

HOTĂRÂREA CURȚII (Marea Cameră)

12 aprilie 2011*

În cauza C-235/09,

având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată în temeiul articolului 234 CE de Cour de cassation (Franța), prin decizia din 23 iunie 2009, primită de Curte la 29 iunie 2009, în procedura

DHL Express France SAS, fostă DHL International SA,

împotriva

Chronopost SA,

CURTEA (Marea Cameră),

compusă din domnul V. Skouris, președinte, domnii A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann, J.-J. Kasel și D. Šváby, președinți de cameră, doamna R. Silva de Lapuerta, domnii E. Juhász, U. Lohmus (raportor), doamna C. Toader și domnul M. Safjan, judecători,

* Limba de procedură: franceza.

avocat general: domnul P. Cruz Villalón,
grefier: domnul N. Nanchev, administrator,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 30 iunie 2010,

luând în considerare observațiile prezentate:

- pentru Chronopost SA, de A. Cléry, avocat;
- pentru guvernul francez, de domnii G. de Bergues și B. Cabouat, precum și de doamna B. Beaupère-Manokha, în calitate de agenți;
- pentru guvernul german, de domnul J. Möller și de doamna J. Kemper, în calitate de agenți;
- pentru guvernul olandez, de doamna C. Wissels, în calitate de agent;
- pentru guvernul Regatului Unit, de domnul S. Hathaway, în calitate de agent;

— pentru Comisia Europeană, de domnul H. Krämer, în calitate de agent,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 7 octombrie 2010,

pronunță prezenta

Hotărâre

- ¹ Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea articolului 98 din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 3288/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994 (JO L 349, p. 83, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 185, denumit în continuare „Regulamentul nr. 40/94”).
- ² Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între DHL Express France SAS (denumită în continuare „DHL Express France”), succesoare în drepturi a DHL International SA (denumită în continuare „DHL International”), pe de o parte, și Chronopost SA (denumită în continuare „Chronopost”), pe de altă parte, având ca obiect utilizarea de către aceasta a mărcilor comunitară și franceză WEBSHIPPING, a căror titulară este Chronopost, interzicerea acestei utilizări și măsurile coercitive care însoțesc această interdicție.

Cadrul juridic

Regulamentul nr. 40/94

- 3 Potrivit celui de al doilea, celui de al cincisprezecelea și celui de al șaisprezecelea considerent ale Regulamentului nr. 40/94:

„întrucât o acțiune a Comunității se dovedește necesară pentru realizarea obiectivelor Comunității menționate anterior; întrucât această acțiune constă în stabilirea unui sistem comunitar al mărcilor care conferă întreprinderilor dreptul de a dobândi, conform unei proceduri unice, mărci comunitare care să se bucure de o protecție uniformă și să aibă efecte pe întreg teritoriul Comunității; întrucât se aplică principiul caracterului unitar al mărcii comunitare, astfel exprimat, în cazul în care nu există o dispoziție contrară în prezentul regulament;

[...]

întrucât este indispensabil ca hotărârile privind validitatea și contrafacerea mărcilor comunitare să producă efecte și să se extindă în întreaga Comunitate, ca singură modalitate de a evita hotărâri contradictorii ale instanțelor și ale Oficiului [pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)] și de a aduce atingere caracterului unitar al mărcilor comunitare; întrucât normele Convenției de la Bruxelles privind competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială [semnată la 27 septembrie 1968 (JO 1972, L 299, p. 32), «astfel cum a fost modificată prin convențiile privind aderarea la această convenție a statelor aderente la Comunitatea Europeană» (denumită în continuare «Convenția de la Bruxelles»)], se aplică tuturor acțiunilor în justiție care se referă la mărcile comunitare, cu excepția cazurilor în care prezentul regulament derogă de la aceasta;

întrucât este necesar să se evite pronunțarea unor hotărâri contradictorii ca urmare a acțiunilor în care sunt implicate aceleași părți și care sunt formulate pentru aceleași fapte pe baza unei mărci comunitare și a unor mărci naționale paralele; întrucât, în acest scop, atunci când acțiunile sunt formulate în același stat membru, mijloacele pentru atingerea acestui obiectiv se stabilesc conform normelor procedurale interne, cărora prezentul regulament nu le aduce atingere, în timp ce, atunci când acțiunile sunt formulate în state membre diferite, apar ca fiind adecvate dispozițiile inspirate din normele privind litispendența și conexitatea din Convenția de la Bruxelles, menționată anterior”.

- 4 Articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 prevede:

„Marca comunitară are un caracter unitar. Produce aceleași efecte în întreaga Comunitate: nu poate fi înregistrată, transferată, nu poate face obiectul unei renunțări, al unei decizii de decădere din drepturi a titularului sau de anulare și utilizarea sa nu poate fi interzisă decât în cadrul Comunității. Acest principiu se aplică cu excepția cazului în care există dispoziții contrare prevăzute de prezentul regulament.”

