



## Repertoriul jurisprudenței

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL  
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA  
 prezentate la 20 iunie 2017<sup>1</sup>

**Cauza C-425/16**

**Hansruedi Raimund  
împotriva  
Michaela Aigner**

[cerere de decizie preliminară formulată de Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă, Austria)]

„Procedură preliminară – Proprietate intelectuală și industrială – Marcă a Uniunii Europene –  
Relația dintre o acțiune în contrafacere și o cerere reconvențională în nulitate”

1. Litigiul care a condus la această trimitere preliminară se desfășoară între doi comercianți de produse (preparate pe bază de plante pentru băuturi alcoolice tari) similare, dacă nu identice, care poartă aceeași denumire, „Baucherlwärmer”. În plus, unul dintre produse este protejat de o marcă a Uniunii înregistrată la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)<sup>2</sup>.
2. Titularul semnului distinctiv respectiv (domnul Hansruedi Raimund) a introdus o acțiune în contrafacerea mărcii sale, întrucât a considerat că doamna Michaela Aigner, care își vindea produsele sub aceeași denumire, a încălcat drepturile rezultate din protecția conferită prin înregistrare.
3. Doamna Aigner a formulat întâmpinare, invocând excepția<sup>3</sup> nulității mărcii și, doi ani mai târziu<sup>4</sup>, aceasta a introdus o cerere reconvențională. Prin intermediul celor două acte procedurale, doamna Aigner i-a imputat domnului Raimund că a solicitat înregistrarea semnului „Baucherlwärmer” cu rea-credință, deoarece aceasta îl utiliza deja înainte ca el să obțină dreptul de proprietate industrială.
4. Litigiul a determinat inițierea a două proceduri cu care au fost sesizate, în primă instanță, tribunalul austriac competent în domeniul mărcilor Uniunii [Handelsgericht Wien (Tribunalul Comercial din Viena, Austria)] și, în apel, Oberlandesgericht Wien (Tribunalul Regional Superior din Viena). Cererea reconvențională este pendinte în primă instanță, în timp ce în procedura în contrafacerea mărcii au fost pronunțate hotărâri în primă instanță și în apel. Aceasta din urmă este cea cu privire la care trebuie să se pronunțe Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă, Austria) în recurs.
5. Concret, Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă, Austria) trebuie să stabilească dacă hotărârea în procedura în contrafacerea mărcii s-ar putea pronunța în mod valid înainte de pronunțarea unei hotărâri privind cererea reconvențională. Pentru a-și elimina îndoielile în acest sens, instanța menționată adresează mai multe întrebări preliminare Curții, care trebuie să se pronunțe cu privire la

1 Limba originală: spaniola.

2 Denumit în continuare și „Oficiul”.

3 Vom utiliza termenul „excepție” în sens procedural, acesta provenind din termenul în limba latină „exceptio”, prin care pârâtul se opunea acțiunii introduse de reclamant.

4 Astfel cum susține domnul Raimund.

domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 207/2009<sup>5</sup> în lumina a doi factori relevanți: a) prezumția de validitate a mărcilor Uniunii și b) interacțiunea dintre acțiunile în contrafacerea mărcilor respective și eventualele cereri reconvenționale în nulitate care pot fi introduse de pârâți împotriva celor dintâi.

## I. Cadrul normativ: Regulamentul nr. 207/2009

6. Conform considerentului (16) al acestuia:

„Este indispensabil ca deciziile privind validitatea și contrafacerea mărcilor [Uniunii] să producă efecte și să se extindă în întreaga Comunitate, ca singură modalitate de a evita hotărâri contradictorii ale instanțelor și ale Oficiului și de a aduce atingere caracterului unitar al mărcilor [Uniunii]. [...]”

7. În considerentul (17) se arată că:

„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 [a Uniunii] și a unor mărci naționale paralele. [...]”

8. Printre dispozițiile generale ale titlului I, articolul 1 alineatul (2) prevede:

„(2) Marca [Uniunii] are un caracter unitar. Aceasta 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 nulitate și, respectiv, utilizarea sa nu poate fi interzisă, decât cu efect în întreaga Comunitate. Acest principiu se aplică cu excepția cazului în care se prevede altfel prin prezentul regulament.”

9. În titlul VI, referitor la renunțare, decădere și nulitate, secțiunea 3 reglementează cauzele de nulitate a mărcilor Uniunii Europene, iar articolul 52 din aceasta prevede cauzele de nulitate absolută, în sensul prezentei cauze, după cum urmează:

„(1) Se declară nulitatea mărcii [Uniunii], ca urmare a unei cereri depuse la Oficiu sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere:

(a) atunci când marca [Uniunii] a fost înregistrată contrar dispozițiilor articolului 7;

(b) atunci când solicitantul era de rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

[...]”

5 Regulamentul Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1). Acesta a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 al Comisiei privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (JO 2015, L 341, p. 21) (denumit în continuare „Regulamentul 2015/2424”). Cu toate acestea, Regulamentul 2015/2424 nu este aplicabil *ratione temporis* în prezentul litigiu, fără a se aduce atingere utilității sale din punct de vedere interpretativ.

10. Articolul 53 face referire la cauzele de nulitate relativă, în sensul prezentei cauze, după cum urmează:

„(1) Marca [Uniunii] este declarată nulă, ca urmare a unei cereri depuse la Oficiu sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere:

[...]

(c) atunci când există un drept anterior menționat la articolul 8 alineatul (4) și când se îndeplinesc condițiile menționate la acel alineat.

[...]”

11. Titlul X („Competența și procedura în ceea ce privește acțiunile în justiție în domeniul mărcilor [Uniunii]”) conține în secțiunea 2, care vizează litigiile privind contrafacerea și validitatea mărcilor Uniunii, articolul 95 alineatul (1), care prevede:

„(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 [Uniunii]», care au sarcina de a îndeplini funcțiile atribuite de prezentul regulament.”

12. Conform articolului 96 („Competență în domeniul contrafacerii și validității”):

„Instanțele competente în domeniul mărcilor [Uniunii] 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 [a Uniunii];

[...]

(d) în materia cererilor reconvenționale de decădere sau în nulitatea mărcii [Uniunii] menționate la articolul 100.”

13. Articolul 99 („Prezumția de validitate – Apărare pe fond”) prevede:

„(1) Instanțele competente în domeniul mărcilor [Uniunii] consideră marca [Uniunii] valabilă, în afară de cazul în care pârâtul îi contestă validitatea printr-o cerere reconvențională de decădere sau în nulitate.

(2) Validitatea unei mărci [a Uniunii] nu poate fi contestată printr-o acțiune în constatarea inexistenței unei contrafaceri.

(3) În acțiunile menționate la articolul 96 literele (a) și (c)<sup>[6]</sup>, excepția de decădere sau de nulitate a mărcii [Uniunii], prezentată pe o altă cale decât cererea reconvențională, este admisibilă în măsura în care pârâtul pune în evidență că titularul mărcii [Uniunii] ar putea fi decăzut din drepturi pentru utilizare insuficientă sau că marca ar putea fi declarată nulă pentru motivul existenței unui drept anterior al pârâtului.”

