

**Cauza C-396/23****Rezumatul cererii de decizie preliminară întocmit în temeiul articolului 98 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Curții de Justiție****Data depunerii:**

29 iunie 2023

**Instanța de trimitere:**

Fővárosi Törvényszék (Ungaria)

**Data deciziei de trimitere:**

12 iunie 2023

**Solicitantul intervenției vamale:**

LEGO Juris A/S

**Partea care se opune intervenției vamale:**

„SZOTI” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

**Obiectul procedurii principale**

În vederea valorificării drepturilor care decurg din protecția mărcilor naționale, solicitanta intervenției vamale (denumită în continuare „solicitantă”) cere instanței naționale, în cadrul unei proceduri necontencioase având ca obiect măsuri provizorii, menținerea măsurii vamale (reținere) adoptate cu privire la mărfurile care urmează să fie importate în Ungaria dintr-o țară terță.

**Obiectul și temeiul juridic al trimiterii preliminare**

Cerere de decizie preliminară de interpretare – Respectarea drepturilor de proprietate intelectuală – Apropierea legislațiilor statelor membre – Directiva (UE) 2015/2436 – Regulamentul (UE) nr. 608/2013 – Mărci naționale reprezentând indicații figurative și/sau tridimensionale – Import de produse pretins contrafăcute dintr-o țară terță – Piesă – Suspiciune de contrafacere – Măsură vamală – Noțiunea de utilizare a unei mărci – Compatibilitatea practicii naționale cu dreptul Uniunii – Risc de confuzie – Funcții esențiale și alte funcții ale mărcilor – Funcția de indicație de origine – Caracter distinctiv – Întinderea

puterii de apreciere a instanței naționale pentru satisfacerea pretențiilor titularului mărcii – Echilibrul dintre drepturile titularului mărcii și aplicarea principiului interzicerii restricțiilor în calea comerțului legitim – „Prelungirea” brevetului sau a altor drepturi exclusive de proprietate intelectuală expirate prin protecția mărcii

Temei juridic: articolul 267 TFUE

### Întrebările preliminare

- 1) Criteriul jurisprudențial al unui stat membru care califică drept contrafacere a unei mărci ce protejează reprezentarea cvasifotografică a unuia dintre elementele de construcție ale unui joc de construit o utilizare neautorizată a mărcii, precum cea în discuție în litigiul principal, care se caracterizează prin faptul că, în interiorul ambalajului închis al jocului de construit modular în discuție, se află un bloc de construit (denumită în continuare „piesă”) a cărui formă poate fi confundată cu reprezentarea blocului protejat de marcă, precum și instrucțiuni de asamblare care reprezintă această piesă într-un mod care poate fi confundat cu marca, în condițiile în care nici reprezentarea blocului protejat de marcă, nici semnul care poate fi confundat cu aceasta nu apar pe exteriorul ambalajului închis al jocului de construit sau apar doar parțial și niciun alt element al ambalajului nu face referire la titularul mărcii?
- 2) În măsura în care utilizarea mărcii descrise anterior trebuie considerată drept o utilizare împotriva căreia titularul mărcii poate întreprinde un demers în temeiul articolului 10 alineatul (2) litera (b) 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, se impune ca această dispoziție să fie interpretată în sensul că titularul mărcii poate solicita sistarea importului în țară al mărfii constând în jocul de construit în ansamblul său și, în acest scop, dispunerea reținerii acestei mărfii, chiar dacă utilizarea mărcii are loc numai prin intermediul uneia sau al câtorva piese ale jocului de construit – care sunt separabile de marfă și echivalente din punct de vedere tehnic cu alte piese –, precum și prin intermediul reprezentării acestor piese în instrucțiunile de asamblare?
- 3) În cazul în care dreptul Uniunii trebuie interpretat în sensul că titularul mărcii poate formula pretenții privind marfa în ansamblul său, chiar dacă marca este utilizată prin intermediul uneia sau al câtorva piese ale jocului de construit – care sunt separabile de marfă și echivalente din punct de vedere tehnic cu alte piese –, precum și prin intermediul reprezentării acestor piese în instrucțiunile de asamblare, este compatibilă cu dreptul Uniunii recunoașterea unei puteri de apreciere a instanței în temeiul căreia, având în vedere caracterul parțial al unei contrafaceri care se referă doar la una sau la câteva piese care se găsesc într-un ambalaj închis, gravitatea redusă și proporția contrafacerii în raport cu ansamblul mărfii, precum și interesele legate de comerțul liber cu un joc de construit în mare parte necontestate,

