



Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a zecea)

18 ianuarie 2024*

„Trimitere preliminară – Libera circulație a mărfurilor – Articolele 34 și 36 TFUE – Proprietate intelectuală – Marcă a Uniunii Europene – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolul 13 – Regulamentul (UE) 2017/1001 – Articolul 15 – Epuizarea drepturilor conferite de o marcă – Introducere pe piață în Uniune sau în Spațiul Economic European (SEE) – Acordul titularului mărcii – Locul primei introduceri pe piață a produselor de către titularul mărcii sau cu acordul său – Sarcina probei”

În cauza C-367/21,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunalul Regional din Varșovia, Polonia), prin decizia din 1 aprilie 2021, primită de Curte la 14 iunie 2021, în procedura

Hewlett Packard Development Company LP

împotriva

Senetic S.A.,

CURTEA (Camera a zecea),

compusă din domnul M. Ilešić (raportor), îndeplinind funcția de președinte al Camerei a zecea, și domnii I. Jarukaitis și D. Gratsias, judecători,

avocat general: domnul G. Pitruzzella,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

având în vedere procedura scrisă,

luând în considerare observațiile prezentate:

- pentru Hewlett Packard Development Company LP, de A. Jodkowski și K. Zielińska-Piątkowska, adwokaci;
- pentru Senetic S.A., de S. Dudzik și E. Rumak, radcowie prawni;
- pentru guvernul polonez, de B. Majczyna, în calitate de agent;

* Limba de procedură: polona.

– pentru Comisia Europeană, de É. Gippini Fournier, S. L. Kaléda și B. Sasinowska, în calitate de agenți,

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

pronunță prezenta

Hotărâre

- 1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 36 a doua teză TFUE coroborat cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1) și cu articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE, precum și a articolelor 34, 35 și 36 TFUE.
- 2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Hewlett Packard Development Company LP, cu sediul în Statele Unite ale Americii (denumită în continuare „Hewlett Packard”), pe de o parte, și Senetic S.A., cu sediul în Polonia, pe de altă parte, în legătură cu comercializarea de către aceasta din urmă a unor produse de echipament informatic care poartă marca Uniunii Europene a cărei titulară este Hewlett Packard.

Cadrul juridic

Dreptul Uniunii

Regulamentul (CE) nr. 207/2009

- 3 Considerentul (9) al Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca [Uniunii Europene] (JO 2009, L 78, p. 1) prevedea:

„Din principiul liberei circulații a mărfurilor reiese că titularul unei mărci [a Uniunii Europene] nu poate să interzică unui terț folosirea acesteia pentru produse care au fost comercializate în cadrul [Uniunii Europene], sub marcă, de către el însuși sau cu consimțământul său, cu excepția cazului în care motive legitime îndreptățesc titularul să se opună comercializării ulterioare a produselor.”

- 4 Articolul 9 din acest regulament, intitulat „Drepturi conferite de o marcă [UE]”, prevedea:

„(1) O marcă [UE] conferă titularului său un drept exclusiv. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să folosească, fără acordul său, în comerț:

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

[...]

(2) În temeiul alineatului (1) pot fi interzise, printre altele, următoarele:

[...]

(b) oferirea produselor, introducerea lor pe piață sau deținerea lor în aceste scopuri, ori oferirea sau asigurarea de servicii sub semnul respectiv;

(c) importul sau exportul de produse sub acest semn;

[...]”

5 Articolul 13 din regulamentul menționat, intitulat „Epuizarea drepturilor conferite de marca [UE]”, era redactat după cum urmează:

„(1) Dreptul conferit de marca [UE] nu permite titularului să interzică folosirea acesteia pentru produse care au fost introduse pe piață în [Uniune] sub această marcă de către titularul mărcii sau cu acordul său.

(2) Alineatul (1) nu se aplică atunci când motive legitime îl îndreptățesc pe titular să se opună comercializării ulterioare a produselor, în special atunci când starea produselor se modifică sau se alterează după introducerea acestora pe piață.”

6 Regulamentul nr. 207/2009 a fost abrogat și înlocuit, cu efect de la 1 octombrie 2017, cu Regulamentul 2017/1001.

Regulamentul 2017/1001

7 Potrivit considerentului (17) al Regulamentului 2017/1001:

„Pentru a asigura echilibrul dintre necesitatea de a asigura respectarea efectivă a drepturilor conferite de mărci și necesitatea de a evita îngreunarea fluxului liber al comerțului cu produse legitime, dreptul titularului mărcii UE ar trebui să înceteze în cazul în care, în cursul procedurilor ulterioare inițiate în fața instanței competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene (denumită în continuare «instanța competentă în domeniul mărcilor UE») să se pronunțe pe fond dacă a fost încălcat un drept conferit de marca UE, declarantul sau deținătorul produselor poate dovedi că titularul mărcii UE nu are dreptul să interzică introducerea produselor pe piață în țara de destinație finală.”

