



## Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua)

25 iulie 2018\*

„Trimitere preliminară – Marcă a Uniunii Europene – Directiva 2008/95/CE – Articolul 5 – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolul 9 – Dreptul titularului unei mărci de a se opune eliminării de către un terț a tuturor semnelor identice cu această marcă și aplicării unor noi semne pe produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca menționată în vederea importării sau a introducerii lor pe piață în Spațiul Economic European (SEE)”

În cauza C-129/17,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de hof van beroep te Brussel (Curtea de Apel din Bruxelles, Belgia), prin decizia din 7 februarie 2017, primită de Curte la 13 martie 2017, în procedura

**Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd,**

**Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV**

împotriva

**Duma Forklifts NV,**

**G.S. International BVBA,**

CURTEA (Camera a doua),

compusă din domnul M. Ilesič, președinte de cameră, domnul A. Rosas, doamnele C. Toader și A. Prechal și domnul E. Jarašiūnas (raportor), judecători,

avocat general: domnul M. Campos Sánchez-Bordona,

grefier: doamna M. Ferreira, administrator principal,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 8 februarie 2018,

luând în considerare observațiile prezentate:

- pentru Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd și pentru Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV, de P. Maeyaert și de J. Muyldermans, avocaten;
- pentru Duma Forklifts NV și pentru G.S. International BVBA, de K. Janssens și de J. Keustermans, avocaten, și de M. R. Gherghinaru, avocate;

\* Limba de procedură: neerlandeza.

- pentru guvernul german, de T. Henze, de M. Hellmann și de J. Techert, în calitate de agenți;
- pentru Comisia Europeană, de J. Samnadda, de E. Gippini Fournier și de F. Wilman, în calitate de agenți,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 26 aprilie 2018,

pronunță prezenta

### Hotărâre

- 1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 5 din 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) și a articolului 9 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1).
- 2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (denumită în continuare „Mitsubishi”) și Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (denumită în continuare „MCFE”), pe de o parte, și Duma Forklifts NV (denumită în continuare „Duma”) și G.S. International BVBA (denumită în continuare „GSI”), pe de altă parte, în legătură cu o cerere prin care se solicită printre altele ca acestea din urmă să înceteze eliminarea semnelor identice cu mărcile al căror titular este Mitsubishi și aplicarea unor noi semne pe motostivuitoarele cu furcă Mitsubishi achiziționate în afara Spațiului Economic European (SEE).

### Cadrul juridic

- 3 Considerentele (1) și (2) ale Directivei 2008/95 au următorul cuprins:
  - „(1) Directiva 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)] a fost modificată în ceea ce privește conținutul acesteia. Este necesar, din motive de claritate și de raționalizare, să se codifice directiva menționată.
  - (2) Legislațiile care se aplicau mărcilor în statele membre înaintea intrării în vigoare a Directivei 89/104/CEE cuprindeau neconcordanțe care puteau împiedica libera circulație a mărfurilor și libera prestare a serviciilor și puteau denatura concurența pe piața comună. Aproximarea acestor legislații era, prin urmare, necesară pentru asigurarea bunei funcționări a pieței interne.”
- 4 Potrivit articolului 5 din această directivă, intitulat „Drepturi conferite de marcă”:
  - „(1) Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:
    - (a) un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;
    - (b) un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau a serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există un risc de confuzie din partea publicului; riscul de confuzie include riscul de asociere între semn și marcă.

[...]

(3) În temeiul [alineatului (1)], poate fi interzis, printre altele:

- (a) să se aplice semnul pe produse sau pe ambalajul acestora;
- (b) să se ofere produsele, să fie comercializate sau să fie deținute în acest scop sau să se ofere sau să se furnizeze servicii sub acest semn;
- (c) să se importe sau să se exporte produsele sub acest semn;
- (d) să se utilizeze semnul în documentele de afaceri sau în publicitate.

[...]”

- 5 Articolul 7 din directiva menționată, intitulat „Epuizarea drepturilor conferite de o marcă”, prevede la alineatul (1):

„Marca nu dă dreptul titularului său să interzică utilizarea acesteia pentru produsele care au fost introduse pe piața [Uniunii Europene] sub această marcă de către titular sau cu consimțământul acestuia.”

- 6 Regulamentul nr. 207/2009 a codificat Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca [Uniunii Europene] (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146). Articolul 9 din Regulamentul nr. 207/2009, intitulat „Dreptul conferit de marca [Uniunii Europene]”, prevedea:

„(1) O marcă [a Uniunii Europene] 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 [Uniunii Europene] pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată;
- (b) un semn pentru care, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca [Uniunii Europene] și din cauza identității sau similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de marca [Uniunii Europene] și de semn, există un risc de confuzie pentru public; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă;

[...]