- 5 Articolul 9 din regulamentul menționat, intitulat „Drepturi conferite de marca comunitară”, prevede la alineatul (1):

„O marcă comunitară conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să folosească, fără acordul său, în comerț:

- (a) un semn identic cu marca comunitară pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată;

(b) un semn pentru care, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca comunitară și din cauza identității sau similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de marca comunitară și de semn, există un risc de confuzie pentru public; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă;

(c) un semn identic sau similar cu marca comunitară pentru produse sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care este înregistrată marca comunitară, atunci când aceasta este de notorietate în Comunitate și când folosirea semnului fără motiv întemeiat generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii comunitare sau aduce atingere acestora.”

6 Articolul 14 din același regulament este redactat după cum urmează:

„(1) Efectele mărcii comunitare sunt reglementate exclusiv prin dispozițiile prezentului regulament. Cu privire la alte aspecte, contrafacerea unei mărci comunitare intră sub incidența legislației interne cu privire la contrafacerea unei mărci naționale în conformitate cu dispozițiile din titlul X.

[...]

(3) Normele de procedură aplicabile se stabilesc în conformitate cu dispozițiile din titlul X.”

7 Titlul X din Regulamentul nr. 40/94, intitulat „Competența și procedura în ceea ce privește acțiunile în justiție în domeniul mărcilor comunitare”, cuprinde articolele 90-104.

- 8 Potrivit articolului 90 din acest regulament, referitor la aplicarea Convenției de la Bruxelles:

„(1) Dacă prezentul regulament nu prevede altfel, dispozițiile [Convenției de la Bruxelles] se aplică procedurilor privind mărcile comunitare și cererile de înregistrare a mărcii comunitare, precum și procedurilor privind acțiunile simultane sau succesive intentate pe baza mărcilor comunitare și a mărcilor naționale.

(2) În ceea ce privește procedurile ce rezultă în urma acțiunilor și cererilor prevăzute la articolul 92:

- (a) articolul 2, articolul 4, articolul 5 alineatele (1), (3), (4) și (5) și articolul 24 din [Convenția de la Bruxelles] nu se aplică;
- (b) articolele 17 și 18 din convenția respectivă se aplică în limitele prevăzute la articolul 93 alineatul (4) din prezentul regulament;
- (c) dispozițiile titlului II din prezenta convenție care se aplică persoanelor cu domiciliul într-un stat membru se aplică de asemenea persoanelor care nu au domiciliul într-un stat membru, dar care au o unitate în acel stat.”

- 9 Articolul 91 din regulamentul menționat, intitulat „Instanțe competente în domeniul mărcilor comunitare”, prevede la alineatul (1):

„Statele membre desemnează pe teritoriul lor un număr cât mai limitat posibil de instanțe naționale de primul și al doilea grad de jurisdicție, denumite în continuare «instanțe competente în domeniul mărcilor comunitare», care au sarcina de a îndeplini funcțiile atribuite de prezentul regulament.”

- 10 Potrivit articolului 92 din același regulament, intitulat „Competență în domeniul contrafacerii și validității”:

„Instanțele competente în domeniul mărcilor comunitare au competență exclusivă:

- (a) în materia acțiunilor în contrafacere și – în cazul în care dreptul intern o permite – în materia acțiunilor privind posibila contrafacere a unei mărci comunitare;
- (b) în materia acțiunilor în constatarea inexistenței unei contrafaceri, dacă sunt prevăzute de dreptul intern;

[...]”

- 11 Articolul 93 din Regulamentul nr. 40/94, intitulat „Competență internațională”, prevede:

„(1) Sub rezerva dispozițiilor prezentului regulament, precum și a dispozițiilor [Convenției de la Bruxelles] aplicabile în temeiul articolului 90, procedurile care rezultă din acțiunile și cererile prevăzute la articolul 92 sunt aduse în fața instanțelor statului membru pe teritoriul căruia are domiciliul pârâtul sau, în cazul în care acesta nu are domiciliul într-unul dintre statele membre, în fața instanțelor statului membru pe teritoriul căruia are o unitate.

(2) În cazul în care pârâtul nu are nici domiciliul, nici unitatea pe teritoriul unui stat membru, aceste proceduri sunt aduse în fața instanțelor statului membru pe teritoriul căruia are domiciliul reclamantul sau, în cazul în care acesta nu are domiciliul într-unul dintre statele membre, în fața instanțelor statului membru pe teritoriul căruia are o unitate.

(3) În cazul în care nici reclamantul, nici pârâtul nu au un astfel de domiciliu sau o astfel de unitate, procedurile în cauză sunt aduse în fața instanțelor statului membru pe teritoriul căruia se află sediul [OAPI].

(4) Fără a aduce atingere dispozițiilor alineatelor (1), (2) și (3):

- (a) se aplică articolul 17 din [Convenția de la Bruxelles], în cazul în care părțile convin că este de competența unei alte instanțe competente în domeniul mărcilor comunitare;
- (b) se aplică articolul 18 din această convenție, în cazul în care pârâtul compare în fața unei alte instanțe competente în domeniul mărcilor comunitare.