instanța din statul membru nu dispune interzicerea importurilor ulterioare în țară ale jocului de construit și, în acest scop, respinge cererea de măsuri provizorii având ca obiect reținerea jocului de construit?

### **Dispozițiile dreptului Uniunii invocate**

Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, considerentul (18) și articolul 10 alineatul (2) litera (b) și alineatul (3) litera (c)

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, articolul 17 alineatul (1)

Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene, articolul 130 alineatul (1)

Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, articolul 3 alineatele (1) și (2)

### **Dispozițiile naționale invocate**

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Legea XI din 1997 privind protecția mărcilor și a indicațiilor geografice; denumită în continuare „Legea privind mărcile”), articolele 12 și 17

### **Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene invocată**

Hotărârea din 14 septembrie 2010, Lego Juris/OAPI, C-48/09 P

Hotărârea din 16 noiembrie 2004, Anheuser-Busch, C-245/02

Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club, C-206/01

Hotărârea din 11 septembrie 2007, Céline, C-17/06

Hotărârea din 23 martie 2010, Google France și Google, C-236/08-C-238/08

### **Prezentare pe scurt a situației de fapt și a procedurii principale**

- 1 Solicitantă este titulara mărcilor naționale maghiare cu numerele de înregistrare 130.712, 130.713, 130.714, 130.715 și 130.716, care sunt protejate din 7 decembrie 1990 și care reprezintă, într-o manieră cvasifotografică, blocuri de construit prevăzute cu un număr variabil de elemente de legătură rotunde,

denumite în mod obișnuit blocuri LEGO. Protecția mărcii se referă la „jocuri și jucării” din clasa 28 a Aranjamentului de la Nisa.



- 2 Partea care se opune cererii de intervenție vamală (denumită în continuare „oponenta”) urmărea să importe în Ungaria jocuri modulare de construit din afara Uniunii Europene. Ambalajul majorității jocurilor de construit din plastic constă într-o cutie de carton închisă, a cărei suprafață exterioară are aplicată o reprezentare fotografică color a figurinei construite din elemente similare blocurilor LEGO. Elementul verbal dominant de pe ambalaj este, în general, un element verbal color și editat grafic care descrie figurina respectivă, spre exemplu „elefant”, „restaurant fast-food”, „pompieri” sau „hipopotam”. Pe fiecare ambalaj poate fi observat un desen mai mic decât elementul verbal descris anterior, constând în reprezentarea unei stele zâmbitoare și în elementul verbal „STARMERRY”; în plus, pe ambalaj sunt prezentate informații privind caracteristicile jocului. Cutia închisă conține elemente de construcție din plastic de diferite forme, majoritatea fiind, de asemenea, prevăzute cu elemente de legătură rotunde. Ambalajul conține instrucțiuni de asamblare care ilustrează, prin intermediul unei reprezentări axonometrice color, blocurile utilizate în fiecare etapă a asamblării și modul în care acestea se montează.
- 3 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága (Administrația Națională Fiscală și Vamală – Direcția Fiscală și Vamală, Budapesta-Sud, Ungaria), autoritatea competentă pentru vămuire, a apreciat că mărfurile descrise anterior erau susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale solicitantei. Pentru acest motiv, după obținerea declarației solicitantei, autoritatea a supus mărfurile unei intervenții vamale în temeiul articolului 17 alineatul (1) din Regulamentul nr. 608/2013, până la stabilirea încălcării sau a neîncălării drepturilor de proprietate intelectuală ale solicitantei.
- 4 În vederea menținerii măsurii vamale și a valorificării printre altele a drepturilor care decurg din protecția națională în materie de mărci în temeiul Legii privind mărcile, la 3 mai 2023 solicitanta a cerut instanței de trimitere să dispună, printr-o măsură provizorie, reținerea mărfurilor care făceau obiectul utilizării neautorizate a mărcii naționale.
- 5 Oponenta solicită în principal respingerea cererii de măsuri provizorii.

