declarații de voință a titularului mărcii anterioare, astfel cum cere formularea respectivei dispoziții din directivă. O decizie suverană corespunzătoare – cum este cea a Court of Appeal din februarie 2000 – nu poate, din această

52 — A se vedea vechea redactare, în esență cu același conținut, a articolului 12 alineatul (2) din Legea din 1938 privind mărcile.

53 — A se vedea explicațiile furnizate de Pfeiffer, T., „Markenmeldung in Großbritannien – Ein praktischer Leit-faden” în *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 2000, p. 1386, și Mountstephens, A./Ohly, A., *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten* (citat la nota de subsol 7), p. 634, Schumann, H.-J., *Der Schutz von Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in England und Deutschland*, 2000, p. 195.

54 — A se vedea punctul 56 din prezentele concluzii.

cauză, să fie considerată transpunere a acestei dispoziții derogatorii.

context drept lipsit de relevanță pentru prezenta cauză.

95. Articolul 4 alineatul (6) din directivă este la fel de puțin pertinent⁵⁵, în măsura în care această dispoziție permite unui stat membru doar menținerea, pentru o perioadă de tranziție, a anumitor motive de refuz sau de nulitate prevăzute de legislația națională, care erau aplicabile în acest stat membru înainte de data la care au intrat în vigoare dispozițiile necesare pentru a se conforma respectivei directive. Or, în cazul instituției juridice „honest concurrent use” în cauză, astfel cum este codificată la articolul 7 din Legea din 1994 privind mărcile, nu suntem nici în prezența unui motiv de refuz, nici a unui motiv de nulitate în sensul articolului 4 alineatul (6) din directivă, ci, dimpotrivă, în prezența unei excepții pe care o poate invoca titularul mărcii ulterioare în fața Oficiului național pentru mărci, atunci când, în cadrul examinării pe care acesta o efectuează din oficiu asupra solicitării sale de înregistrare a mărcii, se relevă eventuale motive de refuz, cum ar fi existența unei mărci anterioare identice în sensul articolului 5 alineatul (2) din Legea din 1994 privind mărcile, care transpune articolul 4 alineatul (1) litera (a) din directivă. Nu ne aflăm nicidecum în domeniul de aplicare material al excepției, astfel încât faptul că cererile AB și BB de înregistrare a mărcii „Budweiser” au fost formulate în perioada de valabilitate a Legii din 1938 privind mărcile, mai exact, înainte de transpunerea Directivei 89/104 în dreptul britanic, trebuie considerat în acest

96. În sfârșit, ca un alt argument sistematic în acest sens, se poate face referire la dispoziția privind limitarea drepturilor de la articolul 9, deja analizată, care a fost elaborată de legiuitorul directivei tocmai în interesul securității juridice și care, în esență, are același scop ca instituția juridică de drept național, amintită mai sus. Având în vedere existența unei dispoziții atât de clare în directivă, pare superfluu să se caute o altă dispoziție derogatorie pentru a legitima coexistența a două mărci identice.

97. În consecință, Directiva 89/104 nu prevede nicio dispoziție derogatorie care ar permite, într-o situație precum cea din acțiunea principală, coexistența a două mărci identice, în temeiul instituției juridice „honest concurrent use” în litigiu în cauză. Așadar, trebuie să se plece de la premisa incompatibilității de principiu a respectivei instituții juridice cu

55 — În acest sens, Annand, R./Norman, H., *Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994*, Londra, 1994, p. 110.

dreptul Uniunii⁵⁶. Prin urmare, coexistența a două mărci identice nu poate fi justificată în principiu, în temeiul dreptului Uniunii în vigoare în prezent, prin argumentul unei utilizări simultane, cu bună-credință, de-a lungul unei anumite perioade.

98. Pentru a rezuma, se constată că Directiva 89/104 nu prevede nicio dispoziție derogatorie care ar permite, într-o situație precum cea din acțiunea principală, coexistența a două mărci identice. Prin urmare, articolul 4 alineatul (1) litera (a) din directivă – dacă se presupune că este aplicabil *ratione temporis* la cauza principală – se opune în principiu utilizării simultane, îndelungate și cu bună-credință a două mărci identice pentru produse identice de către doi titulari diferiți.

