

Versiune anonimată

Traducere

C-76/24 – 1

Cauza C-76/24

Cerere de decizie preliminară

Data depunerii:

1 februarie 2024

Instanța de trimitere:

Bundesgerichtshof (Germania)

Data deciziei de trimitere:

23 ianuarie 2024

Pârâtă și recurentă:

Tradeinn Retail Services S.L.

Reclamant și intimat:

PH

Copie legalizată

**BUNDESGERICHTSHOF (CURTEA FEDERALĂ DE JUSTIȚIE,
GERMANIA)**

ORDONANȚĂ

[omissis]

Data la:
23 ianuarie 2024
[omissis]

În litigiul

Tradeinn Retail Services S.L., [omissis] Celra (Girona), Spania,

RO

pârâtă și recurentă,

[*omissis*]

împotriva

PH, [*omissis*] Schierling,

reclamant și intimat,

[*omissis*]

Camera I-a a Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție), în ședința din 31 august 2023 [*omissis*],

a decis:

- I. Suspendă procedura.
- II. Adresează Curții de Justiție a Uniunii Europene, în vederea interpretării articolului 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva (EU) 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), următoarele întrebări preliminare:
 - 1) Titularul unei mărci naționale poate solicita, în temeiul articolului 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva (UE) 2015/2436, să i se interzică unei persoane să dețină în străinătate produse contrafăcute în scopul oferirii sau comercializării lor în țara în care marca beneficiază de protecție?
 - 2) În ceea ce privește noțiunea de deținere în sensul articolului 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva (UE) 2015/2436, este relevantă posibilitatea de a avea acces efectiv la produsul contrafăcut sau este suficient să poate fi influențată persoana care are acces efectiv la acest produs?

Motive:

- 1 A. Reclamantul este titularul [următoarelor] mărci figurative și verbale înregistrate la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficiul German pentru Brevete și Mărci) printre altele pentru „aparate, costume, mănuși, măști și aparate de respirat pentru scufundări”

nr. 30426551



și nr. 30426550



- 2 Pârâta, cu sediul comercial în Spania, a promovat și, respectiv, a oferit prin intermediul paginii de internet www.scubastore.com, pe care o exploatează, precum și al platformei de tranzacționare www.amazon.de, accesorii pentru scufundări utilizând mărcile reclamantului. În acest scop, au fost utilizate parțial fotografiile în care figurau produse purtând mărcile reclamantului.
- 3 Printre altele, pârâta a promovat sub mărcile reclamantului pe platforma de tranzacționare www.amazon.de o borsetă cu leșt de plumb, pe care reclamantul a achiziționat-o la 8 iunie 2019 în cadrul unei cumpărări de încercare. Mărcile reclamantului nu erau tipărite nici pe ambalaj, nici pe borseta livrată.
- 4 După punerea în întârziere rămasă fără rezultat din 15 septembrie 2020, reclamantul a solicitat ca pârâta să fie obligată, sub sancțiunea anumitor măsuri cominatorii, să înceteze să utilizeze în comerț, fără consimțământul titularului mărcii, semnele în discuție (mărcile verbale și figurative germane nr. 30426551 și/sau nr. 30426550 ale reclamantului) în Republica Federală Germania pentru accesorii pentru scufundări și în special să aplice semnele pe accesoriiile pentru scufundări sau pe forma de prezentare ori pe ambalajul acestora, să ofere, să producă, să vândă sau să comercializeze în orice alt mod accesoriiile, să le promoveze prin publicitate sau să le dețină în scopurile sus-menționate.
- 5 În plus, el a solicitat să se constate obligațiile pârâtei de reparare a prejudiciului, de furnizare de informații și de restituire a cheltuielilor de punere în întârziere cu dobânzile aferente.
- 6 Pârâta a fost de acord cu cererea în ceea ce privește solicitările reclamantului de a fi obligată să înceteze să ofere sau să promoveze accesoriiile pentru scufundări sub aceste mărci și de a furniza informații, precum și de a repara prejudiciul în legătură cu aceste acțiuni.
- 7 Landgericht (Tribunalul Regional) a statuat printr-o hotărâre de recunoaștere parțială a faptelor și o hotărâre finală în sensul obligării pârâtei în conformitate cu recunoașterea făcută de ea și a acordat în plus reclamantului cheltuieli de punere

în întârziere în cuantum de 1 398,25 euro cu dobânzile aferente. A respins în rest acțiunea.