8 Considerentul (22) al acestui regulament enunță:

„Din principiul liberei circulații a mărfurilor reiese că este indispensabil ca titularul unei mărci UE să nu poată interzice unui terț folosirea acesteia pentru produse care au fost comercializate în cadrul Spațiului Economic European, sub marcă, de către el însuși sau cu consimțământul său, cu excepția cazului în care motive legitime îndreptățesc titularul să se opună comercializării ulterioare a produselor.”

9 Articolul 9 din regulamentul menționat, intitulat „Drepturi conferite de o marcă UE”, prevede:

„(1) Înregistrarea unei mărci UE conferă titularului său drepturi exclusive.

(2) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii UE, titularul respectivei mărci UE are dreptul să împiedice orice terț să utilizeze un semn în cadrul comerțului, fără consimțământul său, pentru produse sau servicii în cazul în care:

(a) semnul este identic cu marca UE și este utilizat pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca UE este înregistrată;

[...]

(3) În temeiul alineatului (2), pot fi interzise, în special, următoarele:

[...]

(b) oferirea produselor, introducerea lor pe piață sau păstrarea lor cu această destinație sub acest semn, ori oferirea sau asigurarea de servicii sub semnul respectiv;

(c) importul sau exportul de produse sub acest semn;

[...]”

10 Articolul 15 din același regulament, intitulat „Epuizarea drepturilor conferite de marca UE”, prevede:

„(1) O marcă [a Uniunii Europene] nu acordă titularului dreptul să interzică folosirea acesteia pentru produse care au fost introduse pe piață în Spațiul Economic European sub această marcă de către titularul mărcii sau cu acordul său.

(2) Alineatul (1) nu se aplică atunci când motive legitime îl îndreptățesc pe titular să se opună comercializării ulterioare a produselor, în special atunci când starea produselor se modifică sau se alterează după introducerea acestora pe piață.”

Directiva 2004/48/CE

11 Potrivit articolului 1 din Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO 2004, L 157, p. 45, rectificare în JO 2004, L 195, p. 16, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 56), intitulat „Obiect”:

„Prezenta directivă privește măsurile, procedurile și mijloacele de reparație necesare pentru a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. În înțelesul prezentei directive, expresia «drepturi de proprietate intelectuală» include drepturile de proprietate industrială.”

12 Articolul 2 din această directivă, intitulat „Domeniu de aplicare”, prevede la alineatul (1):

„Fără a aduce atingere mijloacelor prevăzute sau care pot fi prevăzute prin legislația [Uniunii] sau internă, în măsura în care aceste mijloace sunt favorabile titularilor drepturilor, măsurile, procedurile și mijloacele de reparație prevăzute prin prezenta directivă se aplică, în conformitate cu articolul 3, oricărei încălcări a drepturilor de proprietate intelectuală, prevăzute de legislația [Uniunii] și/sau legislația internă a statului membru în cauză.”

- 13 Capitolul II din directiva menționată, intitulat „Măsuri, proceduri și mijloace de reparație”, cuprinde printre altele articolul 3 din aceasta, intitulat „Obligație generală”, care prevede la alineatul (2):

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

- 14 Articolul 6 din aceeași directivă, intitulat „Dovezi”, prevede la alineatul (1):

„Statele membre se asigură ca, la cererea unei părți care a prezentat dovezi accesibile în mod rezonabil, suficiente în sprijinul pretențiilor sale și a precizat dovezile pe care se întemeiază pretențiile sale care se află sub controlul părții adverse, autoritățile judecătorești competente să poată ordona ca aceste dovezi să fie prezentate de partea adversă, sub rezerva asigurării protecției informațiilor confidențiale. În sensul prezentului alineat, statele membre pot să prevadă că un eșantion rezonabil al unui număr mare de copii ale unei opere sau ale oricărui alt obiect protejat să fie considerat de către autoritățile judecătorești competente ca reprezentând dovezi suficiente.”

Dreptul polonez

- 15 Articolul 325 din ustawa – Kodeks postępowania cywilnego (Legea privind Codul de procedură civilă) din 17 noiembrie 1964, în versiunea aplicabilă litigiului principal (denumită în continuare „Codul de procedură civilă”), prevede:

„Dispozitivul hotărârii trebuie să conțină denumirea instanței, numele judecătorilor, al grefierului și al procurorului, în cazul în care acesta din urmă a intervenit în cauză, data și locul ședinței și ale pronunțării hotărârii, numele părților și obiectul cauzei, precum și decizia instanței cu privire la cererile părților.”

- 16 Articolul 758 din Codul de procedură civilă prevede:

„Cauzele privind executarea silită sunt de competența sądy rejonowe (tribunalele districtuale, Polonia), precum și a executorilor judecătorești de pe lângă aceste tribunale.”

- 17 Potrivit articolului 767 din acest cod:

„1. Dacă legea nu prevede altfel, actele executorului judecătoresc pot face obiectul unei acțiuni introduse la tribunalul districtual. Se poate de asemenea introduce o acțiune împotriva unei omisiuni a executorului judecătoresc. Acțiunea este examinată de tribunalul în a cărui rază teritorială se află biroul executorului judecătoresc.

2. Acțiunea poate fi introdusă de o parte sau de o altă persoană ale cărei drepturi au fost încălcate sau amenințate prin actul sau prin omisiunea executorului judecătoresc.