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

- (a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalajul acestora;
- (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;
- (d) utilizarea semnului în documentele de afaceri și publicitate.

[...]”

- 7 Articolul 13 din acest regulament, intitulat „Epuizarea dreptului conferit de marca [Uniunii Europene]”, prevedea la alineatul (1):

„Dreptul conferit de marca [Uniunii Europene] nu permite titularului să interzică folosirea acesteia pentru produse care au fost introduse pe piață în [Uniunea Europeană] sub această marcă de către titularul mărcii sau cu acordul său.”

- 8 Regulamentul nr. 207/2009 a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului nr. 207/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca [Uniunii Europene] și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 al Comisiei privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (JO 2015, L 341, p. 21), care a intrat în vigoare la 23 martie 2016 și este aplicabil faptelor din litigiul principal începând de la această dată.
- 9 Regulamentul 2015/2424 a introdus la articolul 9 din Regulamentul nr. 207/2009 un nou alineat (4) care are următorul cuprins:

„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 totodată să împiedice orice terț să introducă, în cursul schimbului comercial, produse în Uniune fără a le pune în liberă circulație, în cazul în care aceste produse, inclusiv ambalajele, provin din țări terțe și poartă, fără a fi autorizate, o marcă care este identică cu marca UE înregistrată pentru respectivele produse sau care nu poate fi diferențiată, în aspectele sale esențiale, de marca respectivă.

Dreptul titularului unei mărci UE menționat la primul paragraf se stinge dacă, în cursul procedurilor de constatare a contrafacerii mărcii UE, inițiate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului [din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului (JO 2013, L 181, p. 15)], declarantul sau deținătorul produselor prezintă probe potrivit cărora titularul mărcii UE nu are dreptul să interzică introducerea produselor pe piață în țara de destinație finală.”

- 10 O dispoziție similară este prevăzută la articolul 10 alineatul (4) 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 (JO 2015, L 336, p. 1), care a reformat Directiva 2008/95, abrogând-o de la data de 15 ianuarie 2019, dar care nu este aplicabilă faptelor din litigiul principal.

### **Litigiul principal și întrebările preliminare**

- 11 Mitsubishi, cu sediul în Japonia, este titulara următoarelor mărci (denumite în continuare „mărcile Mitsubishi”):
- marca Uniunii Europene verbală MITSUBISHI, înregistrată la 24 septembrie 2001 sub numărul 118042, care desemnează în special produse care fac parte din clasa 12 din Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu modificările și revizuirile ulterioare, inclusiv autovehicule, vehicule electrice și motostivuitoare cu furcă;

- marca Uniunii Europene figurativă reprezentată în continuare, înregistrată la 3 martie 2000 sub numărul 117713, care desemnează în special produse care fac parte din clasa 12 din acest aranjament, inclusiv autovehicule, vehicule electrice și motostivuitoare cu furcă:



- marca Benelux verbală MITSUBISHI, înregistrată la 1 iunie 1974 sub numărul 93812, care desemnează în special produse care fac parte din clasa 12, inclusiv vehicule și mijloace de transport terestre, și din clasa 16, inclusiv cărți și imprimare;
  - marca Benelux figurativă MITSUBISHI, înregistrată la 1 iunie 1974 sub numărul 92755, care desemnează în special produse care fac parte din clasa 12, inclusiv vehicule și mijloace de transport terestre, și din clasa 16, inclusiv cărți și imprimare, identică cu marca Uniunii Europene figurativă.
- 12 MCFE, cu sediul în Țările de Jos, deține exclusivitatea pentru producerea și comercializarea în SEE a motostivuitoarelor cu furcă care poartă în Europa mărcile Mitsubishi.
  - 13 Duma, cu sediul în Belgia, are ca obiect de activitate principal cumpărarea și vânzarea la nivel mondial de motostivuitoare cu furcă noi și uzate. Aceasta oferă de asemenea spre vânzare propriile motostivuitoare cu furcă sub denumirea de „GSI”, „GS” sau „Duma”. Ea a fost în trecut subdistribuitor oficial al motostivuitoarelor cu furcă Mitsubishi în Belgia.
  - 14 GSI, cu sediul tot în Belgia, are legături cu Duma, având aceeași conducere administrativă și același sediu. GSI construiește și repară motostivuitoare cu furcă pe care le importă și le exportă angro pe piața mondială împreună cu piesele lor de schimb. Aceasta le adaptează la standardele în vigoare în Europa, le aplică propriile numere de serie și le livrează societății Duma furnizând declarații de conformitate UE.
  - 15 Din decizia de trimitere reiese că, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2004 și 19 noiembrie 2009, Duma și GSI au recurs la importul paralel în SEE al unor motostivuitoare cu furcă ce purtau mărcile Mitsubishi, fără consimțământul titularului acestora.
  - 16 Începând cu data de 20 noiembrie 2009, Duma și GSI au achiziționat de la o societate din grupul Mitsubishi din afara SEE motostivuitoare cu furcă pe care le-au introdus pe teritoriul SEE, unde le-au plasat în regim de antrepozit vamal. Ulterior, au eliminat de pe aceste mărfuri toate semnele identice cu mărcile Mitsubishi, au adus modificările necesare pentru a le face conforme cu standardele în vigoare în Uniune, au înlocuit plăcuțele de identificare și numerele de serie și le-au aplicat propriile semne. În continuare, le-au importat și le-au comercializat în SEE și în afara acestuia.
  - 17 Mitsubishi și MCFE au sesizat rechtbank van koophandel te Brussel (Tribunalul Comercial din Bruxelles, Belgia) cu cereri având ca obiect printre altele să se dispună încetarea acestor acțiuni. Întrucât cererile le-au fost respinse prin hotărârea din 17 martie 2010, au declarat apel împotriva acesteia la hof van beroep te Brussel (Curtea de Apel din Bruxelles), solicitând interzicerea atât a comerțului paralel cu motostivuitoare cu furcă care poartă mărcile Mitsubishi, cât și a importului și a comercializării de motostivuitoare cu furcă de pe care au fost eliminate semnele identice cu aceste mărci și pe care au fost aplicate noi semne.
  - 18 În fața acestei instanțe, Mitsubishi a susținut că eliminarea semnelor și aplicarea unor noi semne pe motostivuitoarele cu furcă achiziționate în afara SEE, eliminarea plăcuțelor de identificare și a numerelor de serie și importul, precum și comercializarea în SEE a acestor motostivuitoare cu furcă aduc atingere drepturilor care îi sunt conferite de mărcile Mitsubishi. Ea a arătat în special că eliminarea semnelor identice cu aceste mărci fără consimțământul său constituie o eludare a dreptului titularului mărcii de a controla prima punere în circulație în SEE a produselor care poartă marca

respectivă și aduce atingere funcțiilor de indicație a originii și a calității, precum și funcțiilor de investiție și de publicitate ale mărcii. Ea a evidențiat în această privință că, în pofida acestei eliminări, motostivuitoarele cu furcă Mitsubishi pot fi recunoscute în continuare de consumator.

- 19 Duma și GSI au susținut mai ales că trebuie să fie considerate producătoarele motostivuitoarelor cu furcă pe care le cumpără în afara SEE, întrucât le aduc modificări pentru a le face conforme cu reglementarea Uniunii, și că, prin urmare, sunt îndreptățite să aplice pe acestea propriile semne.
- 20 Referitor la importul paralel în SEE al motostivuitoarelor cu furcă care poartă mărcile Mitsubishi, instanța de trimitere a considerat că acesta constituie o atingere adusă dreptului mărcilor și a admis cererile formulate de Mitsubishi și de MCFE. În ceea ce privește importul și comercializarea în SEE de la data de 20 noiembrie 2009 a motostivuitoarelor cu furcă Mitsubishi provenite din țări care nu sunt membre ale SEE, de pe care au fost eliminate semnele identice cu mărcile Mitsubishi și pe care au fost aplicate noi semne, aceasta a arătat că Curtea nu s-a pronunțat încă asupra chestiunii dacă acțiuni precum cele desfășurate de Duma și de GSI constituie o utilizare pe care titularul mărcii o poate interzice, arătând totuși că jurisprudența Curții oferă indicații care îi permit să presupună că această întrebare necesită un răspuns afirmativ.
- 21 În aceste condiții, hof van beroep te Brussel (Curtea de apel din Bruxelles) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:
- „1) a) Dispozițiile articolului 5 din Directiva 2008/95 și ale articolului 9 din Regulamentul nr. 207/2009 cuprind dreptul titularului mărcii de a se opune eliminării de către un terț, fără consimțământul său, a tuturor semnelor, identice cu mărcile, aplicate pe produse («de-branding»), în cazul în care este vorba despre produse care, precum cele aflate în regim de antrepozit vamal, nu au fost încă comercializate în [SEE], iar eliminarea realizată de terți se face în scopul importării sau al punerii în circulație a produselor în [SEE]?
- b) Răspunsul la prima întrebare litera a) depinde de împrejurarea dacă importul sau punerea în circulație a produselor în [SEE] se face sub un marcaj propriu terțului («re-branding»)?
- 2) Este diferit răspunsul la prima întrebare preliminară în cazul în care mărfurile astfel importate sau comercializate sunt identificate în continuare de consumatorul mediu relevant prin aspectul lor exterior sau prin modelul lor ca fiind mărfuri care provin de la titularul mărcii?”