- 8 Soluționând apelul formulat de reclamant împotriva acestei soluții, instanța de apel a completat hotărârea prin care pârâta a fost obligată să înceteze, cu precizarea „precum și să le vândă sau să le dețină în scopul menționat mai sus”, a extins cererile ulterioare asupra acestor acte materiale și a obligat în plus pârâta să restituie cheltuieli de punere în întârziere în cuantum de 1 822,96 euro cu dobânzile aferente. Instanța a respins în rest apelul reclamantului [Oberlandesgericht (Tribunalul Regional Superior, denumit în continuare „OLG”) Nürnberg, a se vedea [revista de specialitate] Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (denumită în continuare „GRUR”), 2023, 260].
- 9 Prin intermediul recursului declarat admisibil de instanța de apel, a cărui respingere este solicitată de reclamant, pârâta urmărește să obțină confirmarea hotărârii pronunțate de tribunalul regional.
- 10 B. Admiterea recursului depinde de interpretarea articolului 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva (UE) 2015/2436. Prin urmare, înainte de soluționarea recursului, este necesar să se suspende procedura și să se solicite Curții de Justiție a Uniunii Europene, în temeiul articolului 267 primul paragraf litera (b) și al treilea paragraf TFUE, pronunțarea unei decizii preliminare.
- 11 I. Instanța de apel a apreciat că apelul reclamantului este admisibil și parțial fondat. În măsura în care este relevant în procedura de recurs, aceasta a reținut următoarele:
- 12 Instanțele germane sunt competente internațional în temeiul articolului 7 punctul 2, precum și al articolului 26 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (denumit în continuare „Regulamentul Bruxelles Ia”).
- 13 Dreptul de a cere încetarea încălcării se extinde atât asupra actelor de contrafacere recunoscute de pârâta, respectiv „promovarea” și „oferirea”, cât și asupra actelor identice în esență de „vânzare” și de „deținere”. În această privință, este necesar să se pornească de la principiul că toate modalitățile de acțiune prevăzute la articolul 14 alineatul (3) din MarkenG (Legea privind mărcile) sunt în esență echivalente, iar în cazul realizării numai a uneia dintre acestea prezumția riscului de repetare se extinde și asupra celorlalte. În condițiile de fapt existente, nu pare a fi complet exagerat să se afirme că pârâta nu doar că a promovat și a oferit produse contrafăcute pe internet, ci și că a vândut și a deținut produsele promovate și oferite. În ceea ce privește acțiunile de utilizare reprezentate de „vânzare” și „deținere”, reclamantul are de asemenea drepturile secundare invocate de a cere constatarea obligației de reparare a prejudiciului și de furnizare de informații.
- 14 În cazul unei puneri în întârziere pe deplin întemeiate, reclamantul are dreptul la restituirea cheltuielilor în cuantum de 1 822,96 euro cu dobânzile aferente.

Contrar opiniei Landgericht (Tribunalul Regional), reducerea acestui drept în considerarea unei puneri în întârziere doar parțial întemeiate nu este posibilă.