[...]”

18 Articolul 840 din codul menționat prevede la alineatul 1:

„Debitorul poate solicita, pe cale de acțiune, anularea în tot sau în parte ori limitarea efectului executoriu al unui titlu executoriu atunci când:

- 1) contestă faptele care au justificat aplicarea formulei executorii, în special atunci când contestă existența obligației constatate printr-un titlu executoriu, altul decât o hotărâre judecătorească, sau atunci când contestă transferul unei obligații în pofida existenței unui document formal care o atestă;
- 2) după emiterea titlului executoriu, s-a produs un fapt care a condus la stingerea obligației sau la imposibilitatea executării acesteia; dacă titlul este o hotărâre judecătorească, debitorul își poate întemeia acțiunea și pe fapte survenite după încheierea dezbaterilor, pe excepția de executare a prestației, atunci când invocarea acestei excepții în cauza respectivă era inadmisibilă *ex lege*, precum și pe excepția de compensare.

[...]

19 Articolul 843 din același cod prevede la alineatul 3:

„În cererea de chemare în judecată, reclamantul trebuie să prezinte toate motivele care pot fi formulate în acest stadiu, în caz contrar pierzându-și dreptul de a le invoca în cadrul procedurii ulterioare.”

20 Articolul 1050 din Codul de procedură civilă prevede:

„1. În cazul în care debitorul este obligat să îndeplinească un act care nu poate fi îndeplinit de o altă persoană și a cărui îndeplinire depinde exclusiv de voința sa, tribunalul în a cărui rază teritorială trebuie îndeplinit actul, la cererea creditorului și după audierea părților, acordă debitorului un termen pentru îndeplinirea actului, sub sancțiunea aplicării unei amenzi în cazul în care nu îl îndeplinește în termenul stabilit.

[...]

3. În cazul în care termenul acordat debitorului pentru îndeplinirea unui act a expirat, iar debitorul nu l-a îndeplinit, tribunalul, la cererea creditorului, aplică debitorului o amendă și stabilește totodată un nou termen pentru îndeplinirea actului, sub sancțiunea aplicării unei amenzi majorate.”

21 Articolul 1051 din acest cod prevede la alineatul 1:

„În cazul în care debitorul are o obligație de a nu face sau de a nu împiedica actele creditorului, tribunalul în a cărui rază teritorială debitorul nu și-a respectat obligația, la cererea creditorului, îl obligă la plata unei amenzi, după audierea părților și după ce a constatat că debitorul nu și-a respectat obligația. Tribunalul procedează în același mod în cazul unei noi cereri din partea creditorului.”

Litigiul principal și întrebarea preliminară

22 Hewlett Packard este titulara drepturilor exclusive asupra mărcilor Uniunii Europene verbală și figurativă HP, înregistrate sub numerele 000052449, respectiv, 008579021.

- 23 Aceasta comercializează produse de echipament informatic care poartă mărcile menționate prin intermediul unor reprezentanți agreeți care se angajează să nu vândă aceste produse, cu excepția utilizatorilor finali, unor persoane care nu sunt membre ale rețelei sale de distribuție. În plus, acești reprezentanți agreeți sunt obligați să achiziționeze respectivele produse numai de la alți reprezentanți agreeți sau chiar de la Hewlett Packard.
- 24 Fiecare exemplar al acestor produse este prevăzut cu un număr de serie care să permită identificarea sa. Hewlett Packard dispune de un instrument informatic care cuprinde, printre altele, o bază de date care repertoriază toate exemplarele unui produs, precum și piața căreia acestea îi sunt destinate. În schimb, exemplarele menționate nu sunt prevăzute cu niciun sistem de marcă care ar permite, în sine, să se stabilească dacă un exemplar este sau nu destinat pieței Spațiului Economic European (SEE).
- 25 Senetic desfășoară o activitate de distribuție de material informatic. Aceasta a introdus în Polonia produse care poartă mărci ale Uniunii Europene a căror titulară este Hewlett Packard. Ea a achiziționat aceste produse de la vânzători stabiliți pe teritoriul SEE, alții decât distribuitorii oficiali ai produselor Hewlett Packard, după ce a obținut de la respectivii vânzători asigurarea că comercializarea acestor produse în SEE nu aducea atingere drepturilor exclusive ale acesteia din urmă. În plus, Senetic a solicitat fără succes reprezentanților agreeți ai Hewlett Packard să îi confirme că produsele respective puteau fi comercializate în SEE fără a aduce atingere drepturilor exclusive ale acesteia.
- 26 Hewlett Packard a sesizat instanțele poloneze cu o acțiune având ca obiect încetarea atingerii aduse drepturilor pe care i le conferă mărcile Uniunii Europene a căror titulară este, interzicând Senetic, în general, să efectueze importul, exportul, publicitatea și stocarea în scopurile menționate mai sus ale produselor de echipament informatic, desemnate de mărcile menționate, care nu au fost introduse anterior pe piață în SEE de ea însăși sau cu acordul său. În plus, Hewlett Packard a solicitat obligarea societății Senetic să retragă aceste produse de pe piață.
- 27 În apărarea sa, Senetic invocă epuizarea drepturilor conferite de mărcile Uniunii Europene în cauză, susținând că produsele în discuție au fost introduse anterior pe piață în SEE de Hewlett Packard sau cu acordul acesteia.
- 28 Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunalul Regional din Varșovia, Polonia), instanța de trimitere, arată că, în lipsa unui sistem de marcă a produselor Hewlett Packard, în practică este foarte dificil pentru un distribuitor independent să identifice piața de destinație a fiecăruia dintre produsele desemnate de mărcile Uniunii Europene vizate și cu atât mai puțin să facă dovada că aceste produse au fost introduse pe piață în SEE de titularul acestor mărci sau cu acordul său.
- 29 Potrivit acestei instanțe, Senetic s-ar putea adresa teoretic furnizorilor săi pentru a obține informații cu privire la identitatea operatorilor care au intervenit anterior în lanțul de distribuție. Cu toate acestea, astfel cum ar fi recunoscut Curtea în Hotărârea din 8 aprilie 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204), întrucât furnizorii sunt în general reticenți să își divulge sursele de aprovizionare, ar fi puțin probabil ca Senetic să reușească să obțină acest tip de informații.
- 30 Or, în primul rând, instanțele poloneze ar avea ca practică, în dispozitivul hotărârilor de admitere a unei acțiuni în contrafacerea unei mărci a Uniunii Europene, să se refere la „produse care nu au fost introduse anterior pe piață în [SEE] de reclamant (titularul mărcii [Uniunii Europene]) sau cu acordul său”. Această formulare nu ar permite, în stadiul procedurii de executare silită,

