HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a șaptea)

22 iunie 2016*

„Trimitere preliminară — Proprietate intelectuală — Desene sau modele industriale comunitare — Regulamentul (CE) nr. 6/2002 — Articolele 32 și 33 — Licență — Registrul desenelor sau modelelor industriale comunitare — Dreptul licențiatului de a introduce o acțiune în contrafacere în pofida neînscrierii licenței în registru — Dreptul licențiatului de a introduce o acțiune în contrafacere pentru a obține repararea prejudiciului propriu”

În cauza C-419/15,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf, Germania), prin decizia din 21 iulie 2015, primită de Curte la 30 iulie 2015, în procedura

Thomas Philipps GmbH & Co. KG

împotriva

Grüne Welle Vertriebs GmbH

CURTEA (Camera a șaptea),

compusă din doamna C. Toader, președinte de cameră, și domnii A. Rosas și E. Jarašiūnas (raportor), judecători,

avocat general: domnul M. Wathelet,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

având în vedere procedura scrisă,

luând în considerare observațiile prezentate:

— pentru guvernul german, de T. Henze, de J. Möller și de J. Mentgen, în calitate de agenți;

— pentru guvernul polonez, de B. Majczyna, în calitate de agent,

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

pronunță prezenta

* Limba de procedură: germana.

Hotărâre

1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 32 alineatul (3) și a articolului 33 alineatul (2) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare (JO 2002, L 3, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 33, p. 70).

2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Thomas Philipps GmbH & Co. KG, pe de o parte, și Grüne Welle Vertriebs GmbH, pe de altă parte, cu privire la o acțiune în despăgubire pentru prejudiciul rezultat din contrafacerea unui model industrial comunitar, inițiată de Grüne Welle Vertriebs împotriva Thomas Philipps.

Cadrul juridic

3 Potrivit considerentului (29) al Regulamentului nr. 6/2002:

„Este esențial ca exercitarea drepturilor conferite de un desen sau model industrial comunitar să poată fi garantată în mod eficient pe întreg teritoriul Comunității.”

4 Articolele 32 și 33 din Regulamentul nr. 6/2002, a căror interpretare este solicitată, ca și articolele 28 și 29 din acesta, figurează în titlul III, „Desenele și modelele industriale comunitare ca obiect al dreptului de proprietate”.

5 Articolul 28 din regulamentul menționat, intitulat „Transferul desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat”, prevede:

„Transferul desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat este supus următoarelor dispoziții:

(a) la cererea uneia dintre părți, transferul este înscris în registru și se publică;

(b) atât timp cât transferul nu a fost încă înscris în registru, succesorul în drepturi nu se poate prevala de drepturile care decurg din înregistrarea desenului sau modelului industrial comunitar;

[…]”

6 Articolul 29 din același regulament, intitulat „Drepturi reale asupra unui desen sau model industrial comunitar înregistrat”, prevede:

„(1) Desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat poate fi gajat sau poate face obiectul unor drepturi reale.

(2) La cererea uneia dintre părți, drepturile menționate la alineatul (1) sunt înscrise în registru și se publică.”

7 Potrivit articolului 32 din Regulamentul nr. 6/2002, intitulat „Licențe”:

„(1) Desenul sau modelul industrial comunitar poate face obiectul unor licențe valabile pe o parte din sau pe întreg teritoriul Comunității. Licențele pot fi exclusive sau neexclusive.

[…]

(3) Fără a aduce atingere prevederilor din contractul de licență, licențiatul nu poate declanșa o procedură referitoare la contrafacerea unui desen sau model industrial comunitar decât cu acordul titularului acestuia. Cu toate acestea, titularul unei licențe exclusive poate iniția o asemenea procedură dacă, somat fiind, titularul desenului sau modelului industrial comunitar nu introduce el însuși o acțiune în contrafacere în termenul adecvat.

(4) Pentru a obține repararea prejudiciului suferit, orice licențiat are dreptul de a interveni în justiție în cadrul acțiunii în contrafacere inițiate de titularul desenului sau modelului industrial comunitar.

(5) La solicitarea uneia dintre părți, acordarea sau transferul unei licențe asupra unui desen sau model industrial comunitar înregistrat se înscrie în registru și se publică."