- 15 II. Acțiunea este admisibilă (a se vedea B II 1). Admiterea recursului formulat de pârâtă depinde de interpretarea articolului 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva (EU) 2015/2436 (a se vedea B II 2).
- 16 1. Acțiunea este admisibilă. Competența internațională a instanțelor germane [*omissis*] rezultă, în privința pârâtei stabilite în Spania, în orice caz, din înfățișarea sa în conformitate cu articolul 26 alineatul (1) prima teză din Regulamentul Bruxelles Ia. [*omissis*].
- 17 2. În măsura în care recurentul pune în discuție aprecierea instanței de apel potrivit căreia pârâtă cade în pretenții ca urmare a deținerii – cu încălcarea drepturilor reclamantului asupra mărcilor – a accesoriilor pentru scufundări, admiterea recursului depinde de chestiunile ce trebuie clarificate cu privire la interpretarea articolului 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva (UE) 2015/2436. De aceasta depinde de asemenea aspectul dacă au fost temeinice în această privință obligarea pârâtei în sensul furnizării de informații și constatarea obligației de reparare a prejudiciului.
- 18 a) Drepturile invocate de reclamant trebuie apreciate în temeiul dreptului german. Potrivit articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 864/2007 (denumit în continuare „Regulamentul Roma II”), legea aplicabilă obligațiilor necontractuale care decurg din încălcarea unui drept de proprietate intelectuală este legea țării pentru care se solicită protecție. În conformitate cu această lege, trebuie apreciate în special existența dreptului, calitatea persoanei prejudiciate de titular al dreptului, conținutul și întinderea protecției, precum și elementele constitutive și consecințele juridice ale încălcării dreptului [jurisprudența constantă; a se vedea Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, denumită în continuare „BGH”), GRUR 2022, 1675 [juris punctul 31] – Google-Drittauskunft, și jurisprudența citată]. Întrucât obiectul acțiunii îl constituie drepturi întemeiate pe contrafacerea unor mărci germane, în litigiu trebuie aplicat dreptul german privind mărcile.
- 19 b) Utilizarea semnului contestată de reclamant relevă legătura necesară cu teritoriul național, relevantă din punct de vedere economic.
- 20 aa) Având în vedere principiul teritorialității determinant în materia drepturilor de proprietate intelectuală, domeniul de protecție al unei mărci naționale este limitat la teritoriul Republicii Federale Germania. Prin urmare, dreptul de a cere încetarea în conformitate cu articolul 14 alineatele (2) și (5) din MarkenG, precum și drepturile la repararea prejudiciului și la furnizarea de informații în temeiul articolului 14 alineatul (6) și al articolului 19 alineatul (1) din MarkenG presupun realizarea în țară a unui act de utilizare care încalcă dreptul asupra semnului (a se vedea BGH, hotărârea din 13 octombrie 2004 – I ZR 163/02, GRUR 2005, 431 [juris punctul 21] = [revista de specialitate] Wettbewerb in Recht und Praxis (Concurența în drept și în fapt, denumită în continuare „WRP”) 2005, 493 –

HOTEL MARITIME; hotărârea din 7 noiembrie 2019 – I ZR 222/17, GRUR 2020, 647 [juris punctul 25] = WRP 2020, 730 – Club Hotel Robinson). Aceasta există de regulă atunci când sunt oferite în țară produse sau servicii pe care este aplicat un semn (BGH, GRUR 2005, 431 [juris punctul 21] – HOTEL MARITIME; BGH, hotărârea din 8 martie 2012 – I ZR 75/10, GRUR 2012, 621 [juris punctul 34] = WRP 2012, 716 – OSCAR; hotărârea din 9 noiembrie 2017 – I ZR 134/16, GRUR 2018, 417 [juris punctul 37] = WRP 2018, 466 – Resistograph). Cu toate acestea, nu orice ofertă de servicii sau de produse din străinătate care poate fi accesată în țară de pe internet generează drepturi în sensul legislației privind mărcile, atunci când există o dublă identitate sau riscul de confuzie cu un semn din țară. Dimpotrivă, este necesar ca oferta să aibă o legătură suficientă cu teritoriul național, relevantă din punct de vedere economic („commercial effect”). Această condiție este îndeplinită dacă centrul de greutate al acțiunii contestate este situat în țară, iar nu în străinătate. Dacă centrul de greutate al acțiunii contestate este situat în străinătate, pe baza unei aprecieri globale a împrejurărilor este necesar să se constate dacă există o legătură suficientă cu teritoriul național, relevantă din punct de vedere economic (a se vedea BGH, GRUR 2018, 417 [juris punctul 37] – Resistograph, și jurisprudența citată; GRUR 2020, 647 [juris punctul 28] – Club Hotel Robinson).