### **Cu privire la cererea de redeschidere a procedurii orale**

- 22 Prin act depus la grefa Curții la 20 iunie 2018, Mitsubishi a solicitat să se dispună redeschiderea fazei orale a procedurii în temeiul articolului 83 din Regulamentul de procedură al Curții. În susținerea acestei cereri, Mitsubishi arată în esență că concluziile avocatului general se bazează pe o apreciere eronată potrivit căreia utilizarea în cadrul comerțului, în sensul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95 și al articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, presupune un act pozitiv și vizibil. În plus, ea apreciază că aceste concluzii nu răspund argumentelor potrivit cărora eliminarea semnelor aduce atingere diferitor funcții ale mărcii.
- 23 Potrivit articolului 83 din Regulamentul de procedură, Curtea poate oricând să dispună, după ascultarea avocatului general, redeschiderea fazei orale a procedurii, în special atunci când consideră că nu este suficient lămurită sau atunci când o parte a invocat, după închiderea acestei faze, un fapt nou de natură să aibă o influență decisivă asupra deciziei Curții sau atunci când cauza trebuie soluționată pe baza unui argument care nu a fost pus în discuția părților ori a persoanelor interesate menționate la articolul 23 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

- 24 În speță, această situație nu se regăsește. Astfel, existența unui fapt nou nu este deloc invocată. În plus, Mitsubishi, asemenea celorlalte persoane interesate care au participat la prezenta procedură, a putut prezenta, atât în cursul fazei scrise, cât și în cursul fazei orale ale acesteia, elementele de fapt și de drept pe care le-a considerat pertinente pentru a răspunde la întrebările adresate de instanța de trimitere, în special cu privire la noțiunea „utilizare în cadrul comerțului”, în sensul articolului 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95 și al articolului 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009. Astfel, Curtea apreciază, după ascultarea avocatului general, că dispune de toate elementele necesare pentru a se pronunța.
- 25 De altfel, referitor la criticile formulate de Mitsubishi împotriva concluziilor avocatului general, trebuie amintit, pe de o parte, că Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene și Regulamentul de procedură al acesteia nu prevăd posibilitatea ca părțile interesate să prezinte observații ca răspuns la concluziile prezentate de avocatul general (Hotărârea din 20 decembrie 2017, *Acacia și D'Amato*, C-397/16 și C-435/16, EU:C:2017:992, punctul 26, precum și jurisprudența citată).
- 26 Pe de altă parte, în temeiul articolului 252 al doilea paragraf TFUE, avocatul general are rolul de a prezenta în mod public, cu deplină imparțialitate și în deplină independență, concluzii motivate cu privire la cauzele care, în conformitate cu Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, necesită intervenția sa. În această privință, Curtea nu este legată nici de concluziile avocatului general, nici de motivarea care a condus la respectivele concluzii. În consecință, dezacordul unei părți interesate față de concluziile avocatului general, oricare ar fi aspectele pe care le examinează în cuprinsul acestora, nu poate constitui în sine un motiv care să justifice redeschiderea procedurii orale (Hotărârea din 20 decembrie 2017, *Acacia și D'Amato*, C-397/16 și C-435/16, EU:C:2017:992, punctul 27, precum și jurisprudența citată).
- 27 Având în vedere considerațiile care precedă, Curtea apreciază că nu este necesar să dispună redeschiderea fazei orale a procedurii.

