



Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a noua)

19 octombrie 2017 *

„Trimitere preliminară – Proprietate intelectuală și industrială – Marcă a Uniunii Europene – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolul 96 litera (a) – Acțiune în contrafacere – Articolul 99 alineatul (1) – Presumție de validitate – Articolul 100 – Cerere reconvențională în nulitate – Relația dintre o acțiune în contrafacere și o cerere reconvențională în nulitate – Autonomie procedurală”

În cauza C-425/16,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă, Austria), prin decizia din 12 iulie 2016, primită de Curte la 1 august 2016, în procedura

Hansruedi Raimund

împotriva

Michaela Aigner,

CURTEA (Camera a noua),

compusă din domnul E. Juhász, îndeplinind funcția de președinte de cameră, doamna K. Jürimäe și domnul C. Lycourgos (raportor), judecători,

avocat general: domnul M. Campos Sánchez-Bordona,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

având în vedere procedura scrisă,

luând în considerare observațiile prezentate:

- pentru H. Raimund, de C. Hadeyer, Rechtsanwalt;
- pentru M. Aigner, de F. Gütlbauer, de S. Sieghartsleitner și de M. Pichlmair, Rechtsanwälte,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 20 iunie 2017,

pronunță prezenta

* Limba de procedură: germana.

Hotărâre

- 1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 99 alineatul (1) 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 Hansruedi Raimund, pe de o parte, și doamna Michaela Aigner, pe de altă parte, în legătură cu o acțiune în contrafacerea unei mărci verbale a Uniunii Europene, precum și cu o cerere reconvențională în nulitatea acestei mărci.

Cadrul juridic

- 3 Potrivit considerentului (16) al Regulamentului nr. 207/2009, „[e]ste indispensabil ca deciziile privind validitatea și contrafacerea mărcilor [Uniunii Europene] să producă efecte și să se extindă în întreaga [Uniune Europeană], ca singură modalitate de a evita hotărâri contradictorii ale instanțelor și ale Oficiului [Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)], și de a aduce atingere caracterului unitar al mărcilor [Uniunii Europene]”.
- 4 Articolul 1 alineatul (2) din acest regulament prevede:

„Marca [Uniunii Europene] are un caracter unitar. Aceasta produce aceleași efecte în întreaga [Uniune]: nu poate fi înregistrată, transferată, nu poate face obiectul unei renunțări, al unei decizii de decădere din drepturi a titularului sau de anulare 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, respectiv, utilizarea sa nu poate fi interzisă, decât cu efect în întreaga [Uniune]. Acest principiu se aplică cu excepția cazului în care se prevede altfel prin prezentul regulament.”
- 5 În conformitate cu articolul 6 din regulamentul menționat, marca Uniunii Europene se dobândește prin înregistrare.
- 6 Articolul 52 din Regulamentul nr. 207/2009, intitulat „Cauze de nulitate absolută”, prevede la alineatul (1) litera (b):

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

[...]

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

[...]”
- 7 Articolul 96 literele (a) și (d) din acest regulament prevede:

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

[...]

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

- 8 Articolul 99 din regulamentul respectiv, intitulat „Prezumția de validitate – Apărare pe fond”, prevede la alineatul (1):

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

- 9 Potrivit articolului 100 din Regulamentul nr. 207/2009:

„(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 Europene] respinge o cerere reconvențională de decădere sau în nulitate, în cazul în care o hotărâre a [EUIPO] între aceleași părți cu privire la o cerere având același obiect și aceeași cauză a devenit deja definitivă.

[...]

(4) Instanța competentă în domeniul mărcilor [Uniunii Europene] în fața căreia a fost introdusă o cerere reconvențională de decădere sau în nulitatea mărcii [Uniunii Europene] comunică [EUIPO] data la care a fost introdusă această cerere reconvențională. [EUIPO] înscrie acest fapt în registrul mărcilor comunitare.

[...]