56 — La aceeași concluzie ajunge și o mare parte a doctrinei în limba engleză. Torremans, P./Holyoak, J., citat anterior (nota de subsol 26), p. 367, relevă că Directiva 89/104 nu prevede nicio astfel de excepție. Autorii constată chiar o contradicție între dispozițiile dreptului comunitar și cele naționale. Având în vedere această constatare, ei exprimă opinia că „nu există niciun motiv ca titularul unei mărci anterioare ale cărui interese au fost prejudiciate ca urmare a înregistrării mărcii ulterioare să nu se suie în primul avion spre Luxemburg și să solicite Curții [Uniunii Europene] eliminarea articolului 7 din Legea din 1994 privind mărcile, din motive de completă neconformitate cu directiva a cărei transpunere se presupune că o vizează această dispoziție națională”. Morcom, C./Roughton, A./Graham, J./Malynicz, S., citat anterior (nota de subsol 49), p. 174, punctul 6.79, și Smith, E., „The approach of the UK-IPO to co-ownership of registered trade marks: nanny leaves the Registry, but not completely” in *Trade Mark Law and Sharing Names – Exploring Use of the Same Mark by Multiple Undertakings* (edit. de Llana Simon Fhina), Cheltenham, 2009, p. 74, indică doar că o asemenea excepție nu poate fi găsită în directivă. Kitchin, D., *Kerly's law of trade marks and trade names*, ed. a 14-a, Londra, 2005, p. 275, punctele 9-150 și 9-153, precizează că articolul 7 din Legea privind mărcile, care codifică instituția legală „honest concurrent use”, nu își găsește temeiul în Directiva 89/104. În continuare, el relevă că preluarea acesteia în textul legii s-a lovit inițial de opoziție din partea guvernului Regatului Unit, deoarece acesta din urmă a exprimat îndoiele cu privire la compatibilitatea acestei instituții legale cu dispozițiile obligatorii de la articolul 4 din directivă. Autorii consideră și articolul 7 din Legea privind mărcile ca fiind dificil de conciliat cu afirmațiile imperative de la articolul 4 din Directiva 89/104. Conform opiniei lui Annand, R./Norman, H., (citat la nota de subsol 55), p. 110 și următoarea, articolul 7 din Legea din 1994 privind mărcile este contrar formulării imperative de la articolul 4 din directivă care afirmă expres că unei mărci „ii este refuzată înregistrarea” în cazul în care intră în conflict cu o marcă anterioară sau cu un drept anterior. A se vedea și Schumann, H.-J., *Der Schutz von Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in England und Deutschland*, 2000, paginile 46, 47, 195, care consideră noțiunea „honest concurrent use” ca fiind incompatibilă cu directiva, deoarece aceasta din urmă nu prevede o asemenea excepție. Dimpotrivă, prin articolul 4, care prevede aceleași motive relative de refuz ca articolul 5, statelor membre nu le-a fost lăsată nicio marjă de manevră pentru crearea unei asemenea dispoziții. Având în vedere acest context, Legea din 1994 privind mărcile este contrară directivei, astfel încât s-ar putea iniția o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva Regatului Unit.

C — Alte aspecte de drept relevante

99. Pe lângă cele trei tematici menționate anterior, prezenta cauză mai ridică alte două probleme de drept relevante. Pe de o parte, se pune problema aplicabilității *ratione temporis* a articolului 4 alineatul (1) litera (a) din directivă în speță și, pe de altă parte, aceea a acuzației de exercitare abuzivă a dreptului titularului unei mărci anterioare de a solicita declararea nulității unei mărci identice ulterioare, prevăzut în respectiva dispoziție din directivă.

1. Aplicabilitatea *ratione temporis* a articolului 4 alineatul (1) litera (a) din directivă

a) Aspecte generale

100. După cum am arătat deja în partea introductivă la prezentele concluzii⁵⁷, litigiul care face obiectul acțiunii principale constă în esență în problema dacă AB poate invoca articolul 4 alineatul (1) litera (a), respectiv dispoziția națională de transpunere corespunzătoare, pentru a solicita declararea nulității mărcii înregistrate cu același nume, „Budweiser”. În acest context, chiar dacă instanța națională nu s-a pronunțat în această privință în decizia de trimitere, se pune întrebarea aplicabilității la data respectivă (aplicabilitate *ratione temporis*) a articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 în ceea ce privește situația de fapt din acțiunea principală, întrebare care, în opinia noastră, trebuie să primească un răspuns negativ. Vom explica acest aspect în cele ce urmează.

101. În primul rând, vom aminti în această privință că revine Curții sarcina să furnizeze instanței de trimitere toate elementele de interpretare proprii dreptului comunitar care pot fi utile pentru soluționarea cauzei cu care este sesizată, indiferent dacă această instanță s-a referit sau nu s-a referit la ele în enunțul

întrebărilor sale⁵⁸. Clarificarea acestei probleme are o deosebită relevanță în prezenta cauză, întrucât instituția juridică „honest concurrent use”, după cum s-a constatat deja, nu este compatibilă cu articolul 4 alineatul (1) litera (a). În cazul în care respectiva dispoziție din directivă ar fi aplicabilă *ratione temporis*, acest aspect ar semnifica faptul că decizia Court of Appeal din februarie 2000 de a permite coexistența a două mărci identice în temeiul acestei instituții juridice nu a fost în conformitate cu dreptul Uniunii.

102. Prin această decizie a instanței a fost însă încheiată numai una din cele două proceduri naționale, care reprezintă în aceeași măsură cele două perioade relevante pentru o eventuală aplicabilitate *ratione temporis* a articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104, mai exact, pe de o parte, procedura de înregistrare a celor două mărci identice „Budweiser”, inclusiv procedurile de opoziție aferente, și, pe de altă parte, procedura referitoare la valabilitatea mărcii înregistrate de BB, care a fost deschisă prin cererea formulată de AB la 18 mai 2005. Aceasta din urmă este procedura în cadrul căreia a intervenit cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare și prin aceasta se constituie singura perioadă

57 — A se vedea punctul 3 din prezentele concluzii.