### **Argumentele esențiale ale părților din procedura principală**

- 6 Decizia de trimitere nu explică argumentele solicitantei, deși se poate prezuma că aceasta a sesizat instanța de trimitere cu cererea sa de măsuri provizorii întrucât consideră că importul mărfurilor în cauză este nelegal și că mărfurile și piesele acestora (anumite elemente) încalcă drepturile sale de marcă.
- 7 Potrivit oponentei, solicitanta apreciază că numai anumite elemente ale jucăriilor importate de oponentă sunt susceptibile de a fi confundate cu elementul protejat și de a constitui o contrafacere. Or, conform susținerilor oponentei, nu există o contrafacere, deoarece oponenta nu importă anumite blocuri, ci importă jocuri asamblabile din piese, elementele de asamblare în discuție nefiind vizibile în jucăriile asamblate. Totodată, designul altor elemente ale jocului de construit față de care solicitanta nu formulează obiecții prezintă aceleași proeminente rotunjite, în scopul de a permite asamblarea, ca și elementul individual în discuție. În plus, pe piață există nenumărate jocuri de construit similare (cu același design), față de care însă solicitanta nu a formulat obiecții. Astfel, având în vedere exclusiv designului elementelor, nu există niciun risc de confuzie cu elementele LEGO și, în consecință, comportamentul invocat de solicitantă nu există.

### **Prezentare pe scurt a motivelor trimiterii preliminare**

- 8 Instanța de trimitere subliniază că nu există o poziție complet univocă în cadrul Uniunii Europene cu privire la admisibilitatea protecției conferite de marcă pentru forma blocului LEGO. Prin Hotărârea din 14 septembrie 2010, pronunțată în cauza C-48/09 P, Lego Juris, Curtea a confirmat declararea nulității mărcii Uniunii care proteja forma blocului LEGO de culoare roșie cu elemente de legătură dispuse în rânduri de 2x4. Anterior, procedura de declarare a nulității în Ungaria împotriva mărcilor naționale în discuție în litigiul principal a fost soluționată definitiv în 2007 prin menținerea protecției mărcilor.
- 9 În aceste condiții, instanța de trimitere a admis până în prezent cererile privind contrafacerea mărcii întemeiate pe protecția conferită de mărci reprezentării blocurilor LEGO. În toate aceste proceduri, solicitantul acționează împotriva unor terți importatori care urmăresc să importe în Ungaria jocuri de construit în cutii închise care conțin atât blocuri de construit ce constituie piesele individuale ale unei construcții, având o formă ce poate fi confundată cu cea protejată de marca națională, cât și instrucțiuni de asamblare care reprezintă aceste piese în așa fel încât acestea pot fi confundate cu cele protejate de marcă. La prima vedere, este evident că aceste jocuri de construit sunt imitații ale LEGO, purtând propria denumire de marcă, care se distinge în mod clar de denumirea solicitantei și de logoul bine cunoscut al LEGO bazat pe această denumire. Reprezentarea blocului de construit protejat de marcă nu apare, în general, pe ambalaj sau poate fi identificată în mod excepțional ca piesă individuală a construcției prezentate pe ambalaj. Această situație caracterizează și o parte semnificativă a jocurilor de construit plasate sub control vamal în litigiul principal.