(6) Atunci când o instanță competentă în domeniul mărcilor [Uniunii Europene] a pronunțat o hotărâre, investită cu autoritate de lucru judecat cu privire la o cerere reconvențională de decădere sau în nulitatea unei mărci a [Uniunii Europene], se transmite [EUIPO] o copie a hotărârii. Orice parte poate cere informații cu privire la această transmitere. [EUIPO] înscrie în registrul mărcilor [Uniunii Europene] mențiunea hotărârii în condițiile prevăzute de regulamentul de aplicare.

[...]”

- 10 Articolul 104 alineatele (1) și (2) din acest regulament prevede:

„(1) Cu excepția cazului în care există motive întemeiate pentru a continua procedura, o instanță competentă în domeniul mărcilor [Uniunii Europene] 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 Europene] este deja contestată printr-o cerere reconvențională în fața unei alte instanțe competente în domeniul mărcilor [Uniunii Europene] sau atunci când s-a depus deja la [EUIPO] o cerere de revocare sau în nulitate.

(2) Cu excepția cazului în care nu există motive speciale de a continua procedura, [EUIPO], 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 [Uniunii Europene] este contestată printr-o cerere reconvențională în fața unei instanțe competente în domeniul mărcilor [Uniunii Europene]. Cu toate acestea, dacă una dintre părțile la procedura în fața instanței competente în domeniul mărcilor [Uniunii Europene] solicită acest lucru, instanța poate, după audierea celorlalte părți la această procedură, să suspende procedura. În acest caz, [EUIPO] continuă procedura pendinte în fața sa.”

Litigiul principal și întrebările preliminare

- 11 Titular al mărcii verbale a Uniunii Europene Baucherlwärmer, domnul Raimund comercializează, sub această marcă, începând din anul 2000, plante pentru preparare pe bază de alcool. La rândul său, doamna Aigner comercializează, și ea, un amestec de plante destinat macerării în alcool tare pe care l-a denumit, de asemenea, Baucherlwärmer.
- 12 Domnul Raimund a introdus la Handelsgericht Wien (Tribunalul Comercial din Viena, Austria) o acțiune în contrafacerea mărcii Uniunii Europene al cărei titular este, pentru a obține interzicerea utilizării de către doamna Aigner a semnului „Baucherlwärmer” pentru produsele și pentru serviciile din clasele vizate de marca respectivă. La rândul său, doamna Aigner, pârâtă în litigiul principal, considerând printre altele că domnul Raimund a obținut marca respectivă într-o manieră contrară moralității și cu rea-credință, a formulat la această instanță o cerere reconvențională în nulitatea aceleiași mărci.
- 13 Handelsgericht Wien (Tribunalul Comercial din Viena) a decis să suspende judecarea cauzei privind această cerere reconvențională până la pronunțarea unei hotărâri definitive cu privire la acțiunea în contrafacere, care constituie obiectul cauzei principale. Întrucât ordonanța prin care s-a pronunțat suspendarea judecării cererii reconvenționale a fost anulată, această cerere este încă pendinte la prima instanță. În ceea ce privește acțiunea în contrafacere, Handelsgericht Wien (Tribunalul Comercial din Viena) a respins-o pentru motivul că înregistrarea mărcii Uniunii Europene fusese efectuată de domnul Raimund cu rea-credință.
- 14 Întrucât Oberlandesgericht Wien (Tribunalul Regional Superior din Viena, Austria) a confirmat în apel hotărârea pronunțată în primă instanță, domnul Raimund a declarat recurs la Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă, Austria).
- 15 Instanța de trimitere consideră că reclamantul din litigiul principal a dobândit într-adevăr cu rea-credință marca Uniunii Europene în discuție în litigiul principal și că, în consecință, aceasta ar trebui declarată nulă, în temeiul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009. Totuși, instanța respectivă are dubii cu privire la aspectul, invocat de domnul Raimund în cadrul recursului, dacă instanțele de prim grad și de al doilea grad de jurisdicție puteau să se pronunțe cu privire la chestiunea relei-credințe în cadrul acțiunii în contrafacere, cât timp nu exista o hotărâre definitivă referitoare la cererea reconvențională în nulitatea mărcii.
- 16 În ceea ce privește faptul că pârâta din litigiul principal invocă o cauză de nulitate absolută, în sensul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, care poate fi invocată în mod valabil în cadrul unei acțiuni în contrafacere, astfel cum prevede articolul 99 alineatul (1) din acest regulament, numai dacă pârâtul formulează o cerere reconvențională întemeiată pe o astfel de cauză, Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă) solicită să se stabilească dacă este suficient să se formuleze o cerere reconvențională întemeiată pe dobândirea cu rea-credință a drepturilor asupra mărcii pentru a putea respinge acțiunea în contrafacere înainte de a se pronunța cu privire la această cerere reconvențională (prima opțiune), sau dacă acțiunea în contrafacere nu poate fi respinsă pentru această cauză decât dacă marca în discuție este, cel puțin simultan, declarată nulă pe baza cererii reconvenționale (a doua opțiune), sau dacă excepția întemeiată pe dobândirea cu rea-credință a drepturilor asupra mărcii nu poate fi admisă în cadrul acțiunii în contrafacere decât dacă, în prealabil, marca a fost declarată nulă definitiv în temeiul cererii reconvenționale (a treia opțiune).
- 17 Instanța de trimitere arată că, în speță, admiterea sau respingerea acțiunii în contrafacere depinde numai de excepția de nulitate. Aceasta propune Curții să urmeze a doua opțiune, în sensul că ar decurge din articolul 99 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 că o acțiune în contrafacere poate fi respinsă ca urmare a existenței unei cauze de nulitate numai dacă, cel puțin simultan, este admisă cererea reconvențională formulată pentru aceeași cauză. Instanța de trimitere consideră că simplul fapt de a introduce o astfel de cerere reconvențională nu ar trebui să fie suficient, dar că nu ar

