



## Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a zecea)

23 noiembrie 2017\*

„Trimitere preliminară – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Marcă a Uniunii Europene – Articolul 16 – Mărcile ca obiect al dreptului de proprietate – Asimilarea mărcii Uniunii Europene cu marca națională – Articolul 18 – Transferul unei mărci înregistrate în numele agentului sau al reprezentantului titularului mărcii – Dispoziție națională care oferă posibilitatea exercitării unei acțiuni în revendicare a proprietății asupra unei mărci naționale înregistrate cu încălcarea drepturilor titularului sau cu încălcarea unei obligații legale ori contractuale – Compatibilitate cu Regulamentul nr. 207/2009”

În cauza C-381/16,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Tribunal Supremo (Curtea Supremă, Spania), prin decizia din 28 iunie 2016, primită de Curte la 11 iulie 2016, în procedura

**Salvador Benjumea Bravo de Laguna**

împotriva

**Esteban Torras Ferrazzuolo,**

CURTEA (Camera a zecea),

compusă din domnul E. Levits, președinte de cameră, domnul A. Borg Barthet (raportor) și doamna M. Berger, judecători,

avocat general: domnul M. Szpunar,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

având în vedere procedura scrisă,

luând în considerare observațiile prezentate:

- pentru domnul Torras Ferrazzuolo, de S. Díaz Pardeiro, procuradora, și de J. A. López Martínez, abogado;
- pentru guvernul spaniol, de A. Sampol Pucurull, în calitate de agent;
- pentru Comisia Europeană, de É. Gippini Fournier și de J. Samnadda, în calitate de agenți,

având în vedere decizia de judecare a cauzei fără concluzii, luată după ascultarea avocatului general,

\* Limba de procedură: spaniola.

pronunță prezenta

### Hotărâre

- 1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolelor 16 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca [Uniunii Europene] (JO 2009, L 78, p. 1).
- 2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între domnul Salvador Benjumea Bravo de Laguna, pe de o parte, și domnul Esteban Torras Ferrazzuolo, pe de altă parte, în legătură cu proprietatea asupra unei mărci figurative a Uniunii Europene înregistrate în numele celui dintâi.

### Cadrul juridic

#### *Dreptul Uniunii*

- 3 Considerentul (15) al Regulamentului nr. 207/2009 are următorul cuprins:

„Pentru a întări protecția mărcilor [Uniunii Europene], este necesar ca statele membre să desemneze, ținând seama de sistemul lor național, un număr limitat, în măsura posibilului, de instanțe naționale având competențe de primă instanță și de a doua instanță în domeniul contrafacerii și validității mărcii [Uniunii Europene].”
- 4 Potrivit articolului 16 din acest regulament, intitulat „Asimilarea mărcii [Uniunii Europene] cu marca națională”:

„(1) Cu excepția cazului în care se prevede altfel la articolele 17-24, marca [Uniunii Europene] ca obiect al dreptului de proprietate se consideră, în totalitatea sa și pe întreg teritoriul [Uniunii], ca o marcă națională înregistrată în statul membru în care, conform registrului mărcilor [Uniunii Europene]:

  - (a) titularul își are sediul sau domiciliul la data respectivă;
  - (b) în cazul în care nu se aplică litera (a), titularul are o unitate la data respectivă.

(2) În cazurile care nu sunt prevăzute la alineatul (1), statul membru menționat la alineatul în cauză este acela în care își are sediul Oficiul [Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)].

(3) În cazul în care două sau mai multe persoane sunt înscrise în registrul mărcilor [Uniunii Europene] în calitate de cotitulari, alineatul (1) se aplică primului înscris dintre titulari; în absența acestuia, se aplică în ordinea înscrierii următorilor cotitulari. Atunci când alineatul (1) nu se aplică niciunui dintre cotitulari, se aplică alineatul (2).”
- 5 Articolul 18 din regulamentul menționat, intitulat „Transferul unei mărci înregistrate în numele unui agent”, prevede:

„În cazul în care o marcă [a Uniunii Europene] a fost înregistrată în numele agentului sau reprezentantului titularului acestei mărci, fără autorizarea titularului, acesta are dreptul să solicite transferul respectivei înregistrări în favoarea sa, exceptând cazurile în care acest agent sau reprezentant își justifică acțiunile.”

- 6 Articolul 95 alineatul (1) din același regulament prevede:

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

- 7 Potrivit articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009:

„Hotărârilor instanțelor de a doua instanță competente în domeniul mărcilor [Uniunii Europene] li se aplică dispozițiile interne privind recursul în anulare [a se citi «recursul»].”