- 10 În mod constant, chiar anterior aderării Ungariei la Uniunea Europeană, s-a apreciat că astfel de jucării constituie o contrafacere.
- 11 Instanța de trimitere face referire la jurisprudența Curții Supreme dezvoltată începând cu anul 2002 și până de curând în cauze bazate pe situații de fapt similare celei din litigiul principal, din care concluzionează că în Ungaria s-a dezvoltat un criteriu jurisprudențial în sensul calificării drept contrafacere a importului neautorizat de mărfuri pentru care utilizarea mărcii se realizează atât prin intermediul uneia sau al câtorva piese ale unui joc de construit compus din mai multe elemente, care este comercializat într-o cutie închisă, fie prin intermediul unei reprezentări axonometrice care figurează în instrucțiunile de asamblare a acestor elemente, indiferent de faptul că ambalajul mărfurilor în cauză nu poartă marca, nici nu face nicio altă referire la solicitantul care are calitatea de titular al mărcii.
- 12 Instanța de trimitere nu are convingerea deplină a conformității acestei abordări din jurisprudență cu dreptul Uniunii.
- 13 Prima întrebare preliminară se referă la interpretarea uniformă a dreptului Uniunii în ceea ce privește noțiunea de contrafacere și de „utilizare” în cadrul acestei noțiuni.
- 14 Instanța face referire la decizii anterioare ale Curții pronunțate în cauze similare și, în special, la scopul drepturilor exclusive, la funcțiile unei mărci și la condițiile de interdicere a utilizării acesteia. În temeiul acestei jurisprudențe, instanța de trimitere arată că nu există nicio îndoială că importul de mărfuri supuse procedurii vamale are loc în cadrul comerțului, fără consimțământul titularului mărcii și pentru produse pentru care mărcile sunt înregistrate.
- 15 Instanța de trimitere amintește că, în ceea ce privește una dintre condițiile prevăzute de jurisprudența Uniunii (aducerea unei atingeri funcției mărcii) pentru ca titularul mărcii să poată acționa împotriva unei anumite utilizări a mărcii, este necesar ca în litigiul principal să se aplice dispozițiile relevante ale Legii privind mărcile în vigoare în 2023, care rezultă din transpunerea Directivei 2015/2436.
- 16 Instanța de trimitere invocă în special considerentul (18) al acestei directive, potrivit căruia „o contrafacere a unei mărci nu poate fi stabilită decât în cazul în care se constată că marca sau semnul contrafăcut este utilizat în cursul schimbului comercial pentru a diferenția produsele sau serviciile. Utilizarea semnului în alte scopuri decât cel al diferențierii produselor sau serviciilor ar trebui să intre sub incidența legislațiilor naționale”.
- 17 În continuare, instanța de trimitere ridică problema de principiu dacă funcția de indicație de origine a mărcii naționale care protejează reprezentarea unui element de construcție este sau poate fi afectată dacă marca nu este deloc prezentată pe ambalajul mărfurilor sau dacă este, cel mult, recunoscută fiind integrată în figurina construită prezentată pe ambalaj, iar consumatorul mediu poate observa semnul menționat susceptibil de a fi confundat cu marca – fie ca bloc de construit,

fie ca reprezentare ce apare în instrucțiunile de asamblare – numai după ce a deschis ambalajul sigilat. Cu alte cuvinte, problema este dacă se poate considera că o astfel de utilizare a mărcii îndeplinește funcția de a distinge un produs de altul.