6 Litera (c) a articolului respectiv face referire la acțiunea în despăgubire prevăzută la articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009, care nu prezintă interes în prezentul litigiu.

14. Articolul 100 prevede:

- „(1) Cererea reconvențională de decădere sau în nulitate nu se poate întemeia decât pe cauzele de decădere sau de nulitate prevăzute de prezentul regulament.
- (2) O instanță competentă în domeniul mărcilor [Uniunii] respinge o cerere reconvențională de decădere sau în nulitate, în cazul în care o hotărâre a Oficiului între aceleași părți cu privire la o cerere având același obiect și aceeași cauză a devenit deja definitivă.

[...]”

15. În cazul conexării cauzelor între instanțe sau între o instanță competentă în domeniul mărcilor Uniunii și EUIPO, articolul 104 prevede:

- „(1) Cu excepția cazului în care există motive întemeiate pentru a continua procedura, o instanță competentă în domeniul mărcilor [Uniunii] sesizată printr-o acțiune menționată la articolul 96, cu excepția unei acțiuni în constatarea inexistenței contrafacerii, suspendă pronunțarea din proprie inițiativă după audierea părților sau la cererea uneia dintre părți și după audierea celorlalte părți, atunci când validitatea mărcii [Uniunii] este deja contestată printr-o cerere reconvențională în fața unei alte instanțe competente în domeniul mărcilor [Uniunii] sau atunci când s-a depus deja la Oficiu o cerere de revocare sau în nulitate.
- (2) Cu excepția cazului în care nu există motive speciale de a continua procedura, Oficiul sesizat printr-o cerere de revocare sau în nulitate suspendă pronunțarea din proprie inițiativă, după audierea părților sau la cererea uneia dintre părți și după audierea celorlalte părți, atunci când validitatea mărcii este contestată printr-o cerere reconvențională în fața unei instanțe competente în domeniul mărcilor [Uniunii]. [...]”

## II. Situația de fapt care stă la baza litigiului și întrebările preliminare

### A. Situația de fapt<sup>7</sup>

16. În anii '80 și '90 ai secolului trecut, tatăl doamnei Aigner se ocupa cu comercializarea, printre alte produse, a plantelor și a preparatelor din condimente și plante, pe care le vindea în magazinul său, precum și în mod ambulant în târguri, în piețe și pe stradă.

17. În anul 2000, doamna Aigner a preluat afacerea tatălui sub denumirea comercială „Kräuter Paul” („Plafarul Paul”) și vinde în special un amestec de plante destinat macerării în alcool tare, denumit „Baucherlwärmer”<sup>8</sup>.

18. Domnul Raimund a lucrat cu tatăl doamnei Aigner până în anul 1998, când a devenit concurentul acestuia din urmă. Domnul Raimund comercializează un preparat pe bază de condimente sub denumirea comercială „Bergmeister”, pentru care, începând cu anul 2000, folosește și denumirea „Baucherlwärmer” și care are aceeași întrebuintare și aceleași proprietăți și efecte ca cele ale rivalului său.

<sup>7</sup> Situația de fapt prezentată rezultă din ordonanța de trimitere și din documentele existente la dosar. În mod logic, revine instanței de trimitere sarcina de a le reține în mod definitiv pe cele pe care le consideră suficient dovedite.

<sup>8</sup> Preparatul se amestecă cu acest tip de băuturi alcoolice, creând o senzație de căldură în stomac din care rezultă denumirea sa, având în vedere că traducerea literală a semnului ar fi „stomacuri fierbinți”.

19. La 28 aprilie 2006, domnul Raimund, pentru a asigura caracterul exclusiv al drepturilor asupra semnului, a obținut înregistrarea mărcii (verbale) a Uniunii „Baucherlwärmer” pentru clasele 5, 29, 30 și 33 din Aranjamentul de la Nisa<sup>9</sup>, cu prioritate de la 17 mai 2005, dată la care s-a formulat cererea.

20. Potrivit domnului Raimund, în luna iulie 2006, în cadrul unui târg din Waldviertel (Austria Inferioară) și al altor piețe din regiunea Austriei Superioare și din Salzburg, a constatat că doamna Aigner oferea și vindea produsul său sub denumirea „Baucherlwärmer”.

21. Domnul Raimund a considerat că doamna Aigner i-a încălcat drepturile care decurg din marca Uniunii, astfel încât a introdus o acțiune în contrafacerea mărcii împotriva ei la Handelsgericht Wien (Tribunalul Comercial din Viena, Austria), care acționează în această țară în calitate de instanță de prim grad competentă în domeniul mărcilor Uniunii.

## **B. Istoricul procedural al litigiului**

22. În procedura privind încălcarea dreptului său de marcă, domnul Raimund a solicitat obligarea doamnei Aigner la: a) încetarea utilizării semnului „Baucherlwärmer” pentru produsele și serviciile din clasele menționate (acțiune în încetare), ii) retragerea din circulație a oricărui produs sau act în care s-a concretizat încălcarea dreptului de marcă (acțiune în înlăturare)<sup>10</sup> și iii) publicarea hotărârii (acțiune în diseminare).

23. Doamna Aigner a invocat în apărarea sa, printre alte motive, faptul că domnul Raimund a dobândit cu rea-credință și prin mijloace imorale dreptul asupra mărcii Uniunii. Ulterior, în temeiul aceluiași argumente, aceasta a introdus o cerere reconvențională în nulitatea mărcii înregistrate de domnul Raimund.

24. În primă instanță, Handelsgericht Wien (Tribunalul Comercial din Viena) a suspendat procedura privind cererea reconvențională până la pronunțarea unei hotărâri definitive în procedura în contrafacerea mărcii.

25. Cu toate acestea, Oberlandesgericht Wien (Tribunalul Regional Superior din Viena) a revocat suspendarea ca urmare a apelului declarat, astfel încât cererea reconvențională este pendinte în primă instanță<sup>11</sup>, nepronunțându-se o hotărâre până în prezent. În schimb, acțiunea în contrafacere a fost respinsă de instanța de prim grad la 17 mai 2015, constatându-se reaua-credință a domnului Raimund atunci când a solicitat înregistrarea mărcii, astfel cum a susținut doamna Aigner.

26. Instanța de apel a confirmat hotărârea primei instanțe prin hotărârea din 5 octombrie 2015. În opinia sa, articolul 99 din Regulamentul nr. 207/2009 prevede că, în litigiile privind contrafacerea mărcii, pârâtul poate invoca reaua-credință a titularului (solicitant la momentul respectiv) al semnului respectiv, dacă acesta dintâi contestă prin cerere reconvențională validitatea mărcii înregistrate, chiar dacă cererea respectivă nu a fost încă soluționată. Prin urmare, a fost respectată cerința prevăzută la articolul 99 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009.

<sup>9</sup> Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, în versiunea revizuită și modificată.

<sup>10</sup> Cu toate că ordonanța de trimitere se referă la acțiunea în înlăturare („Beseitigung”), din documentele din procedură furnizate de Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă), în special din hotărârea atacată la această instanță, reiese că domnul Raimund a introdus de asemenea acțiune în distrugere („Vernichtung”).