- 21 bb) Centrul de greutate al acțiunii reproșate pârâtei nu este situat în străinătate, ci în țară. Instanța de apel a constatat că prin anunțurile sale de pe internet, accesabile din Germania și destinate în mod conform economiei naționale, pârâta a promovat și oferit produse contrafacând astfel marca. În plus, instanța a constatat că pârâta a livrat produse oferite și promovate sub mărcile în discuție pe care le-a comercializat în Germania. Aceste acte de contrafacere sunt temeiul pentru legătura cu teritoriul național, chiar dacă pârâta își are sediul comercial în Spania, întreține o rețea de vânzare online europeană, nu livrează numai în Germania și deține în Spania produse vândute de ea. Întrucât centrul de greutate al acțiunii reproșate pârâtei este situat în țară, iar nu în străinătate, nu sunt necesare constatări speciale în cadrul aprecierii de ansamblu a intereselor și împrejurărilor respective cu privire la aspectul dacă acțiunea contestată are o legătură suficientă cu teritoriul național, relevantă din punct de vedere economic.
- 22 c) În conformitate cu articolul 14 alineatul (2) prima teză punctul 1 și cu articolul 5 prima teză din MarkenG, titularul mărcii poate solicita, dacă există riscul de repetare, ca persoana care fără consimțământul titularului mărcii folosește în comerț un semn identic cu marca pentru produse sau servicii care sunt identice cu cele pentru care marca este protejată. Dreptul există potrivit articolului 14 alineatul (5) a doua teză din MarkenG și atunci când apare pentru prima oară riscul unui încălcări. Dacă sunt îndeplinite condițiile de la articolul 14 alineatul (2) din MarkenG, se interzice în mod special să se ofere produsele, să fie comercializate sau să fie deținute în acest scop sub acest semnul [articolul 14 alineatul (3) punctul 2 din MarkenG] și să se utilizeze semnul în documentele de afaceri sau în publicitate [articolul 14 alineatul (3) punctul 6 din MarkenG]. Prin aceste dispoziții ale articolului 14 alineatele (2) și (3) din MarkenG a fost transpus articolul 10 alineatul (2) literele (a) și (b) și alineatul (3) literele (b) și (e) din

Directiva (UE) 2015/2436, fiind necesar, așadar, să fie interpretate în conformitate cu directiva (a se vedea BGH, hotărârea din 28 iunie 2018 – I ZR 236/16, GRUR 2019, 165 [juris punctul 15] = WRP 2019, 200 – keine-vorwerkvertretung; hotărârea din 12 ianuarie 2023 – I ZR 86/22, GRUR 2023, 808 [juris punctul 14] = WRP 2023, 715 – DACHSER).