### ***Dreptul spaniol***

- 8 Articolul 2 alineatul 2 din Ley 17/2001 de Marcas (Legea 17/2001 privind mărcile) din 7 decembrie 2001 (BOE nr. 294 din 8 decembrie 2001, denumită în continuare „Legea 17/2001 privind mărcile”) prevede:

„Dacă înregistrarea unei mărci s-a solicitat cu încălcarea drepturilor unui terț sau cu încălcarea unei obligații legale sau contractuale, persoana prejudiciată poate să revendice în instanță dreptul de proprietate asupra mărcii, în cazul în care exercită acțiunea în revendicare corespunzătoare anterior datei înregistrării sau în termen de cinci ani de la publicarea acesteia sau din momentul în care marca a început să fie utilizată în conformitate cu prevederile articolului 39. După introducerea acțiunii în revendicare, instanța o notifică Oficiului Spaniol pentru Brevete și Mărci în vederea notării în registrul mărcilor și dispune, dacă este necesar, suspendarea procedurii de înregistrare a mărcii.”

### **Litigiul principal și întrebarea preliminară**

- 9 La data de 24 ianuarie 2011, domnul Benjumea Bravo de Laguna a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene la EUIPO.
- 10 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este semnul figurativ următor:



- 11 La data de 29 august 2011, EUIPO a înregistrat semnul menționat, în numele domnului Benjumea Bravo de Laguna, ca marcă figurativă a Uniunii Europene, cu numărul 9679093.
- 12 Întrucât se considera titularul legitim al acesteia, domul Torras Ferrazzuolo a introdus la Juzgado de lo Mercantil de Alicante (Tribunalul Comercial din Alicante, Spania), printre altele, o acțiune în revendicare a proprietății asupra mărcii respective, întemeiată pe articolul 18 din Regulamentul nr. 207/2009, precum și pe articolul 2 alineatul (2) din Legea 17/2001 privind mărcile.
- 13 Instanța menționată a respins această acțiune, pe de o parte, pentru motivul că numai regimul prevăzut la articolul 18 din Regulamentul nr. 207/2009 este aplicabil mărcilor Uniunii Europene, cu excluderea regimului general menționat la articolul 2 alineatul 2 din Legea 17/2001 privind mărcile, și, pe de altă parte, pentru motivul că nu erau îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 18 din Regulamentul nr. 207/2009.

- 14 Sesizată cu apel, Audiencia Provincial de Alicante (Curtea Provincială din Alicante, Spania) a statuat că, întrucât regimul privind revendicarea prevăzut la articolul 18 din Regulamentul nr. 207/2009 viza exclusiv cazul agentului sau al reprezentantului de rea-credință, era necesar să se aplice în speță normele privind acțiunea în revendicare a unei mărci prevăzute la articolul 2 din Legea 17/2001 privind mărcile.
- 15 Astfel, întemeindu-se pe articolul 16 din Regulamentul nr. 207/2009, instanța menționată a considerat că, în afara normelor uniforme prevăzute de regulamentul amintit, marca Uniunii Europene, ca obiect al dreptului de proprietate, este considerată în totalitatea sa și pe întreg teritoriul Uniunii ca o marcă națională înregistrată în statul membru în care titularul are sediul sau domiciliul sau, în lipsa acestuia, o unitate.
- 16 Întrucât a considerat, în plus, că erau îndeplinite în speță condițiile cerute pentru admiterea acțiunii în revendicare, Audiencia Provincial de Alicante (Curtea Provincială din Alicante) a declarat că domnul Torras Ferrazzuolo era titularul mărcii în discuție în litigiul principal.
- 17 În fața instanței de trimitere, Tribunal Supremo (Curtea Supremă, Spania), domnul Benjumea Bravo de Laguna a susținut că ordinea juridică a Uniunii nu prevede posibilitatea ca o persoană să revendice proprietatea asupra unei mărci decât în cazul în care înregistrarea a fost efectuată în numele agentului persoanei respective fără permisiunea acesteia. Altfel, exercitarea unei acțiuni în revendicare a unei mărci a Uniunii Europene ar fi imposibilă.
- 18 Domnul Torras Ferrazzuolo a susținut, dimpotrivă, că Regulamentul nr. 207/2009 permite aplicarea cu caracter supletiv a dreptului național, astfel încât ar fi posibilă interpretarea articolului 18 din acest regulament în sensul că nu se opune posibilității de a intenta, în temeiul dispozițiilor legislației naționale a unui stat membru, o acțiune în revendicare și în alte cazuri decât cel prevăzut la articolul menționat.
- 19 Apreciind că litigiul pendinte pe rolul său ridică probleme de interpretare a dreptului Uniunii Europene, Tribunal Supremo (Curtea Supremă) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:

„Acțiunea în revendicare a unei mărci a Uniunii Europene în temeiul altor motive decât cele prevăzute la articolul 18 din [Regulamentul nr. 207/2009], în special în conformitate cu situațiile prevăzute la articolul 2 alineatul 2 din [Legea 17/2001 privind mărcile] [...], este compatibilă cu dreptul Uniunii și, în concret, cu Regulamentul [nr. 207/2009]?”

### **Cu privire la întrebarea preliminară**

#### ***Cu privire la admisibilitate***

- 20 Domnul Torras Ferrazzuolo susține, cu titlu introductiv, că cererea de decizie preliminară este inadmisibilă pentru motivul că Tribunal Supremo (Curtea Supremă) nu are competența să o formuleze.
- 21 Întemeindu-se în această privință pe articolul 95 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, potrivit căruia statele membre „desemnează pe teritoriul lor un număr cât mai limitat posibil de instanțe naționale de primul și al doilea grad de jurisdicție, denumite [...] «instanțe competente în domeniul mărcilor [Uniunii Europene]», care au sarcina de a îndeplini funcțiile atribuite de [acest] regulament”, acesta susține că Tribunal Supremo (Curtea Supremă) nu are competența pentru a interpreta regulamentul menționat.

- 22 Pe de altă parte, el pretinde că, întrucât cererea de decizie preliminară nu a fost formulată nici în primă instanță, nici în a doua instanță, este vorba despre o chestiune nouă, care nu poate fi examinată în cadrul unui recurs.
- 23 O asemenea argumentație nu poate fi însă primită.
- 24 Astfel, pe de o parte, din considerentul (15) al Regulamentului nr. 207/2009 reiese că articolul 95 alineatul (1) din acest regulament urmărește să întărească protecția mărcilor Uniunii Europene impunând statelor membre să desemneze instanțe având competențe de primă instanță și de a doua instanță în materiile contrafacerii și validității acestor mărci.
- 25 Din perspectiva articolului 105 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009, potrivit căruia „[h]otărârilor instanțelor de a doua instanță competente în domeniul mărcilor [Uniunii Europene] li se aplică dispozițiile interne privind recursul în anulare [a se citi «recursul»]”, articolul 95 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 nu poate fi însă interpretat în sensul că instanțele de recurs ale statelor membre ar fi private de dreptul de a interpreta acest regulament în cadrul litigiilor pendinte pe rolul acestora.
- 26 Pe de altă parte, este necesar să se sublinieze că, potrivit unei jurisprudențe constante, nu revine Curții sarcina de a verifica dacă decizia de trimitere a fost luată în conformitate cu normele naționale de organizare judecătorească și de procedură judiciară (Hotărârea din 7 iulie 2016, Genentech, C-567/14, EU:C:2016:526, punctul 22 și jurisprudența citată).
- 27 De altfel, trebuie amintit că procedura instituită la articolul 267 TFUE este un instrument de cooperare între Curte și instanțele naționale cu ajutorul căruia Curtea furnizează acestora din urmă elementele de interpretare a dreptului Uniunii care le sunt necesare pentru soluționarea litigiului asupra căruia urmează să se pronunțe (Hotărârea din 5 iulie 2016, Ognyanov, C-614/14, EU:C:2016:514, punctul 16 și jurisprudența citată).
- 28 Potrivit unei jurisprudențe de asemenea constante, articolul 267 TFUE conferă instanțelor naționale cea mai largă posibilitate de a sesiza Curtea în măsura în care consideră că o cauză pendinte ridică probleme care impun interpretarea sau aprecierea validității dispozițiilor de drept al Uniunii necesare în vederea soluționării litigiului dedus judecătii acestora. De altfel, instanțele naționale sunt libere să exercite această posibilitate în orice moment al procedurii pe care îl consideră adecvat (Hotărârea din 5 iulie 2016, Ognyanov, C-614/14, EU:C:2016:514, punctul 17 și jurisprudența citată).
- 29 În sfârșit, trebuie amintit că, în conformitate cu articolul 267 al treilea paragraf TFUE, o instanță națională ale cărei decizii nu sunt supuse vreunei căi de atac în dreptul intern este în principiu obligată să sesizeze Curtea în cazul în care o chestiune privind interpretarea dreptului Uniunii este invocată în fața sa (a se vedea în special Hotărârea din 9 septembrie 2015, Ferreira da Silva e Brito și alții, C-160/14, EU:C:2015:565, punctul 37 și jurisprudența citată).
- 30 Rezultă că cererea de decizie preliminară este admisibilă.