8 Articolul 33 din regulamentul menționat, intitulat „Opozabilitate față de terți", prevede:

„(1) Opozabilitatea față de terți a actelor juridice menționate la articolele 28, 29, 30 și 32 este reglementată prin legislația statului membru determinat în conformitate cu articolul 27.

(2) Pentru desenele sau modelele industriale comunitare înregistrate, actele juridice menționate la articol[ele] 28, 29 și 32 devin opozabile terților în toate statele membre numai după înscrierea în registru. Cu toate acestea, înainte de înscriere, un asemenea act este opozabil terților care au dobândit drepturi asupra desenului sau modelului comunitar înregistrat după data actului în cauză, dar care aveau cunoștință despre act în momentul dobândirii drepturilor.

(3) Alineatul (2) nu se aplică unei persoane care dobândește desenul sau modelul comunitar înregistrat sau un drept asupra desenului sau modelului comunitar înregistrat prin transferul întregii întreprinderi sau prin alt tip de succesiune cu titlu universal.

[…]"

Litigiul principal și întrebările preliminare

9 Grüne Welle Vertriebs este titulara unei licențe exclusive, pentru Germania, asupra unui model industrial comunitar referitor la bile de spălat, înregistrat sub numărul 0008770030-0001 de către EMKER SA, cu sediul în Elveția. Această licență nu este înscrisă în registrul desenelor sau modelelor industriale comunitare (denumit în continuare „registrul").

10 Thomas Philipps distribuie articole promoționale în aproape 200 de sucursale și pe internet. Aceasta distribuia, printre altele, o bilă de spălat denumită „bilă din granulat ceramic pentru mașina de spălat".

11 Considerând că produsul menționat constituia o contrafacere a modelului industrial comunitar înregistrat referitor la bile de spălat și că era abilitată de titularul respectivului model industrial să exercite în nume propriu toate drepturile aferente lui, Grüne Welle Vertriebs a somat Thomas Philipps să înceteze distribuirea sa, lucru la care aceasta din urmă s-a angajat.

12 Sesizată de Grüne Welle Vertriebs cu o cerere de reparare a prejudiciului său, precum și cu cereri de luare a unor măsuri de cercetare judecătorească, instanța de prim grad a reținut răspunderea Thomas Philipps, considerând că reclamanta demonstrase că era abilitată să exercite în nume propriu acțiunea în despăgubire. Thomas Phillips a formulat apel împotriva acestei decizii și susține în fața Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf, Germania) că Grüne Welle Vertriebs nu are calitate procesuală și nici interes pentru exercitarea drepturilor aferente respectivului model industrial comunitar.

13 Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf) ridică problema, în primul rând, dacă acțiunea formulată de Grüne Welle Vertriebs, care acționează cu acordul titularului modelului industrial, astfel cum se prevede la articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul nr. 6/2002, este admisibilă, deși Grüne Welle Vertriebs nu este înscrisă ca licențiat în registru. Acesta observă că o interpretare pur literală a acestei dispoziții ar putea conduce la un răspuns negativ, dar că regula prevăzută poate fi de asemenea înțeleasă în sensul că reglementează numai situațiile unei dobândiri de bună-credință, ceea ce pare să sugereze și regula prevăzută la articolul 33 alineatul (2) a doua teză din acest regulament.

14 Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf) solicită să se stabilească, în al doilea rând, legătura existentă între alineatele (3) și (4) ale articolului 32 din Regulamentul nr. 6/2002. Constatând că Grüne Welle Vertriebs solicită repararea prejudiciului propriu, rezultat dintr-un beneficiu nerealizat, acesta observă că respectiva cerere poate fi admisă, în lipsa unei acțiuni introduse de titularul modelului industrial, numai dacă articolul 32 alineatul (3) din regulamentul menționat permite licențiatului să acționeze singur în justiție în vederea reparării prejudiciului. Nu îi este clar dacă această din urmă dispoziție permite numai exercitarea drepturilor titularului modelului industrial, prin reprezentare, sau dacă trebuie interpretată în sensul că procedura pe care o prevede include și procedurile privind repararea prejudiciului propriu al licențiatului. În plus, acesta observă că articolul 32 alineatul (4) din respectivul regulament ar putea fi de asemenea înțeles în sensul că numai acest alineat este cel care reglementează posibilitatea licențiatului de a acționa în acest scop.