- 23 d) Instanța de apel și-a întemeiat aprecierea pe faptul că pârâta a săvârșit acte de contrafacere a mărcii în sensul articolului 14 alineatul (2) prima teză punctul 1 din MarkenG, întrucât a folosit în comerț, fără acordul reclamantului, semne identice mărcilor în discuție pentru produse identice. Nu se contestă că pârâta a oferit și promovat pe pagina sa de internet și pe platforma de tranzacționare www.amazon.de produse contrafăcute. Instanța de apel a mai reținut în această privință că există riscul de repetare. Părțile nu au pus în discuție această apreciere. Pârâta a recunoscut deja în prima instanță drepturile invocate prin acțiune, referitoare la actele de utilizare realizate prin „promovare” și „oferire” de accesorii pentru scufundări.
- 24 e) Instanța consideră că nu pot fi primite argumentele invocate în recurs împotriva aprecierii instanței de apel potrivit căreia reclamantul are, pe lângă drepturile recunoscute de pârâtă în legătură cu acțiunile de contrafacere realizate prin „oferire” și „promovare”, și drepturile invocate prin acțiune, care decurg din modalitatea de acțiune realizată prin comercializare [articolul 14 alineatul (2) prima teză punctul 1, alineatul (3) punctele 2 și 6, alineatul (5) prima teză și alineatul (6), precum și articolul 19 alineatul (1) din MarkenG].
- 25 f) În măsura în care reclamantul urmărește ca pârâta să fie obligată să înceteze să dețină accesorii pentru scufundări se pun probleme ce trebuie clarificate, legate de interpretarea dreptului Uniunii.
- 26 aa) Instanța de apel a reținut că obligarea pârâtei în sensul încetării deținerii produselor prevăzute cu mărcile în discuție în scopul oferirii sau comercializării lor în Republica Federală Germania este posibilă chiar dacă sediul pârâtei este situat în Spania și posesia este exercitată acolo. Deținerea în scopul oferirii sau al comercializării este un element constitutiv tipic premergător, în cazul căruia nu este relevant dacă acțiunea deținerii, care este în principiu o acțiune din interiorul întreprinderii, a fost realizată în țară sau în străinătate (în Europa). Este decisiv numai faptul că scopul legat de oferirea sau comercializarea în țară fie a avut loc deja, fie urmează să aibă loc imediat. Oferta pârâtei pe internet este destinată pieței germane, motiv pentru care deținerea are loc în mod direct în scopul oferirii în țară. În plus, deținerea are loc în scopul comercializării în Germania. Pârâta își are sediul într-un alt stat membru al Uniunii și în Spațiul Schengen, întreține o rețea europeană de vânzare online cu 17 *stores* (magazine) separate și poate satisface comenzile primite direct și cu un efort comparabil cu cel al unui comerciant german.
- 27 bb) Instanța interpretează dispozitivul și motivarea hotărârii de apel în sensul că instanța de apel a interzis pârâtei să dețină accesorii pentru scufundări

contrafăcute în scopul oferirii și comercializării lor. Raportat la structura frazei și la modul de redactare a dispozitivului, interzicerea deținerii produselor contrafăcute se referă numai la „scopul menționat mai sus” al comercializării. Din considerentele hotărârii rezultă însă neîndoielnic că trebuie interzisă și deținerea în scopul oferirii produselor contrafăcute. Instanța va clarifica, dacă este necesar, prin hotărârea de recurs dispozitivul instanței de apel.

- 28 Dispozitivul trebuie de asemenea interpretat în sensul că instanța de apel a interzis pârâtei deținerea în scopurile menționate mai sus în Republica Federală Germania și în Regatul Spaniei. Instanța de apel a interpretat corect în această privință cererea pe baza motivelor acesteia.
- 29 cc) Pentru realizarea modalității de acțiune a deținerii fără drept a bunurilor în conformitate cu articolul 14 alineatul (3) punctul 2 din MarkenG este necesar să fie îndeplinite un element material, și anume deținerea bunului care încalcă dreptul asupra mărcii, și un element subiectiv, respectiv intenția de a deține în vederea introducerii pe piață a produsului, prin orice act juridic, inclusiv oferirea sa (a se vedea Concluziile avocatului general din 28 noiembrie 2019 prezentate în cauza C-567/18, punctul 48). Întrucât domeniul de protecție al unei mărci naționale este limitat la teritoriul Republicii Federale Germania, este necesar să se urmărească oferirea sau introducerea pe piața din țară a bunurilor contrafăcute.
- 30 dd) Potrivit constatărilor instanței de apel, elementul subiectiv este îndeplinit în persoana pârâtei. Ea deține accesoriile pentru scufundări care încalcă mărcile în discuție în scopul comercializării produselor în Republica Federală Germania printr-un anumit act juridic, inclusiv oferirea.
- 31 ee) Este însă discutabil dacă titularul unei mărci naționale poate cere în temeiul articolului 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva (UE) 2015/2436 să i se interzică unei persoane din străinătate să dețină produse contrafăcute în scopul oferirii sau al introducerii pe piață a produselor în țara în care marca este protejată (prima întrebare preliminară).
- 32 (1) Principiul teritorialității s-ar putea opune acestei posibilități. Potrivit jurisprudenței concordante a Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție), principiul teritorialității, care este determinant în materia drepturilor de proprietate intelectuală, impune, pe de o parte, ca condițiile privind protecția unui drept național să fie stabilite în conformitate cu legea țării în care se solicită această protecție și, pe de altă parte, ca drepturile de proprietate intelectuală naționale să fie protejate numai în limita teritoriului național, acțiunile realizate putând fi sancționate numai dacă au avut loc pe teritoriul național (cu privire la dreptul privind semnele produselor și la dreptul privind mărcile, a se vedea Hotărârea Curții din 22 iunie 1994, C-9/93, ECLI:EU:C:1994:261 = GRUR Int. 1994, 614 [juris punctul 22] – IHT Internationale Heiztechnik und Danzinger [Ideal Standard]; Hotărârea din 19 aprilie 2012 – C-523/10, GRUR 2012, 654 [juris punctul 25] – Wintersteiger; Hotărârea BGH din 25 aprilie 2012 – I ZR 235/10, GRUR 2012, 1263 [juris