<sup>11</sup> Din documentele trimise de instanța de trimitere pare să rezulte că acțiunea în contrafacerea mărcii și cererea reconvențională sunt introduse la complete de judecată distincte din cadrul Handelsgericht Wien (Tribunalul Comercial din Viena), probabil ca urmare a decalajului de doi ani dintre acțiunea în contrafacere și cererea reconvențională, astfel cum menționează domnul Raimund în întâmpinarea sa. În orice caz, nu reiese că respectivele cauze au fost conexe.

27. Potrivit instanței de apel, atunci când domnul Raimund a solicitat înregistrarea mărcii, știa deja de mult timp că doamna Aigner și, înaintea acesteia, tatăl ei utilizau semnul „Baucherlwärmer” pentru un produs similar cu al lui. Prin acțiunea sa, domnul Raimund a încercat să o împiedice pe doamna Aigner să utilizeze în continuare semnul distinctiv respectiv.

28. Oberlandesgericht Wien (Tribunalul Regional Superior din Viena) a confirmat, în sfârșit, că marca înregistrată de domnul Raimund era afectată de nulitate, în conformitate cu articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, întrucât acesta a introdus cererea de înregistrare cu rea-credință. Prin urmare, dreptul de marcă nu putea fi invocat împotriva doamnei Aigner.

29. Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă) trebuie să soluționeze recursul declarat împotriva hotărârii pronunțate în apel, cu alte cuvinte în procedura în contrafacerea mărcii. Titularul acesteia, domnul Raimund, susține în fața instanței de recurs că instanțele inferioare nu puteau soluționa excepția privind reaua-credință în procedura în contrafacerea mărcii fără conexarea în prealabil a celor două proceduri (acțiunea în contrafacere și cererea reconvențională în nulitate) sau în absența unei hotărâri definitive pronunțate anterior în procedura privind cererea reconvențională.

30. Instanța de trimitere arată că, în conformitate cu articolul 99 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, excepția de nulitate poate fi admisă numai dacă pârâtul din procedura în contrafacere a „contestat validitatea” mărcii prin intermediul unei cereri reconvenționale. Potrivit acesteia, din interpretarea literală a dispoziției respective reiese că cerința prevăzută ar fi respectată prin simpla formulare a cererii reconvenționale. Pe de altă parte, dacă se are în vedere obiectivul dispoziției, trebuie subliniat că aceasta urmărește să evite divergențele dintre situațiile juridice *inter partes* rezultate din procedura în contrafacere și cele care decurg din eficacitatea *erga omnes* a hotărârii prin care se declară nulitatea mărcii pe cale reconvențională.

31. În opinia instanței de trimitere, cu toate că legiuitorul Uniunii stabilește cu titlu de principiu că o acțiune în contrafacere poate fi respinsă numai în temeiul unei cauze de nulitate a mărcii constatate în mod corespunzător cu efect *erga omnes*, în dreptul național situația este diferită. Reglementarea procedurilor în contrafacerea mărcilor naționale, pe de o parte, nu prevede declararea *erga omnes* a nulității acestora în temeiul unei cereri reconvenționale<sup>12</sup>. Pe de altă parte, în contextul unei acțiuni în contrafacerea aceleiași mărci naționale, declararea nulității este posibilă numai cu titlu de „aspect preliminar” cu simple efecte *inter partes*.

32. În domeniul mărcilor Uniunii, instanța de trimitere consideră că, pentru a asigura admiterea excepției nulității invocate într-o procedură în contrafacere, marca respectivă trebuie să fi fost declarată nulă în mod simultan în cadrul unei proceduri.

33. Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă) sintetizează cele trei opțiuni – și îndoielile corelative – cu care este sesizată după cum urmează:

- „– dacă este suficient să se introducă cererea reconvențională, astfel încât acțiunea în contrafacere să poată fi respinsă chiar înainte de pronunțarea hotărârii privind cererea reconvențională privind dobândirea cu rea-credință a unui drept asupra unei mărci, sau
- dacă acțiunea în contrafacere poate fi respinsă din acest motiv doar dacă marca este declarată nulă cel puțin simultan pe baza cererii reconvenționale sau

<sup>12</sup> Astfel cum reiese din ordonanța de trimitere, în dreptul austriac al mărcilor, declararea nulității cu efect *erga omnes* a mărcilor naționale este de competența exclusivă a *Patentamt* (Oficiul pentru Brevete și Mărci).

– dacă obiecția privind dobândirea cu rea-credință a dreptului asupra unei mărci poate fi luată în considerare în acțiunea în contrafacere doar după ce marca este declarată nulă prin hotărâre definitivă pe baza cererii reconvenționale”<sup>13</sup>.

34. În acest context, Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă) a hotărât să suspende procedura și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

- „1) Se poate respinge o acțiune în contrafacerea unei mărci a Uniunii Europene [articolul 96 litera (a) din Regulamentul [CE] nr. 207/2009 [...]] pe baza obiecției legate de înregistrarea cu rea-credință a mărcii respective [articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul [CE] nr. 207/2009 [...]], în cazul în care pârâtul a formulat o cerere reconvențională întemeiată pe declararea nulității respectivei mărci a Uniunii Europene [articolul 99 alineatul (1) din Regulamentul [CE] nr. 207/2009 [...]], dar instanța nu s-a pronunțat încă asupra acestei cereri reconvenționale?
- 2) În cazul unui răspuns negativ, poate instanța să respingă o acțiune în contrafacere pe baza obiecției legate de înregistrarea cu rea-credință a unei mărci în cazul în care admite cel puțin în mod simultan cererea reconvențională sau trebuie în orice caz ca instanța să amâne soluționarea acțiunii în contrafacere până când hotărârea privind cererea reconvențională dobândește autoritate de lucru judecat?”

### III. Procedura în fața Curții și principalele argumente ale părților

#### A. Procedura

35. Ordonanța de trimitere a fost înregistrată la grefa Curții la 1 august 2016.

36. Cele două părți din procedura principală au formulat observații scrise.

37. S-a considerat că nu este necesar să se organizeze o ședință, în conformitate cu articolul 76 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții.

#### B. Sinteza observațiilor prezentate

38. Dintre cele trei opțiuni prezentate de instanța de trimitere, domnul Raimund o susține pe cea din urmă, și anume necesitatea existenței unei hotărâri definitive prin care să se declare nulitatea pe cale reconvențională (sau, eventual, pe cale administrativă) pentru a se putea respinge pe fond o acțiune în contrafacerea mărcii.

39. Acesta justifică respingerea primei opțiuni [conform căreia simpla formulare a cererii reconvenționale este suficientă pentru a respecta articolul 99 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009] prin prisma incompatibilității sale cu obiectivul dispoziției respective. Prin urmare, domnul Raimund împărtășește opinia instanței de trimitere în sensul că, atunci când trebuie să se declare nulitatea unei mărci, sistemul Regulamentului nr. 207/2009, în lumina articolului 104 din acesta, favorizează cererile reconvenționale în detrimentul excepțiilor invocate în procedurile în contrafacere. Această opțiune rezultă din caracterul *erga omnes* al hotărârilor pronunțate cu privire la cererile reconvenționale, în raport cu simplul caracter *inter partes* al celor pronunțate în procedurile în contrafacere.

