

Cauza C-355/21**Rezumatul cererii de decizie preliminară întocmit în temeiul articolului 98 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Curții de Justiție****Data depunerii:**

7 iunie 2021

Instanța de trimitere:

Sąd Najwyższy (Polonia)

Data deciziei de trimitere:

29 decembrie 2020

Reclamantă:

Procter & Gamble International Operations SA

Pârâtă:

Perfumesco.pl sp. z o.o., sp. k.

Obiectul procedurii principale

Încălcarea drepturilor conferite de marca Uniunii Europene nr. 000049254 HUGO BOSS.

Obiectul și temeiul juridic al trimiterii preliminare

Interpretarea articolului 10 din Directiva 2004/48; articolul 267 din TFUE.

Întrebarea preliminară

Articolul 10 din Directiva 2004/48/CE privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală trebuie interpretat în sensul că se opune unei interpretări a unei dispoziții naționale potrivit căreia o măsură de protecție sub forma distrugerii mărfurilor vizează numai mărfuri fabricate ilegal sau care poartă marca în mod ilegal și nu poate fi aplicată mărfurilor introduse ilegal pe piață în Spațiul Economic European care nu pot fi considerate ca fiind fabricate ilegal sau purtând marca în mod ilegal?

Dispozițiile de drept al Uniunii și jurisprudența Curții invocate

Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO 2004, L 157, p. 45, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 56), articolul 10.

Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO 2009, L78, p. 1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/2424 din 16 decembrie 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), articolele 9 și 102.

Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (JO 1994, L 336, p. 214, Ediție specială, 11/vol. 10, p. 3) (denumit în continuare „Acordul TRIPS”).

Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind aplicarea Directivei 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, Bruxelles, 22.12.2010, [COM(2010) 1589 final].

Hotărârea din 10 aprilie 1984, von Colson și Kamann (14/83, EU:C:1984:153).

Hotărârea din 26 aprilie 2007, Boehringer Ingelheim și alții (C-348/04, EU:C:2007:249).

Dispozițiile naționale și jurisprudența instanțelor naționale invocate

Legea din 30 iunie 2000 – Legea privind drepturile de proprietate industrială (text consolidat, Dz.U. 2020 2020, poziția 286, cu modificările și completările ulterioare) (denumită în continuare „p.w.p.”): articolul 286.

Hotărârea Sąd Najwyższy [Curtea Supremă] din 14 aprilie 2003, I CKN 308/01, nepublicată.

Prezentare succintă a situației de fapt și a procedurii principale

- 1 Reclamanta este un producător de parfumerie și, în temeiul unui acord de licență încheiat cu titularul mărcii, HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, cu sediul în Metzingen, are dreptul exclusiv de a utiliza marca verbală a Uniunii Europene nr. 000049254 HUGO BOSS și de a înainta și susține în nume propriu cereri și acțiuni legate de încălcarea acestei mărci.
- 2 HUGO BOSS este una dintre cele mai mari mărci din industria modei și parfumeriei. Societatea fondată în 1924 în Metzingen de Hugo Ferdinand Boss vinde în prezent produse care poartă această marcă în 129 de țări din întreaga lume.