15 În aceste condiții, Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Articolul 33 alineatul (2) prima teză din Regulamentul nr. 6/2002 se opune posibilității ca un licențiat care nu este înscris în registrul desenelor sau modelelor industriale comunitare să formuleze o acțiune în contrafacerea unui desen sau model industrial comunitar?

2) În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare, titularul unei licențe exclusive a unui desen sau model industrial comunitar poate pretinde repararea unui prejudiciu propriu suferit, în cadrul unei proceduri declanșate de acesta cu acordul titularului dreptului, în temeiul articolului 32 alineatul (3) din Regulamentul nr. 6/2002, sau acesta poate doar să intervină, în temeiul alineatului (4) al acestui articol, în cadrul unei acțiuni în contrafacerea unui desen sau unui model industrial comunitar inițiate de titularul desenului sau modelului industrial respectiv?”

Cu privire la întrebările preliminare

Cu privire la prima întrebare

16 Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 33 alineatul (2) prima teză din Regulamentul nr. 6/2002 trebuie interpretat în sensul că licențiatul nu poate introduce o acțiune în contrafacerea desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat care face obiectul licenței dacă aceasta din urmă nu a fost înscrisă în registru.

17 Din prima teză a articolului 33 alineatul (2) din Regulamentul nr. 6/2002, potrivit căreia „[p]entru desenele sau modelele industriale comunitare înregistrate, actele juridice menționate la articol[ele] 28, 29 și 32 devin opozabile terților în toate statele membre numai după înscrierea în registru”, reiese că actele juridice astfel vizate sunt transferul desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat, constituirea unor drepturi reale asupra acestuia și acordarea unor licențe. Privită în mod izolat, respectiva teză ar putea fi interpretată în sensul că licențiatul nu poate, dacă licența nu este înscrisă în registru, să se prevaleze de drepturile conferite de aceasta față de terți, în care este inclus și autorul contrafacerii desenului sau modelului industrial.

18 Cu toate acestea, în vederea interpretării unei dispoziții de drept al Uniunii, trebuie să se țină seama nu numai de formularea sa, ci și de contextul său și de obiectivele urmărite de reglementarea din care face parte această dispoziție (Hotărârea din 22 noiembrie 2012, Brain Products, C-219/11, EU:C:2012:742, punctul 13, precum și Hotărârea din 16 iulie 2015, Lanigan, C-237/15 PPU, EU:C:2015:474, punctul 35 și jurisprudența citată).

19 În ceea ce privește contextul în care se înscrie articolul 33 alineatul (2) prima teză din Regulamentul nr. 6/2002, este necesar să se remarce, mai întâi, că a doua teză a acestui alineat temperează regula prevăzută în această primă teză în ceea ce privește „terții care au dobândit drepturi” asupra desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat după data actului juridic în discuție, dar care aveau cunoștință de acesta la data dobândirii drepturilor. Alineatul (3) al acestui articol 33 prevede, la rândul său, o excepție de la această regulă în ceea ce privește „persoan[a] care dobândește desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat sau un drept asupra desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat” prin transferul întregii întreprinderi sau prin orice altă succesiune cu titlu universal. Astfel, o interpretare în același timp literală și sistematică a articolului 33 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 6/2002 susține ideea că acesta, în integralitatea sa, are ca obiect să reglementeze opozabilitatea actelor juridice menționate la articolele 28, 29 și 32 din regulament față de terții care au sau sunt susceptibili să aibă drepturi asupra desenului sau modelului industrial comunitar înregistrat (a se vedea prin analogie Hotărârea din 4 februarie 2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71, punctul 20).

20 În continuare, trebuie constatat că titlul III din Regulamentul nr. 6/2002, în care figurează articolul 33, este denumit „Desenele și modelele industriale comunitare ca obiect al dreptului de proprietate”. În consecință, toate articolele care figurează în acest titlu conțin norme care au legătură cu desenele și modelele industriale comunitare ca obiect al dreptului de proprietate. Acest lucru este valabil și pentru articolele 28, 29 și 32 din respectivul regulament, care se raportează la acte care au în comun faptul că au ca obiect sau ca efect constituirea sau transferul unui drept asupra desenului sau asupra modelului industrial.