punctul 17, 23 f.] = WRP 2012, 1530 – Clinique happy; BGH, GRUR 2020, 647 [juris punctul 25] – Club Hotel Robinson, și jurisprudența citată; cu privire la dreptul de autor, a se vedea Hotărârea Curții din 14 iulie 2005 – C-192/04, ECLI:EU:C:2005:475, = GRUR 2006, 50 [juris punctul 46] – Lagardère Active Broadcast). Acest lucru indică faptul că persoana care deține produse în străinătate nu contraface o marcă națională nici în cazul în care scopul deținerii este oferirea și introducerea lor pe piață, în țară, sub acest semn.

- 33 (2) Este însă de asemenea posibil, astfel cum arată instanța de apel, ca pentru contrafacerea unei mărci naționale să se considere că este suficient că deținerea în străinătate are scopul de a oferi și de a introduce produsul sub acest semn pe piața din țara de protecție. Astfel, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat deja cu privire la dreptul de autor că un drept de proprietate protejat numai în țară poate fi încălcat și prin acțiuni realizate în străinătate. Astfel, un comerciant care își îndreaptă activitatea publicitară spre țara de protecție și creează sau pune la dispoziție un sistem de livrare și un mod de plată specific – sau permite unui terț să facă acest lucru –, punând astfel persoanele interesate din țara de protecție în situația de a obține livrarea unor produse contrafăcute, realizează în țara de protecție o acțiune care încalcă dreptul de proprietate (cu privire la dreptul de autor, a se vedea Hotărârea Curții din 21 iunie 2012 – C-5/11, GRUR 2012, 817 [juris punctul 30] = WRP 2012, 927 – Donner).
- 34 (3) La prima întrebare preliminară nu se poate răspunde neîndoielnic în lumina jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene. Astfel, Curtea a statuat că instanța din țara în care dreptul de proprietate intelectuală este protejat poate de asemenea acorda protecția acestuia dacă prejudiciul a fost cauzat de acțiuni realizate în străinătate care pot cauza un prejudiciu în țară. În această situație, instanța națională sesizată este competentă să se pronunțe numai asupra prejudiciului cauzat pe teritoriul statului membru căruia îi aparține (a se vedea Hotărârea Curții din 3 octombrie 2013 – C-170/12, GRUR 2014, 100 [juris punctele 39 și 47] = WRP 2013, 1456 – Pinckney/KDG Mediatech). Totuși, această hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene nu privește chestiunea dacă încălcarea dreptului de proprietate intelectuală național în discuție săvârșită printr-o acțiune realizată în străinătate, dar îndreptată spre teritoriul național, ci întinderea competenței internaționale a instanței sesizate din țara de protecție. Nici Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza Donner (Curtea, GRUR 2012, 817) nu conține răspunsul la prima întrebare preliminară. Aceasta nu a privit dreptul mărcilor, ci dreptul de autor. În aceasta, a fost vorba despre chestiunea dacă distribuirea de copii din străinătate încalcă dreptul la distribuție al autorului în țara de protecție. Prima întrebare preliminară din speță nu se referă la aspectul dacă trebuie să se interzică părâtei să ofere sau să distribuie din străinătate în țară, ci la aspectul dacă pe baza unei mărci naționale se poate interzice în străinătate deținerea produselor contrafăcute în scopul de a fi oferite și distribuite. Hotărârea Donner a Curții de Justiție a Uniunii Europene nu conține nicio precizare în această privință.