trebui să fie indispensabil să se aștepte ca hotărârea cu privire la această cerere reconvențională să devină definitivă. Aceasta precizează că existența eventuală a unei obligații de a aștepta ca hotărârea privind cererea reconvențională să dobândească un caracter definitiv, eventuala conexare a procedurilor privind acțiunea în contrafacere și cererea reconvențională, precum și modalitățile procedurale aplicabile acțiunilor ar trebui apreciate numai în lumina dreptului procedural național.

- 18 Instanța de trimitere mai arată că opțiunea pe care o propune pentru a fi reținută de Curte este de natură să garanteze că excepția de nulitate sau de decădere *inter partes*, invocată în cadrul acțiunii în contrafacere, poate fi admisă numai dacă se declară nulitatea mărcii sau decăderea din drepturile asupra mărcii pentru același motiv și în cadrul cererii reconvenționale, cu efecte *erga omnes*. În special, reclamantul din litigiul principal în acțiunea în contrafacere, a cărui acțiune în primă instanță a fost respinsă, ar trebui să conteste atât hotărârea pronunțată în acțiunea în contrafacere, cât și hotărârea referitoare la cererea reconvențională, pentru a avea câștig de cauză în instanțele superioare. Dacă acesta ar ataca numai hotărârea pronunțată în acțiunea în contrafacere, calea sa de atac ar fi sortită eșecului, întrucât hotărârea referitoare la cererea reconvențională, investită cu autoritate de lucru judecat, s-ar opune de la bun început admiterii acțiunii în contrafacere.
- 19 Cu toate acestea, Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă) admite că sensul literal sau finalitatea articolului 99 din Regulamentul nr. 207/2009 ar putea să conducă și la o interpretare diferită de cea pe care o propune.
- 20 În aceste împrejurări, Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă, Austria) a hotărât să suspende judecarea cauzei 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 nr. 207/2009] pe baza obiecției legate de înregistrarea cu rea-credință a mărcii respective [articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 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 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?”

Cu privire la întrebările preliminare

Cu privire la prima întrebare

- 21 Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 99 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că acțiunea în contrafacere formulată în fața unei instanțe competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 96 litera (a) din acest regulament, poate fi respinsă pentru o cauză de nulitate absolută, precum cea prevăzută la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat, fără ca această instanță să fi admis cererea reconvențională în nulitate formulată de pârâtul în această acțiune în contrafacere în temeiul articolului 100 alineatul (1) din regulamentul respectiv și întemeiată pe aceeași cauză de nulitate.

