

Cauza C-175/21**Rezumatul cererii de decizie preliminară întocmit în temeiul articolului 98 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Curții de Justiție****Data depunerii:**

17 martie 2021

Instanța de trimitere:

Sąd Okręgowy w Warszawie (Polonia)

Data deciziei de trimitere:

3 februarie 2021

Reclamantă:

Harman International Industries, Inc.

Pârâtă:

AB SA

Obiectul procedurii principale

Cereri întemeiate pe încălcarea drepturilor conferite de o marcă a Uniunii

Obiectul și temeiul juridic al trimiterii preliminare

Interpretarea articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001 coroborat cu articolul 19 alineatul (1) [al doilea paragraf]¹ TUE și articolul 36 a doua teză TFUE, în contextul conformității cu aceste dispoziții a jurisprudenței instanțelor naționale în cauzele privind încălcarea drepturilor conferite de o marcă a Uniunii – articolul 267 TFUE.

¹ Nota traducătorului: instanța poloneză se referă în mod eronat la articolul 19 alineatul (1) a doua teză TFUE. Trimiterea corectă vizează articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TFUE, astfel cum rezultă din citarea exactă a textului acestuia la punctul 13 din prezentul rezumat al cererii de decizie preliminară.

Întrebările preliminare

Articolul 36 a doua teză TFUE coroborat cu articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene, precum și cu articolul 19 alineatul (1) [al doilea paragraf] din Tratatul privind Uniunea Europeană trebuie interpretat în sensul că se opune unei practici a instanțelor naționale din statele membre potrivit căreia aceste instanțe:

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

se referă în cuprinsul hotărârilor la „produse care nu au fost introduse pe piață în Spațiul Economic European de către titularul mărcii sau cu acordul său” – cu consecința că determinarea produselor care poartă o marcă a Uniunii vizate de somațiile și interdicțiile impuse (și anume, determinarea produselor care nu au fost introduse pe piață în Spațiul Economic European de către titularul mărcii sau cu acordul acestuia) este, având în vedere formularea generală a conținutului hotărârii, lăsată la latitudinea autorității de executare, iar această autoritate – pentru a efectua aprecierile menționate – se bazează pe declarațiile titularului mărcii sau pe instrumentele furnizate de acesta (inclusiv instrumente informatice și baze de date), iar admisibilitatea contestării respectivelor aprecieri ale autorității de executare în fața unei instanțe în cadrul procedurii pe fond este exclusă sau limitată de natura căilor de atac de care dispune pârâtul în cadrul procedurilor privind măsurile conservatorii și de executare?

Dispozițiile de drept al Uniunii invocate

Articolul 15 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1).

Articolul 36 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

Articolul 19 alineatul (1) [al doilea paragraf] din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE).

Articolul 8 din Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO 2004, L 157, p. 45, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 56).

Dispozițiile naționale invocate

Legea din 17 noiembrie 1964 – Codul de procedură civilă (text consolidat în Dz. U. din 2019, poziția 1640 cu modificările și completările ulterioare; denumită în continuare „kpc”) – articolul 325, articolul 758, articolul 759 alineatul 1, articolul 767 alineatele 1, 2, 4 și 5, articolul 777 alineatul 1 punctul 1, articolul 803, articolul 840 alineatul 1 punctele 1 și 2, articolul 843 alineatele 2 și 3, articolul 1050 alineatele 1 și 3 și articolul 1051 alineatul 1.