- 18 În opinia instanței de trimitere, nu se poate considera că utilizarea mărcii în discuție în litigiul principal îndeplinește funcția de a distinge un produs de altul. Altfel spus, instanța de trimitere apreciază că această utilizare nu aduce atingere funcției esențiale a mărcii ca indicație de origine.
- 19 În cazul în care nu se poate stabili că utilizarea mărcii criticată de solicitantă are funcția de a distinge anumite produse de altele sau că o astfel de utilizare este susceptibilă de a aduce atingere altor funcții ale mărcii, titularul mărcii nu poate acționa, în temeiul articolului 12 alineatul (2) litera b) din Legea privind mărcile, împotriva acestei utilizări sau împotriva importatorului acestor mărfuri și, în consecință, instanța de trimitere este obligată să respingă cererea de măsuri provizorii. Prin urmare, prima întrebare preliminară urmărește să se stabilească dacă aceasta este situația și dacă, așadar, este necesar să se revizuiască jurisprudența maghiară.
- 20 Cea de a doua întrebare preliminară se referă la cazul în care dreptul Uniunii trebuie interpretat în sensul că titularul mărcii poate întreprinde demersuri împotriva utilizării mărcii așa cum se întâmplă în litigiul principal.
- 21 În acest caz, instanța de trimitere trebuie să ia în considerare împrejurarea că utilizarea mărcii se limitează, în general, la una sau la câteva piese ale unui joc de construit compus din mai multe piese, acest joc conținând zeci sau chiar cantități mai mari de alte piese care nu încalcă marca, care sunt de același tip și au aceeași funcție ca piesele care încalcă marca și care sunt echivalente din punct de vedere tehnic cu acestea. Astfel, particularitatea împrejurărilor care trebuie analizate în litigiul principal constă în faptul că utilizarea semnului în cauză nu se referă la întreaga marfă în sine, ci se limitează doar la una sau la câteva dintre piesele acestuia și că proporția acestor piese în ansamblul construcției este în general foarte redusă, astfel cum este cazul în litigiul principal.
- 22 Problema care se ridică este dacă, în această situație, titularul mărcii poate întreprinde demersuri, în temeiul articolului 10 alineatul (2) litera (b) din Directiva 2015/2436, împotriva încălcării mărcii cu privire la ansamblul mărfii, mai exact dacă din această dispoziție rezultă că titularul mărcii poate solicita, astfel cum se întâmplă în litigiul principal, adoptarea unei măsuri provizorii prin care să se interzică oponentei să importe în continuare marfa, în ansamblul său, care conține piese contrafăcute și, în consecință, prin care să se rețină marfa.
- 23 În motivarea acestei întrebări preliminare, instanța de trimitere își exprimă îndoiala cu privire la relevanța concluziei menționate anterior, și anume dacă utilizarea mărcii are loc în legătură cu mărfurile. Instanța de trimitere subliniază că respectivele blocuri de construit, fiind o marfă care poate fi cumpărată și

individual din magazinele specializate ale solicitantei, trebuie să fie distinse din punct de vedere juridic de blocurile de construit comercializate ca piese ale unui joc de construit.

- 24 În această privință, instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă, în cazul în care numai o singură piesă separabilă a mărfii constituie o contrafacere, se impune să se considere că marfa în ansamblul său încalcă marca și dacă solicitanta este îndreptățită să solicite interzicerea mărfii în ansamblul său și adoptarea măsurilor necesare pentru punerea în aplicare a acestei interdicții.
- 25 În cazul în care răspunsul la a doua întrebare preliminară este afirmativ, instanța de trimitere solicită să se stabilească, prin intermediul celei de a treia întrebări preliminare, care este puterea de apreciere de care dispune pentru satisfacerea pretențiilor titularului mărcii și, în special, dacă are posibilitatea de le respinge.
- 26 Astfel, dispoziția națională aplicabilă, și anume articolul 27 alineatul (2) din Legea privind mărcile, prevede că „în funcție de circumstanțele cauzei, titularul mărcii poate formula următoarele pretenții care țin de dreptul civil împotriva autorului încălcării [...]”. Instanța de trimitere interpretează această dispoziție în sensul că nu îi impune obligația de a satisface necondiționat pretențiile titularului mărcii în caz de contrafacere, ci îi conferă o putere de apreciere în această privință.
- 27 Instanța de trimitere subliniază că, spre deosebire de Legea privind mărcile, articolul 130 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001 prevede posibilitatea de a refuza acordarea unei interdicții pentru „motive temeinice”, care trebuie însă interpretate în manieră restrictivă, potrivit jurisprudenței menționate.
- 28 Având în vedere că instanțele naționale trebuie de asemenea să interpreteze legislația națională în conformitate cu dreptul Uniunii, este necesar, din perspectiva acestui drept, să se delimiteze întinderea puterii de apreciere a instanțelor în discuție, în special având în vedere că Legea privind mărcile și Regulamentul 2017/1001 permit fără echivoc o putere de apreciere pentru neadmiterea pretențiilor titularului mărcii în caz de contrafacere, deși libertatea de a face uz de această putere de apreciere este definită în mod diferit în fiecare dintre cele două legislații.
- 29 În ceea ce privește conținutul acestei puteri de apreciere, din considerentele de justiție și de proporționalitate rezultă că instanța națională trebuie să fie deosebit de atentă în momentul satisfacerii pretențiilor titularului mărcii care decurg din încălcarea mărcii, întrucât consecințele juridice deduse trebuie să corespundă întinderii contrafacerii.
- 30 În plus, în cazul în care cererea titularului mărcii de reținere a mărfii în ansamblul său este admisibilă – conform criteriului jurisprudențial al statului membru menționat anterior – pentru simplul motiv că unul sau câteva elemente de construcție ale acestui joc aduc atingere unuia sau câtorva drepturi conferite de marca națională, titularul mărcii dispune în esență de aceeași posibilitate pe care o



