



Repertoriul jurisprudenței

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
DOMNUL DEAN SPIELMANN
prezentate la 27 martie 2025¹

Cauza C-76/24

Tradeinn Retail Services S.L.
împotriva
PH

[cerere de decizie preliminară formulată de Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania)]

„Trimitere preliminară – Proprietate intelectuală – Mărci naționale – Directiva (UE) 2015/2436 – Articolul 10 alineatul (3) litera (b) – Efectele mărcii – Dreptul de a interzice oricărui terț să dețină produse în scopul oferirii sau al comercializării lor – Noțiunea de «deținere de produse» – Deținerea produselor într-un alt stat membru – Principiul teritorialității – Comerț online – Trimiterea produselor în statul membru de protecție a mărcii”

Introducere

1. Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva (UE) 2015/2436².
2. Această cerere a fost formulată de Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania), care este chemată să statueze în ultimă instanță după hotărârile pronunțate de o instanță de prim grad de jurisdicție și de o instanță de apel într-un litigiu între PH, un titular al unor mărci germane pentru accesorii pentru scufundări, pe de o parte, și Tradeinn Retail Services S.L. (denumită în continuare „TRS”), o societate cu sediul în Spania, pe de altă parte, în legătură cu o acțiune în încetarea utilizării acestor mărci.
3. Curtea va trebui să analizeze problema drepturilor aferente unei mărci naționale protejate pe teritoriul unui stat membru atunci când unele produse care poartă această marcă sunt deținute de terți într-un alt stat membru pentru a le oferi sau a le comercializa în statul membru de protecție a mărcii.

¹ Limba originală: franceza.

² Directiva Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2015, L 336, p. 1).

Cadrul juridic

Dreptul Uniunii

4. Articolul 10 din Directiva 2015/2436, intitulat „Drepturi conferite de marcă”, prevede:

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

(2) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii înregistrate, titularul unei mărci înregistrate este îndreptățit să împiedice orice terț să utilizeze în cursul schimbului comercial, fără consimțământul său, un semn pentru produse sau servicii în cazul în care:

- (a) semnul este identic cu marca și este utilizat pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;
- (b) semnul este identic cu sau similar cu marca și este utilizat pentru produsele sau serviciile care sunt identice sau similare cu produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată, în cazul în care există un risc de confuzie din partea publicului; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă;
- (c) semnul este identic sau similar cu marca, indiferent dacă este utilizat sau nu pentru produse sau servicii care sunt identice, sunt similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca este înregistrată, în cazul în care aceasta se bucură de renume în statul membru respectiv și, prin utilizarea semnului fără motiv justificat, se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori se aduce atingere acestuia.

(3) În temeiul alineatului (2), se poate interzice în special:

[...]

- (b) să se ofere produsele, să fie comercializate sau să fie deținute în acest scop ori să se ofere sau să se furnizeze servicii sub acest semn;

[...]

- (e) să se utilizeze semnul în documentele de afaceri sau în publicitate;

[...]”

Dreptul german

5. Sub titlul „Dreptul exclusiv al titularului unei mărci, dreptul la încetare, dreptul la daune interese”, articolul 14 alineatele (1)-(3) din Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen –Markengesetz (Legea privind protecția mărcilor și a altor semne distinctive) din 25 octombrie 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082), astfel cum a fost modificată prin Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken

(Markenrechtsmodernisierungsgesetz) (Legea de transpunere a Directivei 2015/2436) din 11 decembrie 2018 (BGBl. 2018 I, p. 2357) (denumită în continuare „MarkenG”), urmărește să transpună articolul 10 alineatele (1)-(3) din Directiva 2015/2436.

6. Potrivit articolului 14 alineatul 2 prima teză punctul 1 din MarkenG, se interzice terților să utilizeze în cursul schimbului comercial, fără consimțământul titularului mărcii, pentru produse sau servicii, un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este protejată.

7. În conformitate cu articolul 14 alineatul 3 punctele 2 și 6 din MarkenG, dacă sunt îndeplinite condițiile de la alineatul 2 al acestui articol, se interzice în special să se ofere produse, să fie comercializate sau să fie deținute în acest scop sub acest semn, precum și să se utilizeze semnul în documentele de afaceri sau în publicitate.

8. Potrivit articolului 14 alineatul 5 din MarkenG, titularul mărcii poate introduce o acțiune în încetare împotriva oricărei persoane care utilizează un semn cu încălcarea alineatelor 2-4, în cazul în care există un risc de recidivă. Acest drept există și atunci când o încălcare amenință să se producă pentru prima dată.

Situația de fapt, procedura principală, întrebările preliminare și procedura în fața Curții

9. PH este titularul a două mărci figurative germane care conțin și elemente verbale înregistrate pentru, printre altele, „aparate pentru scufundări, costume pentru scufundări, mănuși pentru scufundări, măști pentru scufundări și aparate de respirat pentru înot subacvatic”, reproduse în continuare:



10. TRS, cu sediul în Spania, făcea publicitate, pe site-ul său internet www.scubastore.com, precum și prin intermediul platformei de comerț online www.amazon.de, pentru accesorii pentru scufundări pe care le oferea spre vânzare utilizând mărcile PH. În anumite fotografii ale produselor, acestea din urmă apăreau purtând mărcile respective. Acesta era cazul unui buzunar cu leșt cumpărat de PH la 8 iunie 2019 cu titlu de test, dar care i-a fost livrat fără ca acest produs și ambalajul său să poarte mărcile menționate.

11. După o punere în întârziere fără rezultat, PH a sesizat Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunalul Regional din Nürnberg-Fürth, Germania) cu o acțiune având ca obiect obligarea TRS să înceteze utilizarea în cursul schimbului comercial a mărcilor în cauză în Germania pentru accesorii pentru scufundări. Aceasta a solicitat în special să se interzică TRS să aplice aceste semne pe accesorii pentru scufundări, pe ambalajul primar sau secundar al acestora, să ofere, să

fabrice, să distribuie sau să comercializeze în alt mod și să promoveze sau să dețină în scopurile menționate anterior accesorii pentru scufundări sub aceste semne. PH a solicitat de asemenea ca TRS să fie obligată să o despăgubească, să furnizeze anumite informații și să ramburseze cheltuielile de punere în întârziere, majorate cu dobânzi.