<sup>13</sup> Subliniate în original.

40. De asemenea, în opinia domnului Raimund, este de neconceput faptul că legiuitorul Uniunii ar acorda eficiență simplului gest formal al introducerii cererii reconvenționale. Acceptarea acestei variante în vederea respectării articolului 99 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 ar lipsi de conținut articolul 100 alineatul (7) din acesta.

41. În ceea ce privește a doua opțiune (necesitatea pronunțării unor hotărâri simultane în procedura în contrafacere și în cea privind cererea reconvențională), domnul Raimund o respinge, întrucât aceasta nu ar împiedica pronunțarea unor hotărâri contradictorii, astfel cum Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă) însăși a admis în ordonanța de trimitere<sup>14</sup>.

42. Prin urmare, domnul Raimund susține a treia opțiune (soluționarea acțiunii în contrafacere numai după pronunțarea unei hotărâri definitive în procedura privind cererea reconvențională în nulitate), deoarece aceasta respectă eficacitatea *erga omnes* a hotărârilor prin care se declară nulitatea mărcii pe cale reconvențională, și invocă motive de economie procedurală în favoarea acestei interpretări.

43. La rândul său, doamna Aigner susține prima variantă prezentată de instanța de trimitere. Ea își întemeiază opinia pe interpretarea literală a articolului 99 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009. Potrivit acesteia, dispoziția respectivă prevede numai introducerea cererii reconvenționale (este suficient să „se conteste” validitatea mărcii), iar nu și soluționarea sa printr-o hotărâre, cu atât mai puțin prin una definitivă.

44. În plus, conform articolului 99 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009, excepția de nulitate a mărcii ca urmare a relei-credințe a titularului său poate fi invocată pentru a se opune acțiunii în contrafacere, deoarece marca respectivă „ar putea fi declarată nulă” în cazul în care ar exista un drept anterior al pârâtului, fără să se facă vreo referire la necesitatea existenței unei hotărâri definitive prin care s-a declarat nulitatea.

45. Doamna Aigner subliniază că nici modul de redactare și nici obiectivul articolului 99 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 nu confirmă faptul că se urmărește evitarea pronunțării unor hotărâri divergente în procedurile în contrafacere (cu efecte *inter partes*) și în nulitatea (*erga omnes*) a mărcii. Această problemă, care este deja cunoscută și acceptată de legiuitorul Uniunii, trebuie soluționată de dreptul național, având în vedere că Regulamentul nr. 2015/2424, care a fost adoptat ulterior, nu a modificat dispozițiile relevante.

46. În sfârșit, cu titlu subsidiar, în cazul în care Curtea nu este de acord cu poziția sa, doamna Aigner propune să se răspundă la a doua întrebare preliminară în sensul că respingerea acțiunii în contrafacerea mărcii implică declararea nulității mărcii pe cale reconvențională cel puțin în mod simultan, ceea ce necesită conexarea procedurilor. În caz contrar, nu s-ar elimina riscul pronunțării unor hotărâri contradictorii pe fond.

<sup>14</sup> Instanța respectivă prezintă o serie de situații în care, după declararea nulității mărcii prin cererea reconvențională și după respingerea acțiunii în contrafacere, acțiunile subsecvente (cea introdusă de reclamant numai împotriva hotărârii prin care se admite cererea reconvențională sau de pârât numai împotriva uneia dintre cele două) ar putea conduce la hotărâri judecătorești incompatibile în cazul în care ar fi admise.

## IV. Analiză

### A. Observații preliminare

47. Particularitățile prezentului litigiu îi pot dezorienta pe cei obișnuiți cu un sistem de procedură civilă în care cererea reconvențională (și nu numai în domeniul dreptului mărcilor) este formulată în cadrul aceleiași proceduri și în fața aceleiași instanțe sesizate cu acțiunea principală, care le soluționează în mod simultan printr-o singură hotărâre<sup>15</sup>.

48. Din ordonanța de trimitere pare să reiasă că dreptul procedural civil austriac nu respectă neapărat aceste orientări, astfel încât considerăm că este necesar să prezentăm anumite considerații pentru o mai bună înțelegere a aspectelor dezbătute.

49. În primul rând, Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă) remarcă faptul că, în conformitate cu Codul de procedură civilă austriac, „în cadrul unei acțiuni în contrafacere, o instanță examinează (cu titlu preliminar) excepția de nulitate a unei mărci naționale chiar și atunci când pârâtul nu a depus la Oficiul pentru Brevete și Mărci austriac o cerere de declarare a nulității (cererile reconvenționale nu sunt prevăzute în cazul mărcilor naționale)”<sup>16</sup>. Instanța de trimitere admite totuși că acest lucru nu este aplicabil în cazul în care litigiul privește mărci ale Uniunii.

50. În al doilea rând, în cazul în care prin cerere reconvențională se înțelege, în general, o contraacțiune introdusă de pârât în cadrul unei proceduri inițiate împotriva sa de către reclamant la aceeași instanță<sup>17</sup>, doamna Aigner nu a săvârșit o eroare din punct de vedere formal atunci când a formulat cererea reconvențională în litigiu, deoarece aceasta din urmă a fost introdusă la o instanță din Austria competentă în domeniul mărcilor Uniunii<sup>18</sup>.

51. În al treilea rând, din altă perspectivă, trebuie să se aibă în vedere faptul că instanța de trimitere adresează întrebările preliminare plecând de la premisa că acțiunea în contrafacerea mărcii nu putea fi respinsă, în speță, din alte motive decât reaua-credință a celui care a solicitat înregistrarea ei (precum lipsa riscului de confuzie între produsele părților în litigiu). Aceasta presupune că, în cazul existenței celorlalte circumstanțe, nu ar fi neapărat necesară soluționarea în prealabil a cererii reconvenționale.

15 Cererea reconvențională nu reprezintă altceva decât o cerere independentă, dar care rezultă din aceeași procedură, pe care pârâtul o introduce împotriva reclamantului, profitând de acțiunea formulată de acesta din urmă, atunci când între cele două există anumite elemente de conexitate și instanța este competentă să le soluționeze pe amândouă printr-o singură hotărâre. În cadrul unui litigiu, pârâtul poate fie să se apere (cu alte cuvinte să invoce excepții cu privire la acțiunea reclamantului), fie să *contraatace* (cu alte cuvinte să formuleze propriile cereri de obligare a reclamantului) pe cale reconvențională. Deși anumite ordini juridice admit „excepțiile reconvenționale” sau acțiunile reconvenționale implicite (de exemplu cea privind compensarea creanțelor sau declararea nulității anumitor acte juridice), nu este necesar să facem referire la ele în contextul prezentei trimiteri preliminare.

16 Punctul 3.2 din ordonanța de trimitere. Nu știm dacă această împrejurare ar putea avea legătură cu faptul că doamna Aigner a introdus tardiv cererea reconvențională și că a invocat reaua-credință cu titlu de excepție pe fond în întâmpinarea prezentată în procedura inițiată de domnul Raimund.