putea exercita cu zeci de ani în urmă, invocând brevetul deja expirat care proteja jocurile de construit din punct de vedere tehnic. În același timp, având în vedere că blocul de construit care face obiectul reprezentării protejate de marcă are și o anumită funcționalitate, titularul mărcii trebuie să ia în considerare și posibilitatea ca utilizarea acestei funcționalități să fie în interesul unui terț.

- 31 Nu există nicio îndoială că, prin instituirea unor obstacole juridice în calea recunoașterii protecției mărcii, legiuitorul urmărește să împiedice „prelungirea” unui drept exclusiv devenit caduc (de exemplu, un brevet de invenție sau un drept asupra unui desen sau model industrial) prin intermediul protecției conferite de marcă și, în consecință, menținerea nejustificată a unui monopol care a încetat. Totuși, în speță, având în vedere că mărcile naționale nu au fost anulate (și continuă să fie protejate), instanța de trimitere solicită să se stabilească dacă această intenție a legiuitorului poate fi implementată la aplicarea normei și, în acest context, la momentul pronunțării asupra pretenției referitoare la încălcarea mărcii.
- 32 Este adevărat că posibilitatea existenței unei astfel de puteri de apreciere poate eventual să rezulte din dispozițiile Directivei 2004/48, în special din articolul 3 alineatele (1) și (2) din aceasta.
- 33 Prin urmare, în situația în care instanța națională consideră că este probabil ca, în litigiul principal, oponenta să încalce marca națională, problema care rezultă este dacă, având în vedere circumstanțele particulare ale cauzei, instanța națională decide, pe baza criteriilor prevăzute la articolul 3 alineatele (1) și (2) din Directiva 2004/48 și încercând printre altele să nu creeze obstacole inutile în calea comerțului legitim, să admită parțial sau chiar să respingă cererea de măsuri provizorii formulată de solicitantă.
- 34 Nu există nicio îndoială că, de cealaltă parte a balanței acestei puteri de apreciere, se află obligația instanței naționale de a sprijini titularul mărcii pentru ca acesta să își valorifice drepturile de proprietate intelectuală și de a evita în esență ca practica judiciară să golească de substanță drepturile exclusive care decurg din protecția mărcii.
- 35 Având în vedere considerațiile care precedă, se solicită să se stabilească dacă, în temeiul dreptului Uniunii, puterea de apreciere a instanței poate ajunge până la respingerea de către instanța statului membru a cererii de măsuri provizorii având ca obiect interzicerea continuării importului în această țară a jocurilor de construit și, în acest scop, dispunerea reținerii mărfurilor. Instanța de trimitere solicită Curții un răspuns util la a treia întrebare preliminară, care să permită definirea corectă a puterii de apreciere a instanței.