12. TRS a achiesat la cererea de încetare a oferirii sau a promovării accesoriilor pentru scufundări sub mărcile în cauză și de furnizare a anumitor informații, precum și la cererea de constatare a obligației sale de despăgubire în această privință.

13. Prin hotărârea din 3 februarie 2022, Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunalul Regional din Nürnberg-Fürth) a obligat TRS în conformitate cu achiesarea sa parțială, acordând în plus PH o sumă cu titlu de cheltuieli de punere în întârziere, majorată cu dobânzi. Acțiunea a fost respinsă în rest.

14. În urma apelului formulat de PH, Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunalul Regional Superior din Nürnberg, Germania) a extins obligația de încetare, în special prin adăugarea cuvintelor „precum și să le distribuie sau să le dețină în acest scop”, și a respins în rest apelul.

15. Prin recursul formulat la Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție), instanța de trimitere, TRS contestă printre altele obligarea sa de către Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunalul Regional Superior din Nürnberg) în ceea ce privește deținerea de accesorii pentru scufundări care ar aduce atingere mărcilor PH și solicită menținerea hotărârii pronunțate în primă instanță de Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunalul Regional din Nürnberg-Fürth).

16. Potrivit instanței de trimitere, actul care constă într-o deținere ilicită prevăzută la articolul 14 alineatul 2 și alineatul 3 punctul 2 din MarkenG presupune coexistența unui element material, și anume deținerea produselor care încalcă dreptul asupra mărcii, și a unui element subiectiv, și anume intenția de a deține produsul în vederea introducerii acestuia pe piață prin orice act juridic, inclusiv prin oferirea acestuia. Întrucât normele menționate au vocația de a transpune articolul 10 alineatul (2) litera (a) și alineatul (3) literele (b) și (e) din Directiva 2015/2436, ele ar trebui interpretate în conformitate cu această directivă.

17. Îndoielile instanței de trimitere privesc elementul material. În primul rând, instanța de trimitere arată că, potrivit principiului teritorialității care guvernează proprietatea intelectuală, protecția unei mărci germane este limitată la teritoriul Republicii Federale Germania și numai actele săvârșite pe acest teritoriu pot fi sancționate. Având în vedere acest principiu, instanța menționată își pune problema dacă titularul unei mărci naționale poate, în temeiul articolului 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2015/2436, să solicite să i se interzică unui terț să dețină în străinătate produse care aduc atingere mărcii sale în scopul oferirii sau al comercializării acestor produse în țara în care marca este protejată.

18. Instanța de trimitere susține că sunt posibile două interpretări ale acestei dispoziții. Astfel, în conformitate cu principiul teritorialității, s-ar putea considera că o persoană care deține produse în străinătate nu aduce atingere unei mărci naționale chiar dacă această deținere ar avea loc în scopul oferirii produselor sub semnul respectiv sau al comercializării acestora pe teritoriul național în cauză.

19. Ar fi însă deopotrivă posibil să se considere – la fel ca instanța de apel – că, pentru a exista o atingere adusă a unei mărci naționale, este suficient ca deținerea produselor în cauză în străinătate să aibă loc în scopul de a le oferi sau de a le comercializa sub semnul respectiv în țara de protecție a

mărcii. În susținerea acestei interpretări, instanța de trimitere se referă la o hotărâre a Curții³ în care aceasta a statuat, în materia dreptului de autor, că acțiunile săvârșite în străinătate pot de asemenea să aducă atingere unui drept protejat numai pe teritoriul național.

20. În al doilea rând, instanța de trimitere ridică problema dacă noțiunea de „a deține”, în sensul articolului 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2015/2436 („besitzen” în versiunea în limba germană), presupune posibilitatea de a avea acces efectiv la produsele care aduc atingere mărcii sau dacă este suficientă posibilitatea de a influența persoana care dispune efectiv de acces la aceste produse.

21. În această privință, instanța de trimitere arată că, în dreptul german, noțiunea de „Besitz” (deținere) are un domeniu de aplicare larg și include atât „deținerea directă”, cât și „deținerea indirectă”. „Deținerea directă” reprezintă exercitarea unei puteri de fapt asupra unui bun și încetează atunci când deținătorul renunță la această putere de fapt sau o pierde. În schimb, în cazul în care o persoană deține un bun în temeiul unui raport care îi conferă sau îi impune pentru o durată determinată un drept sau o obligație de deținere față de o altă persoană, aceasta din urmă este considerată „deținător indirect”. Instanța de trimitere dă astfel exemplul unei achiziții de mărfuri prin corespondență în care vânzătorul expeditor devine, la momentul predării mărfurilor către prestatorul de servicii logistice care asigură transportul produsului vânzătorului către cumpărător, deținătorul indirect, în timp ce transportatorul menționat dobândește calitatea de deținător direct.

22. Deși în dreptul german TRS ar putea fi considerată, așadar, „deținător indirect”, instanța de trimitere are îndoieli că articolul 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2015/2436 acoperă posesia terților. În această privință, ea se întemeiază pe Concluziile avocatului general Campos Sánchez-Bordona prezentate în cauza Coty Germany⁴, din care reiese că noțiunea de „deținere” nu figurează în toate versiunile lingvistice ale articolului 9 din Regulamentul (UE) 2017/1001⁵, unele versiuni preferând verbe sau substantive care denotă acțiunea de „a depozita” bunuri, care presupune accesul direct la produse.

23. Instanța de trimitere arată totuși că dreptul Uniunii a permis deja să i se impute unui comerciant acte săvârșite de un prestator de servicii logistice sau de un transportator care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală național⁶.

24. În aceste condiții, Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

- „1) Titularul unei mărci naționale poate solicita, în temeiul articolului 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva [2015/2436], să i se interzică unei persoane să dețină în străinătate produse care aduc atingere mărcii în scopul oferirii sau comercializării lor în țara în care marca beneficiază de protecție?
- 2) În ceea ce privește noțiunea de deținere în sensul articolului 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva [2015/2436], este relevantă posibilitatea de a avea acces efectiv la produse care aduc atingere mărcii sau este suficient să poate fi influențată persoana care are acces efectiv la aceste produse?”