58 — A se vedea Hotărârea din 12 decembrie 1990, SARPP (C-241/89, Rec., p. I-4695, punctul 8), Hotărârea din 2 februarie 1994, Verband Sozialer Wettbewerb, cunoscută sub numele „Clinique” (C-315/92, Rec., p. I-317, punctul 7), și Hotărârea din 4 martie 1999, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (C-87/97, Rec., p. I-1301, punctul 16), Hotărârea din 7 septembrie 2004, Trojani (C-456/02, Rec., p. I-7573, punctul 38), și Hotărârea din 17 februarie 2005, Oulane (C-215/03, Rec., p. I-1215, punctul 47).

relevantă pentru prezenta cauză. În orice caz, întrucât nu se poate exclude ca o eventuală inaplicabilitate *ratione temporis* a articolului 4 alineatul (1) litera (a) la prima procedură să aibă consecințe și asupra celei de a doua proceduri, este necesar ca aplicabilitatea *ratione temporis* a respectivei dispoziții din directivă să fie analizată succesiv pentru ambele proceduri, respectiv pentru ambele perioade.

propunerea Comisiei, Consiliul era împunertnicit să amâne data menționată până cel târziu la 31 decembrie 1992. Cu toate acestea, Regatul Unit a îndeplinit cu întârziere respectiva obligație de transpunere, mai precis la 31 octombrie 1994, prin intrarea în vigoare a Legii din 1994 privind mărcile.

b) Procedura de înregistrare a mărcii

i) Elemente de legătură temporale

103. Răspunsul la problema aplicabilității *ratione temporis* a articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 se dovedește a fi extrem de complex, având în vedere că faptele relevante au avut loc într-o perioadă în care dispoziția în cauză nu intrase încă în vigoare, respectiv nu fusese încă transpusă în legislația națională.

104. Directiva 89/104 a intrat ea însăși în vigoare la 27 decembrie 1988. Potrivit articolului 16 alineatul (1) din directivă, statele membre trebuiau să adopte dispozițiile de transpunere necesare până cel târziu la 28 decembrie 1991. Potrivit articolului 16 alineatul (2), la

105. Or, în decizia sa din februarie 2000, Court of Appeal nu a aplicat Legea din 1994 privind mărcile, care a fost de fapt destinată transunerii Directivei 89/104, ci numai Legea din 1938 privind mărcile, care era singura aplicabilă în perioada relevantă, mai precis la data cererilor de înregistrare din anii 1979 și 1989. În acest context, se pune întrebarea dacă, având în vedere aplicabilitatea *ratione temporis* a Legii din 1938 privind mărcile, Court of Appeal avea obligația să aplice deja Directiva 89/104. Acest aspect presupune o aplicabilitate retroactivă a Directivei 89/104 (în ceea ce privește cererea de înregistrare din 1979), respectiv o aplicabilitate după intrarea în vigoare, însă înainte de transpunerea sa în legislația națională (în ceea ce privește cererea de înregistrare din 1989).

ii) Lipsa aplicării retroactive a articolului 4 alineatul (1) litera (a) din directivă

securității juridice și protecției încrederii legitime, întrucât, dintr-o situație de fapt care a avut loc în trecut și care, prin urmare, nu mai poate suferi modificări, decurg efecte juridice în prezent sau în viitor⁶².

106. În jurisprudența sa, Curtea pleacă de la premisa că, în vederea garantării respectării principiului securității juridice și al protecției încrederii legitime, normele comunitare de drept substanțial trebuie interpretate în sensul că au în vedere doar situații existente anterior intrării lor în vigoare⁵⁹. O excepție de la respectivul principiu este aplicabilă numai în măsura în care rezultă în mod clar din formularea, din finalitatea și din economia acestor dispoziții materiale că vizează și situații de fapt existente înainte de intrarea lor în vigoare⁶⁰. În aceste situații, spre deosebire de cazul menționat anterior, nu rezultă niciun fel de consecințe juridice înainte de intrarea în vigoare a dispoziției; așadar, nu există o retroactivitate propriu-zisă⁶¹. Cu toate acestea, și în acest context trebuie respectate principiile

107. Articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 nu furnizează elemente care să indice că era destinat să aibă consecințe juridice și înaintea intrării sale în vigoare. Este adevărat că, de exemplu, articolul 4 alineatul (6) din directivă cuprinde o dispoziție atemporală prin faptul că permite pentru o perioadă de tranziție menținerea anumitor motive de refuz sau de nulitate prevăzute de legislația națională, care erau aplicabile în acest stat membru înainte de data la care intrau în vigoare dispozițiile necesare pentru a se conforma respectivei directive. Cu toate acestea, din spiritul și din finalitatea reglementării rezultă cu claritate că efectele sale juridice sunt orientate doar spre viitor. Din acest motiv, o aplicabilitate retroactivă a articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 la data formulării primei cereri de înregistrare din anul 1979 este exclusă.

59 — Hotărârea din 12 noiembrie 1981, Meridionale Industria Salumi și alții (212/80-217/80, Rec., p. 2735, punctul 9 și următorul), Hotărârea din 15 iulie 1993, GruSa Fleisch (C-34/92, Rec., p. I-4147, punctul 22), Hotărârea din 24 septembrie 2002, Falck și Acciaierie di Bolzano/Comisia (C-74/00 P și C-75/00 P, Rec., p. I-7869, punctul 119), și Hotărârea din 9 martie 2006, Beemsterboer Coldstore Services (C-293/04, Rec., p. I-2263, punctul 21).