(5) Procedurile care rezultă din acțiunile și cererile menționate la articolul 92, cu excepția acțiunilor în constatarea inexistenței unei contrafaceri a unei mărci comunitare, pot, de asemenea, să fie aduse în fața instanțelor statului membru pe teritoriul căruia a fost săvârșită fapta de contrafacere sau a fost semnalat pericolul de contrafacere [...]"

12 Articolul 94 din regulamentul menționat, intitulat „Întinderea competenței”, prevede:

„(1) O instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare a cărei competență se întemeiază pe articolul 93 alineatele (1)-(4) are competența de a hotări asupra:

- faptelor de contrafacere comise sau asupra pericolelor de contrafacere existente pe teritoriul oricărui stat membru;
- faptelor menționate la articolul 9 alineatul (3) a doua teză, comise pe teritoriul oricărui stat membru.

(2) O instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare a cărei competență se întemeiază pe articolul 93 alineatul (5) are competența de a hotări numai în privința faptelor comise sau asupra pericolelor de contrafacere existente pe teritoriul statului membru în care este situată această instanță.”

- 13 Articolul 97 din același regulament, intitulat „Legislație aplicabilă”, are următorul cuprins:

„(1) Instanțele competente în domeniul mărcilor comunitare aplică dispozițiile prezentului regulament.

(2) Pentru toate aspectele care nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, instanța competentă în domeniul mărcilor comunitare aplică dreptul său intern, inclusiv dreptul său internațional privat.

(3) Cu excepția cazurilor în care prezentul regulament prevede altfel, instanța competentă în domeniul mărcilor comunitare aplică normele de procedură aplicabile aceluiași tip de acțiuni privind o marcă națională în statul membru pe teritoriul căruia este situată instanța respectivă.”

- 14 Articolul 98 din Regulamentul nr. 40/94, intitulat „Sanțiuni”, prevede:

„(1) Atunci când o instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare constată că pârâtul a contrafăcut sau există riscul să contrafacă o marcă comunitară, aceasta dispune, cu excepția cazului în care există motive temeinice care o determină să nu acționeze astfel, printr-o ordonanță prin care i se interzice pârâtului să-și continue actele de contrafacere sau actele care prezintă riscul de contrafacere. De asemenea, în conformitate cu legislația internă, ia măsurile necesare pentru a garanta respectarea acestei interdicții.

(2) Pe de altă parte, instanța competentă în domeniul mărcilor comunitare aplică legislația statului membru, inclusiv dreptul internațional privat, în care au fost comise actele de contrafacere sau actele care prezintă riscul de contrafacere.”

Regulamentul (CE) nr. 44/2001

- 15 Potrivit articolului 68 alineatul (1), Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2001, L 12, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 3, p. 74) a înlocuit, în relațiile dintre statele membre, Convenția de la Bruxelles. Capitolul III din acest regulament cuprinde dispoziții referitoare la recunoașterea și la executarea acestor hotărâri.
- 16 Articolul 33 alineatul (1) din acest regulament, care consacră principiul recunoașterii hotărârilor, prevede că „[o] hotărâre pronunțată într-un stat membru este recunoscută în celelalte state membre fără să fie necesar să se recurgă la vreo procedură specială”.
- 17 Articolul 38 alineatul (1) din același regulament prevede:

„O hotărâre pronunțată într-un stat membru și care este executorie în statul în cauză este pusă în executare într-un alt stat membru atunci când, la cererea oricăreia dintre părțile interesate, a fost declarată executorie în statul respectiv.”

- 18 Articolul 49 din regulamentul menționat este redactat după cum urmează:

„Hotărârea străină prin care se dispune plata unor penalități cu titlu cominatoriu este executorie în statul membru solicitat numai dacă suma ce urmează să fie plătită a fost stabilită în mod definitiv de instanțe din statul membru de origine.”

Directiva 2004/48/CE

- ¹⁹ Articolul 3 din Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO L 157, p. 45, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 56, rectificare în JO L 195, p. 16) prevede sub titlul „Obligație generală” următoarele:

„(1) Statele membre prevăd măsuri, proceduri și mijloace de reparație necesare pentru a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală care intră sub incidența prezentei directive. Aceste măsuri, proceduri și mijloace de reparație trebuie să fie corecte și echitabile, nu trebuie să fie complicate în mod inutil sau costisitoare ori să presupună termene nerezonabile sau să atragă întârzieri nejustificate.

(2) Măsurile, procedurile și mijloacele de reparație trebuie să fie de asemenea eficiente, proporționale și disuasive și să fie aplicate astfel încât să se evite crearea unor obstacole în calea comerțului legal și să se ofere protecție împotriva folosirii lor abuzive.”