³ Hotărârea din 21 iunie 2012, Donner (C-5/11, denumită în continuare „Hotărârea Donner”, EU:C:2012:370, punctul 30).

⁴ C-567/18, EU:C:2019:1031, punctele 46 și 47.

⁵ Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1).

⁶ A se vedea Hotărârea Donner (punctul 27).

25. Titularul mărcilor germane și Comisia Europeană au depus observații scrise.

Analiză

26. În temeiul articolului 10 alineatul (1) din Directiva 2015/2436, înregistrarea unei mărci conferă titularului său drepturi exclusive care, potrivit acestui articol 10 alineatul (2) litera (a), îl îndreptățesc pe titularul respectiv să împiedice orice terț să utilizeze în cursul schimbului comercial, fără consimțământul său, un semn identic cu această marcă pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta a fost înregistrată. Articolul 10 alineatul (3) din această directivă enumeră astfel, în mod neexhaustiv, mai multe tipuri de utilizări pe care titularul mărcii le poate interzice⁷. În special, articolul 10 alineatul (3) litera (b) din directiva menționată prevede că titularul unei mărci înregistrate poate interzice să se ofere produse care poartă marca sa, să fie comercializate sau să fie deținute în acest scop.

27. Cu titlu introductiv, amintim că protecția mărcilor se caracterizează în cadrul Uniunii Europene prin coexistența mai multor sisteme de protecție. Pe de o parte, prin intermediul Directivei 2015/2436, legiuitorul Uniunii a depus eforturi de apropiere a legislațiilor naționale cu privire la mărci. Pe de altă parte, Regulamentul 2017/1001 a instituit un drept al mărcilor uniform, care se aplică pe întreg teritoriul Uniunii. Dreptul Uniunii în materie de mărci nu se substituie dreptului mărcilor din statele membre, ci completează sistemele de protecție naționale. Mărcile naționale continuă să existe, întrucât acestea sunt considerate necesare întreprinderilor care nu intenționează să opteze pentru o protecție a mărcii lor la nivelul Uniunii⁸.

28. Amintim de asemenea că, în temeiul principiului teritorialității (*lex loci protectionis*), efectele juridice ale unei mărci naționale sunt limitate la teritoriul statului în care aceasta este protejată⁹. Acest principiu înseamnă că dreptul statului în care este solicitată protecția unei mărci este cel care stabilește condițiile acestei protecții. Pe de altă parte, dreptul național nu poate sancționa decât actele săvârșite pe teritoriul național în discuție. Rezultă că, în general, titularul unei mărci naționale nu va putea invoca protecția respectivă în afara acestui teritoriu¹⁰. Acest principiu este valabil și pentru mărcile Uniunii Europene, protecția obținută la nivelul Uniunii nepermițând, în principiu, invocarea unei protecții pe teritoriile situate în afara Uniunii¹¹.

29. În speță, principiul teritorialității nu face obiectul discuțiilor în sine. În schimb, se ridică problema dacă pot apărea situații speciale în care acte săvârșite în străinătate sunt considerate ca reprezentând o încălcare a unui drept național asupra mărcii, astfel încât titularul acestui drept se poate prevala de articolul 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2015/2436 pentru a solicita

⁷ A se vedea Hotărârea din 17 noiembrie 2022, Merck Sharp & Dohme ș.a. (C-224/20, denumită în continuare „Hotărârea Merck Sharp & Dohme ș.a.”, EU:C:2022:893, punctul 112 și jurisprudența citată), precum și Hotărârea din 17 noiembrie 2022, Impexco și PI Pharma (C-253/20 și C-254/20, EU:C:2022:894, punctul 44).

⁸ A se vedea în acest sens considerentele (5)-(8) ale Regulamentului 2017/1001. A se vedea de asemenea Hotărârea din 22 martie 2012, Génesis (C-190/10, EU:C:2012:157, punctele 30 și 31), precum și Concluziile avocatului general Jääskinen prezentate în cauza Génesis (C-190/10, EU:C:2011:202, punctele 31-33).

⁹ A se vedea considerentul (5) al Regulamentului 2017/1001; a se vedea de asemenea Concluziile avocatului general Jääskinen prezentate în cauza Génesis (C-190/10, EU:C:2011:202, punctul 29), precum și, printre alții, Wertheimer, H. W., „The Principle of Territoriality in the Trademark Law of the Common Market Countries”, *International and Comparative Law Quarterly*, 1967, vol. 16, nr. 3, p. 630, și Dinwoodie, G. B., „Territorial Overlaps in Trademark Law: The Evolving European Model”, *Notre Dame Law Review*, 2017, vol. 92, nr. 4, p. 1673.

¹⁰ A se vedea în acest sens Hotărârea din 22 iunie 1994, IHT Internationale Heiztechnik și Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, punctul 22), și Hotărârea din 19 aprilie 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220, punctul 25).

¹¹ A se vedea în acest sens Hotărârea din 7 decembrie 2017, Coca-Cola/EUIPO – Mitico (Master) (T-61/16, EU:T:2017:877, punctul 81), și Hotărârea din 21 decembrie 2022, International Masis Tabak/EUIPO – Philip Morris Brands (Reprezentarea unui pachet de țigări) (T-44/22, EU:T:2022:843, punctul 78).

interzicerea oferirii, comercializării sau deținerii în acest scop de produse care poartă marca sa națională. Cele două întrebări preliminare adresate urmăresc mai precis să se definească întinderea unuia dintre actele respective care pot fi interzise de titularul unei mărci protejate, și anume acela care constă în „deținerea [produselor] în acest scop”.

30. În această privință, adăugăm că Curtea a avut deja ocazia să precizeze că din modul de redactare a articolului 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2015/2436 reiese că noțiunea de „deținere în acest scop” vizează deținerea în scopul oferirii sau al comercializării produselor. Rezultă că, pentru ca deținerea de produse care poartă semne identice cu o marcă protejată să poată fi calificată drept „utilizare” a acestui semn, în sensul articolului 10 alineatul (2) din această directivă, și să permită titularului mărcii respective să își exercite drepturile și să se prevaleze de articolul 10 alineatul (3) litera (b) din directiva menționată, trebuie ca operatorul economic să urmărească el însuși finalitatea vizată de această dispoziție, care constă în oferirea produselor sau în introducerea lor pe piață. Deținerea de produse în scopul introducerii lor pe piață este, așadar, un act prealabil punerii în consum, identificat ca atare în mod expres de legiuitorul Uniunii, căruia titularul unei mărci i se poate opune¹².