### **Cu privire la întrebările preliminare**

- 28 Prin intermediul celor două întrebări, care trebuie să fie examinate împreună, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 5 din Directiva 2008/95 și articolul 9 din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie să fie interpretate în sensul că titularul unei mărci se poate opune eliminării de către un terț, fără consimțământul său, a tuturor semnelor identice cu această marcă și aplicării altor semne pe produse plasate în regim de antrepozit vamal, precum în cauza principală, cu scopul de a le importa sau de a le introduce pe piață în SEE, unde nu au fost comercializate niciodată.
- 29 Articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2008/95 și articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, al căror conținut este identic, trebuie să fie interpretate în același mod (a se vedea în acest sens Ordonanța din 19 februarie 2009, *UDV North America*, C-62/08, EU:C:2009:111, punctul 42).
- 30 În acest scop, trebuie amintit că Directiva 2008/95, care a codificat Directiva 89/104, urmărește, după cum reiese din considerentele (1) și (2) ale acesteia, obiectivul eliminării disparităților dintre statele membre cu privire la mărci, care pot împiedica libera circulație a produselor și libera prestare a serviciilor și pot denatura concurența pe piața internă. Dreptul asupra mărcii reprezintă astfel un element esențial al sistemului de concurență nedegradată pe care dreptul Uniunii înțelege să îl creeze și să îl mențină. Într-un asemenea sistem, întreprinderile trebuie să își poată atrage clientela prin calitatea produselor sau a serviciilor lor, ceea ce nu este posibil decât grație existenței unor semne distinctive care să permită identificarea lor (Hotărârea din 12 noiembrie 2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, EU:C:2002:651, punctele 46 și 47, precum și jurisprudența citată).

- 31 Trebuie amintit de asemenea că articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2008/95 și articolul 13 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 limitează epuizarea dreptului conferit titularului mărcii doar la cazurile în care produsele sunt introduse pe piață în SEE. Ele permit titularului să își comercializeze produsele în afara SEE fără ca această comercializare să îi epuizeze drepturile în interiorul acestuia. Prin faptul că a precizat că introducerea pe piață în afara SEE nu epuizează dreptul titularului de a se opune importului acestor produse efectuat fără consimțământul său, legiuitorul Uniunii a permis astfel titularului mărcii să controleze prima introducere pe piață în SEE a produselor care poartă marca (a se vedea în acest sens Hotărârea din 16 iulie 1998, *Silhouette International Schmied*, C-355/96, EU:C:1998:374, punctul 26, Hotărârea din 20 noiembrie 2001, *Zino Davidoff și Levi Strauss*, C-414/99-C-416/99, EU:C:2001:617, punctele 32 și 33, precum și Hotărârea din 18 octombrie 2005, *Class International*, C-405/03, EU:C:2005:616, punctul 33).
- 32 În această privință, Curtea a subliniat în repetate rânduri că, pentru a se asigura protecția drepturilor conferite de marcă, este esențial ca titularul mărcii înregistrate într-unul sau în mai multe state membre să poată controla prima introducere pe piață a unor produse care poartă această marcă în cadrul SEE (Hotărârea din 15 octombrie 2009, *Makro Zelfbedieningsgroothandel și alții*, C-324/08, EU:C:2009:633, punctul 32, Hotărârea din 12 iulie 2011, *L'Oréal și alții*, C-324/09, EU:C:2011:474, punctul 60, precum și Hotărârea din 16 iulie 2015, *TOP Logistics și alții*, C-379/14, EU:C:2015:497, punctul 31). Pe de altă parte, din jurisprudența Curții rezultă că acest drept al titularului se referă la fiecare exemplar al acestui produs (a se vedea în acest sens Hotărârea din 1 iulie 1999, *Sebago și Maison Dubois*, C-173/98, EU:C:1999:347, punctele 19 și 20, precum și Hotărârea din 3 iunie 2010, *Coty Prestige Lancaster Group*, C-127/09, EU:C:2010:313, punctul 31).
- 33 În plus, articolul 5 alineatul (1) prima teză din Directiva 2008/95 și articolul 9 alineatul (1) prima teză din Regulamentul nr. 207/2009 conferă titularului mărcii înregistrate un drept exclusiv care, potrivit articolului 5 alineatul (1) literele (a) și (b) din această directivă și articolului 9 alineatul (1) literele (a) și (b) din regulamentul menționat, îndreptățește titularul să interzică oricărui terț să utilizeze în cadrul comerțului, fără consimțământul său, un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta a fost înregistrată sau un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau a serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnelui, există un risc de confuzie din partea publicului, care include riscul de asociere între semn și marcă.
- 34 Curtea a avut ocazia să constate în repetate rânduri că dreptul exclusiv al titularului mărcii a fost acordat cu scopul de a-i permite acestuia să își protejeze interesele specifice în calitate de titular al mărcii respective, cu alte cuvinte pentru a garanta că aceasta din urmă își poate îndeplini funcțiile specifice și că, în consecință, exercitarea dreptului menționat trebuie să fie rezervată pentru cazurile în care utilizarea semnelui de către un terț aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii. Printre aceste funcții figurează nu doar funcția esențială a mărcii care constă în a garanta consumatorilor proveniența produsului sau a serviciului, ci și celelalte funcții ale acesteia, precum în special cea care constă în garantarea calității acestui produs sau serviciu ori funcțiile de comunicare, de investiție sau de publicitate (a se vedea Hotărârea din 12 noiembrie 2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, EU:C:2002:651, punctul 51, Hotărârea din 18 iunie 2009, *L'Oréal și alții*, C-487/07, EU:C:2009:378, punctul 58, Hotărârea din 23 martie 2010, *Google France și Google*, C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159, punctele 77 și 79, precum și Hotărârea din 22 septembrie 2011, *Interflora și Interflora British Unit*, C-323/09, EU:C:2011:604, punctele 37 și 38).
- 35 În ceea ce privește aceste funcții, trebuie amintit că marca are ca funcție esențială să garanteze consumatorului sau utilizatorului final identitatea originii produsului sau a serviciului desemnat de marcă, permițându-i să distingă acest produs sau serviciu de cele care au o altă proveniență (Hotărârea din 23 martie 2010, *Google France și Google*, C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159, punctul 82, precum și jurisprudența citată). Aceasta are în special rolul de a atesta că toate produsele sau serviciile care poartă marca respectivă au fost fabricate sau furnizate sub controlul unei întreprinderi unice, căreia i se poate atribui răspunderea pentru calitatea acestora, pentru a-și putea