17 Economia procedurală și prevenirea riscului pronunțării unor hotărâri contradictorii sunt general acceptate drept obiective urmărite prin cererea reconvențională. A se vedea Okońska, A., *Die Widerklage im Zivilprozessrecht der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten*, Editura Mohr Siebeck, Tübingen, 2015, p. 269 și 270.

18 Este neclar motivul pentru care aceasta din urmă a conexas cele două proceduri pentru a le soluționa în mod simultan. De fapt, practica generală nu pare să conștientizeze în trimiterea cererii convenționale la o altă instanță sau la un alt complet de judecată: în litigiul în care s-a pronunțat Hotărârea din 11 iunie 2009, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli* (C-529/07, EU:C:2009:361, punctele 3 și 4), același complet de judecată din cadrul *Handelsgericht Wien* (Tribunalul Comercial din Viena), care are calitatea de instanță de prim grad competentă în domeniul mărcilor Uniunii, a fost sesizat atât cu acțiunea în contrafacerea mărcii Uniunii, cât și cu cererea reconvențională.

## B. Cu privire la prima întrebare preliminară

52. Articolul 99 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 permite să se respingă o acțiune în contrafacerea unei mărci pe baza relei-credințe a celui care a solicitat înregistrarea acesteia în cazul în care pârâtul a formulat la rândul său o cerere reconvențională (întemeiată pe aceeași rea-credință) prin care a solicitat declararea nulității mărcii, iar cererea respectivă nu a fost soluționată încă? Aceasta este în esență întrebarea inițială a instanței de trimitere.

53. Considerăm că ar fi prea simplist să răspundem luând în considerare numai modul de redactare a articolului 99 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009. În lipsa altor referințe jurisprudențiale (având în vedere că, dacă nu ne înșelăm, această dispoziție nu a fost încă interpretată de Curte), răspunsul ar trebui să aibă în vedere două elemente care stau la baza articolului care face obiectul interpretării și a altora din același context legislativ.

54. Primul dintre aceste elemente este *caracterul unitar* al mărcii Uniunii, a cărui importanță nu poate fi ignorată. Conform considerentului (3) al Regulamentului nr. 207/2009, scopul acestuia este de a stabili un regim comunitar al mărcilor care să le confere o protecție uniformă, astfel încât să producă efecte pe întreg teritoriul Uniunii.

55. Acest obiectiv este redat la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, în temeiul căruia marca Uniunii are caracter unitar, produce aceleași efecte în întreaga Uniune și nu poate fi înregistrată, transferată, nu poate face obiectul unei renunțări, al unei decizii de decădere din drepturi a titularului sau de nulitate și utilizarea sa nu poate fi interzisă decât cu efect în întreaga Uniune<sup>19</sup>.

56. Considerentele (16) și (17) ale aceluiași regulament vizează caracterul unitar al dreptului de proprietate intelectuală al Uniunii. Potrivit acestora, pe de o parte, este indispensabil ca hotărârile privind validitatea și contrafacerea mărcilor Uniunii să producă efecte și să se extindă în întreaga Uniune, cu scopul de *a evita hotărâri contradictorii ale instanțelor și ale Oficiului* care ar aduce atingere caracterului unitar al acestor mărci. Pe de altă parte, considerentele respective subliniază că 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 a Uniunii și a unor mărci naționale paralele<sup>20</sup>.

57. Al doilea element relevant este *prezumția de validitate* de care beneficiază mărcile Uniunii în urma controlului efectuat de EUIPO cu ocazia examinării cererii de înregistrare. Respectarea principiului legalității presupune recunoașterea eficacității depline a acestor mărci (întrucât înregistrarea lor reprezintă un act care emană de la un organism al Uniunii), atât timp cât nulitatea lor nu a fost declarată printr-un alt act contrar emis de un organism competent, care a devenit definitiv<sup>21</sup>.

58. Această prezumție este întemeiată de asemenea pe articolul 99 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, care impune tuturor celor interesați, inclusiv instanțelor naționale, să considere mărcile Uniunii ca fiind valabile în principiu.

19 Hotărârea din 12 aprilie 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punctele 40 și 41).

20 *Ibidem*, punctul 42.

21 A se vedea în acest sens Hotărârea din 13 februarie 1979, Granaria (101/78, EU:C:1979:38, punctul 5), și Hotărârea din 28 ianuarie 2016, Éditions Odile Jacob/Comisia (C-514/14 P, EU:C:2016:55, punctul 40).

59. Mecanismele de contestare a valabilității respective sunt prevăzute la articolul 52 alineatul (1) din același text normativ și se reduc la două: a) procedura administrativă inițiată în fața EUIPO la cererea părții<sup>22</sup> și b) cererea reconvențională împotriva unei acțiuni în contrafacerea mărcii, cu alte cuvinte calea judiciară în fața instanțelor naționale competente în domeniul mărcilor Uniunii.

60. Din lectura coroborată a dispozițiilor respective rezultă că instanțele competente în domeniul mărcilor Uniunii nu au posibilitatea de a examina din oficiu nulitatea unei mărci și că, în litigiile cu care sunt sesizate, revine pârâtului sarcina de a solicita pe cale reconvențională declararea nulității<sup>23</sup> mărcii a cărei încălcare i-a fost imputată în procedura principală<sup>24</sup>.

61. Articolul 99 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009 permite totuși pârâtului să invoce excepția de nulitate în cadrul procedurii în contrafacerea mărcii<sup>25</sup> fără să fie nevoit să formuleze o cerere reconvențională, însă numai cu condiția să invoce un drept anterior propriu asupra semnului în litigiu<sup>26</sup>. Această situație nu se regăsește în prezenta cauză.

62. Din lectura articolului 52 alineatul (1) și a articolului 53 alineatul (1) coroborate cu articolul 99 alineatele (1) și (3) și cu articolul 100 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 rezultă că declararea nulității unei mărci a Uniunii se poate solicita pe cale judiciară numai prin intermediul unei cereri reconvenționale. Aceasta din urmă trebuie să aibă drept temei una sau mai multe dintre cauzele enumerate la articolul 52 (cauze de nulitate absolută) și la articolul 53 (cauze de nulitate relativă) din regulamentul respectiv. Unica excepție de la această regulă, inclusă la articolul 99 alineatul (3) menționat anterior, nu este aplicabilă în prezenta cauză.

63. Această opțiune a legiuitorului Uniunii este compatibilă cu caracterul unitar al mărcii și cu obiectivul de a evita pronunțarea unor hotărâri contradictorii cu privire la același semn distinctiv care a fost înregistrat la EUIPO.

64. Hotărârile pronunțate în procedurile în contrafacerea mărcilor Uniunii beneficiază de eficacitate *inter partes*, astfel încât, după ce rămân definitive, autoritatea de lucru judecat este obligatorie numai pentru intervenienții din procedura respectivă. Pe de altă parte, hotărârile prin care se declară nulitatea mărcii ca urmare a admiterii cererii reconvenționale au efecte *erga omnes*. Prin urmare, conform articolului 100 alineatul (6) din Regulamentul nr. 207/2009, EUIPO are obligația de a înscrie în registru „mențiunea hotărârii” judiciare (de anulare), care are efect retroactiv, cu alte cuvinte *ex tunc*<sup>27</sup>.