Acțiunea principală și întrebările preliminare

- ²⁰ Societatea Chronopost este titulară a mărcilor comunitară și franceză „WEB-SHIPPING”. Marca comunitară, depusă în octombrie 2000, a fost înregistrată la 7 mai 2003, printre altele, pentru servicii legate de logistică și de transmiterea de informații, de telecomunicații, de transport rutier, de colectare de corespondență, de ziare și de colete, precum și de gestionare a curieratului expres.

- 21 Rezultă din dosar că, întrucât a constatat că unul dintre principalii săi concurenți, și anume DHL International, utilizează semnele „WEB SHIPPING”, „Web Shipping” și/ sau „Webshipping” pentru desemnarea unui serviciu de gestionare a trimerilor expres accesibil în rețeaua internet, Chronopost a chemat în judecată această societate, la 8 septembrie 2004, printre altele, pentru contrafacerea mărcii comunitare WEB-SHIPPING, în fața tribunal de grande instance de Paris (Tribunalul de Mare Instanță din Paris) (Franța), sesizat în calitate de instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare în sensul articolului 91 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94. Prin hotărârea din 15 martie 2006, instanța menționată a constatat că DHL Express France, succesoarea în drepturi a DHL International, printre altele, a contrafăcut marca franceză WEBSHIPPING a cărei titulară este Chronopost, dar nu s-a pronunțat totuși cu privire la contrafacerea mărcii comunitare.
- 22 Potrivit deciziei de trimitere, printr-o hotărâre din 9 noiembrie 2007, cour d'appel de Paris (Curtea de Apel din Paris), statuând în calitate de instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare de al doilea grad cu privire la apelul introdus de Chronopost împotriva hotărârii menționate, a interzis, sub sancțiunea plății de penalități cu titlu cominatoriu, continuarea utilizării de către DHL Express France a semnelor „WEB-SHIPPING” și „WEB SHIPPING” pentru desemnarea unui serviciu de gestionare a curieratului expres, accesibil în special pe internet, utilizare pe care această instanță a considerat-o o atingere adusă mărcii comunitare și franceze WEBSHIPPING.
- 23 Recursul introdus de DHL Express France împotriva hotărârii menționate a fost respins prin decizia de trimitere.
- 24 Cu toate acestea, în cadrul aceleiași proceduri desfășurate la Cour de cassation (Curtea de Casație), Chronopost a formulat un recurs incident în care susține că hotărârea din 9 noiembrie 2007 încalcă articolele 1 și 98 din Regulamentul nr. 40/94, întrucât interzicerea, sub sancțiunea plății de penalități cu titlu cominatoriu, a continuării actelor de contrafacere a mărcii comunitare WEBSHIPPING, pronunțată de cour d'appel din Paris, nu se extinde la întregul teritoriu al Uniunii Europene.

25 Potrivit Cour de cassation, rezultă în mod expres din motivarea respectivei hotărâri pronunțate de cour d'appel de Paris că, deși aceasta nu se pronunță expres în dispoziitiv cu privire la cererea prin care se urmărește ca interdicția sub sancțiunea plății de penalități cu titlu cominatoriu pronunțată de această din urmă instanță să se extindă la întregul teritoriu al Uniunii, această interdicție sub sancțiunea plății de penalități cu titlu cominatoriu trebuie înțeleasă ca fiind referitoare numai la teritoriul francez.

26 Având îndoieli în privința interpretării, în acest context, a articolului 98 din Regulamentul nr. 40/94, Cour de cassation a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Articolul 98 din [R]egulament[ul] [nr. 40/94] trebuie interpretat în sensul că interdicția pronunțată de o instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare are efect de plin drept pe întregul teritoriu al [Uniunii]?

2) În cazul unui răspuns negativ, instanța are dreptul să extindă în mod specific această interdicție asupra teritoriului altor state în care sunt comise faptele de contrafacere sau în care există riscul contrafacerii?

3) În unul sau în altul dintre cazuri, măsurile coercitive pe care instanța le-a dispus, în temeiul dreptului său național, în plus față de interdicția pe care o pronunță sunt aplicabile pe teritoriul statelor membre în care ar produce efecte această interdicție?

4) În caz contrar, instanța poate pronunța o astfel de măsură coercitivă, similară sau diferită de cea pe care aceasta o adoptă în temeiul dreptului său național, prin aplicarea dreptului național al statelor în [care] ar produce efecte această interdicție?”