identificarea produselor vizate de procedura respectivă și diferențierea lor de cele care intră sub incidența excepției privind epuizarea drepturilor conferite de marca în discuție. Astfel, dispozitivul acestor decizii nu ar impune, în realitate, părților cărora le sunt adresate o obligație diferită de cea care decurge deja din dispozițiile legii.

- 31 Ca urmare a practicii judiciare menționate, pârâtul din cadrul unei acțiuni în contrafacere nu ar fi în măsură să execute în mod voluntar o hotărâre de constatare a contrafacerii și s-ar expune riscului a i se impune sancțiunile prevăzute de articolele 1050 și 1051 din Codul de procedură civilă. În plus, această practică ar conduce, cel mai adesea, la punerea sub sechestru a tuturor produselor, inclusiv a celor care circulă în lipsa oricărei atingeri aduse dreptului conferit de o marcă a Uniunii Europene.
- 32 De asemenea, astfel cum reiese în special din articolele 767, 840 și 843 din Codul de procedură civilă, în cadrul unor proceduri privind măsuri conservatorii și de executare silită, pârâtul dintr-o acțiune în contrafacere s-ar confrunta cu mai multe obstacole juridice pentru a se putea opune cu succes măsurilor dispuse în acest cadru și nu ar dispune decât de garanții procedurale limitate.
- 33 *Primo*, în temeiul articolului 767 din acest cod, astfel cum a fost interpretat de instanțele poloneze, o acțiune împotriva unui act al executorului judecătoresc nu ar fi posibilă decât în cazul în care executorul judecătoresc nu a respectat normele procedurale care reglementează procedura executării silită. Astfel, o asemenea acțiune nu ar permite să se stabilească dacă un produs care poartă o marcă a Uniunii Europene a fost introdus pe piață în SEE de titularul acestei mărci sau cu acordul său.
- 34 *Secundo*, pârâtul din cadrul unei acțiuni în contrafacere nu ar dispune de posibilitatea de a formula, în temeiul articolului 840 din Codul de procedură civilă, o contestație la executare, în măsura în care acest tip de cale de atac nu ar putea servi la clarificarea conținutului hotărârii judecătorești care constituie titlul executoriu.
- 35 *Tertio*, potrivit unei opinii dominante în doctrina poloneză, instanța competentă pentru executarea silită poate, desigur, să asculte părțile, dar, în temeiul articolului 1051 din Codul de procedură civilă, nu poate stabili dacă pârâtul din acțiunea în contrafacere a acționat în conformitate cu conținutul titlului executoriu decât în raport cu elementele care reies din audierea părților, fără a putea proceda la administrarea probei.
- 36 *Quarto*, în temeiul articolului 843 alineatul 3 din Codul de procedură civilă, atunci când introduce o acțiune în cadrul procedurii de executare, debitorul trebuie să menționeze toate motivele pe care este în măsură să le invoce, în caz contrar pierzându-și dreptul de a se prevala de acestea în procedura ulterioară.
- 37 Prin urmare, în opinia instanței de trimitere, există un risc ca protecția jurisdicțională efectivă în domeniul liberei circulații a mărfurilor să fie restrânsă ca urmare a practicii judiciare poloneze referitoare la formularea dispozitivului hotărârilor de constatare a contrafacerii.
- 38 În al doilea rând, această instanță arată că, potrivit jurisprudenței Curții, protecția drepturilor exclusive în materie de proprietate intelectuală nu are un caracter absolut. Pe de o parte, într-adevăr, aceasta ar fi limitată la situația în care utilizarea unei mărci de către o altă persoană decât titularul său aduce atingere funcțiilor mărcii. Pe de altă parte, exercitarea drepturilor exclusive ar fi supusă asigurării unui echilibru între aceste drepturi și protecția libertăților pieței interne, printre care figurează în special libera circulație a mărfurilor.