Prezentare succintă a situației de fapt și a procedurii principale

- 1 Harman International Industries, Inc., cu sediul în Stamford (Statele Unite), reclamanta din litigiul principal, este titularul unor drepturi exclusive asupra mărcilor Uniunii înregistrate cu numerele 001830967, 005336755, 015577621, 003191004, 003860665, 0150221652, 001782523, 005133251 și 009097494.
- 2 Produsele reclamantei (echipamente audiovizuale, inclusiv difuzoare, căști și sisteme audio) care poartă mărcile indicate sunt distribuite pe teritoriul polonez de o singură entitate cu care reclamanta a încheiat un contract de distribuție și prin intermediul căreia produsele reclamantei sunt vândute în magazinele de electronice către clientul final.
- 3 Reclamanta folosește sisteme de marcă a produselor sale. Pe baza acestor marcaje nu este întotdeauna posibil să se determine dacă un produs a fost destinat sau nu de către reclamantă pieței Spațiului Economic European (SEE), întrucât semnele aplicate pe unele dintre exemplarele care poartă mărcile reclamantei nu indică locul unde produsele urmau să fie comercializate pentru prima dată cu acordul său, ca urmare a absenței abrevierilor referitoare la aspecte teritoriale. Astfel, unele dintre semnele de pe ambalaje sunt prezente atât pe ambalajele exemplarelor produselor destinate introducerii pe piață pe teritoriul SEE, cât și pe ambalajele exemplarelor produselor destinate comercializării în afara SEE. Pentru aceste exemplare, stabilirea pieței pentru care au fost destinate necesită utilizarea unui instrument informatic aflat la dispoziția reclamantei, care include o bază de date a produselor cu indicarea pieței pentru care a fost destinat un exemplar specific al produsului.
- 4 AB SA, cu sediul în Magnice (Polonia), societatea pârâtă din litigiul principal, desfășoară o activitate economică în domeniul distribuției de echipamente electronice. Pârâta a introdus pe piața poloneză produse fabricate de reclamantă și care poartă mărci ale Uniunii al căror titular este aceasta din urmă. Pârâta a achiziționat produsele de la un alt vânzător decât distribuitorul produselor respective de pe piața poloneză, cu care reclamanta încheiase contractul. Pârâta a primit asigurări din partea acestui vânzător în sensul că introducerea pe piața poloneză a produselor menționate nu încalcă drepturile exclusive ale reclamantei conferite de mărcile Uniunii având în vedere epuizarea acestor drepturi ca urmare a introducerii prealabile pe piața SEE a produselor care poartă respectivele mărci ale Uniunii de către reclamantă sau cu acordul său.

- 5 Reclamanta solicită instanței de trimitere să interzică pârâtei încălcarea drepturilor reclamantei asupra mărcii Uniunii prin interzicerea introducerii pe piață, a comercializării, a importului, a oferirii, a publicității și a stocării difuzoarelor și căștilor, precum și a ambalajelor acestora care poartă cel puțin una dintre mărcile Uniunii al căror titular este reclamanta, care nu au fost introduse anterior pe piața SEE de către reclamantă sau cu consimțământul acesteia. În plus, reclamanta solicită instanței să dispună retragerea de pe piață sau distrugerea de către pârâtă a respectivelor difuzoare și căști și a ambalajului acestora.

Prezentare succintă a motivării trimiterii preliminare

- 6 Este foarte dificil pentru un pârât să demonstreze într-un litigiu că un anumit exemplar al unui produs a fost introdus pe piața SEE de către reclamant sau cu acordul său. Deși pârâtul se poate adresa vânzătorului său, acesta nu îl va informa de la cine au fost achiziționate produsele, deoarece furnizorii nu doresc să dezvăluie sursele de aprovizionare pentru a nu își pierde cumpărătorii.
- 7 În practica instanțelor poloneze, în dispozitivul hotărârilor de admitere a unor cereri în cauze precum cea aflată pe rolul instanței de trimitere se utilizează conceptul de „produse care poartă mărcile reclamantului și nu au fost anterior introduse pe piață pe teritoriul [SEE] de către reclamant (titularul mărcii Uniunii) sau cu acordul său”. În mod similar sunt redactate și hotărârile judecătorești prin care se dispun, în temeiul dispozițiilor naționale de transpunere a articolului 8 din Directiva 2004/48, divulgarea informațiilor cu privire la originea și rețelele de distribuție a produselor în cauză, precum și măsuri conservatorii, de exemplu punerea sub sechestru a unor astfel de produse.
- 8 Toate hotărârile menționate mai sus, în calitate de titlu executoriu, constituie temeiul desfășurării măsurilor de executare silită. Acest mod de redactare a hotărârilor dă naștere, în practică, unor îndoieli serioase în etapa executării unei astfel de hotărâri. De exemplu, ordonanța prin care se dispun măsuri conservatorii, pronunțată înainte de introducerea acțiunii principale în fața instanței de trimitere, a fost executată astfel încât reclamanta a obținut punerea sub sechestru a tuturor produselor care poartă mărcile sale aflate în posesia pârâtei. De altfel, reclamanta a indicat autorității de executare acele exemplare ale produselor care au fost introduse de ea în SEE, și anume pentru care dreptul exclusiv asupra mărcii a fost epuizat. Astfel, conținutul hotărârii instanței a fost completat, în etapa executării, cu o declarație a reclamantei. Conținutul hotărârii instanței în sine nu permitea determinarea exemplarelor produselor care urmau să fie puse sub sechestru, iar autoritatea de executare s-a bazat pe declarația reclamantei.
- 9 Într-o altă procedură în fața instanței de trimitere, aceasta a obligat pârâtul să furnizeze informații cu privire la rețelele de distribuție a echipamentelor deținute de el care poartă mărcile Uniunii al căror titular era reclamantul, care nu fuseseră introduse în SEE de către reclamant sau cu acordul său. Prin decizia privind interpretarea hotărârii în cauză, instanța a obligat pârâtul să furnizeze executorului