Cu privire la întrebările preliminare

Considerații introductive

- ²⁷ Articolul 98 din Regulamentul nr. 40/94 privește, astfel cum rezultă din titlul său, sancțiunile în materie de contrafacere a unei mărci comunitare.
- ²⁸ Prima teză a alineatului (1) al acestui articol prevede că, atunci când constată că există acte de contrafacere sau acte care prezintă riscul de contrafacere a unei mărci comunitare, instanța competentă în domeniul mărcilor comunitare sesizată dispune printr-o ordonanță interzicerea continuării unor astfel de acte. A doua teză a aceluiași alineat prevede că această instanță este obligată să ia, în conformitate cu legislația internă, măsurile necesare pentru a garanta respectarea acestei interdicții.
- ²⁹ Potrivit alineatului (2) al articolului 98 menționat, instanța competentă în domeniul mărcilor comunitare aplică, „[p]e de altă parte, [...] legislația statului membru, inclusiv dreptul internațional privat, în care au fost comise actele de contrafacere sau actele care prezintă riscul de contrafacere”.
- ³⁰ Rezultă din termenii introductivi ai acestui alineat (2), interpretat în lumina titlului articolului 98 menționat, precum și din diversele versiuni lingvistice ale acestei dispoziții, printre care versiunile germană („in Bezug auf alle anderen Fragen”), franceză („par ailleurs”), spaniolă („por otra parte”), italiană („negli altri casi”) și engleză („in all other respects”), că acest alineat nu se referă la măsurile coercitive prevăzute

la alineatul (1) al aceluiași articol, care sunt măsuri necesare pentru a garanta respectarea unei interdicții de a continua acte de contrafacere.

- 31 Întrucât întrebările adresate de instanța de trimitere se referă numai la interdicția de a continua actele de contrafacere sau actele care prezintă riscul de contrafacere și la măsurile coercitive prin care se urmărește garantarea respectării acestei interdicții, trebuie, prin urmare, să se considere că aceste întrebări se referă la interpretarea articolului 98 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94.

Cu privire la prima întrebare

- 32 Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă articolul 98 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 trebuie interpretat în sensul că interdicția de a continua actele de contrafacere sau actele care prezintă riscul de contrafacere a unei mărci comunitare, pronunțată de o instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare, produce efecte de plin drept pe întregul teritoriu al Uniunii.
- 33 Trebuie să se arate că domeniul de aplicare teritorial al unei interdicții de a continua actele de contrafacere sau actele care prezintă riscul de contrafacere a unei mărci comunitare, în sensul articolului 98 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, este determinat atât de competența teritorială a instanței competente în domeniul mărcilor comunitare care dispune această interdicție, cât și de întinderea teritorială a dreptului exclusiv al titularului unei mărci comunitare, căruia i s-a adus atingere prin contrafacere sau prin riscul de contrafacere, astfel cum rezultă această întindere din Regulamentul nr. 40/94.

- 34 În ceea ce privește, pe de o parte, competența teritorială a instanței competente în domeniul mărcilor comunitare, trebuie să se arate mai întâi că, în temeiul articolului 14 alineatele (1) și (3) din Regulamentul nr. 40/94, contrafacerea unei mărci comunitare intră sub incidența legislației interne cu privire la contrafacerea unei mărci naționale în conformitate cu dispozițiile din titlul X din acest regulament. Normele de procedură aplicabile se stabilesc în conformitate cu dispozițiile din titlul X, intitulat „Competența și procedura în ceea ce privește acțiunile în justiție în domeniul mărcilor comunitare”, care cuprinde articolele 90-104 din regulament.
- 35 Potrivit articolului 92 litera (a) din regulamentul menționat, instanțele competente în domeniul mărcilor comunitare au competență exclusivă în materia acțiunilor în contrafacere și – în cazul în care dreptul intern o permite – în materia acțiunilor privind riscul de contrafacere a unei mărci comunitare.
- 36 În speță, rezultă din observațiile scrise depuse la Curte de Chronopost că instanța competentă în domeniul mărcilor comunitare a fost sesizată în temeiul articolului 93 alineatele (1)-(4) din Regulamentul nr. 40/94. Potrivit aceluiași observații, cererea de a se dispune încetarea contrafacerii sau a riscului de contrafacere nu se întemeiază pe alineatul (5) al aceluiași articol.
- 37 În temeiul articolului 93 alineatele (1)-(4) din Regulamentul nr. 40/94 coroborat cu articolul 94 alineatul (1) din acesta, instanța competentă în domeniul mărcilor comunitare, care este instituită, în conformitate cu articolul 91 din acest regulament, pentru protejarea drepturilor conferite de o marcă comunitară, este competentă, printre altele, să judece fapte de contrafacere comise sau pericolele de contrafacere existente pe teritoriul oricărui stat membru.