Cu privire la prima întrebare, referitoare la încălcarea unui drept asupra mărcii național printr-o deținere extrateritorială

31. Prin intermediul primei întrebări preliminare, instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă articolul 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2015/2436 trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci naționale poate solicita să i se interzică unui terț să dețină în străinătate produse care aduc atingere mărcii sale în scopul oferirii sau al comercializării acestor produse în țara în care marca este protejată.

32. Considerăm că jurisprudența Curții permite să se dea un răspuns afirmativ la această întrebare.

33. Astfel, pronunțându-se în privința unor oferte de vânzare sau a unor anunțuri publicitare pe internet pentru produse care poartă un semn identic sau similar cu o marcă protejată, destinate consumatorilor aflați în Uniune, Curtea a statuat că s-ar aduce atingere caracterului efectiv al normelor referitoare la protecția drepturilor asupra mărcii dacă, în cazul utilizării unui semn identic sau similar unei mărci înregistrate în Uniune, nu s-ar aplica normele sus-amintite ca urmare a simplului fapt că terțul aflat la originea acestei oferte sau a acestei publicități este

¹² A se vedea în acest sens Hotărârea din 16 iulie 2015, TOP Logistics ș.a. (C-379/14, EU:C:2015:497, punctele 38, 41 și 42), care face trimitere la articolul 5 alineatul (3) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92). Această directivă a fost înlocuită prin Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2008, L 299, p. 25), aceasta din urmă fiind la rândul său înlocuită prin Directiva 2015/2436. Or, articolul 5 alineatele (1) și (2) și alineatul (3) litera (b) din Prima directivă 89/104 nu a suferit nicio modificare substanțială în ceea ce privește modul de redactare, contextul sau obiectivul său în raport cu dispoziția echivalentă din Directiva 2008/95 – articolul 5 alineatele (1) și (2) și alineatul (3) litera (b) – și cu cea din Directiva 2015/2436 – articolul 10 alineatele (1) și (2) și alineatul (3) litera (b). Rezultă că trimiterile la jurisprudența referitoare la aceste dispoziții din Prima directivă 89/104 și din Directiva 2008/95 rămân relevante pentru interpretarea articolului 10 din Directiva 2015/2436.

A se vedea de asemenea Hotărârea din 2 aprilie 2020, Coty Germany (C-567/18, denumită în continuare „Hotărârea Coty Germany”, EU:C:2020:267, punctele 44 și 45), în care era vorba despre articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO 2009, L 78, p. 1). Întrucât articolul 9 din Regulamentul 2017/1001, preluat în esență din articolul 9 din Regulamentul nr. 207/2009 și din articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), este formulat în termeni aproape identici cu cei ai articolului 10 din Directiva 2015/2436, raționamentele privind aceste dispoziții din regulamentele privind marca Uniunii Europene pot fi transpuse *mutatis mutandis* în cazul acestei dispoziții din Directiva 2015/2436. A se vedea în această privință Hotărârea Merck Sharp & Dohme ș.a. (punctele 112-116); a se vedea de asemenea Concluziile avocatului general Campos Sánchez-Bordona prezentate în cauza ÖKO-Test Verlag (C-690/17, EU:C:2019:39, punctul 26).

stabilit într-un stat terț, că serverul site-ului internet utilizat de acesta se află într-un astfel de stat sau că produsul care face obiectul ofertei sau al publicității respective se află într-un stat terț. Curtea a considerat că titularul mărcii se poate opune în acest caz vânzărilor, ofertelor de vânzare sau anunțurilor publicitare respective în temeiul fie al articolului 5 din Prima directivă 89/104, fie al articolului 9 din Regulamentul nr. 40/94¹³.

34. Curtea a adăugat că simpla accesibilitate a unui site internet pe teritoriul unde este protejată marca nu este suficientă pentru a se ajunge la concluzia că ofertele de vânzare afișate pe acesta sunt destinate consumatorilor aflați pe acest teritoriu. Revine instanțelor naționale sarcina de a aprecia de la caz la caz dacă există indicii relevante care permit concluzia că o ofertă de vânzare afișată pe o piață online accesibilă pe teritoriul unde este protejată marca este destinată unor consumatori aflați pe teritoriul amintit, luând în considerare printre altele faptul că oferta de vânzare este însoțită de precizări privind zonele geografice în care vânzătorul acceptă să expedieze produsul¹⁴.

35. În plus, în anumite cauze privind măsurile de care titularul unui drept de proprietate intelectuală se poate prevala în cazul vânzării în Uniune a unor produse care poartă marca sa și care provin dintr-un stat terț, în special atunci când oferirea sau vânzarea acestor produse se realizează în timp ce mărfurile sunt plasate sub regimul de tranzit extern sau de antrepozit vamal, Curtea a considerat în esență că poate exista o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală protejate atunci când, înainte chiar de a ajunge pe teritoriul acoperit de această protecție, mărfurile provenite din state terțe fac obiectul unui act comercial adresat consumatorilor de pe acest teritoriu, cum ar fi vânzarea sau oferirea spre vânzare. Titularul mărcii se poate opune în acest caz oferirii sau vânzării unor astfel de mărfuri atunci când aceasta implică în mod necesar introducerea pe piață a acestor mărfuri în Uniune¹⁵.