39 Astfel, instanța de trimitere ridică problema posibilității de a aplica în împrejurările de fapt ale litigiului cu care este sesizată răsturnarea sarcinii probei efectuată de Curte în Hotărârea din 8 aprilie 2003, Van Doren + Q (C-244/00, EU:C:2003:204), sau chiar de a exclude posibilitatea titularului mărcii de a se prevala de protecția conferită de articolul 9 și de articolul 102 din Regulamentul nr. 207/2009, devenite articolul 9, respectiv articolul 130 din Regulamentul 2017/1001.

40 În aceste condiții, Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunalul Regional din Varșovia, Polonia) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curtii următoarele întrebări preliminare:

„1) „Articolul 36 a doua teză TFUE coroborat cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul [2017/1001], precum și cu articolul 19 alineatul (1) [al doilea paragraf] [TUE] trebuie interpretat în sensul că se opune unei practici a instanțelor naționale din statele membre potrivit căreia aceste instanțe:

- atunci când soluționează cereri formulate de titularul unei mărci a Uniunii Europene privind interzicerea importului, a exportului, a publicității referitoare la produse desemnate de o marcă a Uniunii Europene sau privind dispunerea retragerii de pe piață a unor astfel de produse,
- atunci când statuează în cadrul unei proceduri privind măsuri conservatorii de punere sub sechestru a unor produse desemnate de o marcă a Uniunii Europene,

se referă în cuprinsul hotărârilor la «produse care nu au fost introduse pe piață în Spațiul Economic European de către titularul mărcii sau cu acordul său» – cu consecința că determinarea produselor care poartă o marcă a Uniunii Europene vizate de somațiile și interdicțiile impuse (și anume determinarea produselor care nu au fost introduse pe piață în Spațiul Economic European de către titularul mărcii sau cu acordul său) este, având în vedere formularea generală a conținutului hotărârii, lăsată la latitudinea autorității de executare silită, care se întemeiază pentru această determinare pe declarațiile titularului mărcii sau pe instrumentele furnizate de acesta (inclusiv instrumentele sale informatice și bazele sale de date), precizându-se că posibilitatea contestării respectivelor aprecieri ale autorității de executare silită în fața unei instanțe de fond este exclusă sau limitată de natura căilor de atac de care dispune pârâtul în cadrul procedurilor privind măsurile conservatorii și de executare?

2) Dispozițiile articolelor 34, 35 și 36 [TFUE] trebuie interpretate în sensul că exclud posibilitatea titularului unei mărci comunitare (în prezent marca Uniunii Europene) de a se prevala de protecția conferită de articolul 9 și de articolul 102 din Regulamentul [nr. 207/2009] (în prezent articolul 9 și articolul 130 din Regulamentul [2017/1001]) atunci când:

- titularul mărcii comunitare (marcă a Uniunii Europene) desfășoară, în cadrul SEE și în afara acestuia, activitatea de distribuție a produselor care poartă această marcă prin intermediul unor distribuitori agreeți care pot revinde produsele care poartă marca unor persoane care nu sunt utilizatorii finali ai acestor produse doar dacă fac parte din rețeaua oficială de distribuție, iar distribuitorii agreeți sunt obligați, în același timp, să cumpere produsele exclusiv de la alți distribuitori agreeți sau de la titularul mărcii;
- produsele care poartă marca nu prezintă semne sau alte caracteristici distinctive care să permită identificarea locului introducerii lor pe piață de către titularul mărcii sau cu acordul său;

- pârâtul a achiziționat produsele care poartă marca pe teritoriul [SEE];
- pârâtul a primit de la vânzătorii produselor care poartă marca declarații care confirmă că produsele puteau fi comercializate în mod legal în [SEE];
- titularul mărcii Uniunii Europene nu pune la dispoziție niciun instrument informatic (sau alt instrument) și nu utilizează niciun sistem de marcare care să permită unui potențial cumpărător al unui produs care poartă marca să verifice în mod independent, anterior cumpărării, legalitatea comercializării acestor produse pe teritoriul [SEE] și refuză să efectueze o astfel de verificare la cererea cumpărătorului?”