- 3 Titularul se ocupă de imaginea și reputația mărcilor sale, precum și de calitatea înaltă a produselor oferite sub marca HUGO BOSS. În acest mod, se străduiește să ofere clienților săi cele mai înalte standarde de servicii posibile. Vânzarea are loc prin intermediul lanțurilor de parfumerie autorizate, care sunt obligate să acorde o atenție deosebită reputației mărcii HUGO BOSS și caracterului de lux al produselor care poartă marca menționată. Acest lucru implică punerea la dispoziția clienților a unor eșantioane de produse pentru testare. Testerele sunt furnizate gratuit de titular vânzătorilor și distribuitorilor autorizați, exclusiv în scopul prezentării și promovării produselor cosmetice, în recipiente identice cu cele ale produselor destinate vânzării care poartă marca comercială Hugo Boss. Ambalajul exterior al acestora trebuie să aibă o culoare deschisă uniformă, cu informația vizibilă că produsul nu este destinat vânzării, de exemplu indicația „not for sale”, „demonstration” sau „tester”. Astfel de produse nu sunt introduse pe piața SEE de titularul mărcii sau cu consimțământul său.
- 4 În cursul procedurii cu privire la încălcarea drepturilor conferite de marcă, în anul 2016, acordul de licență dintre HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG și reclamantă a încetat.
- 5 Pârâta desfășoară din ianuarie 2012 o activitate economică în domeniul vânzării cu ridicata de produse de parfumerie pe pagina web perfumesco.pl. Societatea menționată distribuie, printre altele, testere care nu sunt destinate vânzării ale produselor de parfumerie HUGO BOSS, marcate drept „TESTER”. Aceasta informează clienții că un tester, de regulă ambalat într-o cutie albă și nesigilat, nu prezintă diferențe în materie de miros față de un produs obișnuit.
- 6 Luând cunoștință de acest fapt, reclamanta a introdus o acțiune în constatarea încălcării drepturilor conferite de marca în cauză, solicitând în același timp măsuri asigurătorii. În executarea ordonanței privind măsurile asigurătorii, executorul judecătoresc a dispus la 28 iulie 2016 confiscarea parfumurilor, a apelor de toaletă și de parfum în ambalaje care poartă marca HUGO BOSS sub formă de testere care nu sunt destinate vânzării, care purtau indicațiile „not for sale”, „demonstration” sau „tester” și marcate cu coduri care indicau, potrivit declarației reclamantei, faptul că erau destinate de producător introducerii pe piață în afara SEE, pe ambalajul cărora fuseseră eliminate sau ascunse codurile de bare.
- 7 Prin hotărârea din 26 iunie 2017, Sąd Okręgowy w Warszawie [Tribunalul Regional din Varșovia] a interzis pârâtei să utilizeze marca Uniunii Europene HUGO BOSS, înregistrată de EUIPO sub numărul 000049254 pentru produsele din clasa 3 din Clasificarea de la Nisa (parfumuri, ape de toaletă și ape de parfum), a obligat pârâta să distrugă, pe cheltuiala sa, în termen de două săptămâni de la data pronunțării hotărârii, toate produsele care purtau marca respectivă și care nu fuseseră introduse pe piața SEE de titularul mărcii sau cu consimțământul acestuia, inclusiv produsele confiscate de executorul judecătoresc la 28 iulie 2016, obligând pârâta să publice, pe cheltuiala sa, informații cu privire la hotărâre, a respins acțiunea în rest și a dispus ca pârâta să plătească reclamantei suma de 6 377 PLN cu titlul de rambursare a cheltuielilor de judecată.

- 8 Prin hotărârea din 20 septembrie 2018, Sąd Apelacyjny w Warszawie [Curtea de Apel din Varșovia] a respins apelul formulat de pârâtă împotriva acestei hotărâri.
- 9 Sąd Apelacyjny [Curtea de Apel] a împărțit pe deplin poziția Sąd Okręgowy [Tribunalul Regional]. Aceasta a indicat că motivul privind lipsa capacității procesuale active a reclamantei nu poate fi admis. În conformitate cu articolul 22 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009, cu toate că licențiatul nu poate iniția o procedură referitoare la contrafacerea unei mărci comunitare decât cu acordul titularului acesteia, titularul unei licențe exclusive poate iniția o astfel de procedură în cazul în care, după notificare, titularul mărcii nu introduce el însuși o acțiune în contrafacere într-un termen corespunzător. Este cert că, la data inițierii prezentei proceduri, reclamanta era unicul titular al licenței pentru marca în cauză.
- 10 Potrivit Sąd Apelacyjny [Curtea de Apel], condițiile pentru protecția unei mărci a Uniunii Europene care rezultă din articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 erau îndeplinite. Conform listei de produse confiscate de executorul judecătoresc, doar 226 de produse erau destinate pieței europene, iar drepturile conferite de marca Uniunii Europene erau epuizate în acest sens. Pentru celelalte produse, drepturile conferite de marca comunitară nu erau epuizate întrucât acestea nu fuseseră introduse pe piața SEE. Astfel, 48 dintre parfumurile confiscate erau testere marcate cu informația că nu sunt destinate vânzării cu amănuntul, 523 de parfumuri nu erau destinate pieței europene, iar 3 641 de parfumuri confiscate aveau autocolante de mascare care nu permiteau stabilirea regiunii geografice pentru care erau destinate și, prin urmare, nu se putea stabili pentru care dintre aceste produse drepturile conferite de marca comunitară erau epuizate în sensul articolului 13 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009.
- 11 În ceea ce privește cele 3 641 de parfumuri confiscate care purtau autocolante de mascare, ambalajul original a fost de asemenea deteriorat, iar folia de protecție originală a ambalajului a fost îndepărtată. Aceasta înseamnă că, în ceea ce privește produsele respective, titularul mărcii are dreptul de a interzice utilizarea acesteia în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, conform căruia alineatul (1) al articolului menționat nu se aplică atunci când motive legitime îl îndreptățesc pe titular să se opună comercializării ulterioare a produselor, în special atunci când starea produselor se modifică sau se alterează după introducerea acestora pe piață.
- 12 Instanța de al doilea grad de jurisdicție a arătat că, în conformitate cu articolul 102 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, instanța competentă în domeniul mărcilor comunitare poate de asemenea dispune măsurile sau pronunța ordonanțele disponibile în conformitate cu legislația aplicabilă pe care le consideră adecvată având în vedere circumstanțele cauzei. Această normă permite în special aplicarea articolului 286 din p.w.p. În conformitate cu formularea literală a articolului 286 din p.w.p., acesta se aplică numai în cazul în care produsele au fost fabricate ilegal sau li s-a aplicat marca în mod ilegal, situație care nu se regăsește în speță. Reclamanta nu a contestat că parfumurile confiscate de executorul judecătoresc erau produse originale și a susținut doar că titularul