- 22 Potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, în vederea interpretării dispozițiilor din dreptul Uniunii, trebuie să se țină seama nu numai de formularea acestora, ci și de contextul lor și de obiectivele urmărite de reglementarea din care fac parte aceste dispoziții (Hotărârea din 19 septembrie 2000, Germania/Comisia, C-156/98, EU:C:2000:467, punctul 50, Hotărârea din 25 octombrie 2011, eDate Advertising și alții, C-509/09 și C-161/10, EU:C:2011:685, punctul 54, precum și Hotărârea din 26 iulie 2017, Jafari, C-646/16, EU:C:2017:586, punctul 73).
- 23 În ceea ce privește, în primul rând, modul de redactare a articolului 99 din Regulamentul nr. 207/2009, intitulat „Prezumția de validitate – Apărare pe fond” și care figurează în secțiunea 2 a titlului X din acest regulament referitoare la litigii privind contrafacerea și validitatea mărcilor Uniunii Europene, acesta prevede la alineatul (1) că instanțele competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene consideră marca Uniunii Europene valabilă, în afară de cazul în care pârâtul îi contestă validitatea printr-o cerere reconvențională de decădere sau în nulitate.
- 24 Deși reiese astfel din această dispoziție că marca Uniunii Europene beneficiază de o prezumție de validitate care, în cadrul unei acțiuni în contrafacere, poate fi răsturnată printr-o cerere reconvențională în nulitate, totuși, trebuie să se constate că numai modul de redactare a acestei dispoziții nu permite să se stabilească dacă, atunci când pârâtul din cadrul unei acțiuni în contrafacere opune acestei acțiuni o cauză de nulitate a mărcii și formulează, în plus, o cerere reconvențională în nulitate, întemeiată pe aceeași cauză de nulitate, instanța competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene trebuie să admită cererea reconvențională respectivă înainte de a putea respinge acțiunea în contrafacere.
- 25 În ceea ce privește contextul în care se integrează articolul 99 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, trebuie să se arate că articolul 104 alineatul (1) din acest regulament impune ca, cu excepția cazului în care există motive întemeiate pentru a continua procedura, o instanță competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene, sesizată printr-o acțiune menționată la articolul 96 din regulamentul respectiv, să suspende pronunțarea atunci când validitatea mărcii Uniunii Europene este deja contestată în fața unei alte instanțe competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene sau atunci când s-a depus deja la EUIPO o cerere de revocare sau în nulitate.
- 26 În consecință, o interpretare a articolului 99 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, potrivit căreia ar fi suficient ca o cerere reconvențională în nulitate să fie formulată în fața unei instanțe competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene pentru ca aceasta, înainte de a se pronunța asupra cererii respective, să poată statua cu privire la acțiunea în contrafacere formulată în temeiul articolului 96 litera (a) din acest regulament, întemeindu-se pe aceeași cauză de nulitate ca cea invocată în cererea reconvențională menționată, ar avea drept consecință illogică faptul că normele regulamentului menționat referitoare la conexitatea cauzelor pendinte la diferite instanțe competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene să fie mai stricte decât cele referitoare la conexitatea cauzelor pendinte la aceeași instanță competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene.
- 27 În ceea ce privește obiectivul urmărit de Regulamentul nr. 207/2009, trebuie amintit că articolul 1 alineatul (2) din acesta consacră caracterul unitar al mărcii Uniunii Europene. Având în vedere că produce aceleași efecte în întreaga Uniune, marca nu poate, potrivit acestei dispoziții, să fie înregistrată sau 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 Uniune.
- 28 În această privință, în considerentul (16) al acestui regulament se precizează că deciziile privind validitatea mărcilor Uniunii Europene produc efecte și se extind în întreaga Uniune, ca singură modalitate de a evita hotărâri contradictorii ale instanțelor și ale EUIPO și de a aduce atingere caracterului unitar al mărcilor Uniunii Europene.