- 38 Prin urmare, o instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare, precum cea sesizată în acțiunea principală, este competentă să judece fapte de contrafacere comise sau pericolele de contrafacere existente pe teritoriul unuia sau al mai multor state membre, chiar al tuturor acestor state. Așadar, competența sa se poate extinde la întregul teritoriu al Uniunii.
- 39 Pe de altă parte, dreptul exclusiv al titularului unei mărci comunitare, conferit în temeiul Regulamentului nr. 40/94, se extinde, în principiu, la întregul teritoriu al Uniunii, pe care mărcile comunitare se bucură de o protecție uniformă și produc efecte.
- 40 Astfel, în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) din regulamentul menționat, marca comunitară are un caracter unitar. Producând aceleași efecte în întreaga Uniune, marca comunitară nu poate, potrivit acestei dispoziții, să fie înregistrată, transferată, nu poate face obiectul unei renunțări, al unei decizii de decădere din drepturi a titularului sau de anulare și utilizarea sa nu poate fi interzisă decât în cadrul Uniunii. Acest principiu se aplică cu excepția cazului în care există dispoziții contrare prevăzute de același regulament.
- 41 În plus, din al doilea considerent al Regulamentului nr. 40/94 rezultă că obiectivul urmărit de acesta constă în stabilirea unui sistem comunitar al mărcilor care să se bucure de o protecție uniformă și să aibă efecte pe întreg teritoriul Uniunii.
- 42 Caracterul unitar al mărcii comunitare rezultă și din al cincisprezecelea și din al șaisprezecelea considerent ale aceluiași regulament. Potrivit acestora, pe de o parte, este indispensabil ca hotărârile privind validitatea și contrafacerea mărcilor comunitare să producă efecte și să se extindă în întreaga Uniune, ca singură modalitate de a evita atât hotărâri contradictorii ale instanțelor și ale OAPI, cât și atingeri aduse

caracterului unitar al mărcilor comunitare, iar, pe de altă parte, este necesar să se evite pronunțarea unor hotărâri contradictorii ca urmare a acțiunilor în care sunt implicate aceleași părți și care sunt formulate pentru aceleași fapte pe baza unei mărci comunitare și a unor mărci naționale paralele.

⁴³ În plus, Curtea a statuat deja, la punctul 60 din Hotărârea din 14 decembrie 2006, Nokia (C-316/05, Rec., p. I-12083), că obiectivul urmărit de articolul 98 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 este de a proteja în mod uniform, pe întreg teritoriul Uniunii, dreptul conferit de marca comunitară împotriva riscului de contrafacere.

⁴⁴ Pentru garantarea acestei protecții uniforme, interdicția de a continua actele de contrafacere sau actele care prezintă riscul de contrafacere, pronunțată de o instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare, trebuie, așadar, în principiu, să se extindă la întregul teritoriu al Uniunii.

⁴⁵ Astfel, dacă domeniul de aplicare teritorial al acestei interdicții ar fi, dimpotrivă, limitat la teritoriul statului membru pentru care această instanță a constatat existența actului de contrafacere sau a riscului de contrafacere sau numai la teritoriul statelor membre care au ocazionat o astfel de constatare, ar exista riscul ca autorul contrafacerii să reînceapă exploatarea semnului respectiv într-un stat membru pentru care nu a fost pronunțată interdicția. În plus, noile proceduri jurisdicționale pe care titularul mărcii comunitare ar fi obligat să le inițieze ar crește, în mod proporțional cu acestea, riscul unor decizii contradictorii privind marca comunitară vizată, în special din cauza aprecierii factuale a riscului de confuzie. Or, o astfel de consecință contravine atât obiectivului protecției uniforme a mărcii comunitare urmărit de Regulamentul nr. 40/94, cât și caracterului unitar al acesteia, astfel cum sunt amintite la punctele 40-42 din prezenta hotărâre.

46 Cu toate acestea, domeniul de aplicare teritorial al interdicției poate fi restrâns în anumite cazuri. Astfel, dreptul exclusiv al titularului mărcii comunitare, prevăzut la articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, este acordat cu scopul de a permite acestui titular să își protejeze interesele specifice ca atare, cu alte cuvinte, să asigure că această marcă își poate îndeplini propriile funcții. În consecință, exercitarea acestui drept trebuie să fie rezervată pentru cazurile în care utilizarea semnului de către un terț aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii (a se vedea în acest sens Hotărârea din 23 martie 2010, Google France și Google, C-236/08-C-238/08, Rep., p. I-2417, punctul 75 și jurisprudența citată).

47 După cum a arătat Comisia Europeană, rezultă că dreptul exclusiv al titularului unei mărci comunitare și, prin urmare, întinderea teritorială a acestui drept nu pot depăși ceea ce acesta permite titularului său pentru a proteja marca pe care o deține, și anume interzicerea numai a oricărei utilizări care poate aduce atingere funcțiilor mărcii. Actele sau actele viitoare ale părâtului, mai exact persoana autoare a utilizării incriminate a mărcii comunitare, care nu constituie o atingere adusă funcțiilor mărcii comunitare, nu pot face, prin urmare, obiectul unei interdicții.

48 Așadar, dacă instanța competentă în domeniul mărcilor comunitare sesizată în condiții similare celor din acțiunea principală constată că actele de contrafacere sau actele care prezintă riscul de contrafacere a unei mărci comunitare se limitează numai la un stat membru sau la o parte din teritoriul Uniunii, în special întrucât autorul cererii de interdicție a restrâns sfera teritorială a acțiunii sale în cadrul exercitării prerogativei sale discreționare de a determina întinderea acțiunii pe care o introduce sau întrucât părâtul face dovada că utilizarea semnului respectiv nu aduce atingere sau nu poate aduce atingere funcțiilor mărcii, printre altele, din motive lingvistice, această instanță trebuie să limiteze domeniul de aplicare teritorial al interdicției pe care o pronunță.