21 În sfârșit, este necesar să se arate că, la articolul 32 alineatul (3) prima teză din Regulamentul nr. 6/2002, dreptul licențiatului de a iniția o procedură referitoare la contrafacerea unui desen sau unui model industrial comunitar este condiționat, fără a aduce atingere prevederilor din contractul de licență, numai de acordul titularului acestui desen sau al acestui model.

22 Trebuie să se constate de asemenea că, potrivit articolului 32 alineatul (5) din Regulamentul nr. 6/2002, înscrierea licenței în registru se face la solicitarea uneia dintre părți. Articolul menționat, ca și articolul 29 din acest regulament, nu conține însă nicio dispoziție analogă celei a articolului 28 litera (b) din respectivul regulament, potrivit căruia „[a]tât timp cât transferul nu a fost înscris în registru, succesorul în drepturi nu poate să se prevaleze de drepturile care decurg din înregistrarea desenului sau modelului industrial comunitar”.

23 De altfel, articolul 28 litera (b) din Regulamentul nr. 6/2002 ar fi lipsit de utilitate dacă articolul 33 alineatul (2) din acest regulament ar trebui interpretat în sensul că împiedică posibilitatea de a se prevala față de toți terții de toate actele juridice menționate la articolele 28, 29 și 32 din respectivul regulament atât timp cât aceste acte nu au fost înscrise în registru.

24 În ceea ce privește finalitatea regulii prevăzute la articolul 33 alineatul (2) prima teză din Regulamentul nr. 6/2002, trebuie să se considere că, având în vedere cele constatate la punctele 19 și 20 din prezenta hotărâre, inopozabilitatea față de terți a actelor juridice menționate la articolele 28, 29 și 32 din acest regulament care nu au fost înscrise în registru urmărește să îl protejeze pe cel care are sau este susceptibil să aibă drepturi asupra unui desen sau asupra unui model industrial comunitar ca obiect al dreptului de proprietate. Rezultă că articolul 33 alineatul (2) prima teză din respectivul regulament nu se aplică unei situații cum este cea în discuție în litigiul principal, în care titularul licenței reproșează

unui terț că, prin contrafacerea desenului sau modelului industrial, a încălcat drepturile conferite de desenul sau modelul industrial comunitar înregistrat (a se vedea prin analogie Hotărârea din 4 februarie 2016, Hassan, C-163/15, EU:C:2016:71, punctul 25).

25 Având în vedere toate aceste elemente, trebuie să se răspundă la prima întrebare că articolul 33 alineatul (2) prima teză din Regulamentul nr. 6/2002 trebuie interpretat în sensul că licențiatul poate introduce o acțiune în contrafacerea desenului sau a modelului industrial comunitar înregistrat care face obiectul licenței chiar dacă aceasta din urmă nu a fost înscrisă în registru.

Cu privire la a doua întrebare

26 Prin intermediul celei de a doua întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul nr. 6/2002 trebuie interpretat în sensul că licențiatul poate, în cadrul unei proceduri referitoare la contrafacerea unui desen sau model industrial comunitar inițiate de acesta în conformitate cu respectiva dispoziție, să solicite repararea prejudiciului suferit.

27 În timp ce articolul 32 alineatul (4) din Regulamentul nr. 6/2002 prevede că, pentru a obține repararea prejudiciului suferit, orice licențiat are dreptul de a interveni în justiție în cadrul acțiunii în contrafacere inițiate de titularul desenului sau al modelului industrial comunitar, articolul 32 alineatul (3) din respectivul regulament nu precizează dacă licențiatul poate să solicite repararea acestui prejudiciu atunci când exercită el însuși acțiunea în contrafacere prevăzută de dispoziția menționată.