22 Decizia pronunțată de Oficiu, prin care se admite sau se respinge cererea de declarare a nulității, poate fi atacată la camerele de recurs ale Oficiului; deciziile acestora pot, la rândul lor, să fie atacate la Tribunal, ale cărui hotărâri pot fi atacate cu recurs la Curte. Cu toate acestea, declararea propriu-zisă a nulității se face pe cale administrativă, deoarece controlul jurisdicțional ulterior (de către Uniune) vizează examinarea legalității respectivei hotărâri de declarare a nulității. Nulitatea poate fi declarată pe cale judiciară numai în cazul în care se contestă decizia de respingere a unei cereri de declarare a nulității, iar aceasta este admisă de una dintre instanțele Uniunii.

23 Pârâtul poate de asemenea să invoce decăderea din drepturi a titularului mărcii cu titlu de posibil temei al cererii sale reconvenționale. Nu vom face referire la această situație, deoarece nu are legătură cu obiectul litigiului.

24 EUIPO nu are competența de a verifica din oficiu nulitatea mărcii nici pe cale administrativă. Conform articolului 56 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, astfel cum a reținut unul dintre predecesorii noștri, sarcina de a asigura caracterul imaculat al registrului este încredințată operatorilor economici concurenți ai titularilor mărcilor, în timp ce Oficiul trebuie să aibă o poziție neutră. A se vedea în acest sens Concluziile avocatului general Ruiz-Jarabo Colomer prezentate în cauza Silberquelle (C-495/07, EU:C:2008:633, punctul 46). Cu toate că în cauza respectivă era vorba despre decăderea din drepturi, argumentul poate fi extrapolat la domeniul nulității.

25 Prin raportare directă la articolul 96 litera (a) din același regulament.

26 Reforma introdusă prin Regulamentul 2015/2424 a eliminat această posibilitate, deoarece genera îndoiele privind compatibilitatea sa cu principiul priorității, ca urmare a faptului că obliga titularul unui drept anterior să obțină declararea nulității semnului ulterior pentru a-l putea ataca cu succes. Noul mod de redactare a articolului 9 din Regulamentul nr. 207/2009 ar trebui să elimine îndoiele respective. A se vedea Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, *Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System*, München, 2011, p. 108.

27 Conform articolului 55 alineatul (2) din același regulament și sub rezerva respectării situațiilor juridice consacrate la care face referire alineatul (3) al articolului respectiv.

65. Dacă s-ar admite că orice persoană care are calitatea de pârât în cadrul unei acțiuni în contrafacerea mărcii poate invoca pur și simplu drept excepție cauzele de nulitate (absolute sau relative) ale acesteia, ar exista riscul ca acțiuni similare introduse de titularul dreptului la diverse instanțe să conducă în unele cazuri la declararea nulității mărcii și în alte cazuri la o soluție contrară. Trebuie avut în vedere că, în temeiul articolului 97 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, pentru a introduce o acțiune în contrafacere, titularul mărcii poate opta pentru *forum delicti commissi* ca alternativă la instanța de la domiciliul pârâtului<sup>28</sup>.

66. Legiuitorul Uniunii a urmărit, așadar, ca acest tip de mărci să poată fi contestate pe cale judiciară națională numai prin cerere reconvențională. În același timp, acesta a reglementat un mecanism de protecție în eventualitatea introducerii unei pluralități de acțiuni, atât în contrafacere, cât și reconvenționale: suspendarea pronunțării în condițiile prevăzute de articolul 104 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009.

67. În acest context, nu putem împărtăși interpretarea doamnei Aigner cu privire la articolul 99 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009. Potrivit acesteia, excepția de nulitate a mărcii ar putea fi admisă în cadrul unei proceduri în contrafacere dacă s-a formulat (dar nu s-a soluționat încă) cerere reconvențională.

68. Astfel cum reține în mod corect instanța de trimitere, această soluție este incompatibilă cu obiectivul dispoziției. Nu vedem motivul pentru care legiuitorul Uniunii impune suspendarea pronunțării atunci când există litispendență între două instanțe competente în domeniul mărcilor, drept mijloc prin care să se evite pronunțarea unor hotărâri divergente privind același obiect, însă nu impune obligația respectivă atunci când acțiunea în contrafacere și cererea reconvențională sunt introduse la aceeași instanță competentă în domeniul mărcilor Uniunii (chiar dacă ar fi soluționate de două complete diferite).

69. Desigur, în temeiul principiului autonomiei procedurale a statelor membre<sup>29</sup>, acestora le revine sarcina de a stabili organizarea instanțelor naționale competente în domeniul mărcilor Uniunii, precum și normele procedurale, sub rezerva respectării normelor prevăzute de Regulamentul nr. 207/2009. Cu toate acestea, sistemul de atribuire a competențelor (și, în același sens, cel de repartizare a cauzelor în cadrul aceleiași instanțe formate din mai multe complete) instanțelor naționale competente în domeniul mărcilor Uniunii nu poate compromite obiectivul de prevenire a pronunțării unor hotărâri contradictorii privind aceeași marcă.

70. Sistemul de contestare pe cale judiciară a mărcilor Uniunii face distincția între apărări pe fond (excepții) și cereri reconvenționale. Pârâtul are posibilitatea de a invoca excepția de nulitate a mărcii în cadrul unei acțiuni în contrafacere numai dacă acesta are un drept anterior asupra semnului respectiv [articolul 99 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009, menționat anterior]<sup>30</sup>.

28 În astfel de situații, articolul 98 alineatul (2) din regulamentul respectiv limitează competența instanțelor competente în domeniul mărcilor Uniunii la faptele săvârșite pe teritoriul statului membru în care se află instanțele respective. Cu toate că această dispoziție nu respectă în totalitate principiul unității mărcii Uniunii, ea urmărește să evite practica veșnic indezirabilă a *forum shopping*. A se vedea Sosnitzer, O., „Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke – Zugleich Besprechung von EuGH, Urt. v. 12.4.2011 – C-235/09 – DHL/Chronopost”, *GRUR*, 2011, p. 468.

29 A se vedea printre altele Hotărârea din 11 septembrie 2003, Safalero (C-13/01, EU:C:2003:447, punctul 49), Hotărârea din 2 octombrie 2003, Weber's Wine World și alții (C-147/01, EU:C:2003:533, punctul 103), Hotărârea din 7 ianuarie 2004, Wells (C-201/02, EU:C:2004:12, punctul 67), și Hotărârea din 13 martie 2007, Unibet (C-432/05, EU:C:2007:163, punctul 43).

30 Această concluzie este confirmată de Huet, A., „La marque communautaire: la compétence des juridictions des États membres pour connaître de sa validité et de sa contrefaçon [Règlement (CE) n.º 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993]”, *Journal du Droit International*, nr. 3, 1994, p. 630, și de Gallego Sánchez, F., „Artículo 96 – Demanda de reconversión”, în Casado Cerviño, A., și Llobregat Hurtado, M-L. (coord.), *Comentarios a los reglamentos sobre la marca comunitaria*, La Ley, Madrid, 2000, p. 874.