49 În final, trebuie să se precizeze că domeniul de aplicare teritorial al unei interdicții de a continua acte de contrafacere sau acte care prezintă riscul de contrafacere a unei

mărci comunitare se poate extinde la întregul teritoriu al Uniunii. În schimb, în temeiul articolului 90 din Regulamentul nr. 40/94, referitor la aplicarea Convenției de la Bruxelles, coroborat cu articolul 33 alineatul (1) din Regulamentul nr. 44/2001, celelalte state membre sunt, în principiu, obligate să recunoască și să execute hotărârea judecătorească, conferindu-i astfel un caracter transfrontalier.

- 50 Prin urmare, trebuie să se răspundă la prima întrebare că articolul 98 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 trebuie interpretat în sensul că domeniul de aplicare al interdicției de a continua acte de contrafacere sau acte care prezintă riscul de contrafacere a unei mărci comunitare, pronunțată de o instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare a cărei competență se întemeiază pe articolul 93 alineatele (1)-(4) și pe articolul 94 alineatul (1) din acest regulament, se extinde, în principiu, la întregul teritoriu al Uniunii.

Cu privire la a doua întrebare

- 51 Având în vedere răspunsul dat la prima întrebare, nu este necesar să se răspundă la a doua întrebare adresată de instanța de trimitere.

Cu privire la a treia și la a patra întrebare

- 52 Prin intermediul celei de a treia și al celei de a patra întrebări, care trebuie analizate împreună, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 98 alineatul (1) a doua teză din Regulamentul nr. 40/94 trebuie interpretat în sensul că

o măsură coercitivă, precum plata unor penalități cu titlu cominatoriu, dispusă de o instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare în temeiul dreptului său intern în scopul de a garanta respectarea unei interdicții de a continua acte de contrafacere sau acte care prezintă riscul de contrafacere pe care a pronunțat-o, poate produce efecte în alte state membre decât cel căruia îi aparține această instanță, la care se extinde domeniul de aplicare teritorial al unei astfel de interdicții. În cazul unui răspuns negativ, instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă instanța competentă în domeniul mărcilor comunitare poate pronunța o astfel de măsură, asemănătoare sau diferită de cea pe care o adoptă în temeiul dreptului său intern, prin aplicarea dreptului intern al statului membru la al cărui teritoriu se extinde domeniul de aplicare al interdicției menționate.

53 În această privință, trebuie, pe de o parte, să se amintească faptul că, referitor la dreptul aplicabil măsurilor coercitive, Curtea a statuat deja că instanța competentă în domeniul mărcilor comunitare sesizată trebuie să aleagă dintre măsurile prevăzute de legislația statului membru căruia îi aparține pe cele necesare pentru a garanta respectarea interdicției pe care a dispus-o (Hotărârea Nokia, citată anterior, punctul 49).

54 Pe de altă parte, trebuie să se arate că măsurile coercitive dispuse de instanța competentă în domeniul mărcilor comunitare în temeiul dreptului intern al statului membru căruia îi aparține pot îndeplini obiectivul pentru care sunt adoptate, și anume să garanteze respectarea interdicției pentru asigurarea unei protecții efective pe teritoriul Uniunii a dreptului conferit de marca comunitară împotriva riscului de contrafacere (a se vedea în acest sens Hotărârea Nokia, citată anterior, punctul 60), numai dacă produc efecte pe același teritoriu pe care însăși hotărârea judecătorească de interdicție produce efecte.

55 În cauza principală, decizia de interzicere, astfel cum a fost dispusă de instanța competentă în domeniul mărcilor comunitare, a fost însoțită de obligarea la plata unor penalități cu titlu cominatoriu în temeiul dreptului intern. Pentru ca măsura coercitivă menționată să producă efecte pe teritoriul altui stat membru decât cel căruia îi aparține instanța care a dispus măsura respectivă, o instanță din acest alt stat

membru care ar fi sesizată în această privință trebuie, în conformitate cu prevederile capitolului III din Regulamentul nr. 44/2001, să o recunoască și să o execute potrivit normelor și modalităților prevăzute de dreptul intern al acestui din urmă stat.