- 29 Rezultă astfel din obiectivul regulamentului menționat că, pentru a asigura caracterul unitar al mărcii Uniunii Europene, hotărârea unei instanțe competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene care declară, în cadrul unei cereri reconvenționale în nulitate formulate în temeiul articolului 100 alineatul (1) din același regulament, nulitatea unei mărci a Uniunii Europene are în mod necesar un efect *erga omnes* în întreaga Uniune.
- 30 Efectul *erga omnes* al unei asemenea hotărâri este de altfel confirmat atât de articolul 100 alineatul (6) din Regulamentul nr. 207/2009, potrivit căruia o instanță competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene trebuie să transmită EUIPO o copie a hotărârii învestite cu autoritate de lucru judecat cu privire la o cerere reconvențională de decădere sau în nulitatea unei mărci a Uniunii Europene, cât și de normele în materie de conexitate prevăzute la articolul 104 din acest regulament și reamintite la punctul 25 din prezenta hotărâre.
- 31 Dimpotrivă, astfel cum a arătat avocatul general la punctul 64 din concluzii, hotărârea unei astfel de instanțe pronunțată într-o acțiune în contrafacere beneficiază numai de o eficacitate *inter partes*, astfel încât, după ce devine definitivă, această hotărâre este obligatorie numai pentru intervenienții din acțiunea respectivă.
- 32 Situația se prezintă astfel atunci când, precum în litigiul principal, instanța competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene respinge acțiunea în contrafacere din cauza existenței unei cauze de nulitate absolută, precum reaua-credință a solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii în sensul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, fără să fi statuat în prealabil cu privire la cererea reconvențională în nulitate formulată de pârâtul în această acțiune.
- 33 Totuși, este necesar să se arate că, având în vedere caracterul unitar al mărcii Uniunii Europene, precum și obiectivul de a evita hotărâri contradictorii în materie, declararea nulității unei mărci a Uniunii Europene întemeiată pe o astfel de cauză de nulitate absolută trebuie să producă efecte în întreaga Uniune, iar nu numai pentru intervenienții în acțiunea în contrafacere. Această cerință presupune ca instanța competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene în cauză să se pronunțe cu privire la cererea reconvențională în nulitate înainte de a statua cu privire la acțiunea în contrafacere.
- 34 În consecință, instanța competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene este ținută să admită cererea reconvențională în nulitatea mărcii Uniunii Europene formulată, în conformitate cu articolul 100 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, în cadrul unei acțiuni în contrafacere a aceleiași mărci în sensul articolului 96 litera (a) din regulamentul menționat, înainte de a putea respinge această din urmă acțiune pentru aceeași cauză de nulitate absolută.
- 35 Rezultă din considerațiile care precedă că articolul 99 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că acțiunea în contrafacere introdusă în fața unei instanțe competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene, în conformitate cu articolul 96 litera (a) din acest regulament, nu poate fi respinsă pentru o cauză de nulitate absolută, precum cea prevăzută la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat, fără ca această instanță să fi admis cererea reconvențională în nulitate formulată de pârâtul în această acțiune în contrafacere, în temeiul articolului 100 alineatul (1) din același regulament, și întemeiată pe aceeași cauză de nulitate.

Cu privire la a doua întrebare

- 36 Prin intermediul celei de a doua întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă dispozițiile Regulamentului nr. 207/2009 trebuie interpretate în sensul că instanța competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene poate să respingă o acțiune în contrafacere în sensul articolului 96 litera (a) din acest regulament pentru o cauză de nulitate absolută, precum cea prevăzută la

articolul 52 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat, chiar dacă hotărârea privind cererea reconvențională în nulitate, formulată în conformitate cu articolul 100 alineatul (1) din același regulament și întemeiată pe aceeași cauză de nulitate, nu a devenit definitivă.