judecătorească toate numerele de serie ale dispozitivelor indicate, iar reclamantul să furnizeze executorului judecătorească baza de date în care acesta trebuia să verifice dacă un exemplar determinat al produselor a fost comercializat în SEE de către reclamant sau cu acordul său. Hotărârea respectivă a fost modificată prin decizia Sąd Apelacyjny w Warszawie [Curtea de Apel din Varșovia], care a statuat că formularea hotărârii care includea sintagma „produse care nu au fost introduse pe piață pe teritoriul [SEE] de către reclamant sau cu acordul său”, în fapt, lasă pârâtului să evalueze care dispozitive deținute de el au fost introduse pe piața SEE de către reclamant sau cu acordul său. În consecință, pârâtul era îndreptățit să răspundă reclamantului că nu deține produse acoperite de formularea menționată.

- 10 Prin urmare, acest mod de redactare a hotărârilor conduce la o practică diametral opusă în executarea acestora – mergând de la aplicarea măsurilor de executare în legătură cu toate produsele care poartă mărcile reclamantului aflate în posesia pârâtului (indiferent dacă drepturile reclamantului asupra mărcii au fost sau nu epuizate în ceea ce privește aceste produse) până la refuzarea oricărei protecții jurisdicționale a reclamantului și lăsarea în seama pârâtului a determinării exemplarelor care poartă marca reclamantului, deținute de pârât, care au fost introduse pe piața SEE de către reclamant sau cu acordul său. În același timp, modul în care sunt redactate hotărârile suscită îndoieli din punctul de vedere al dispozițiilor de drept intern, întrucât decizia instanței cu privire la cererile părților ar trebui formulată astfel încât să poată fi pusă în aplicare pe baza însuși conținutului său, fără a fi necesară referirea la motivarea acesteia sau întreprinderea unor demersuri ulterioare. În opinia instanței de trimitere, includerea în conținutul hotărârilor a unor interdicții sau somații care cuprind această formulare înseamnă, în esență, că hotărârea instanței constituie o reiterare a conținutului dispozițiilor pe care se întemeiază, dar nu constituie o specificare a obligației care decurge din aceste dispoziții pentru o parte din procedură.
- 11 Reclamanta susține că acest mod de redactare a hotărârilor este justificat, deși conduce temporar la punerea sub sechestru a unor produse care nu ar trebui puse sub sechestru având în vedere epuizarea dreptului asupra mărcii, deoarece pârâta, atunci când încalcă drepturile reclamantei asupra mărcii, ar trebui să ia în considerare unele inconveniente rezultate din procedurile de executare silită.
- 12 Instanța de trimitere are îndoieli cu privire la acest argument. Acceptarea sa permite situații în care, în temeiul unei hotărâri pronunțate de o instanță națională a unui stat membru, sunt puse sub sechestru produse a căror liberă circulație pe teritoriul SEE este legală și, în plus, un astfel de sechestru este instituit în pofida faptului că drepturile exclusive conferite de marcă nu au fost încălcate. Astfel, teza reclamantei înseamnă în esență posibilitatea de a impune o sancțiune (sub forma sechestrului asupra produselor aflate în posesia pârâtei) pentru simplul motiv că pârâta comercializează produse care poartă marca reclamantei fără consimțământul acesteia, chiar dacă un astfel de consimțământ nu este necesar având în vedere instituția epuizării drepturilor.