mărcii nu a fost de acord să fie introduse pe piața SEE, iar pârâta nu a dovedit existența unui astfel de consimțământ.

- 13 Potrivit instanței de al doilea grad de jurisdicție, în speță nu este posibilă limitarea la o interpretare literală a articolului 286 din p.w.p., întrucât scopul acestuia este transpunerea Directivei 2004/48. În conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din directiva respectivă, statele membre asigură ca autoritățile judecătorești competente să poată ordona luarea de măsuri corespunzătoare cu privire la mărfurile care s-a constatat că încalcă un drept de proprietate intelectuală. Aceste măsuri includ: retragerea din circuitul comercial, excluderea definitivă din circuitul comercial sau distrugerea. Directiva a impus statelor membre ale Uniunii să adopte reglementări care să permită instanței să dispună distrugerea produselor despre care s-a constatat că încalcă un drept de proprietate intelectuală. Astfel, deși articolul 286 din p.w.p., prin formularea sa literală, limitează posibilitatea instanței naționale de a dispune distrugerea mărfurilor numai dacă acestea au fost fabricate ilegal sau li s-a aplicat marca în mod ilegal, articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2004/48 prevede că o astfel de măsură poate fi adoptată ori de câte ori sunt încălcate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv proprietatea industrială. Săd Apelacyjny [Curtea de Apel] consideră că articolul 286 din p.w.p. trebuie interpretat în conformitate cu dreptul Uniunii și că ordonanța prin care se dispune distrugerea mărfurilor vizează orice situație în care acestea încalcă drepturile de proprietate industrială. Cu alte cuvinte, trebuie să se considere că orice produs care încalcă drepturile de proprietate industrială este fabricat ilegal în sensul articolului 286 din p.w.p.
- 14 Instanța de al doilea grad de jurisdicție a statuat că numai o ordonanță prin care să se dispună distrugerea parfumurilor introduse pe piață fără consimțământul titularului mărcii ar asigura protecția efectivă a acestui drept. Aceasta a arătat că, pentru a introduce pe piață parfumurile aflate în posesia sa, pârâta a luat o serie de măsuri pentru a disimula lipsa consimțământului titularului mărcii. În plus, în cazul vânzării de testere, pârâta trebuia să cunoască pe deplin lipsa consimțământului titularului mărcii cu privire la introducerea produselor pe piața SEE. În plus, o parte semnificativă dintre parfumurile deținute de pârâta, a căror introducere pe piața SEE nu fusese autorizată, prezentau ambalaje deteriorate ca urmare a eliminării codului de identificare. Întrucât parfumurile care poartă marca HUGO BOSS sunt produse exclusive, eventuala lor introducere pe piață ar aduce atingere funcțiilor mărcii în cauză și ar putea afecta în mod negativ reputația acesteia, demonstrând în același timp gravitatea încălcării unui drept exclusiv și indicând interesele legitime ale terților, care justifică distrugerea acestor produse.
- 15 Săd Apelacyjny [Curtea de Apel] a statuat că afirmațiile pârâtei potrivit cărora distrugerea unei părți dintre parfumurile deținute de ea ar împiedica-o să își exercite drepturile aferente acestora în raport cu terții nu sunt convingătoare. Potrivit instanței menționate, valoarea parfumurilor care urmează să fie distruse nu are nicio incidență asupra faptului că aplicarea unei astfel de măsuri în speță depășește gravitatea încălcării. Pârâta nu a demonstrat niciodată valoarea parfumurilor confiscate de executorul judecătoresc și, prin urmare, nu este posibil