- 37 Reiese din răspunsul la prima întrebare că, pentru a asigura caracterul unitar al mărcii Uniunii Europene și pentru a evita riscul unor hotărâri contradictorii, articolul 99 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 impune instanțelor competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene să admită cererea reconvențională, formulată în temeiul articolului 100 alineatul (1) din acest regulament, înainte de a putea respinge acțiunea în contrafacere, în sensul articolului 96 litera (a) din regulamentul menționat.
- 38 Totuși, astfel cum a arătat avocatul general la punctul 80 din concluzii, Regulamentul nr. 207/2009 nu cuprinde nicio normă care să impună ca hotărârea de admitere a cererii reconvenționale în nulitate să devină definitivă pentru ca instanța competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene să poată respinge acțiunea în contrafacere și nici vreo altă normă care ar interzice acestei instanțe să aștepte, pentru a respinge acțiunea în contrafacere, ca hotărârea de admitere a cererii reconvenționale în nulitate să fi dobândit un caracter definitiv.
- 39 Astfel, nicio dispoziție din acest regulament nu impune, în ceea ce privește posibilitatea instanței competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene de a respinge acțiunea în contrafacerea unei mărci pentru o cauză de nulitate, condiția ca hotărârea prin care aceasta a admis, pentru aceeași cauză de nulitate, cererea reconvențională în nulitatea acestei mărci să fi dobândit un caracter definitiv, în timp ce o astfel de cerință este prevăzută în alte cazuri la articolul 100 din regulamentul respectiv.
- 40 Într-un asemenea context, trebuie amintit că, potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, în lipsa unei reglementări a Uniunii în materie, revine ordinii juridice interne a fiecărui stat membru, în temeiul principiului autonomiei procedurale, atribuția de a desemna instanțele competente și de a stabili modalitățile procedurale aplicabile acțiunilor destinate să asigure protecția drepturilor conferite justițiabililor de dreptul Uniunii, statele membre având însă responsabilitatea de a asigura, în fiecare caz, o protecție efectivă a acestor drepturi (a se vedea în acest sens Hotărârea din 30 septembrie 2003, Köbler, C-224/01, EU:C:2003:513, punctul 47, și Hotărârea din 27 iunie 2013, Agroconsulting, C-93/12, EU:C:2013:432, punctul 35).
- 41 În acest sens, conform principiului cooperării loiale, care este consacrat la articolul 4 alineatul (3) TUE, modalitățile procedurale aplicabile acțiunilor care urmăresc să asigure protecția drepturilor conferite justițiabililor de dreptul Uniunii nu trebuie să fie mai puțin favorabile decât cele aplicabile unor acțiuni similare din dreptul intern (principiul echivalenței) și nu trebuie să facă imposibilă în practică sau excesiv de dificilă exercitarea drepturilor conferite de ordinea juridică a Uniunii (principiul efectivității) (Hotărârea din 16 decembrie 1976, Rewe-Zentralfinanz și Rewe-Zentral, 33/76, EU:C:1976:188, punctul 5, Hotărârea din 14 decembrie 1995, Peterbroeck, C-312/93, EU:C:1995:437, punctul 12, precum și Hotărârea din 27 iunie 2013, Agroconsulting, C-93/12, EU:C:2013:432, punctul 36).
- 42 Reiese din jurisprudența Curții că cerințele care decurg din principiile echivalenței și efectivității se aplică, printre altele, în ceea ce privește definirea modalităților procedurale aplicabile acțiunilor întemeiate pe dreptul Uniunii (a se vedea în acest sens Hotărârea din 27 iunie 2013, Agroconsulting, C-93/12, EU:C:2013:432, punctul 37 și jurisprudența citată).
- 43 În speță, din ordonanța de trimitere reiese că, în dreptul austriac, potrivit jurisprudenței Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă), o acțiune în contrafacere poate fi respinsă pentru cauză de nulitate a mărcii Uniunii Europene numai dacă aceasta este, cel puțin simultan, declarată nulă pe baza unei cereri reconvenționale. Potrivit acestei instanțe, o astfel de cerință garantează că excepția de nulitate în cadrul

acțiunii în contrafacere, care are numai un efect *inter partes*, nu poate fi admisă decât dacă marca Uniunii Europene este declarată nulă pentru același motiv în cadrul cererii reconvenționale, cu efect *erga omnes*.