Procedura în fața Curții

- 41 Printr-o decizie a președintelui Curții din 29 noiembrie 2021, procedura în prezenta cauză a fost suspendată până la pronunțarea Hotărârii din 17 noiembrie 2022, Harman International Industries (C-175/21, EU:C:2022:895).
- 42 În urma unei decizii a președintelui Curții din 28 noiembrie 2022, grefa Curții a notificat această hotărâre instanței de trimitere, întrebând-o dacă, având în vedere aceeași hotărâre, dorea să mențină cererea de decizie preliminară, în special în ceea ce privește prima întrebare adresată. În hotărârea respectivă, Curtea a statuat că articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001 coroborat cu articolul 36 a doua teză TFUE, cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și cu Directiva 2004/48 trebuie interpretat în sensul că nu se opune unei practici judiciare potrivit căreia dispozitivul hotărârii de admitere a unei acțiuni în contrafacerea unei mărci a Uniunii Europene este redactat în termeni care, având în vedere caracterul lor general, lasă autorității competente cu executarea silită a acestei hotărâri sarcina de a stabili căror produse li se aplică hotărârea menționată, cu condiția ca, în cadrul procedurii de executare silită, să i se permită pârâtului să conteste stabilirea produselor vizate de această procedură și ca o instanță să poată examina și decide, cu respectarea dispozițiilor Directivei 2004/48, care sunt produsele care au fost efectiv introduse pe piață în SEE de către titularul mărcii sau cu acordul său.
- 43 Prin scrisoarea din 3 februarie 2023, primită la grefa Curții în aceeași zi, instanța de trimitere a informat Curtea că își retrace prima întrebare, dar că o menține pe cea de a doua.

Cu privire la întrebarea preliminară

- 44 Cu titlu introductiv, trebuie amintit că, în cadrul procedurii de cooperare între instanțele naționale și Curte instituite la articolul 267 TFUE, este de competența acestora din urmă să ofere instanței naționale un răspuns util, care să îi permită să soluționeze litigiul cu care este sesizată. Din această perspectivă, Curtea trebuie, dacă este cazul, să reformuleze întrebările care îi sunt adresate. În plus, Curtea poate fi nevoită să ia în considerare dispoziții de drept al Uniunii la care instanța națională nu a făcut trimitere în cuprinsul întrebării sale (a se vedea în acest sens Hotărârea din 17 noiembrie 2022, Impexco și PI Pharma, C-253/20 și C-254/20, EU:C:2022:894, punctul 40, precum și jurisprudența citată).

- 45 În speță, prin intermediul întrebării preliminare, instanța de trimitere solicită interpretarea articolelor 34, 35 și 36 TFUE pentru a stabili dacă aceste dispoziții se opun ca titularul unei mărci a Uniunii Europene să se poată prevala de protecția conferită de articolul 9 din Regulamentul nr. 207/2009 sau de articolul 9 din Regulamentul 2017/1001 în anumite împrejurări pe care le enumeră.
- 46 În această privință, trebuie subliniat însă că articolul 13 din Regulamentul nr. 207/2009 și articolul 15 din Regulamentul 2017/1001 reglementează complet problema epuizării drepturilor conferite de marcă în ceea ce privește produsele introduse pe piață în Uniune sau, respectiv, în SEE.
- 47 Pe de altă parte, după cum reiese din cuprinsul punctului 39 din prezenta hotărâre, instanța de trimitere ridică în special problema dacă, în împrejurări precum cele din litigiul principal, sarcina probei epuizării drepturilor conferite de mărcile Uniunii Europene vizate poate reveni exclusiv părâtului în acțiunea în contrafacere.
- 48 În aceste condiții, este necesar să se considere că, prin intermediul întrebării formulate, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 și articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001 coroborate cu articolele 34 și 36 TFUE trebuie interpretate în sensul că se opun ca sarcina probei epuizării dreptului conferit de o marcă a Uniunii Europene să revină exclusiv părâtului în acțiunea în contrafacere atunci când produsele care poartă această marcă și care nu poartă niciun marcaj care să permită terților să identifice piața pe care sunt destinate a fi comercializate și care sunt distribuite prin intermediul unei rețele de distribuție selectivă ai cărei membri nu le pot revinde decât altor membri ai acestei rețele sau unor utilizatori finali au fost achiziționate de respectivul părât în Uniune sau în SEE, după ce a obținut de la vânzători asigurarea că acestea puteau fi comercializate în mod legal pe teritoriile amintite, iar titularul mărcii menționate refuză să efectueze el însuși această verificare la cererea cumpărătorului.
- 49 Articolul 9 din Regulamentul nr. 207/2009, devenit articolul 9 din Regulamentul 2017/1001, conferă titularului mărcii Uniunii Europene un drept exclusiv care îi permite să interzică oricărui terț printre altele să importe produse care poartă marca sa, să le ofere, să le introducă pe piață sau să le păstreze cu această destinație fără acordul său (Hotărârea din 17 noiembrie 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punctul 37 și jurisprudența citată).
- 50 Articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, devenit articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001, prevede o excepție de la această regulă prin faptul că dispune că drepturile titularului se epuizează atunci când produsele au fost introduse pe piață în SEE sub marca respectivă de titular însuși sau cu acordul său (a se vedea în acest sens Hotărârea din 17 noiembrie 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punctul 38 și jurisprudența citată). Această dispoziție urmărește să concilieze interesele fundamentale ale protecției dreptului conferit de marca menționată, pe de o parte, cu cele ale liberei circulații a mărfurilor în Uniune sau în SEE, pe de altă parte (a se vedea în acest sens Hotărârea din 17 noiembrie 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punctul 40 și jurisprudența citată).
- 51 Pentru a asigura un just echilibru între aceste interese fundamentale, posibilitatea de a invoca epuizarea drepturilor conferite de marca Uniunii Europene, ca excepție de la aceste drepturi, este încadrată sub mai multe aspecte (Hotărârea din 17 noiembrie 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punctul 41).