36. Pe de altă parte, astfel cum arată instanța de trimitere, Curtea, pronunțându-se cu privire la o cerere de decizie preliminară formulată în cadrul unei proceduri penale pentru complicitate la exploatarea comercială fără autorizare de opere protejate prin dreptul de autor, a arătat că acțiuni săvârșite în străinătate pot ajunge să aducă atingere unui drept protejat numai pe un teritoriu național. Astfel, în Hotărârea Donner, Curtea a considerat că un comerciant care își îndreaptă activitatea publicitară spre membri ai publicului cu reședința într-un stat membru determinat și creează sau pune la dispoziția lor un sistem de livrare și un mod de plată specific – sau permite unui terț să facă acest lucru –, punând astfel membrii publicului în situația de a obține

¹³ A se vedea Hotărârea din 12 iulie 2011, L'Oréal ș.a. (C-324/09, denumită în continuare „Hotărârea L'Oréal ș.a.”, EU:C:2011:474, punctele 62, 63 și 67), care privea în special produse aflate într-un stat terț față de Spațiul Economic European, care purtau o marcă înregistrată într-un stat membru al Uniunii, pentru care se făcea publicitate și care erau propuse spre vânzare de un operator economic prin intermediul unei platforme de comercializare online, fără consimțământul titularului acestei mărci, unor consumatori care se aflau pe teritoriul unde este protejată marca respectivă.

A se vedea de asemenea în acest sens Hotărârea din 5 septembrie 2019, AMS Neve ș.a. (C-172/18, EU:C:2019:674, punctele 47-49 și jurisprudența citată), care privea competența jurisdicțională a instanțelor dintr-un stat membru de a soluționa o acțiune în contrafacerea unei mărci a Uniunii Europene atunci când consumatorii din statul respectiv erau vizați de publicitatea și de ofertele de vânzare afișate pe cale electronică, chiar dacă terțul a luat deciziile și măsurile pentru această afișare electronică în alt stat membru. În această hotărâre, Curtea s-a întemeiat în special pe raționamentul dezvoltat în Hotărârea L'Oréal ș.a.

¹⁴ A se vedea Hotărârea L'Oréal ș.a. (punctele 64 și 65 și jurisprudența citată), precum și Hotărârea din 5 septembrie 2019, AMS Neve ș.a. (C-172/18, EU:C:2019:674, punctul 56).

¹⁵ A se vedea în acest sens Hotărârea din 18 octombrie 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, punctele 58-61), care privea printre altele interpretarea articolului 5 alineatele (1) și (2) și alineatul (3) litera (b) din Prima directivă 89/104 și a articolului 9 alineatul (1) și alineatul (2) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94; a se vedea de asemenea Hotărârea din 1 decembrie 2011, Philips (C-446/09 și C-495/09, EU:C:2011:796, punctele 56-58), care privea mărfuri care puteau aduce atingere unor drepturi exclusive conferite de modele industriale înregistrate și anumitor drepturi de autor, precum și unei mărci a Uniunii Europene și în care Curtea a făcut trimitere la Hotărârea L'Oréal ș.a. și la Hotărârea din 18 octombrie 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616). A se vedea de asemenea Hotărârea din 6 februarie 2014, Blomqvist (C-98/13, EU:C:2014:55, punctele 32-35).

livrarea de copii ale unor opere protejate prin dreptul de autor în acest stat membru, realizează în statul membru în care are loc livrarea un act care constituie o atingere adusă dreptului menționat¹⁶.

37. De asemenea, într-o cauză privind competența judiciară a instanțelor din statele membre în cazul unei pretense încălcări a unui drept patrimonial de autor, Curtea a considerat că instanțele dintr-un stat membru în care sunt garantate drepturi patrimoniale de autor trebuie să se pronunțe cu privire la susținerile privind o încălcare a acestor drepturi, chiar dacă pretinsa încălcare a acestor drepturi ar rezulta din acte săvârșite într-un alt stat membru, atunci când prejudiciul invocat riscă să se materializeze în raza teritorială a instanței sesizate¹⁷.

38. Din ansamblul acestei jurisprudențe reiese că elementul esențial care permite să se stabilească dacă titularul unui drept de proprietate intelectuală îl poate invoca în cazul unor acte săvârșite în străinătate ține în esență de faptul că aceste acte, precum vânzarea, oferirea spre vânzare sau comercializarea produselor în cauză, vizează consumatorii situați pe teritoriul pe care este protejat dreptul de proprietate intelectuală în cauză.

39. Independent de contextul specific al acestor hotărâri, considerațiile referitoare la căile de atac de care dispune titularul unui drept de proprietate intelectuală în cazul unei pretense încălcări a acestui drept prin acte săvârșite în străinătate, în afara teritoriului în care dreptul menționat este protejat, sunt de natură transversală și, prin urmare, pot, în opinia noastră, să fie transpuse în speță.

40. Astfel, în mod analog, în prezenta cauză, trebuie să se evite ca terțul care a utilizat un semn identic cu o marcă națională, fără consimțământul titularului acestei mărci, pentru produse identice cu cele pentru care aceasta din urmă este înregistrată să se poată opune aplicării articolului 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2015/2436 și, prin urmare, să aducă atingere efectului util al acestei dispoziții invocând locul deținerii produselor, atunci când acesta intenționează să le ofere sau să le comercializeze pe teritoriul unde această marcă este protejată.

41. Întrucât deținerea de produse în scopul oferirii sau al comercializării acestora este una dintre utilizări, în sensul articolului 10 alineatul (2) din Directiva 2015/2436, care poate fi interzisă de titularul unei mărci, prevăzută în mod expres la litera (b) a alineatului (3) al acestei dispoziții, titularul unei mărci naționale trebuie, în opinia noastră, să se poată opune acesteia în temeiul dreptului exclusiv care îi este conferit de marcă.

42. Articolul 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2015/2436 trebuie interpretat, așadar, în sensul că garantează protecția unei mărci naționale împotriva deținerii unui produs care aduce atingere drepturilor asupra acestei mărci în afara teritoriului unde este protejată, atunci când această deținere se face în scopul de a oferi produsul sau de a-l comercializa în țara în care marca menționată este protejată.

43. Din moment ce trebuie să existe un element de legătură relevant cu teritoriul național unde marca este protejată, o astfel de interpretare a acestei dispoziții este conformă cu principiul teritorialității. Ea este conformă și cu jurisprudența constantă a Curții, care a amintit în mai

¹⁶ Hotărârea Donner (punctul 30). Mai precis, Curtea a ajuns la concluzia că un astfel de comerciant realizează o „distribuire către public” în sensul articolului 4 alineatul (1) din Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO 2001, L 167, p. 10, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 230).