60 — Hotărârile citate la nota de subsol 59, Meridionale Industria Salumi și alții (punctul 9 și următorul), GruSa Fleisch (punctul 22), Falck și Acciaierie di Bolzano/Comisia (punctul 119) și Beemsterboer Coldstore Services (punctul 21).

61 — Hotărârea din 14 ianuarie 1987, Comisia/Germania (278/84, Rec., p. I, punctul 35). A se vedea Berger, T., *Zulässigkeitsgrenzen der Rückwirkung von Gesetzen*, Peter Lang, 2002, p. 180, 196 și următoarele, care relevă că, întemeindu-se de asemenea pe domeniul de aplicare *ratione temporis* al normei în cauză, Curtea ia în considerare elemente normative structurale. Criteriul relevant al retroactivității îl reprezintă începutul perioadei de valabilitate al unei dispoziții în raport cu data publicării sale.

62 — Hotărârile citate la nota de subsol 59 Meridionale Industria Salumi și alții (punctul 9), GruSa Fleisch (punctul 22), Falck și Acciaierie di Bolzano/Comisia (punctul 119) și Beemsterboer Coldstore Services (punctul 21).

iii) Lipsa aplicabilității după data intrării în vigoare a directivei

108. Situația ar putea fi puțin diferită în cazul cererii de înregistrare a mărcii „Budweiser” formulate de BB, având în vedere că a fost formulată la 28 iunie 1989, mai exact după intrarea în vigoare a Directivei 89/104. Aspectul care trebuie clarificat este acela dacă, având în vedere că respectiva cerere de înregistrare a fost formulată în cursul termenului de transpunere a directivei, Court of Appeal avea obligația să verifice dacă trebuia exclusă o coexistență între cele două mărci identice, în temeiul instituției juridice „honest concurrent use”, pentru motivul unei eventuale incompatibilități cu articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104.

109. Trebuie precizat de la bun început că, înainte de expirarea termenului prevăzut, statelor membre nu li se poate reproșa că nu au transpus directiva în ordinea juridică națională⁶³. Cu toate acestea, încă din perioada de transpunere, statele membre sunt obligate de conținutul normativ al unei directive, sub forma unor efecte anticipate, să nu se comporte astfel încât să aducă atingere obiectului și finalității directivei, în măsura în care acest comportament le-ar împiedica să

63 — A se vedea Hotărârea din 18 decembrie 1997, Inter-Environnement Wallonie (C-129/96, Rec., p. I-7411, punctul 43), și Hotărârea din 4 iulie 2006, Adeneler și alții (C-212/04, Rec., p. I-6057, punctul 114).

adopte ulterior un comportament conform directivei. Ele trebuie să evite adoptarea unor dispoziții de natură să compromită grav rezultatul impus prin această directivă⁶⁴.

110. În ceea ce privește aplicarea dreptului de către instanțele competente ale statelor membre, trebuie arătat că și acestea, în calitate de autorități publice ale statelor membre, au o obligație de a nu face, în sensul că, potrivit jurisprudenței Curții, începând cu data la care o directivă a intrat în vigoare, instanțele statului respectiv trebuie să se abțină, în măsura posibilului, să interpreteze dreptul intern într-un mod care, după expirarea termenului de transpunere, ar risca să compromită grav realizarea obiectivului urmărit prin această directivă⁶⁵.

111. După cum a statuat Curtea în repetate rânduri, această obligație de interpretare conformă privește toate dispozițiile dreptului național și își găsește limitele în principiile generale de drept, printre care cel al securității juridice, în sensul că nu poate servi

64 — A se vedea Kahl, W., *ELIV/EGV Kommentar* (edit. de Christian Callies/Matthias Ruffert), ed. a 2-a, München, 2007, p. 459, punctul 63. A se vedea Hotărârea din 18 decembrie 1997, Inter-Environnement Wallonie (citată la nota de subsol 63, punctul 45), și Hotărârea din 22 februarie 2005, Mangold (C-144/04, Rec., p. I-9981, punctul 67).

65 — Hotărârea Adeneler și alții (citată la nota de subsol 63, punctele 122 și 123), Hotărârea din 23 aprilie 2009, VTB-VAB (C-261/07 și C-299/07, Rep., p. I-2949, punctul 39), și Hotărârea din 14 ianuarie 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft (C-304/08, Rep., p. I-217, punctul 29). A se vedea, în sfârșit, și punctul 34 din Concluziile avocatului general Mengozzi prezentate la 17 noiembrie 2010 în cauza aflată pe rolul Curții, Defossez (C-477/09).

drept temei unei interpretări *contra legem* a dreptului național⁶⁶.

112. Având în vedere că o interpretare conformă cu directiva a dreptului național ar fi însemnat în definitiv să nu aplice *contra legem* instituția juridică „honest concurrent use”, nu se poate reproșa ulterior Court of Appeal că a acționat contrar dreptului Uniunii prin faptul că s-a întemeiat pe legislația națională în vigoare în anii 1979 și 1989 în decizia sa din februarie 2000.

c) Procedura privind valabilitatea mărcii înregistrate

113. În sfârșit, trebuie clarificat dacă articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 este aplicabil *ratione temporis* în procedura relevantă în speță privitoare la valabilitatea mărcii înregistrate de BB.