îndeplini rolul de element esențial al sistemului de concurență nedenaturată (a se vedea în acest sens Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punctul 48, precum și Hotărârea din 12 iulie 2011, L'Oréal și alții, C-324/09, EU:C:2011:474, punctul 80).

- 36 Funcția de investiție a mărcii reprezintă posibilitatea titularului unei mărci de a o folosi pentru a dobândi sau pentru a conserva o reputație de natură să atragă și să fidelizeze consumatorii, prin intermediul diverselor tehnici comerciale. Astfel, atunci când utilizarea de către un terț, precum un concurent al titularului mărcii, a unui semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată îngreunează în mod substanțial folosirea de către titularul respectiv a mărcii sale pentru a dobândi sau pentru a conserva o reputație de natură să atragă sau să fidelizeze consumatorii, această utilizare aduce atingere funcției menționate. Prin urmare, titularul menționat este îndreptățit să interzică o asemenea utilizare în temeiul articolului 5 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2008/95 sau, în cazul unei mărci a Uniunii Europene, în temeiul articolului 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 (a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 septembrie 2011, Interflora și Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, punctele 60-62).
- 37 La rândul său, funcția de publicitate a mărcii este aceea de a utiliza o marcă în scopuri publicitare care urmăresc informarea sau convingerea consumatorului. Prin urmare, titularul unei mărci are dreptul printre altele să interzică utilizarea fără consimțământul său a unui semn identic cu marca sa pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată marca, atunci când această utilizare aduce atingere folosirii mărcii respective de către titularul său, în calitate de element de promovare a vânzărilor și de instrument de strategie comercială (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 91 și 92).
- 38 În ceea ce privește noțiunea „utilizare [...] în cadrul comerțului”, Curtea a constatat deja că enumerarea tipurilor de utilizare pe care titularul mărcii le poate interzice, cuprinsă la articolul 5 alineatul (3) din Directiva 2008/95 și la articolul 9 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, nu este exhaustivă (a se vedea Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, punctul 38, Hotărârea din 25 ianuarie 2007, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, punctul 16, precum și Hotărârea din 23 martie 2010, Google France și Google, C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159, punctul 65) și că ea conține exclusiv comportamente active din partea terților (a se vedea Hotărârea din 3 martie 2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, punctul 40).
- 39 Curtea a arătat de asemenea că utilizarea în cadrul comerțului a unui semn identic cu marca sau care prezintă asemănări cu aceasta presupune ca această utilizare să aibă loc în contextul unei activități comerciale care vizează un avantaj economic, iar nu în domeniul privat (a se vedea Hotărârea din 16 iulie 2015, TOP Logistics și alții, C-379/14, EU:C:2015:497, punctul 43, precum și jurisprudența citată). Aceasta a precizat că termenii „utilizare” și „în cadrul comerțului” nu pot fi interpretați în sensul că vizează numai relațiile imediate dintre un comerciant și un consumator și în special că este vorba despre utilizarea unui semn identic cu marca în cazul în care operatorul economic în cauză utilizează acest semn în cadrul propriei comunicări comerciale (a se vedea Hotărârea din 16 iulie 2015, TOP Logistics și alții, C-379/14, EU:C:2015:497, punctele 40 și 41, precum și jurisprudența citată).
- 40 În speță, din decizia de trimitere reiese că Duma și GSI achiziționează din afara SEE, fără consimțământul Mitsubishi, motostivuitoare cu furcă Mitsubishi pe care le introduc pe teritoriul SEE, unde le plasează în regim de antrepozit vamal. În timp ce mărfurile respective sunt încă în acest regim, Duma și GSI elimină în totalitate de pe acestea semnele identice cu mărcile Mitsubishi, efectuează modificări pentru a le face conforme cu standardele în vigoare în Uniune, procedează la înlocuirea plăcuțelor de identificare și a numerelor de serie, le aplică propriile lor semne, apoi le importă și le comercializează în SEE și în afara acestuia.