- 44 În această privință, trebuie să se arate că, astfel cum a menționat avocatul general la punctul 86 din concluzii, atunci când, precum în litigiul principal, aceeași instanță trebuie să se pronunțe în același timp cu privire la o acțiune în contrafacerea unei mărci și la o cerere reconvențională în nulitatea aceleiași mărci, coerența cu propria hotărâre pronunțată de această instanță în cadrul cererii reconvenționale o împiedică să pronunțe o hotărâre în sens contradictoriu în cadrul acțiunii în contrafacere.
- 45 Desigur, instanța competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene este obligată să aștepte rezultatul cererii reconvenționale în nulitate pentru a se pronunța cu privire la acțiunea în contrafacere. Totuși, astfel cum a arătat în mod întemeiat instanța de trimitere, a condiționa rezultatul procedurii referitoare la acțiunea în contrafacere de comportamentul părților privind acțiunile împotriva hotărârii de admitere a cererii reconvenționale în nulitate ar determina, foarte probabil, întârzieri importante pentru această procedură. În această privință, astfel cum a arătat avocatul general la punctul 89 din concluzii, trebuie amintit că, în măsura în care părțile în cauză în cele două proceduri sunt aceleași, ele dispun de aceleași mijloace de apărare și trebuie să suporte consecințele propriilor acțiuni. Eventualitatea ca una dintre părți să urmărească, prin acțiuni succesive, să întârzie efectul definitiv al hotărârilor instanțelor nu poate prevala astfel asupra obligației instanței de a soluționa litigiul cu care este sesizată.
- 46 Astfel, faptul că instanța competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene trebuie să soluționeze împreună cererea reconvențională în nulitate, întemeiată pe articolul 100 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, și acțiunea în contrafacere, formulată în temeiul articolului 96 litera (a) din acest regulament, este de natură să asigure principiul efectivității.
- 47 În ceea ce privește principiul echivalenței, trebuie să se sublinieze că, în speță, Curtea nu dispune de niciun element care să dea naștere unor dubii cu privire la conformitatea cu acest principiu a unei practici jurisprudențiale, precum cea a Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă), amintite la punctul 43 din prezenta hotărâre, aspect care trebuie însă verificat de această instanță.
- 48 În aceste condiții, trebuie să se răspundă la a doua întrebare că dispozițiile Regulamentului nr. 207/2009 trebuie interpretate în sensul că nu se opun ca instanța competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene să poată respinge acțiunea în contrafacere în sensul articolului 96 litera (a) din acest regulament pentru o cauză de nulitate absolută, precum cea prevăzută la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat, chiar dacă hotărârea privind cererea reconvențională în nulitate, formulată în conformitate cu articolul 100 alineatul (1) din același regulament și întemeiată pe aceeași cauză de nulitate, nu a devenit definitivă.

Cu privire la cheltuielile de judecată

- 49 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 noua) declară:

- 1) Articolul 99 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că acțiunea în contrafacere introdusă în fața unei instanțe competente în domeniul mărcilor Uniunii**

Europene, în conformitate cu articolul 96 litera (a) din acest regulament, nu poate fi respinsă pentru o cauză de nulitate absolută, precum cea prevăzută la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat, fără ca această instanță să fi admis cererea reconvențională în nulitate formulată de pârâtul în această acțiune în contrafacere, în temeiul articolului 100 alineatul (1) din același regulament, și întemeiată pe aceeași cauză de nulitate.

- 2) Dispozițiile Regulamentului nr. 207/2009 trebuie interpretate în sensul că nu se opun ca instanța competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene să poată respinge acțiunea în contrafacere în sensul articolului 96 litera (a) din acest regulament pentru o cauză de nulitate absolută, precum cea prevăzută la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat, chiar dacă hotărârea privind cererea reconvențională în nulitate, formulată în conformitate cu articolul 100 alineatul (1) din același regulament și întemeiată pe aceeași cauză de nulitate, nu a devenit definitivă.

Semnături