114. În opinia noastră, având în vedere situația de fapt care datează de multă vreme,

principiile securității juridice și protecției încrederii legitime pledează în favoarea autorizării în mod excepțional a coexistenței celor două mărci identice și prin aceasta în favoarea menținerii deciziei Court of Appeal din februarie 2000, împreună cu efectele sale juridice, și pentru acțiunea principală. Acest aspect ar impune în mod necesar constatarea inaplicabilității *ratione temporis* a articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 în acțiunea principală. În opinia noastră, sunt întrunite condițiile prealabile în acest sens. Vom explica în continuare poziția noastră.

115. În cadrul unei proceduri preliminare, Curtea are obligația de a oferi instanței de trimitere un răspuns util la întrebările adresate, care să contribuie pe cât posibil la soluționarea acțiunii principale. Curtea nu se poate pronunța fără a ține seama în măsură suficientă de împrejurările acțiunii principale, care se caracterizează printr-o deosebită complexitate. În special, nu poate face abstracție de faptul că situația în care se găsesc în prezent cele două întreprinderi a fost determinată în principal de regimul juridic aplicabil în Regatul Unit înainte de intrarea în vigoare a directivei, care permitea coexistența a două mărci identice. Nici după această dată nu a fost posibilă o adaptare retroactivă a acestui regim juridic, în sensul dispozițiilor de drept al Uniunii, având în vedere că aceasta ar fi însemnat pentru

66 — A se vedea în acest sens Hotărârea din 8 octombrie 1987, Kolpinghuis Nijmegen (80/86, Rec., p. 3969, punctul 13), Hotărârea Adeneler și alții (citată la nota de subsol 63, punctul 110), Hotărârea din 15 aprilie 2008, Impact (C-268/06, Rep., p. I-2483, punctul 100), Hotărârea din 23 aprilie 2009, Angelidaki și alții (C-378/07, Rep., p. I-3071, punctul 199), și Hotărârea din 16 iulie 2009, Mono Car Styling (C-12/08, Rep., p. I-6653, punctul 61).

instanța națională nerespectarea propriei legislații⁶⁷. O tranziție treptată spre o situație juridică conformă cu dreptul Uniunii nu a fost posibilă nici după transpunerea Directivei 89/104 în legislația națională. Respectivul regim juridic a avut drept consecință faptul că, în pofida identității denumirii verbale utilizate în comerț („Budweiser”), precum și a situației de concurență, cele două întreprinderi și-au desfășurat activitatea în paralel în același sector al pieței timp de mai multe decenii și în mod evident au reușit să obțină un anumit renume în sensul dreptului mărcilor („goodwill”) ⁶⁸, care oferă fiecărei mărci o anumită valoare de identificare⁶⁹. În baza acestui regim juridic, ambele întreprinderi și-au gestionat în paralel afacerile și au cucerit segmente de piață. Această încredere ar fi afectată dacă una dintre întreprinderi s-ar vedea obligată în justiție să renunțe definitiv la denumirea cu care clienții asociază o anumită valoare. Chiar aceasta ar fi situația dacă marca înregistrată de BB ar fi declarată nulă.

litera (a) la cauza principală, ar avea în plus ca rezultat extinderea domeniului de aplicare *ratione temporis* a directivei până la anul 1979, când AB a formulat cererea de înregistrare a mărcii „Budweiser”. Totuși, nu se poate presupune că legiuitorul directivei ar fi dorit să includă o situație de fapt care a avut loc în anul 1979.

d) Concluzie

116. Poziția contrară, mai precis aplicarea neîngrădită a articolului 4 alineatul (1)

67 — A se vedea punctul 112 din prezentele concluzii.

68 — Noțiunea „goodwill” în dreptul mărcilor din Regatul Unit desemnează, de regulă, semnificația care identifică originea, respectiv percepția calității pe care o are o parte relevantă a publicului național vizat cu privire la o marcă (a se vedea Mountstephens, A./Ohly, A., citat la nota de subsol 53, p. 621).

69 — A se vedea punctul 5 din decizia de trimitere. Astfel cum declară instanța de trimitere, berea de la cele două fabrici nu este identică, în pofida identității denumirilor. Ele se deosebesc dintotdeauna în ceea ce privește gustul, prețul și prezentarea, iar consumatorilor le este în mare parte cunoscută diferența dintre ele, deși nu se poate exclude un anumit risc de confuzie.

117. Având în vedere considerațiile precedente, concluzionăm că nu este justificată nici aplicabilitatea retroactivă a articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104, nici aplicabilitatea de la data intrării în vigoare a directivei. Prin urmare, trebuie să se plece de la premisa inaplicabilității *ratione temporis* a articolului 4 alineatul (1) litera (a) din directivă pentru acțiunea principală. Astfel, în principiu, întrebările preliminare trebuie văzute ca fiind fără obiect.