- 41 Spre deosebire de cauzele în care au fost pronunțate hotărârile citate la punctul 31 din prezenta hotărâre, produsele în cauză în litigiul principal nu sunt, așadar, protejate de mărcile în discuție atunci când sunt importate și comercializate în SEE, după ce au fost plasate în regim de antrepozit vamal. Spre deosebire și de alte hotărâri citate la punctele 34-39 din prezenta hotărâre, terții nu par să utilizeze în niciun fel în acest moment semne identice cu mărcile în discuție sau semne care prezintă asemănări cu acestea, în special în comunicarea lor comercială. Acest lucru distinge de asemenea cauza principală de circumstanțele avute în vedere la punctul 86 din Hotărârea din 8 iulie 2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416), menționată de instanța de trimitere, în care Curtea a arătat că, atunci când revânzătorul suprimă, fără consimțământul titularului mărcii, mențiunea acestei mărci de pe produse și înlocuiește această mențiune printr-o etichetă care poartă numele revânzătorului, astfel încât marca fabricantului produselor în cauză este în întregime disimulată, titularul mărcii este îndreptățit să se opună utilizării de către revânzător a respectivei mărci pentru a anunța această revânzare, întrucât acest fapt aduce atingere funcției esențiale a mărcii.
- 42 Cu toate acestea, trebuie arătat, în primul rând, că eliminarea semnelor identice cu marca împiedică posibilitatea ca produsele pentru care este înregistrată această marcă să poarte marca menționată atunci când sunt introduse pentru prima dată pe piață în SEE și, prin urmare, îl privează pe titularul acesteia din urmă de beneficiul dreptului esențial, care îi este recunoscut de jurisprudența amintită la punctul 31 din prezenta hotărâre, de a controla prima introducere pe piață în SEE a produselor care poartă marca.
- 43 În al doilea rând, eliminarea semnelor identice cu marca și aplicarea unor noi semne pe produse în vederea primei introduceri pe piață a acestora în SEE aduc atingere funcțiilor mărcii.
- 44 În ceea ce privește funcția de indicare a originii, este suficient să se amintească faptul că, la punctul 48 din Hotărârea din 16 iulie 2015, TOP Logistics și alții (C-379/14, EU:C:2015:497), Curtea a arătat deja că orice act al unui terț care împiedică titularul unei mărci înregistrate într-unul sau în mai multe state membre să își exercite dreptul de a controla prima introducere pe piață în SEE a unor produse care poartă această marcă aduce atingere prin natura sa respectivei funcții esențiale a mărcii.
- 45 Instanța de trimitere ridică problema incidenței pe care o poate avea faptul că produsele importate sau introduse pe piață mai pot fi identificate de consumatorul mediu relevant prin aspectul lor exterior sau prin modelul lor ca provenind de la titularul mărcii. Ea arată astfel că, în pofida eliminării semnelor identice cu marca și a aplicării unor noi semne pe motostivuitoarele cu furcă, consumatorii relevanți continuă să le perceapă drept motostivuitoare cu furcă Mitsubishi. În această privință, trebuie observat că, deși funcția esențială a mărcii poate fi afectată independent de această împrejurare, aceasta din urmă este de natură să accentueze efectele unei asemenea afectări.
- 46 În plus, eliminarea semnelor identice cu marca și aplicarea unor noi semne pe produse îngreunează posibilitatea titularului mărcii de a-și atrage clientela prin calitatea produselor sale și afectează funcțiile de investiție și de publicitate ale mărcii atunci când, precum în speță, produsul în discuție nu este încă comercializat sub marca titularului pe această piață, de către acesta sau cu consimțământul său. Astfel, faptul că produsele titularului mărcii sunt introduse pe piață înainte ca acest titular să le fi aplicat marca respectivă, astfel încât consumatorii să cunoască acele produse înainte de a le putea asocia cu aceasta, este de natură să îngreuneze în mod semnificativ folosirea mărcii menționate de către titularul amintit pentru a dobândi o reputație susceptibilă să atragă sau să fidelizeze consumatorii și pentru a servi ca element de promovare a vânzărilor sau ca instrument de strategie comercială. Pe de altă parte, asemenea acțiuni îl privează pe titular de posibilitatea de a obține, printr-o primă introducere pe piață în SEE, valoarea economică a produsului care poartă marca și, astfel, investiția sa.
- 47 În al treilea rând, prin faptul că aduc atingere dreptului titularului mărcii de a controla prima introducere pe piață în SEE a produselor care poartă această marcă, precum și funcțiilor mărcii, eliminarea semnelor identice cu marca și aplicarea unor noi semne pe produse de către un terț, fără