să se stabilească valoarea fondurilor investite de ea în acest scop. În plus, valoarea ar putea fi evaluată în contextul criteriilor prevăzute la articolul 286 din p.w.p. dacă aceasta s-ar compara în același timp cu profiturile pe care le-a realizat pârâta în legătură cu introducerea pe piață a parfumurilor pentru care consimțământul titularului mărcii nu a fost acordat. Intensitatea încălcării de către pârâtă a drepturilor conferite de marca HUGO BOSS, precum și starea parfumurilor confiscate sunt esențiale pentru aprecierea gravității încălcării drepturilor conferite de marcă și a intereselor terților, iar simpla valoare a produselor care urmează să fie distruse are o importanță secundară în acest context.

- 16 Instanța de al doilea grad de jurisdicție a constatat că dispunerea confiscării la cererea reclamantei nu implica un abuz de un drept subiectiv în sensul articolului 5 din Codul civil, săvârșit de aceasta. Prin încălcarea drepturilor exclusive conferite de o marcă a Uniunii Europene, pârâta a încălcat principiul loialității, inclusiv pe cel al concurenței loiale, precum și bunele moravuri. Sąd Apelacyjny [Curtea de Apel] a subliniat că abuzul de un drept subiectiv nu poate fi invocat în mod eficient de către cel care încalcă el însuși principiile coexistenței sociale.
- 17 Această hotărâre a fost contestată de pârâtă în cadrul unui recurs, invocând o încălcare a normelor procedurale prin recunoașterea capacității procesuale active a reclamantei în prezenta procedură, o încălcare a dreptului material, și anume a articolului 286 din p.w.p., prin interpretarea sa eronată și, în consecință, prin ordonanța de distrugere a produselor confiscate, în condițiile în care reclamanta nu a contestat faptul că produsele confiscate de executorul judecătoresc sunt produse originale, o încălcare a dreptului material, și anume a articolului 13 din Regulamentul nr. 207/2009 prin aplicarea sa incorectă și reținerea faptului că mărfurile confiscate au fost introduse în SEE fără consimțământul reclamantei și o încălcare a dreptului material, și anume a articolului 5 din Codul civil, prin neaplicarea sa și prin considerarea afirmațiilor formulate de reclamantă ca fiind întemeiate și proporționale cu eventualele încălcări ale drepturilor conferite de marcă.

Prezentare succintă a motivării trimiterii preliminare

- 18 Instanțele de fond sesizate în prezenta cauză au adoptat așa-numita interpretare conformă cu dreptul Uniunii a articolului 286 din p.w.p. Dispozițiile acestuia permit instanței să decidă, printre altele, asupra distrugerii mărfurilor, a materialelor și a instrumentelor utilizate în principal pentru crearea sau fabricarea acestor mărfuri, însă numai a celor care sunt proprietatea autorului încălcării și care sunt fabricate ilegal sau poartă marca în mod ilegal. Cu toate acestea, ar trebui să se ia în considerare formularea articolului 10 din Directiva 2004/48, care nu limitează aplicarea măsurilor adecvate numai la mărfurile care au fost fabricate ilegal sau poartă marca în mod ilegal. Această dispoziție se referă și la mărfurile care s-a constatat că încalcă un drept de proprietate intelectuală. În consecință, instanțele menționate au admis că reglementările de drept național nu pot fi contrare dreptului Uniunii în sens larg și că distrugerea mărfurilor trebuie dispusă

chiar dacă acestea nu au fost fabricate ilegal sau nu li s-a aplicat marca în mod ilegal de către titular.