### ***Cu privire la fond***

- 31 Prin intermediul întrebării formulate, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că se opune aplicării, în cazul unei mărci a Uniunii Europene, a unei dispoziții naționale în temeiul căreia o persoană prejudiciată prin înregistrarea unei mărci, solicitată cu încălcarea drepturilor acesteia sau cu încălcarea unei obligații legale ori contractuale, este îndreptățită să revendice proprietatea asupra mărcii respective.

- 32 Cu titlu introductiv, trebuie amintit că articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede că, „[c]u excepția cazului în care se prevede altfel la articolele 17-24, marca [Uniunii Europene] ca obiect al dreptului de proprietate se consideră, în totalitatea sa și pe întreg teritoriul [Uniunii], ca o marcă națională înregistrată în statul membru în care, conform registrului mărcilor [Uniunii Europene] [...], titularul își are sediul sau domiciliul [sau, în lipsa acestuia,] o unitate”.
- 33 În această privință, trebuie arătat că articolul 18 din acest regulament conferă titularului unei mărci a Uniunii Europene dreptul de a solicita transferul înregistrării mărcii respective în beneficiul său dacă marca în cauză a fost înregistrată în numele agentului sau a reprezentantului său și fără permisiunea sa.
- 34 Rezultă că acțiunea în revendicare a proprietății asupra unei mărci a Uniunii Europene înregistrate în numele unui agent sau al unui reprezentant al titularului mărcii respective fără permisiunea acestuia este reglementată exclusiv de Regulamentul nr. 207/2009.
- 35 În schimb, articolul 18 din acest regulament nu reglementează acțiunea în revendicare a proprietății asupra unei mărci a Uniunii Europene și în alte cazuri decât cel al unei mărci înregistrate în numele unui agent sau al unui reprezentant al titularului mărcii respective fără permisiunea acestuia.
- 36 Prin urmare, în conformitate cu prevederile articolului 16 din Regulamentul nr. 207/2009, marca Uniunii Europene ca obiect al dreptului de proprietate, cu excepția cazului prevăzut la articolul 18 din acest regulament, trebuie considerată ca fiind o marcă națională înregistrată în statul membru determinat potrivit criteriilor prevăzute la articolul 16 menționat.
- 37 Astfel, în măsura în care este vorba despre situații care nu intră în domeniul de aplicare al articolului 18 din Regulamentul nr. 207/2009, reglementarea națională a statului membru în cauză este cea care se aplică acțiunilor în revendicare a proprietății asupra unei mărci a Uniunii Europene.
- 38 Având în vedere ansamblul considerațiilor care precedă, este necesar să se răspundă la întrebarea adresată că articolele 16 și 18 din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretate în sensul că nu se opun aplicării în cazul unei mărci a Uniunii Europene a unei dispoziții naționale precum cea în discuție în litigiul principal, în temeiul căreia o persoană prejudiciată prin înregistrarea unei mărci, solicitată cu încălcarea drepturilor acesteia sau cu încălcarea unei obligații legale ori contractuale, este îndreptățită să revendice proprietatea asupra mărcii respective, atâ timp cât situația în cauză nu se regăsește printre cele care intră sub incidența articolului 18 din acest regulament.

### **Cu privire la cheltuielile de judecată**

- 39 Întrucât, în privința părților din litigiul principal, 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 (Camera a zecea) declară:

**Articolele 16 și 18 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca [Uniunii Europene] trebuie interpretate în sensul că nu se opun aplicării în cazul unei mărci a Uniunii Europene a unei dispoziții naționale precum cea în discuție în litigiul principal, în temeiul căreia o persoană prejudiciată prin înregistrarea unei mărci, solicitată cu încălcarea drepturilor acesteia sau cu încălcarea unei obligații legale ori contractuale, este îndreptățită să revendice proprietatea asupra mărcii respective, atât timp cât situația în cauză nu se regăsește printre cele care intră sub incidența articolului 18 din acest regulament.**

Semnături