- 13 În temeiul articolului 19 alineatul (1) [al doilea paragraf] TUE, statele membre stabilesc căile de atac necesare pentru a asigura o protecție jurisdicțională efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii. Astfel de domenii sunt libera circulație a mărfurilor, precum și instituția epuizării drepturilor conferite de marca Uniunii, care susține această libertate. Epuizarea are un caracter regional, iar scopul său este de a asigura libera circulație în SEE a exemplarelor produselor care poartă marca introduse pe piață pe acest teritoriu de către titularul mărcii sau cu acordul său.
- 14 Potrivit instanței de trimitere, există îndoieli cu privire la aspectul dacă, având în vedere formularea descrisă mai sus din hotărârile judecătorești pronunțate în cauzele care implică protecția unei mărci a Uniunii, este asigurată protecția jurisdicțională a liberei circulații a mărfurilor. Sursa îndoielilor este sistemul de căi de atac de care dispune debitorul în procedurile de executare în dreptul intern împotriva titlurilor executorii (hotărâri judecătorești) emise în cazurile de încălcare a drepturilor exclusive conferite de o marcă a Uniunii. Aceste căi de atac, caracteristicile lor de bază și practica aplicării lor sunt descrise mai jos.
- 15 O hotărâre provizorie (cu privire la acordarea protecției prin punerea sub sechestru a exemplarelor produselor) este supusă executării de către un executor judecătoresc. În cazul în care executorul judecătoresc pune sub sechestru anumite produse, debitorul (pârâtul) are dreptul la o acțiune împotriva actelor executorului judecătoresc în fața Sąd rejonowy [Tribunalul Districtual] (astfel de acțiuni nu sunt examinate de secțiile de proprietate intelectuală ale instanțelor regionale). Acțiunea împotriva actelor executorului judecătoresc este o cale de atac destinată să remedieze neregulile săvârșite de executorul judecătoresc, constând în desfășurarea unor proceduri de executare într-un mod neconform cu normele de procedură civilă. Așadar, aceasta nu este o măsură care servește la verificarea temeiurilor materiale ale creanței creditorului. Prin urmare, recurgerea la acțiunea împotriva unui act al executorului judecătoresc nu permite să se stabilească dacă un anumit exemplar al produsului a fost introdus în SEE de către titularul mărcii comerciale sau cu acordul său.
- 16 Practica dovedește, de asemenea, ineficiența acestei măsuri în situația în care titularul mărcii pune sub sechestru toate produsele care poartă o marcă a Uniunii (și nu numai pe cele care nu au fost introduse anterior pe piața SEE de către titular sau cu acordul său). De exemplu, într-o astfel de situație, după examinarea acțiunii formulate de pârât împotriva actelor executorului judecătoresc, o instanță a dispus ca executorul judecătoresc să consulte un consilier în proprietate industrială care, în avizul său, a indicat că numai reclamantul (titularul mărcii) poate determina exemplarele care ar trebui să facă obiectul sechestrului. Prin urmare, în practică, titularul mărcii (în cooperare cu executorul judecătoresc) este cel care indică în mod liber obiectele care ar trebui puse sub sechestru, iar declarația sa nu este supusă verificării instanței, deoarece acțiunea împotriva actelor executorului judecătoresc nu permite o astfel de verificare.