71. În afara acestei ipoteze, pârâtul împotriva căruia s-a introdus acțiune în contrafacerea mărcii Uniunii și care susține că aceasta din urmă este nulă trebuie să urmeze calea procedurii reconvenționale. Cererea de declarare a nulității astfel introdusă devine în mod obligatoriu *preliminară* în raport cu acțiunea în contrafacere însăși, deoarece prezumția de validitate a mărcii este contestată. Înainte să se verifice dacă drepturile care decurg din marcă au fost încălcate, este necesar să se determine, cu titlu de chestiune preliminară *sine qua non*, menținerea validității acestui semn distinctiv, cu alte cuvinte exact ceea ce a contestat pârâtul prin cererea sa reconvențională.

72. Respingerea acțiunii în contrafacere înainte de eliminarea îndoielilor cu privire la nulitatea mărcii prezentate în cererea reconvențională nu s-ar înscrie în logica procedurală (cu excepția situației la care face referire instanța de trimitere). Această incoerență survine atât în cazul în care litigiile sunt soluționate de mai multe instanțe competente în domeniul mărcilor Uniunii, cât și în cazul în care se află pe rolul unei singure instanțe [în prezenta cauză, Handelsgericht Wien (Tribunalul Comercial din Viena)], atunci când sunt judecate de complete care sunt sesizate în mod separat cu aceste proceduri.

73. Prin urmare, trebuie să se răspundă la prima întrebare preliminară în sensul că articolul 99 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că, atunci când se formulează o cerere reconvențională prin care se solicită declararea nulității mărcii Uniunii ca urmare a înregistrării cu rea-credință de către titularul său, instanța competentă cu soluționarea acțiunii principale în contrafacerea mărcii respective nu poate admite această cauză de nulitate invocată pe cale de excepție decât după soluționarea cererii reconvenționale.

### C. Cu privire la a doua întrebare preliminară

74. A doua întrebare preliminară este adresată de Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă) în cazul în care răspunsul la prima întrebare este, astfel cum sugerăm, negativ.

75. Întrebarea instanței de trimitere pornește de data aceasta de la premisa că, în împrejurările descrise anterior, instanța competentă în domeniul mărcilor Uniunii trebuie să aștepte să se soluționeze cererea reconvențională pentru a se putea pronunța cu privire la contrafacerea mărcii. Cu toate acestea, este suficient doar să se pronunțe o hotărâre în acest sens sau este necesar ca ea să rămână definitivă?

76. În cazul în care soluția pronunțată cu privire la cererea reconvențională este favorabilă pârâtului (cu alte cuvinte, dacă se declară nulitatea semnului distinctiv), instanța competentă în domeniul mărcilor poate, în funcție de dispozițiile de drept național<sup>31</sup>, atât să respingă acțiunea în contrafacere, cât și să constate că a rămas fără obiect, deoarece este imposibilă contrafacerea unei mărci care a pierdut *ex tunc* protecția conferită în temeiul înregistrării sale.

77. Prin condiționarea pronunțării unei hotărâri în procedura în contrafacere de soluționarea prealabilă a cererii reconvenționale, instanța competentă respectă obiectivul privind evitarea pronunțării unor hotărâri contradictorii, care ar putea compromite unitatea mărcii Uniunii.

78. Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă) se teme totuși că comportamentul procedural al părților din procedurile în contrafacere și reconvenționale ar putea compromite de asemenea coerența obținută prin pronunțarea unor hotărâri simultane, de exemplu prin atacarea la instanța superioară numai a uneia dintre acestea<sup>32</sup>.

31 Conform articolului 14 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, „[...] contrafacerea unei mărci [Uniunii] intră sub incidența legislației interne cu privire la contrafacerea unei mărci naționale în conformitate cu dispozițiile din titlul X”.

32 Pentru mai multe detalii, a se vedea nota de subsol 14 din prezentele concluzii.

79. În acest context, se pune întrebarea dacă, tocmai în vederea excluderii eventualei contradicții, ar trebui să se solicite instanței de prim grad să nu soluționeze litigiul privind contrafacerea mărcii până când hotărârea prin care se admite cererea reconvențională dobândește autoritate de lucru judecat.

80. În opinia noastră, Regulamentul nr. 207/2009 nu prevede o normă expresă în temeiul căreia instanța competentă trebuie să aștepte ca hotărârea prin care se admite cererea reconvențională să rămână definitivă, însă nici nu conține vreo prevedere care să interzică aceasta.

81. Dintre articolele din Regulamentul nr. 207/2009 care fac referire expresă la autoritatea de „lucru judecat” a hotărârii judecătorești<sup>33</sup>, articolul 56 alineatul (3) prevede că aceasta operează numai dacă o instanță a unui stat membru a soluționat o cerere având același obiect și aceeași cauză între aceleași părți, iar hotărârea respectivă a rămas definitivă (cu alte cuvinte, este irevocabilă și nu este susceptibilă de nicio cale de atac)<sup>34</sup>.

82. Cu toate acestea, dispozițiile menționate nu aduc nicio clarificare cu privire la soarta hotărârilor judecătorești pronunțate în litigiile respective atât timp cât nu au rămas definitive. Explicația privind această lipsă de reglementare derivă probabil din faptul că Regulamentul nr. 207/2009 abordează caracterul definitiv al hotărârilor din perspectiva coerenței dintre hotărârile Oficiului și cele ale instanțelor naționale competente în domeniul mărcilor Uniunii. Se impun anumite considerații cu privire la acest aspect.

83. Spre deosebire de procedura de înregistrare a mărcilor Uniunii, care a fost concepută în sistemul Regulamentului nr. 207/2009 ca o atribuție exclusivă a EUIPO, care nu poate face obiectul vreunei decizii a unei instanțe naționale<sup>35</sup>, competența pentru declararea nulității unei mărci a Uniunii a fost partajată între instanțele naționale competente în domeniul mărcilor Uniunii și Oficiu.

84. Cu toate acestea, competența respectivă trebuie exercitată în mod alternativ și exclusiv, cu alte cuvinte numai primul dintre cele două organe sesizate cu litigiul<sup>36</sup> (indiferent dacă este vorba despre o instanță competentă în domeniul mărcilor Uniunii, la care s-a introdus cererea reconvențională, sau despre EUIPO, în cazul în care este sesizat cu o cerere de declarare a nulității) se poate pronunța cu privire la validitatea titlului de proprietate industrială. Conform articolului 104 din Regulamentul nr. 207/2009, în vederea evitării unor hotărâri contradictorii, celălalt organ este obligat să suspende procedura pendinte în fața sa până când se soluționează prima procedură.

85. Or, această suspendare<sup>37</sup> și obligația [articolul 100 alineatul (6) din același regulament] instanței naționale competente în domeniul mărcilor Uniunii de a transmite către EUIPO hotărârea care a dobândit autoritate de lucru judecat prin care se declară nulitatea uneia dintre aceste mărci prin intermediul cererii reconvenționale reprezintă mecanismele prin care legiuitorul urmărește să asigure coerența hotărârilor privind nulitatea și concordanța dintre registrul mărcilor Uniunii și situația semnelor incluse în acesta.