- 56 În cazul în care dreptul intern al statului membru solicitat să recunoască și să execute decizia instanței competente în domeniul mărcilor comunitare nu prevede nicio măsură coercitivă analogă celei dispuse de instanța competentă în domeniul mărcilor comunitare care a pronunțat o interdicție de continuare a actelor de contrafacere sau a actelor care prezintă riscul de contrafacere și care a asociat acestei interdicții o astfel de măsură pentru a-i garanta respectarea, instanța din acest stat membru sesizată trebuie, astfel cum a arătat avocatul general la punctul 67 din concluzii, să realizeze obiectivul urmărit de respectiva măsură recurând la dispozițiile relevante din dreptul său intern care sunt de natură să garanteze în mod echivalent respectarea interdicției pronunțate inițial.
- 57 Astfel, această obligație de realizare a obiectivului urmărit de măsura menționată constituie prelungirea obligației impuse instanțelor competente în domeniul mărcilor comunitare de a lua măsuri coercitive atunci când pronunță o decizie de interdicție a continuării actelor de contrafacere sau a actelor care prezintă riscul de contrafacere. În lipsa acestor obligații corelate, o asemenea interdicție ar putea să nu fie însoțită de măsuri necesare pentru a-i garanta respectarea, astfel încât ar fi, în mare măsură, lipsită de efect disuasiv (a se vedea în acest sens Hotărârea Nokia, citată anterior, punctele 58 și 60).
- 58 În această privință, trebuie amintit că, în aplicarea principiului cooperării loiale prevăzut la articolul 4 alineatul (3) al doilea paragraf TUE, instanțele din statele membre sunt cele care trebuie să asigure protecția jurisdicțională a drepturilor pe care justițiabilii le au în temeiul dreptului Uniunii (a se vedea în acest sens Hotărârea din 13 martie 2007, Unibet, C-432/05, Rep., p. I-2271, punctul 38 și jurisprudența citată). În temeiul aceleiași dispoziții, statele membre adoptă orice măsură generală sau specială pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor care decurg din tratate sau care rezultă din actele instituțiilor Uniunii. În special, în temeiul articolului 3 din Directiva 2004/48, statele membre sunt obligate să prevadă măsurile, procedurile și mijloacele

de reparație necesare pentru a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală care intră sub incidența acestei directive, între care figurează, printre altele, dreptul titularilor de mărci. Potrivit alineatului (2) al aceluiași articol 3, aceste măsuri, proceduri și mijloace de reparație trebuie să fie eficiente, proporționale, precum și disuasive și să fie aplicate astfel încât să se evite crearea unor obstacole în calea comerțului legal și să se ofere protecție împotriva folosirii lor abuzive.

- 59 Având în vedere cele ce precedă, trebuie să se răspundă la cea de a treia și la cea de a patra întrebare că articolul 98 alineatul (1) a doua teză din Regulamentul nr. 40/94 trebuie interpretat în sensul că o măsură coercitivă, precum plata unor penalități cu titlu cominatoriu, dispusă de o instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare în temeiul dreptului său intern în scopul de a garanta respectarea interdicției de a continua acte de contrafacere sau acte care prezintă riscul de contrafacere pe care a pronunțat-o, produce efecte în alte state membre decât cel căruia îi aparține această instanță, la care se extinde domeniul de aplicare teritorial al unei astfel de interdicții, în condițiile prevăzute în capitolul III din Regulamentul nr. 44/2001 în ceea ce privește recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești. În cazul în care dreptul intern al unuia dintre aceste alte state membre nu prevede nicio măsură coercitivă analogă celei pronunțate de instanța menționată, obiectivul avut în vedere de această din urmă măsură va trebui urmărit de instanța competentă din acest stat membru prin recurgerea la dispozițiile relevante din dreptul său intern care sunt de natură să garanteze în mod echivalent respectarea interdicției menționate.

Cu privire la cheltuielile de judecată

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

Pentru aceste motive, Curtea (Marea Cameră) declară:

- 1) **Articolul 98 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 3288/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994, trebuie interpretat în sensul că domeniul de aplicare al interdicției de a continua acte de contrafacere sau acte care prezintă riscul de contrafacere a unei mărci comunitare, pronunțată de o instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare a cărei competență se întemeiază pe articolul 93 alineatele (1)-(4) și pe articolul 94 alineatul (1) din acest regulament, se extinde, în principiu, la întregul teritoriu al Uniunii Europene.**
- 2) **Articolul 98 alineatul (1) a doua teză din Regulamentul nr. 40/94, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul nr. 3288/94, trebuie interpretat în sensul că o măsură coercitivă, precum plata unor penalități cu titlu cominatoriu, dispusă de o instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare în temeiul dreptului său intern în scopul de a garanta respectarea interdicției de a continua acte de contrafacere sau acte care prezintă riscul de contrafacere pe care a pronunțat-o, produce efecte în alte state membre decât cel căruia îi aparține această instanță, la care se extinde domeniul de aplicare teritorial al unei astfel de interdicții, în condițiile prevăzute în capitolul III din Regulamentul nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială în ceea ce privește recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești. În cazul în care dreptul intern al unuia dintre aceste alte state membre nu prevede nicio măsură coercitivă analogă celei pronunțate de instanța menționată, obiectivul avut în vedere de această din urmă măsură va trebui urmărit de instanța competentă din acest stat membru prin recurgerea la dispozițiile relevante din dreptul său intern care sunt de natură să garanteze în mod echivalent respectarea interdicției menționate.**

Semnături