- 52 În special, articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 și articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001 consacră principiul epuizării dreptului conferit de marca Uniunii Europene numai pentru produsele introduse pe piața Uniunii sau, respectiv, pe cea a SEE de către titularul mărcii sau cu acordul său (a se vedea în acest sens Hotărârea din 17 noiembrie 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punctul 42 și jurisprudența citată).
- 53 Rezultă că introducerea pe piață a produselor care poartă această marcă în afara Uniunii sau în afara SEE nu epuizează dreptul titularului de a se opune, printre altele, importului și introducerii pe piața Uniunii sau în SEE a acestor produse fără acordul său, permițându-i astfel acestuia să controleze prima introducere pe piață în Uniune sau în SEE a produselor care poartă marca menționată (a se vedea în acest sens Hotărârea din 17 noiembrie 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punctul 43 și jurisprudența citată).
- 54 Astfel, dreptul conferit de aceeași marcă nu este epuizat decât pentru exemplarele unui anumit produs care au fost introduse pe piață pe teritoriul Uniunii sau al SEE cu acordul titularului. În această privință, faptul că titularul mărcii a comercializat deja în Uniune sau în SEE alte exemplare ale aceluiași produs ori produse similare celor importate pentru care se solicită epuizarea nu este suficient (a se vedea în acest sens Hotărârea din 17 noiembrie 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punctul 45 și jurisprudența citată).
- 55 În ceea ce privește problema de a ști cărei părți îi revine sarcina probei epuizării dreptului conferit de marca Uniunii Europene, trebuie arătat, pe de o parte, că acest aspect nu este reglementat nici de articolul 13 din Regulamentul nr. 207/2009, nici de articolul 15 din Regulamentul 2017/1001, nici de vreo altă dispoziție din aceste două regulamente.
- 56 Pe de altă parte, deși aspectele procedurale ale respectării drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv ale dreptului exclusiv prevăzut la articolul 9 din Regulamentul nr. 207/2009, devenit articolul 9 din Regulamentul 2017/1001, sunt reglementate, în principiu, de dreptul național, astfel cum a fost armonizat prin Directiva 2004/48, care, după cum reiese în special din articolele 1-3 din aceasta, privește măsurile, procedurile și mijloacele de reparație necesare pentru a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (a se vedea în acest sens Hotărârea din 17 noiembrie 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punctul 56), trebuie să se constate că directiva menționată, în special articolele 6 și 7 din aceasta, care fac parte din capitolul II secțiunea 2 din directiva respectivă, intitulată „Dovezi”, nu reglementează problema sarcinii probei epuizării dreptului conferit de marcă
- 57 Cu toate acestea, Curtea a statuat în repetate rânduri că un operator care deține produse introduse pe piața SEE sub o marcă a Uniunii Europene de către titularul acestei mărci sau cu acordul său beneficiază de drepturi care decurg din libera circulație a mărfurilor, garantată de articolele 34 și 36 TFUE, precum și de articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001, pe care instanțele naționale trebuie să le protejeze (Hotărârea din 17 noiembrie 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punctul 69 și jurisprudența citată).
- 58 În această privință, deși Curtea a statuat că, în principiu, este compatibilă cu dreptul Uniunii o normă din dreptul național al unui stat membru în temeiul căreia epuizarea dreptului conferit de o marcă constituie un mijloc de apărare, astfel încât sarcina probei revine pârâtului care invocă acest motiv, ea a precizat de asemenea că cerințele care decurg din protecția liberei circulații a

mărfurilor pot impune ca această normă de probațiune să fie supusă unor adaptări (a se vedea în acest sens Hotărârea din 8 aprilie 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, punctele 35-37).