33 Articolul 55 alineatul (3) litera (a), articolul 56 alineatul (3), articolul 84 alineatul (3), articolul 100 alineatul (6) și articolul 112 alineatul (6).

34 Articolul 100 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 extinde acest efect (fără să facă referire la „autoritatea de lucru judecat”, având în vedere caracterul administrativ al organismului) și la deciziile „definitive” adoptate de EUIPO „între aceleași părți cu privire la o cerere având același obiect și aceeași cauză”.

35 Hotărârea din 21 iulie 2016, Apple and Pear Australia Ltd și Star Fruits Diffusion/EUIPO (Pink Lady) (C-226/15 P, EU:C:2016:582, punctul 50).

36 Cu excepția posibilității prevăzute la articolul 100 alineatul (7) din Regulamentul nr. 207/2009 ca instanța națională competentă în domeniul mărcilor să suspende procedura reconvențională și să trimită la EUIPO hotărârea privind declararea nulității, la cererea uneia dintre părți.

37 Conform noii formulări date de Regulamentul 2015/2424 articolului 100 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, instanțele competente în domeniul mărcilor Uniunii sesizate cu cererea reconvențională în nulitate sunt obligate să suspende procedura, în conformitate cu articolul 104 alineatul (1), *până când hotărârea EUIPO privind prima cerere de declarare a nulității rămâne definitivă*.

86. Atunci când aceeași instanță trebuie să soluționeze la momente diferite acțiunea în contrafacerea mărcii și cererea reconvențională prin care se solicită declararea nulității semnului distinctiv respectiv, coerența cu propria hotărâre privind cererea reconvențională nu împiedică soluționarea în sens contradictoriu a acțiunii în contrafacere. Cu toate acestea, nu există niciun temei pentru a obliga instanța, în lumina Regulamentului nr. 207/2009, să suspende (a doua) pronunțare până la momentul la care ia cunoștință despre eventualele modificări ale litigiului pendinte în fața instanțelor superioare.

87. Ca urmare a obligației instanței competente în domeniul mărcilor Uniunii la care am făcut referire în cadrul analizei primei întrebări preliminare, aceasta este nevoită să aștepte soluția pronunțată cu privire la cererea reconvențională pentru a se putea pronunța (în mod simultan sau succesiv, în funcție de normele procedurale interne) referitor la acțiunea în contrafacere. După soluționarea primei cereri, considerăm că această obligație nu trebuie condiționată neapărat de strategiile procedurale ale părților, care depind într-o măsură mai mare sau mai mică de șansele lor de reușită în cadrul acțiunilor ulterioare.

88. Împărtășim opinia Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă) în sensul că condiționarea soluționării procedurii în contrafacere de comportamentul părților referitor la acțiunile ulterioare introduse împotriva hotărârii prin care se admite cererea reconvențională ar determina cel mai probabil amânări importante în ceea ce privește judecarea sa. Obiectivul de evitare a unor hotărâri divergente cu privire la aceeași marcă a fost deja respectat prin faptul că cererea reconvențională este soluționată în mod prioritar, iar soluția pronunțată în aceasta o determină pe cea din acțiunea în contrafacere.

89. Având în vedere că părțile din cele două litigii sunt aceleași, chiar dacă pozițiile lor procedurale sunt opuse, acestea au la dispoziție aceleași mijloace de apărare și trebuie să suporte consecințele propriilor acțiuni. Desigur, oricare dintre ele poate să amâne prin acțiunile sale succesive dobândirea autorității de lucru judecat de către hotărârile primei instanțe, însă această posibilitate nu trebuie să prevaleze asupra obligației instanței care trebuie să soluționeze litigiul cu care este sesizată.

90. Având în vedere considerațiile anterioare, trebuie specificat că, deși Regulamentul nr. 207/2009 nu impune instanței sesizate cu acțiunea în contrafacere să aștepte ca hotărârea prin care se soluționează cererea reconvențională să rămână definitivă, nu identificăm nicio prevedere în textul normativ respectiv care să se opună acestei amânări. În lipsa unor norme ale dreptului Uniunii în acest sens, normele procedurale ale fiecărui stat membru pot să prevadă oricare dintre cele două soluții, în funcție de modul în care sunt interpretate de către instanțele supreme naționale.

91. Este posibil ca hotărârea privind cererea reconvențională să nu fie atacată, în acest caz revenind instanței care a pronunțat-o sarcina de a transmite EUIPO hotărârea care a dobândit autoritate de *res iudicata*. Având în vedere că termenul pentru introducerea unei căi de atac nu este prelungit în mod excesiv, considerăm că nu există niciun inconvenient pentru instanța națională să aștepte ca hotărârea privind cererea reconvențională să rămână definitivă înainte de a soluționa acțiunea în contrafacere. Pe de altă parte, în cazul în care cea dintâi hotărâre este atacată, instanța națională trebuie să analizeze particularitățile procedurii în contrafacere<sup>38</sup> și să decidă dacă se impune suspendarea acesteia până când hotărârea privind cererea reconvențională rămâne definitivă.

92. Având în vedere explicațiile anterioare, considerăm că la a doua întrebare preliminară ar trebui să se răspundă în sensul că instanța competentă în domeniul mărcilor Uniunii poate respinge acțiunea în contrafacerea unei mărci pe baza relei-credințe a persoanei care solicită înregistrarea sa atunci când, cel puțin în mod simultan, se admite cererea reconvențională prin care s-a solicitat declararea nulității acestei mărci pentru același motiv. Dreptul Uniunii nu prevede că, pentru a soluționa acțiunea în contrafacere, trebuie să se aștepte până când hotărârea privind cererea reconvențională rămâne definitivă, însă nici nu se opune acestui lucru.

<sup>38</sup> Trebuie subliniat, prin comparație, că obligația de suspendare prevăzută la articolul 104 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 nu este absolută, fiind condiționată de inexistența unor motive speciale pentru continuarea procedurii.

## V. Concluzie

93. În temeiul considerațiilor prezentate, propunem Curții să răspundă la întrebarea adresată de Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă, Austria) după cum urmează:

- „1) Articolul 99 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că, atunci când se formulează o cerere reconvențională prin care se solicită declararea nulității mărcii Uniunii ca urmare a înregistrării cu rea-credință de către titularul său, instanța sesizată cu acțiunea principală în contrafacerea mărcii respective nu poate admite această cauză de nulitate invocată pe cale de excepție decât după soluționarea cererii reconvenționale.
- 2) Instanța competentă în domeniul mărcilor Uniunii poate respinge acțiunea în contrafacerea unei mărci pe baza relei-credințe a persoanei care solicită înregistrarea sa atunci când, cel puțin în mod simultan, se admite cererea reconvențională prin care s-a solicitat declararea nulității acestei mărci pentru același motiv. Dreptul Uniunii nu prevede că, pentru a soluționa acțiunea în contrafacere, trebuie să se aștepte până când hotărârea privind cererea reconvențională rămâne definitivă, însă nici nu se opune acestui lucru.”