- 35 ff) În speță, se pune totodată problema dacă în raport cu noțiunea de deținere în sensul articolului 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva (UE) 2015/2436 este relevantă posibilitatea efectivă de acces la produsul contrafăcut sau dacă este suficientă posibilitatea de a influența persoana care are acces efectiv la acest produs (a doua întrebare preliminară).
- 36 (1) Potrivit unei jurisprudențe constante a Curții de Justiție a Uniunii Europene, termenii unei dispoziții de drept al Uniunii care nu fac nicio trimitere expresă la dreptul statelor membre pentru a stabili sensul și domeniul de aplicare ale acesteia trebuie, în mod normal, să primească în întreaga Uniune Europeană o interpretare autonomă și uniformă (a se vedea Hotărârea Curții din 3 septembrie 2014 – C-201/13, GRUR 2014, 972 [juris punctul 14] = WRP 2014, 1181 – Deckmyn und Vrijheidsfonds; Hotărârea Curții din 13 octombrie 2022 – C-256/21, GRUR 2022, 1669 [juris punctul 33] = WRP 2023, 40 – Gemeinde Bodman-Ludwigshafen). Dat fiind că Directiva (UE) 2015/2436 nu face trimitere expresă la dreptul statelor membre în privința noțiunii de deținere, instanța consideră că această noțiune trebuie interpretată autonom și uniform în toată Uniunea.
- 37 (2) În dreptul german, noțiunea de posesie are un sens larg (a se vedea Götz, beck-online „Großkommentar [zum] Bürgerlichen Gesetzbuch” (Comentariu privind Codul civil german, denumit în continuare „BGB”), versiunea din 1 octombrie, § 854, punctele 25-30). Potrivit articolului 854 alineatul (1) din BGB, posesia asupra unui bun se dobândește odată cu intrarea în stăpânirea efectivă a bunului; posesia încetează prin renunțarea posesorului la stăpânirea efectivă a bunului sau într-un alt mod [articolul 856 alineatul (1) din BGB]. Potrivit dreptului german, în noțiunea generală de posesie intră atât posesia directă prevăzută de dispozițiile de mai sus, caracterizată prin stăpânirea efectivă a unui bun, cât și posesia indirectă. În cazul în care o persoană posedă un bun în temeiul unui raport juridic pe baza căruia este îndreptățit sau obligat față de o altă persoană să exercite temporar posesia și cealaltă persoană este posesor (indirect) în conformitate cu articolul 868 din BGB. Potrivit dreptului german, în cazul unei vânzări la distanță realizată ca în speță prin internet, furnizorul de servicii logistice care transportă produsul de la vânzător la cumpărător devine posesor indirect. După predarea produsului la agentul de expediție sau la transportator, expeditorul este de asemenea posesor, însă numai posesor indirect (a se vedea hotărârea BGH din 28 iunie 2001 – I ZR 13/99, TranspR 2001, 471 [juris punctul 19]; Fritzsche, „Beck’scher Online-Kommentar”, ediția a 68-a [versiunea din 1 august 2023], § 854, punctul 7; F. Schäfer, „Münchener Kommentar [zum] BGB”, ediția a 9-a, § 854, punctul 1). Pentru acest motiv, atunci când mandatează expedierea produsului contrafăcut, pârâta exercită, potrivit dreptului german, posesia (indirectă) în Germania asupra acestui produs din momentul în care produsul ajunge în Germania. Astfel cum solicită reclamantul, pârâtei i se poate interzice acest lucru în raport cu teritoriul Republicii Federale Germania, în cazul în care posesia indirectă, așa cum este prevăzută de dreptul german, ar trebui considerată posesie care încalcă dreptul în sensul articolului 14 alineatul (3) punctul 2 din MarkenG și al articolului 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva (UE) 2015/2436.