- 17 Îndoieli similare apar în etapa executării unei hotărâri prin care se interzice pârâtului, printre altele, să importe și să introducă pe piață produse care poartă marca reclamantului, care nu au fost introduse anterior pe piață pe teritoriul SEE de către reclamant sau cu acordul său. O astfel de hotărâre este supusă executării de către instanță, în calitate de autoritate de executare în sensul articolului 1051 din kpc, care prevede că instanța, la cererea creditorului, după audierea părților și constatarea faptului că debitorul a acționat cu încălcarea obligației sale, îi va impune o amendă. Dispoziția menționată anterior prevede *expressis verbis* numai audierea părților, iar nu desfășurarea de proceduri de administrare a probelor de către instanță, prin urmare, în cadrul procedurilor de executare, instanța, în calitate de autoritate de executare, va stabili dacă exemplarele produselor în cauză sunt vizate de interdicția respectivă numai pe baza declarațiilor date de părți în ședință.
- 18 Chiar dacă instanța, în calitate de autoritate de executare, ar fi abilitată să desfășoare proceduri de administrare a probelor în această privință, aceasta ar trebui să se bazeze exclusiv pe elementele de probă prezentate de creditor (și anume, instrumentele informatice utilizate de acesta) și pe declarațiile date pe această bază, întrucât identificarea de către pârât a altor vânzători și cumpărători ai exemplarelor produselor ar întâmpina aceleași dificultăți în cadrul procedurii de executare ca în cadrul procedurii pe fond (a se vedea punctul 6 de mai sus).
- 19 O situație similară se referă la executarea unei hotărâri prin care se dispune retragerea de pe piață sau distrugerea anumitor exemplare ale produselor. În acest caz, procedurile de executare sunt conduse de instanță în conformitate cu articolul 1050 din kpc, care, spre deosebire de 1051 din kpc, nu impune instanței de executare să declare că debitorul nu a respectat decizia instanței. În consecință, obiecțiile formulate de debitor cu privire la îndeplinirea obligației acoperite de titlul executoriu nu vor fi examinate, ceea ce va împiedica debitorul să se apere afirmând că drepturile exclusive conferite de marca Uniunii au fost epuizate în ceea ce privește anumite exemplare.
- 20 În opinia instanței de trimitere, în speță este de asemenea exclusă recurgerea de către debitor la o acțiune împotriva executării (contestație). Condițiile pentru formularea unei astfel de acțiuni includ, printre altele: survenirea unui eveniment în urma căruia obligația stabilită prin hotărâre s-a stins sau nu mai poate fi executată, în anumite cazuri, executarea obligației și excepția compensării. În schimb, o acțiune împotriva executării nu are ca scop clarificarea conținutului hotărârii, care reprezintă un titlu executoriu. În caz contrar, procedura împotriva executării ar duce la redeschiderea procedurii pe fond.
- 21 În plus, cerințele impuse debitorului în legătură cu introducerea unei acțiuni împotriva executării sunt importante. La introducerea unei acțiuni împotriva executării, debitorul trebuie să invoce toate motivele pe care le poate invoca, sub sancțiunea pierderii dreptului de a se prevala de acestea în cursul procedurii. În situația în care orice constatare cu privire la produsele în cauză este posibilă numai pe baza dovezilor și instrumentelor aflate la dispoziția exclusivă a titularului dreptului (creditorului), cerința menționată constituie un obstacol

semnificativ pentru debitor, deoarece în etapa executării debitorul nu este în măsură să indice căror exemplare care fac obiectul executării li se aplică excepția privind epuizarea drepturilor conferite de marcă.

- 22 În consecință, având în vedere această configurație a căilor de atac, procedura de executare sau procedura privind măsurile conservatorii prin care se urmărește obținerea unor somațiilor și interdicțiilor în cauză nu furnizează instrumente pentru a elimina riscul aplicării acestor somații și interdicții în privința exemplarelor produselor pentru care drepturile exclusive conferite de marcă au fost epuizate. În consecință, protecția jurisdicțională a liberei circulații a mărfurilor poate fi limitată prin formularea în discuție a hotărârilor.
- 23 Acest risc poate fi înlăturat prin redactarea hotărârilor cu precizie, într-un mod care să nu necesite determinarea, în cursul procedurii de executare silită, a acelor dintre exemplarele produselor debitorului care poartă marca creditorului și care nu au fost introduse pe piața SEE de titularul mărcii sau cu acordul său. Acest lucru ar putea fi realizat prin precizarea în conținutul hotărârii, de exemplu, a marcajelor sau a numerelor de serie ale exemplarelor produselor care poartă mărcile și care fac obiectul unor interdicții. În ceea ce privește produsele aflate în posesia pârâtului la data pronunțării hotărârii, o astfel de formulare a cererii (și, în consecință, și a hotărârii instanței) nu ar trebui să fie dificilă. Pe de altă parte, în ceea ce privește produsele care poartă marca reclamantului și care vor fi în posesia pârâtului după data pronunțării hotărârii, protecția liberei circulații a mărfurilor ar impune, de asemenea, necesitatea posibilității identificării lor fără ambiguitate ca fiind introduse (sau nu) pe teritoriul SEE de către titularul mărcii comerciale sau cu acordul său.