- 19 În consecință, s-a ridicat problema de drept care constituie obiectul întrebării preliminare, și anume dacă articolul 10 din Directiva 2004/48 se opune unei interpretări a unei dispoziții de drept intern care limitează posibilitatea de a dispune distrugerea mărfurilor numai la mărfuri fabricate sau care poartă marca în mod ilegal.
- 20 Aplicarea articolului 286 din p.w.p. în interpretarea sa literală este susținută, în primul rând, de faptul că modificarea sa, care a avut loc în temeiul Legii din 9 mai 2007 de modificare a Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe și a altor legi (Dz. U. nr. 99 din 2007, poziția 662), a fost rezultatul transpunerii Directivei 2004/48.
- 21 Hotărârea din 22 din 10 aprilie 1984, von Colson și Kamann (14/83, EU:C:1984:153) subliniază că obligația statelor membre, care rezultă dintr-o directivă de a atinge rezultatul prevăzut de aceasta se impune tuturor autorităților statelor membre, inclusiv autorităților jurisdicționale, în cadrul competențelor acestora. În consecință, ar trebui să se prezume că modificarea articolului 286 din p.w.p. a luat în considerare soluțiile cuprinse în Directiva 2004/48.
- 22 Un alt argument care susține o interpretare literală a articolului 286 din p.w.p. este poziția doctrinei naționale. Se acceptă în mare măsură ca produsele despre care nu s-a constatat că au fost fabricate ilegal sau că li s-a aplicat marca în mod ilegal în țara de fabricație nu pot face obiectul aplicării articolului 286 din p.w.p. Acest lucru se datorează faptului că este dificil să se justifice în mod rezonabil motivul pentru care un produs inițial original și legal, ca urmare a anumitor evenimente, fără interferențe fizice asupra structurii sale, ar deveni brusc un produs ilegal. Această dispoziție se referă în mod expres la aspecte tehnice legate de producerea mărfurilor și de aplicarea unor mărci pe acestea. Ea nu se aplică situațiilor care depășesc acest domeniu, în special celor legate de introducerea pe piață, importul sau modificarea destinației sau, în sens mai larg, a situațiilor de utilizare ilegală a mărfurilor care poartă mărci legitime.
- 23 Pe de altă parte, chiar înainte de transpunerea Directivei 2004/48, în jurisprudența instanțelor poloneze s-a putut observa că, atunci când judecă cauze în care se ridică probleme reglementate de dreptul comunitar, instanțele sunt obligate să le interpreteze în lumina interpretării și a spiritului dreptului Uniunii. Cu alte cuvinte, recurgerea la principiile dreptului Uniunii ar trebui considerată una dintre directivele de interpretare corectă a legislației aplicabile - conform hotărârii Sąd Najwyższy [Curtea Supremă] din 14 aprilie 2003, I CKN 308/01, nepublicată.
- 24 În acest spirit, Curtea de Justiție a Uniunii Europene s-a pronunțat de asemenea în Hotărârea din 26 aprilie 2007, Boehringer Ingelheim și alții (C-348/04, EU:C:2007:249). Curtea a constatat, printre altele, că dreptul de interdicere de care beneficiază titularul mărcii cu privire la un importator paralel de produse

farmaceutice care, deși nu au făcut obiectul unei contrafaceri, au fost comercializate cu nerespectarea obligației de notificare prealabilă a respectivului titular nu poate fi diferit de cel de care se bucură acesta din urmă cu privire la produsele contrafăcute. În ambele cazuri, produsele nu ar fi trebuit să fie comercializate pe piața respectivă.

- 25 În sfârșit, în Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind aplicarea Directivei 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, Bruxelles, 22.12.2010, [COM(2010) 1589 final], printre obiectivele Directivei 2004/48 au fost identificate punerea la dispoziția titularilor de drepturi de autor și a autorităților statelor membre a unui set standard minim de instrumente pentru a combate încălcările drepturilor de proprietate intelectuală și integrarea măsurilor de drept civil prevăzute în Acordului TRIPS în cadrul normativ al Uniunii Europene, permițându-se în același timp statelor membre să adauge sancțiuni și mijloace de reparație mai favorabile pentru titularii de drepturi.
- 26 Din cele de mai sus rezultă că în cadrul instituțiilor Uniunii predomină opinia conform căreia Directiva 2004/48 ar trebui să constituie un minim specific pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală. Cu o astfel de abordare, articolul 10 alineatul (1) din Directiva 2004/48 ar trebui să reprezinte punctul de plecare pentru interpretarea dreptului intern. Cu alte cuvinte, oricărei entități din orice stat membru ar trebui să i se acorde protecție juridică cel puțin la nivelul care rezultă din dispozițiile Directivei 2004/48, *in casu* în limitele prevăzute la articolul 104 alineatul (1) din această directivă. Conform poziției Sąd Najwyższy [Curtea Supremă] exprimată în hotărârea menționată mai sus, trimiterea la principiile de drept al Uniunii ar trebui tratată ca una dintre directivele interpretării corecte a legislației aplicabile.
- 27 La rândul lor, reprezentanții doctrinei poloneze sunt în favoarea unei interpretări literale a articolului 286 din p.w.p., iar această poziție este susținută de faptul că dispoziția menționată a fost modificată ca urmare a transpunerii Directivei 2004/48.
- 28 În consecință, în circumstanțele cauzei examinate, adresarea unei întrebări preliminare Curții de Justiție de către Sąd Najwyższy [Curtea Supremă] este justificată.