- 38 (3) Este discutabil dacă este permis un asemenea transfer al posesiei către un terț în temeiul articolului 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva (UE) 2015/2436.
- 39 Avocatul general a subliniat în cauza Coty că noțiunea de „deținere” nu se regăsește în toate versiunile lingvistice ale articolului 9 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 privind marca Uniunii Europene. Numai cele în limbile franceză („détenir”) și germană („besitzen”) recurg la termeni care au legătură directă cu instituția juridică a posesiei (*possessio*). Alte versiuni, precum cele în limbile spaniolă, italiană, portugheză, engleză și suedeză („almacenarlos”, „stoccaggio”, „armazená-los”, „stocking” și, respectiv, „lagra”) preferă verbe sau substantive care denotă acțiunea de a depozita bunuri. Avocatul general a considerat în cauza menționată că în toate limbile se evidențiază ideea de deținere în scopuri comerciale, deoarece depozitarea sau, în versiunile care utilizează acest termen, deținerea este însoțită de cerința ca acțiunea respectivă să fie realizată „cu această destinație”, și anume de a oferi sau de a introduce pe piață bunurile, fără să se constate diferențe lingvistice în legătură cu această a doua parte a dispoziției (Concluziile avocatului general din 28 noiembrie 2019 prezentate în cauza C-567/18, punctele 46 și 47).
- 40 Împrejurarea că alte versiuni lingvistice ale Directivei (UE) 2015/2436 folosesc adesea noțiunea de „depozitare” în locul celei de „deținere” susține mai curând ipoteza că pentru deținerea în sensul articolului 10 alineatul (3) litera (b) din Directiva (UE) 2015/2436 este necesară o posibilitate indirectă de acces la produse, iar persoana care predă produsele expeditorului sau transportatorului pierde posesia acestora odată cu predarea, pentru că „depozitarea” încetează la acest moment.
- 41 Pe de altă parte, dreptul Uniunii permite să se atribuie unui comerciant acțiunile realizate de furnizorul de servicii logistice sau de transportator pe care l-a mandatat și care determină încălcarea dreptului protejat la nivel național. Astfel, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a considerat că un comerciant răspunde nu doar pentru operațiunile realizate de el însuși, ci și pentru cele realizate în numele său atunci când respectivul comerciant a urmărit să ofere și să comercializeze în țara de protecție produse care încalcă dreptul și nu putea ignora acțiunile acestui terț (cu privire la dreptul de autor, a se vedea Curtea de Justiție a Uniunii, GRUR 2012, 817 [juris punctul 27] – Donner).
- 42 (4) A doua întrebare preliminară nu a fost clarificată în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene din materia dreptului mărcilor. Hotărârea Donner a privit dreptul de autor și nu cuprinde considerații referitoare la chestiunea atribuirii posesiei. Nu există nici jurisprudență a Curții de Justiție a Uniunii Europene referitoare la interpretarea noțiunii de deținere care încalcă dreptul din legislația Uniunii privind alte drepturi de proprietate industrială, în care se folosește – ca în legislația privind mărcile – această noțiune [articolul 12 alineatul (1) a doua teză din Directiva 98/71/CE privind protecția juridică a desenelor și modelelor industriale și articolul 19 alineatul (1) a doua teză din Regulamentul [CE] nr. 6/2002 privind desenele sau modelele industriale comunitare].

[*omissis*]

Instanțele anterioare:

LG Nürnberg-Fürth (Tribunalul Regional din Nürnberg-Fürth), hotărârea din 3.2.2022 [*omissis*]

OLG Nürnberg (Tribunalul Regional Superior din Nürnberg), hotărârea din 29.11.2022 [*omissis*] - Întocmit

Legalizat

[*omissis*]

DOCUMENT DE LUCRU