consimțământul acestui titular, în vederea importării sau a introducerii pe piață în SEE a acestor produse și cu scopul de a eluda dreptul titularului de a interzice importul acestor produse care poartă marca sa, sunt contrare obiectivului de a asigura o concurență nedenaturată.

- 48 În sfârșit, în raport cu jurisprudența amintită la punctul 38 din prezenta hotărâre privind noțiunea „utilizare [...] în cadrul comerțului”, trebuie arătat că operațiunea care constă în eliminarea de către terț a semnelor identice cu marca pentru a aplica propriile sale semne presupune din partea acestui terț un comportament activ care, din moment ce această operațiune este efectuată în vederea importării și a comercializării produselor în SEE și, prin urmare, în contextul unei activități comerciale care vizează un avantaj economic în sensul jurisprudenței amintite la punctul 39 din prezenta hotărâre, poate fi considerat ca reprezentând o utilizare a acesteia în cadrul comerțului.
- 49 Pentru toate aceste motive, trebuie să se considere că titularul mărcii se poate opune unor astfel de acțiuni în temeiul articolului 5 din Directiva 2008/95 și al articolului 9 din Regulamentul nr. 207/2009.
- 50 Nu are nicio incidență asupra acestei concluzii faptul că eliminarea semnelor identice cu marca și aplicarea unor noi semne au loc în timp ce mărfurile sunt încă plasate sub regimul antrepozitului vamal, din moment ce aceste operațiuni sunt efectuate în vederea importării și a introducerii pe piață în SEE a acestor mărfuri, după cum o demonstrează în litigiul principal faptul că Duma și GSI procedează la modificarea motostivuitoarelor cu furcă pentru a le face conforme cu standardele în vigoare în Uniune, precum și, în plus, faptul că ulterior acestea sunt – cel puțin în parte – efectiv importate și introduse pe piață în SEE.
- 51 În acest context, trebuie arătat de asemenea că articolul 9 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul 2015/2424, care este aplicabil faptelor din litigiul principal începând cu 23 martie 2016, îndreptățește din acel moment titularul să împiedice orice terț să introducă, în cursul schimbului comercial, produse în Uniune fără a le pune în liberă circulație în cazul în care aceste produse, inclusiv ambalajele, provin din țări terțe și poartă, fără a fi autorizate, o marcă ce este identică cu marca Uniunii Europene înregistrată pentru respectivele produse sau care nu poate fi diferențiată, în aspectele sale esențiale, de marca respectivă. Acest drept al titularului se stinge numai dacă, în cursul procedurilor de constatare a contrafacerii mărcii, declarantul sau deținătorul produselor prezintă probe potrivit cărora titularul nu are dreptul să interzică introducerea produselor pe piață în țara de destinație finală.
- 52 Având în vedere considerațiile care precedă, este necesar să se răspundă la întrebările adresate că articolul 5 din Directiva 2008/95 și articolul 9 din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie să fie interpretate în sensul că titularul unei mărci se poate opune eliminării de către un terț, fără consimțământul său, a tuturor semnelor identice cu această marcă și aplicării altor semne pe produse plasate în regim de antrepozit vamal precum în cauza principală, cu scopul de a le importa sau de a le introduce pe piață în SEE, unde nu au fost comercializate niciodată.

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

- 53 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 doua) declară:

**Articolul 5 din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci și articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene trebuie să fie interpretate în sensul că titularul unei mărci se poate opune eliminării de către un terț, fără consimțământul său, a tuturor semnelor identice cu această marcă și aplicării altor semne pe produse plasate în regim de antrepozit vamal precum în cauza principală, cu scopul de a le importa sau de a le introduce pe piață în Spațiul Economic European (SEE), unde nu au fost comercializate niciodată.**

Semnături