2. Cu privire la abuzul de drept imputat

118. În final, este necesar să abordăm între-barea suplimentară dacă exercitarea de către AB a dreptului rezultat din articolul 4 ali-neatul (1) litera (a) din directivă în acțiunea principală trebuie să fie considerată un abuz de drept prin faptul că, numai cu o zi înainte de scurgerea termenului de toleranță de cinci ani, AB a solicitat declararea nulității mărcii al cărei titular este BB. Acest aspect nu a fost abordat în mod expres de instanța de trimitere, însă a fost totuși sugerat în considerațiile sale⁷⁰. Dimpotrivă, Republica Cehă și Re-publica Slovacă repropoază în mod expres existența unui abuz de drept din partea AB. În acest context, trebuie să ținem seama că, pentru a oferi un răspuns util la cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare, Curtea are libertatea să extragă elementele de drept comunitar care necesită o inter-pretare, având în vedere obiectul litigiului⁷¹. Considerăm că, având în vedere împrejurările specifice ale acțiunii principale, precum și supozițiile existente, trebuie să se analizeze abuzul de drept imputat.

119. Dreptul Uniunii cunoaște o noțiune de abuz de drept⁷², consacrat în jurisprudența Curții⁷³, care a ajuns să prezinte un conținut relativ clar⁷⁴. Apărută inițial în domeniul libertăților fundamentale, această noțiune a fost extinsă de Curte și la alte domenii specifi-ce ale dreptului Uniunii, fiind dezvoltată ulter-rior. Mult simplificat, prin principiul interzi-cerii practicilor abuzive trebuie să înțelegem, așadar, că „justifiabilității nu se pot prevala, în mod abuziv sau fraudulos, de normele

70 — A se vedea punctele 1, 18, 22 și 23 din decizia de trimitere.

71 — A se vedea Hotărârea din 29 noiembrie 1978, Pigs Marke-ting Board/Redmond (83/78, Rec., p. 2347, punctul 26).

72 — A se vedea, în legătură cu riscul de invocare abuzivă a dreptului la concediu anual plătit în perioadele de boală, recunoscut de dreptul comunitar la articolul 7 din Direc-tiva 2003/88, Concluziile noastre prezentate la 24 ianuarie 2008 în cauza C-520/06, Schulz-Hoff și alții (Hotărârea din 20 ianuarie 2009, C-350/06 și C-520/06, Rep., p. I-179, punctul 80). La nota de subsol 53 din concluzii am definit abuzul de drept ca fiind utilizarea unui drept într-un mod contrar scopului acestuia și care limitează posibilitatea de exercitare a unui drept existent. Aceasta înseamnă că exer-citarea unui drept recunoscut din punct de vedere formal este îngrădită prin aplicarea principiului bunei-credințe. Chiar și persoana care dispune de un drept formal, care poate fi realizat în justiție, nu poate să îl exercite în mod abuziv. A se vedea în același sens Creifelds, *Rechtswörter-buch* (edit. de Klaus Weber), ediția a 17-a, München, 2002, p. 1109, potrivit căruia exercitarea unui drept subiectiv este considerată abuzivă atunci când invocarea drep-tului este contrară bunei-credințe din motive legate de circumstanțele prezente în speță, chiar dacă este conform din punct de vedere formal legislației.

73 — A se vedea Hotărârea din 7 februarie 1979, Knoors (115/78, Rec., p. 399, punctul 25), Hotărârea din 3 octombrie 1990, Bouchoucha (C-61/89, Rec., p. I-3551, punctul 14), Hotărârea din 7 iulie 1992, Singh (C-370/90, Rec., p. I-4265, punctul 24), Hotărârea din 12 mai 1998, Kefalas și alții (C-367/96, Rec., p. I-2843, punctul 20), Hotărârea din 9 martie 1999, Centros (C-212/97, Rec., p. I-1459, punctul 24), Hotărârea din 23 martie 2000, Diamantis (C-373/97, Rec., p. I-1705, punctul 33), Hotărârea din 21 noiembrie 2002, X și Y (C-436/00, Rec., p. I-10829, punctele 41 și 45), Hotărârea din 30 septembrie 2003, Inspire Art (C-167/01, Rec., p. I-10155, punctul 136), Hotărârea din 21 februarie 2006, Halifax și alții (C-255/02, Rec., p. I-1609, punctul 68), Hotărârea din 12 septembrie 2006, Cadbury Schweppes și Cadbury Schweppes Overseas (C-196/04, Rec., p. I-7995, punctul 35), Hotărârea din 21 februarie 2008, Part Service (C-425/06, Rep., p. I-897, punctul 42), și Hotărârea din 25 iulie 2008, Metock și alții (C-127/08, Rep., p. I-6241, punctul 75).

74 — În același sens s-a exprimat și avocatul general Poiares Maduro în Concluziile sale prezentate la 28 februarie 2008 în cauza Cavallera (C-311/06, Rep., p. I-415, punctul 43 și următoarele).

comunitare”⁷⁵. În opinia Curții, dovada unei practici abuzive necesită un ansamblu de împrejurări obiective din care rezultă că, în pofida unei respectări formale a condițiilor prevăzute de reglementarea Uniunii, obiectivul urmărit de această reglementare nu a fost atins. Pe de altă parte, aceasta necesită un element subiectiv care constă în voința de a obține un avantaj rezultat din reglementarea comunitară prin crearea artificială a condițiilor necesare pentru obținerea sa⁷⁶.

120. Este adevărat că este de competența instanței de trimitere să verifice dacă elementele constitutive ale unei practici abuzive sunt întrunite în acțiunea principală⁷⁷. Dacă este cazul, Curtea, pronunțându-se asupra trimiterii preliminare, poate oferi precizări destinate să orienteze instanța națională în interpretarea pe care aceasta o va efectua⁷⁸.