¹⁷ A se vedea Hotărârea din 3 octombrie 2013, Pinckney (C-170/12, EU:C:2013:635, punctele 43-47). Curtea a precizat că, în acel caz, instanța sesizată era competentă să se pronunțe numai cu privire la prejudiciul cauzat pe teritoriul statului membru unde se află instanța.

multe rânduri că dreptul exclusiv al titularului mărcii a fost acordat cu scopul de a-i permite să își protejeze interesele specifice în calitate de titular al mărcii respective, cu alte cuvinte, pentru a garanta că marca își poate îndeplini funcțiile specifice. Exercițarea acestui drept trebuie să fie rezervată pentru cazurile în care utilizarea semnului de către un terț aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii, printre care figurează funcția esențială a mărcii, care este aceea de a garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea originii produsului care poartă marca, permițându-i să distingă, fără vreo posibilitate de confuzie, acest produs de cele care au o altă proveniență¹⁸.

44. Având în vedere considerațiile care precedă, apreciem că articolul 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2015/2436 trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci naționale poate solicita să i se interzică unui terț să dețină într-un alt stat membru produse care aduc atingere mărcii sale în scopul oferirii sau al comercializării acestor produse în țara în care marca este protejată.

Cu privire la a doua întrebare, referitoare la noțiunea de „deținere”

45. Prin intermediul celei de a doua întrebări, instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă articolul 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2015/2436 trebuie interpretat în sensul că, pentru a exista o deținere în sensul acestei dispoziții, este necesară posibilitatea de a avea acces efectiv la produsele care aduc atingere mărcii sau dacă este suficientă posibilitatea de a influența persoana care dispune de un acces efectiv la aceste produse.

46. Având în vedere sensul pe care îl are noțiunea de „Besitz” în dreptul german, astfel cum reiese din cuprinsul punctului 21 din prezentele concluzii, întrebarea preliminară trebuie înțeleasă ca privind aspectul dacă deținerea, în sensul articolului 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2015/2436 („besitzen” în versiunea în limba germană), se referă numai la „exercitarea puterii de fapt” asupra produselor, astfel încât aceasta încetează atunci când deținătorul nu mai dispune de posibilitatea de a avea acces efectiv la aceste produse, sau dacă ea include, precum în dreptul german, și situația în care o persoană „conferă” sau „impune” unui terț un „drept sau o obligație de posesie” asupra acestor produse, astfel încât această persoană dispune de o influență decisivă asupra terțului respectiv în scopul de a decide cu privire la destinația produselor.

47. Potrivit unei jurisprudențe constante, rezultă atât din cerința aplicării uniforme a dreptului Uniunii, cât și din cea a principiului egalității că termenii unei dispoziții de drept al Uniunii care nu conține nicio trimitere expresă la dreptul statelor membre pentru a stabili sensul și domeniul său de aplicare trebuie, în mod normal, să primească în întreaga Uniune o interpretare autonomă și uniformă, care trebuie stabilită ținând seama de contextul dispoziției și de obiectivul urmărit de reglementarea în cauză¹⁹.

48. În plus, necesitatea unei interpretări uniforme a diferitelor versiuni lingvistice ale unei dispoziții de drept al Uniunii impune de asemenea ca, în caz de neconcordanță între acestea, dispoziția în cauză să fie interpretată în raport cu economia generală și cu finalitatea reglementării din care face parte²⁰.

¹⁸ A se vedea în acest sens printre altele Hotărârea din 27 octombrie 2022, Soda-Club (CO2) și SodaStream International (C-197/21, EU:C:2022:834, punctele 35 și 36), Hotărârea Merck Sharp & Dohme ș.a. (punctul 45), precum și Hotărârea din 25 ianuarie 2024, Audi (Element de fixare a unei sigle pe o grilă de radiator) (C-334/22, EU:C:2024:76, punctul 31).

¹⁹ A se vedea printre altele Hotărârea din 13 octombrie 2022, Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (C-256/21, EU:C:2022:786, punctul 32 și jurisprudența citată).

²⁰ A se vedea Hotărârea din 22 martie 2012, Génesis (C-190/10, EU:C:2012:157, punctul 42 și jurisprudența citată).

49. Or, articolul 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2015/2436 nu conține nicio trimitere la dreptul statelor membre pentru a stabili sensul și domeniul său de aplicare, iar dintr-o examinare comparativă a diferitelor versiuni lingvistice ale acestei dispoziții reiese că acestea prezintă anumite neconcordanțe.

50. Astfel cum a subliniat în mod întemeiat instanța de trimitere, Curtea a analizat noțiunea de „deținere” în Hotărârea Coty Germany. Mai precis, era vorba despre a stabili dacă faptul de a depozita produse care încalcă un drept asupra mărcii, fără a le fi oferit spre vânzare sau a le fi introdus pe piață și fără a avea intenția de a le oferi spre vânzare sau de a le introduce pe piață, putea fi considerat „utilizare” a mărcii, în sensul articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 și al articolului 9 alineatele (1) și (2) din Regulamentul 2017/1001 și, în particular, drept „deținere” a acestor produse în scopul oferirii lor sau al introducerii lor pe piață, în sensul articolului 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, preluat în esență la articolul 9 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul 2017/1001²¹.

51. În această privință, avocatul general Campos Sánchez-Bordona a constatat în mod întemeiat că noțiunea de „deținere” nu figurează în toate versiunile lingvistice ale articolului 9 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul 2017/1001. Astfel, cele în limbile franceză („détenir”) și germană („besitzen”) recurg la termeni care au legătură directă cu instituția juridică a „posesiei” (*possessio*). Alte versiuni, precum cele în limbile spaniolă, italiană, portugheză, engleză și suedeză („almacenarlos”, „stoccaggio”, „armazená-los”, „stocking” și „lagra”), preferă verbe sau substantive care denotă acțiunea de a *depozita* bunuri²².

52. Deși în Hotărârea Coty Germany Curtea nu a trebuit *in fine* să se pronunțe cu privire la ceea ce trebuia să se înțeleagă în mod specific prin noțiunea de „deținere”, în sensul articolului 9 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul 2017/1001, și s-a concentrat asupra finalității comerciale a unei dețineri „în scopul oferirii produselor sau al introducerii lor pe piață”, hotărârea menționată, precum și jurisprudența Curții furnizează repere utile pentru a da un răspuns la problema ridicată în speță.