28 Cu toate acestea, se impune să se interpreteze împreună cele două dispoziții amintite, care stabilesc un sistem de căi de atac puse la dispoziția licențiatului unui desen sau al unui model industrial comunitar împotriva autorului contrafacerii acestui desen sau al acestui model industrial comunitar. Dispozițiile menționate permit licențiatului să acționeze fie pe cale de acțiune, prin declanșarea procedurii în contrafacere cu acordul titularului desenului sau al modelului industrial sau, în cazul unei licențe exclusive, după punerea în întârziere a respectivului titular dacă acesta nu introduce el însuși o acțiune în contrafacere în termenul adecvat, fie pe calea unei intervenții, alăturându-se acțiunii în contrafacere inițiate de titularul desenului sau al modelului industrial. Această din urmă cale este singura deschisă titularului unei licențe neexclusive care nu obține acordul titularului desenului sau al modelului industrial pentru a putea acționa singur.

29 Dacă licențiatul poate să solicite repararea prejudiciului suferit intervenind în justiție în cadrul acțiunii în contrafacere inițiate de titularul desenului sau al modelului industrial comunitar, nimic nu se opune ca acesta să solicite același lucru și atunci când exercită el însuși acțiunea în contrafacere cu acordul titularului desenului sau al modelului industrial comunitar sau, dacă este titularul unei licențe exclusive, fără acest acord în cazul inacțiunii titularului menționat după ce l-a somat pe acesta să acționeze.

30 Pe de altă parte, sistemul descris la punctul 28 din prezenta hotărâre ar fi lipsit de coerență dacă licențiatul nu ar putea apăra interesele care îi sunt proprii decât alăturându-se acțiunii inițiate de titularul desenului sau al modelului industrial comunitar, în condițiile în care poate acționa singur pe calea unei acțiuni cu acordul acestui titular sau chiar fără respectivul acord în cazul unei licențe exclusive, pentru apărarea intereselor lor comune.

31 În plus, posibilitatea licențiatului de a solicita, în cadrul acțiunii prevăzute la articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul nr. 6/2002, repararea prejudiciului suferit este conformă cu obiectivul enunțat în considerentul (29) al acestui regulament, care constă în garantarea în mod eficient a exercitării drepturilor conferite de un desen sau un model industrial comunitar pe întreg teritoriul Uniunii, precum și cu finalitatea acestei dispoziții și a articolului 32 alineatul (4) din regulamentul menționat, care este aceea de a oferi licențiatului mijloace procedurale de a acționa împotriva contrafacerii și de a

apăra în acest fel respectivele drepturi care i-au fost concesionate. A-i interzice să acționeze în acest scop în cadrul acțiunii menționate l-ar face să depindă în totalitate, inclusiv în cazul unei licențe exclusive, de titularul desenului sau al modelului industrial comunitar pentru a obține repararea prejudiciului suferit și ar fi astfel prejudiciabil, în ipoteza în care acest titular nu acționează, la exercitarea acelorași drepturi. Prin urmare, o astfel de interdicție ar fi contrară atât obiectivului Regulamentului nr. 6/2002, cât și finalității articolului 32 alineatele (3) și (4) din acesta.

32 În consecință, trebuie să se răspundă la a doua întrebare că articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul nr. 6/2002 trebuie interpretat în sensul că licențiatul poate, în cadrul unei proceduri referitoare la contrafacerea unui desen sau a unui model industrial comunitar inițiate de acesta în conformitate cu respectiva dispoziție, să solicite repararea prejudiciului suferit.

Cu privire la cheltuielile de judecată

33 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 șaptea) declară:

1) **Articolul 33 alineatul (2) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele sau modelele industriale comunitare trebuie interpretat în sensul că licențiatul poate introduce o acțiune în contrafacerea desenului sau a modelului industrial comunitar înregistrat care face obiectul licenței chiar dacă aceasta din urmă nu a fost înscrisă în registrul desenelor sau modelelor industriale comunitare.**

2) **Articolul 32 alineatul (3) din Regulamentul nr. 6/2002 trebuie interpretat în sensul că licențiatul poate, în cadrul unei proceduri referitoare la contrafacerea unui desen sau a unui model industrial comunitar inițiate de acesta în conformitate cu respectiva dispoziție, să solicite repararea prejudiciului suferit.**

Semnături