75 — A se vedea Hotărârile citate la nota de subsol 73 Kefalas și alții (punctul 20), Diamantis (punctul 33), Halifax și alții (punctul 68) și Cadbury Schweppes și Cadbury Schweppes Overseas (punctul 35).

76 — A se vedea Hotărârea din 14 decembrie 2000, Emsland-Stärke (C-110/99, Rec., p. I-11569, punctele 52 și 53), și Hotărârea din 21 iulie 2005, Eichsfelder Schlachtbetrieb GmbH (C-515/03, Rec., p. I-7355, punctul 39). A se vedea de asemenea Concluziile noastre prezentate la 10 februarie 2010 în cauza Internetportal und Marketing (C-569/08, Rep., p. I-4871, punctul 113), precum și Concluziile noastre prezentate la 2 iunie 2010 în cauza Koller (C-118/09, Hotărârea din 22 decembrie 2010, Rep., p. I-13627, punctul 81).

77 — A se vedea Hotărârile Eichsfelder Schlachtbetrieb (citată la nota de subsol 76, punctul 40) și Halifax și alții (citată la nota de subsol 73, punctele 76 și 77).

78 — A se vedea Hotărârea din 17 octombrie 2002, Payroll și alții (C-79/01, Rec., p. I-8923, punctul 29), și Hotărârea Halifax și alții (citată la nota de subsol 73, punctele 76 și 77).

121. Argumentele guvernelor ceh și slovac trebuie să fie interpretate în sensul că, în opinia lor, exercitarea abuzivă a dreptului conferit de articolul 4 alineatul (1) litera (a) din directivă ar consta în faptul că AB a prezentat cererea privind declararea nulității cu privire la marca „Budweiser” înregistrată de BB cu o zi înainte de scurgerea termenului de toleranță de cinci ani, astfel încât BB a fost împiedicată să se apere împotriva cererii respective. Această argumentație nu este convingătoare, în măsura în care se întemeiază pe o premisă discutabilă, aceea că, ținând seama de un terț care de regulă utilizează ilegal o marcă identică, celui care tolerează trebuie să i se interzică să utilizeze complet termenul menționat la articolul 9 alineatul (1). Titularului trebuie să i se recunoască însă dreptul de a utiliza normele dreptului material și pe cele ale dreptului procedural în cât mai mare măsură în avantajul său, fără să i se poată reproșa un abuz de drept⁷⁹.

122. Făcând abstracție de problema analizată deja în detaliu, aceea dacă este permisă de dreptul Uniunii coexistența celor două mărci în temeiul principiului utilizării simultane, cu bună-credință, recunoscut de dreptul intern, acestei argumentații trebuie să i se opună argumentul că o acțiune care trebuie întreprinsă într-un anumit termen trebuie să poată fi realizată, în principiu, până la sfârșitul ultimei zile din cadrul termenului respectiv. Acest aspect corespunde atât principiilor

79 — A se vedea Drew, J./Priestley, H., „Anheuser-Busch and Budvar march on to the EC” în *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2010, volumul 5, nr. 2, p. 80, potrivit cărora titularul trebuie să aibă posibilitatea de utiliza în cât mai mare măsură în avantajul său normele de drept material și de drept procedural.

dreptului procedural al Uniunii⁸⁰ și al statelor sale membre⁸¹, cât și obiectivelor directivei. Astfel, încrederea titularului mărcii ulterioare că o poate utiliza fără opoziția titularului mărcii anterioare este protejată în suficientă măsură tocmai prin faptul că ordinea juridică a Uniunii prevede consecința juridică a limitării dreptului după scurgerea termenului de toleranță de cinci ani. Înainte de expirarea termenului, titularul mărcii ulterioare trebuie să se aștepte ca partea adversă să ia măsuri în orice moment. Stabilirea unei limite fixe de timp de cinci ani servește, cum s-a arătat deja, securității juridice și protejează în definitiv ambele părți prin faptul că asigură stabilitatea

juridică⁸². A se refuza titularului mărcii anterioare posibilitatea de a se prevala de dreptul său conferit de articolul 4 alineatul (1) litera (a) din directivă, cu o zi înainte de expirarea termenului de toleranță de cinci ani, ar echivala în definitiv cu a pune sub semnul întrebării valabilitatea respectivei reglementări. O abatere de la limita fixă de timp din motive de considerație, astfel cum susțin guvernele ceh și slovac, ar încălca principiul securității juridice și, de aceea, nu ar corespunde sensului dorit de autorii directivei. Prin urmare, aceste argumente trebuie să fie respinse.

123. Așadar, faptul că cererea AB de declarație a nulității mărcii ulterioare a fost prezentată cu o zi înainte de scurgerea termenului de toleranță de cinci ani nu poate fi considerată o exercitare abuzivă a dreptului conferit de articolul 4 alineatul (1) litera (a) din directivă.

80 — De exemplu, în privința transmiterii înscrisurilor către Curte prin fax sau prin alt mijloc tehnic de comunicații existent în cadrul Curții, articolul 37 alineatele (6) și (7) din Regulamentul de procedură menționează că trebuie să fie epuizat întreg termenul (a se vedea Wägenbaur, B., *EuGH Satzung und Verfahrensordnungen – Kommentar*, München, 2008, articolul 37, p. 142, punctul 8).