53. Astfel, după cum s-a menționat la punctul 30 din prezentele concluzii, deținerea de produse care poartă o marcă protejată este una dintre „utilizările” mărcii, în sensul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001 sau al articolului 10 alineatul (2) din Directiva 2015/2436, care sunt enumerate în mod neexhaustiv la alineatul (3) al acestor dispoziții, pe care titularul unui drept asupra unei mărci a Uniunii Europene sau al unui drept asupra mărcii național le poate interzice, cu condiția ca această deținere să urmărească scopul de a oferi produsele sau de a le comercializa.

54. Or, Curtea a avut deja ocazia să sublinieze că, în sens obișnuit, termenul „utilizare” implică un comportament activ și un control, direct sau indirect, asupra actului care constituie utilizarea. În această privință, ea a arătat că articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, precum și articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2008/95, preluate în esență la articolul 10 alineatul (3) din Directiva 2015/2436, care enumeră în mod neexhaustiv tipurile de utilizare pe care le poate interzice titularul unei mărci, menționează exclusiv comportamente active din partea terțului²³.

²¹ Hotărârea Coty Germany (punctul 35).

²² A se vedea Concluziile avocatului general Campos Sánchez-Bordona prezentate în cauza Coty Germany (C-567/18, EU:C:2019:1031, punctul 46).

²³ A se vedea Hotărârea din 3 martie 2016, Daimler (C-179/15, denumită în continuare „Hotărârea Daimler”, EU:C:2016:134, punctul 40): „cum sunt cel de «[a] aplic[a]» semnul pe produse și pe ambalajul acestora sau de «[a-l] utiliz[a]» în documentele de afaceri și în publicitate, de «[a] ofer[i]» produsele, de «[a le] comercializ[a]», de «[a le] dețin[e]» în acest scop, de «[a le] import[a]» sau de «[a le] export[a]» ori de «[a] ofer[i]» sau de «[a] furniz[a]» servicii sub acest semn”.

În acest context, Curtea a amintit că scopul articolului 9 din Regulamentul nr. 207/2009, precum și al articolului 5 din Directiva 2008/95 este de a furniza titularului unei mărci a Uniunii Europene sau al unei mărci naționale un instrument juridic care să îi permită să interzică și astfel să pună capăt oricărei utilizări a acestei mărci de către un terț fără consimțământul său. Cu toate acestea, numai un terț care are controlul, direct sau indirect, asupra actului care constituie utilizarea este efectiv în măsură să înceteze această utilizare și, prin urmare, să se conformeze interdicției respective²⁴.

55. Curtea a analizat, așadar, diverse situații în care un terț prestator de servicii – operator al unei piețe online, persoană care publică anunțuri publicitare sau antrepozitar – a recurs la un semn care corespunde unei mărci a altei persoane, pentru a stabili dacă se putea considera că acest terț „utilizează” semnul respectiv.

56. Astfel, Curtea a considerat că operatorii unor piețe online, care oferă servicii de stocare vânzătorilor activi pe aceste piețe și care nu au ca obiectiv să ofere ei înșiși bunurile pe care le stochează sau să le introducă ei înșiși pe piață, nu „utilizează” semnele aplicate pe bunurile stocate. Curtea a precizat că faptul de a crea condițiile tehnice necesare pentru utilizarea unui semn și de a fi remunerat pentru acest serviciu nu înseamnă neapărat că acela care furnizează acest serviciu utilizează el însuși semnul respectiv. Cu excepția cazului în care se stabilește o legătură între semnul în cauză și serviciile furnizate de un terț prestator de servicii, utilizarea menționată este efectuată de clienții prestatorului de servicii²⁵.

57. În plus, potrivit Curții, nu i se poate imputa unei persoane care publică anunțuri publicitare că a utilizat un semn atunci când anunțurile publicitare sunt efectuate de alți operatori economici, cum sunt administratorii de site-uri internet de referințiere, care ignoră instrucțiunile exprese date de persoana care își face publicitate prin care se urmărește evitarea unei astfel de utilizări sau cu care persoana care își face publicitate nu are niciun raport direct sau indirect și care nu acționează la ordinul și pe seama acestei persoane, ci din proprie inițiativă și în nume propriu. Prin urmare, articolul 10 alineatul (2) din Directiva 2015/2436 nu poate fi interpretat în sensul că o persoană poate fi considerată, independent de comportamentul său, ca fiind autorul utilizării unui semn identic sau similar cu marca unui terț pentru simplul motiv că această utilizare îi poate procura un avantaj economic²⁶.

58. În cazul unui antrepozitar, care nu face decât să păstreze produsele pentru un terț în cadrul activității sale, Curtea a considerat de asemenea că furnizarea de către acesta a serviciului de antrepozitare a mărfurilor care poartă marca unui terț nu constituie o „utilizare” a semnului. Prin urmare, intermediarii, cum sunt antrepozitarii, care prestează servicii pentru clienții lor nu sunt responsabili pentru încălcările drepturilor asupra unei mărci pe care le săvârșesc în cazul în care nu utilizează semnul în cadrul propriei comunicări comerciale și nici în activitățile lor economice. În schimb, situația este diferită în cazul operatorului economic care predă acestui antrepozitar și solicită depozitarea, în vederea punerii în comerț, a unor mărfuri care poartă o

²⁴ A se vedea Hotărârea Daimler (punctele 39-41), Hotărârea din 25 iulie 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha și Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594, punctul 38), Hotărârea Coty Germany (punctele 37 și 38), precum și Hotărârea din 22 decembrie 2022, Louboutin (Utilizarea unui semn contrafăcut pe o piață online) (C-148/21 și C-184/21, EU:C:2022:1016, punctele 27 și 28).

²⁵ A se vedea în acest sens Hotărârea din 23 martie 2010, Google France și Google (C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159, punctele 57 și 72), Hotărârea L'Oréal ș.a. (punctele 92, 102 și 103), Hotărârea din 15 decembrie 2011, Frisdranken Industrie Winters (C-119/10, EU:C:2011:837, punctele 29 și 32), precum și Hotărârea Coty Germany (punctele 40-48), în care antrepozitarul nu avea, în plus, cunoștință de faptul că depozita produse care încălcău drepturile asupra mărcii; a se vedea de asemenea Ordonanța din 19 februarie 2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111, punctul 47).