- 59 În acest sens, modalitățile naționale de administrare și de apreciere a probei epuizării drepturilor conferite de o marcă trebuie să respecte cerințele care decurg din principiul liberei circulații a mărfurilor și, prin urmare, acestea trebuie adaptate atunci când sunt de natură să permită titularului acestei mărci să împartă piețele naționale, favorizând astfel menținerea diferențelor de preț existente între statele membre. (a se vedea în acest sens Hotărârea din 17 noiembrie 2022, Harman International Industries, C-175/21, EU:C:2022:895, punctul 50 și jurisprudența citată).
- 60 În consecință, atunci când pârâtul din acțiunea în contrafacere reușește să demonstreze că există un risc real de împărțire a piețelor naționale în cazul în care el însuși ar trebui să suporte sarcina probei introducerii pe piață a produselor în Uniune sau în SEE de către titularul mărcii sau cu acordul său, revine instanței naționale sesizate atribuția de a efectua o ajustare a repartizării sarcinii probei epuizării drepturilor conferite de marcă (a se vedea în acest sens Hotărârea din 8 aprilie 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, punctul 39).
- 61 În speță, din cererea de decizie preliminară reiese că titularul mărcilor Uniunii Europene în cauză operează un sistem de distribuție selectivă în cadrul căruia produsele care poartă aceste mărci nu conțin niciun marcaj care să permită terților să identifice piața pe care sunt destinate să fie comercializate, că titularul refuză să comunice această informație terților și că nici furnizorii pârâtei nu sunt înclinați să își dezvăluie propriile surse de aprovizionare.
- 62 În această ultimă privință, trebuie arătat că, într-un astfel de sistem de distribuție, furnizorul se angajează în general să vândă bunurile sau serviciile contractuale, direct sau indirect, numai unor distribuitori selectați pe baza unor criterii definite, în timp ce distribuitorii menționați se obligă să nu vândă aceste bunuri sau servicii unor distribuitori neagreați pe teritoriul delimitat de furnizor pentru punerea în aplicare a acestui sistem de distribuție.
- 63 În asemenea împrejurări, a impune pârâtului din acțiunea în contrafacere sarcina probei locului în care produsele care poartă marca pe care o comercializează au fost introduse pentru prima dată pe piață de titularul acestei mărci sau cu acordul său ar putea permite titularului menționat să contracareze importurile paralele de produse care poartă marca respectivă, chiar în condițiile în care restricția privind libera circulație a mărfurilor care ar rezulta din aceasta nu ar fi justificată de protecția dreptului conferit de aceeași marcă.
- 64 Astfel, pârâtul din acțiunea în contrafacere ar întâmpina dificultăți considerabile pentru a dovedi acest lucru, din cauza reticenței comprehensibile a furnizorilor săi de a-și dezvălui sursa de aprovizionare în cadrul rețelei de distribuție a titularului mărcilor Uniunii Europene discuție.
- 65 În plus, chiar dacă pârâtul din acțiunea în contrafacere ar reuși să demonstreze că produsele care poartă mărcile Uniunii Europene în discuție provin din rețeaua de distribuție selectivă a titularului acestor mărci în Uniune sau în SEE, titularul menționat ar fi în măsură să împiedice orice posibilitate viitoare de aprovizionare de la membrul rețelei sale de distribuție care nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale (a se vedea în acest sens Hotărârea din 8 aprilie 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, punctul 40).

- 66 Prin urmare, în împrejurări precum cele descrise la punctul 61 din prezenta hotărâre, va reveni instanței naționale sesizate atribuția de a efectua o ajustare a repartizării sarcinii probei epuizării drepturilor conferite de mărcile Uniunii Europene vizate, impunând titularului acestora sarcina de a dovedi că a realizat sau a autorizat prima punere în circulație a exemplarelor produselor în cauză în afara teritoriului Uniunii sau a celui al SEE. În cazul în care se face această dovadă, va reveni pârâtului din acțiunea în contrafacere sarcina de a dovedi că aceleași exemplare au fost ulterior importate în SEE de către titularul mărcii sau cu acordul său (a se vedea în acest sens Hotărârea din 8 aprilie 2003, Van Doren + Q, C-244/00, EU:C:2003:204, punctul 41 și jurisprudența citată).
- 67 Având în vedere ansamblul considerațiilor care precedă, este necesar să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 și articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001 coroborate cu articolele 34 și 36 TFUE trebuie interpretate în sensul că se opun ca sarcina probei epuizării dreptului conferit de o marcă a Uniunii Europene să revină exclusiv pârâtului în acțiunea în contrafacere atunci când produsele care poartă această marcă și care nu poartă niciun marcaj care să permită terților să identifice piața pe care sunt destinate a fi comercializate și care sunt distribuite prin intermediul unei rețele de distribuție selectivă ai cărei membri nu le pot revinde decât altor membri ai acestei rețele sau unor utilizatori finali au fost achiziționate de respectivul pârât în Uniune sau în SEE, după ce a obținut de la vânzători asigurarea că acestea puteau fi comercializate în mod legal pe teritoriile amintite, iar titularul mărcii menționate refuză să efectueze el însuși această verificare la cererea cumpărătorului.

Cu privire la cheltuielile de judecată

- 68 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:

Articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca [Uniunii Europene] și articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene coroborate cu articolele 34 și 36 TFUE

trebuie interpretate în sensul că

se opun ca sarcina probei epuizării dreptului conferit de o marcă a Uniunii Europene să revină exclusiv pârâtului în acțiunea în contrafacere atunci când produsele care poartă această marcă și care nu poartă niciun marcaj care să permită terților să identifice piața pe care sunt destinate a fi comercializate și care sunt distribuite prin intermediul unei rețele de distribuție selectivă ai cărei membri nu le pot revinde decât altor membri ai acestei rețele sau unor utilizatori finali au fost achiziționate de respectivul pârât în Uniunea Europeană sau în Spațiului Economic European, după ce a obținut de la vânzători asigurarea că acestea puteau fi comercializate în mod legal pe teritoriile amintite, iar titularul mărcii menționate refuză să efectueze el însuși această verificare la cererea cumpărătorului.

Semnături