81 — Potrivit articolului 188 alineatul (1) din BGB (Codul civil german), un termen exprimat în zile expiră la sfârșitul ultimei zile a termenului. După cum observă în mod intemeiat Heinrichs/Palandt, *BGB Kommentar*, München, 2005, § 188, punctul 4, p. 199, un act care trebuie să aibă loc într-un anumit termen trebuie efectuat în principiu până la scurgerea ultimei zile (ora 24.00). De asemenea, Schroeter, U., „Die Fristenberechnung im Bürgerlichen Recht” în *Juristische Schulung*, 2007, p. 31, relevă că persoanei interesate îi stă complet la dispoziție și ultima zi din termenul stabilit și, de aceea, actul care trebuie îndeplinit la termen poate fi realizat și până la ora 24.00 din ultima zi a termenului. Potrivit articolului 2229 din *Code Civil* francez, prescripția intervine la sfârșitul ultimei zile din termenul de prescripție. Articolul 2228 prevede clar că termenul de prescripție trebuie să fie socotit în zile, iar nu în ore. Același aspect este reglementat și în articolul 2261 și în articolul 2260 din *Code Civil* belgian. Potrivit articolului 2962 din *Codice Civile* italian, prescripția intervine după încheierea ultimei zile din termenul de prescripție. Potrivit articolului 1961 din *Código Civil* spaniol, prescripția intervine la expirarea termenului legal.

VII — Concluzii

124. Pentru a rezuma, trebuie reținut că, în acțiunea principală, nu poate fi avută în vedere nici aplicabilitatea retroactivă a articolului

82 — A se vedea și Meyer, A., citat anterior (nota de subsol 13), p. 597, care arată că această reglementare răspunde atât intereselor individuale aferente mărcii ulterioare, cât și nevoii generale de securitate juridică.

4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104, nici aplicabilitatea respectivei dispoziții din directivă de la data intrării în vigoare a directivei. Prin urmare, nu mai este necesar să se răspundă la diferitele întrebări preliminare. Așadar, răspunsul Curții va trebui formulat în modul următor:

— Articolul 4 alineatul (1) litera (a) din directivă nu este aplicabil *ratione temporis* la o situație de fapt precum cea din acțiunea principală.

— În consecință, într-un caz de natura celui din acțiunea principală, trebuie să se determine în temeiul dreptului național dacă titularul unei mărci anterioare mai poate solicita ca unei mărci să îi fie refuzată înregistrarea sau, dacă a fost înregistrată, să fie declarată nulă, în cazul în care a avut loc o utilizare simultană, îndelungată și cu bună-credință a acestor mărci pentru produse identice.

125. În cazul în care Curtea are o altă opinie decât cea expusă în prezentele concluzii și pleacă de la premisa aplicabilității *ratione temporis* a articolului 4 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 la o situație de fapt precum cea din acțiunea principală, ar trebui să se răspundă întrebărilor preliminare după cum urmează:

— Noțiunea „toleranță” în sensul articolului 9 alineatul (1) din directivă este o noțiune

autonomă de drept al Uniunii, care trebuie interpretată uniform în toate statele membre și presupune posibilitatea pentru titularul unei mărci anterioare de a se opune utilizării unei mărci înregistrate ulterior, care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca anterioară și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, prezintă un risc de a provoca confuzie în rândul publicului.

— Nu este necesar ca titularul unei mărci anterioare să își fi înregistrat marca înainte de a putea să înceapă să „tolereze” utilizarea de către un terț a unei mărci ulterioare în statul membru respectiv. Perioada de toleranță de cinci ani, prevăzută la articolul 9 alineatul (1) din directivă, începe să curgă de la data la care titularul mărcii anterioare a luat cunoștință de utilizarea mărcii ulterioare în statul membru respectiv. Prin urmare, perioada de toleranță poate începe să curgă cel mai devreme de la data înregistrării mărcii ulterioare, în măsura în care aceasta a fost utilizată începând de la această dată, iar titularul mărcii anterioare a avut cunoștință de utilizarea sa. Perioada de toleranță poate începe să curgă și, eventual, să se încheie înainte ca titularul unei mărci anterioare să obțină înregistrarea mărcii respective.

— Articolul 4 alineatul (1) litera (a) din directivă se opune în principiu utilizării simultane, îndelungate și cu bună-credință a două mărci identice pentru produse identice de către doi titulari diferiți.

VIII — Concluzie

126. Având în vedere considerațiile precedente, propunem Curții să răspundă la întrebările preliminare adresate de Court of Appeal (England & Wales) după cum urmează:

- „1) Articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci nu este aplicabil *ratione temporis* la o situație de fapt precum cea din acțiunea principală.

- 2) În consecință, într-un caz de natura celui din acțiunea principală, trebuie să se determine în temeiul dreptului național dacă titularul unei mărci anterioare poate încă solicita ca unei mărci să îi fie refuzată înregistrarea sau, dacă a fost înregistrată, să fie declarată nulă, în cazul în care a avut loc o utilizare simultană, îndelungată și cu bună-credință a acestor mărci pentru produse identice.”