²⁶ A se vedea în acest sens Hotărârea Daimler (punctele 34-36, 39 și 42), și Hotărârea din 2 iulie 2020, mk advokaten (C-684/19, EU:C:2020:519, punctele 21-25).

marcă al cărei titular nu este. Astfel, acest operator economic trebuie să fie calificat drept „deținător în acest scop”, în sensul articolului 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2015/2436. În caz contrar, actele de deținere în scopul punerii în comerț, menționate la acest articol 10 alineatul (3) și realizate în mod normal în lipsa unui contract direct cu consumatorii potențiali, nu ar putea fi calificate drept „utilizare” în sensul articolului menționat și nu ar putea, așadar, să fie interzise, cu toate că legiuitorul Uniunii le-a identificat în mod expres ca putând fi interzise²⁷.

59. Prin urmare, pentru a determina dacă există o utilizare de către un terț a unui semn identic sau similar cu o marcă protejată, în sensul articolului 10 alineatul (2) din Directiva 2015/2436, Curtea a stabilit o distincție între prestatorii de servicii în funcție de serviciile pe care le oferă și de comportamentul pe care îl adoptă. Nu există o astfel de utilizare în cazul în care terțul oferă pur și simplu o soluție tehnică necesară pentru ca semnul să poată fi utilizat sau atunci când acesta are un comportament pasiv și nu are control direct sau indirect asupra actului care constituie utilizarea²⁸. *A contrario*, există o utilizare, în sensul acestei dispoziții, atunci când terțul în cauză dispune de un control direct sau indirect asupra actului care constituie utilizarea interzisă. Poate fi vorba despre un vânzător care recurge la piețele online în scopul oferirii sau al comercializării unor produse care poartă o marcă al cărei titular nu este sau chiar despre un operator economic care predă astfel de produse unui antrepozitar în vederea introducerii lor pe piață și care utilizează marca protejată în cadrul propriilor comunicări comerciale²⁹.

60. Din tot ceea ce precedă rezultă că, pe de o parte, „deținerea” în scopul oferirii sau al comercializării produselor este una dintre utilizările prevăzute în mod expres la articolul 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2015/2436, care poate fi interzisă de titularul unei mărci protejate. Pe de altă parte, Curtea a indicat deja în esență că un operator economic care predă unui antrepozitar mărfuri care poartă o marcă al cărei titular nu este, în vederea introducerii lor pe piață, utilizează această marcă și deține mărfurile, în sensul acestei dispoziții. Prin urmare, considerăm că articolul 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2015/2436 conferă titularului unei mărci naționale protejate dreptul de a acționa împotriva oricărui terț care are control, atât direct, cât și indirect, asupra acestei dețineri.

61. Faptul de a deține produse în vederea oferirii sau a comercializării lor trebuie deci înțeles în sensul că include orice situație în care terțul împotriva căruia titularul mărcii protejate a introdus o acțiune fie depozitează el însuși produsele în scopul oferirii sau al comercializării lor pe teritoriul pe care marca este protejată, fie solicită depozitarea lor în numele său în acest scop de către o altă persoană și are o influență decisivă asupra persoanei respective în sensul că acest terț poate decide, chiar și indirect, cu privire la destinația acestor produse.

62. O asemenea interpretare a articolului 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2015/2436 este conformă și cu obiectivul articolului 10 din această directivă, care constă în a furniza titularului unei mărci un instrument juridic care să îi permită să interzică și astfel să pună capăt oricărei utilizări a mărcii sale de către un terț fără consimțământul său. Așa cum arată în mod întemeiat Comisia, această interpretare permite să se asigure titularului unei mărci o protecție efectivă. În

²⁷ A se vedea în acest sens Hotărârea din 16 iulie 2015, TOP Logistics ș.a. (C-379/14, EU:C:2015:497, punctele 42-45), care face trimitere la articolul 5 alineatul (3) din Prima directivă 89/104.

²⁸ A se vedea în acest sens Concluziile avocatului general Campos Sánchez-Bordona prezentate în cauza Coty Germany (C-567/18, EU:C:2019:1031, punctul 39), care făcea trimitere la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001.

²⁹ În această privință, a se vedea de asemenea prin analogie Hotărârea Donner (punctul 27), în care Curtea a considerat că un comerciant răspunde pentru orice operațiune, realizată de el însuși sau în numele său, care dă naștere unei „distribuirii către public”, în sensul articolului 4 alineatul (1) din Directiva 2001/29, într-un stat membru în care bunurile distribuite sunt protejate prin dreptul de autor. Ea a adăugat că i se poate de asemenea imputa orice operațiune de aceeași natură efectuată de un terț atunci când respectivul comerciant a vizat în mod specific publicul statului de destinație și nu putea ignora acțiunile acestui terț.

caz contrar, terțul care exercită în mod indirect controlul prin intermediul unei alte persoane s-ar putea sustrage consecințelor juridice ale articolului 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2015/2436, în condițiile în care controlează, chiar și indirect, marfa în scopul oferirii sau al comercializării acesteia pe teritoriul unde este protejată.

63. Prin urmare, apreciem că articolul 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva 2015/2436 trebuie interpretat în sensul că deținerea, în sensul acestei dispoziții, include posibilitatea de a influența în mod decisiv persoana care dispune de un acces efectiv la produse pentru a decide, chiar și indirect, cu privire la destinația produselor respective.

Concluzie

64. Având în vedere considerațiile care precedă, propunem Curții să răspundă la întrebările preliminare adresate de Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania) după cum urmează:

Articolul 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci

trebuie interpretat în sensul că

- titularul unei mărci naționale poate solicita să i se interzică unui terț să dețină într-un alt stat membru produse care aduc atingere mărcii sale în scopul oferirii sau al comercializării acestor produse în țara în care marca este protejată;
- deținerea, în sensul acestei dispoziții, include posibilitatea de a influența în mod decisiv persoana care dispune de un acces efectiv la produse pentru a decide, chiar și indirect, cu privire la destinația produselor respective.