



Presă și informare

Curtea de Justiție a Uniunii Europene
COMUNICAT DE PRESĂ nr. 35/11
Luxemburg, 12 aprilie 2011

Hotărârea în cauza C-235/09
DHL Express France SAS/Chronopost SA

Interzicerea unei contrafaceri pronunțată de o instanță națională sesizată în calitate de instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare se extinde, în principiu, la întregul teritoriu al Uniunii

O măsură coercitivă – precum plata unor penalități cu titlu cominatoriu – care urmărește garantarea acestei interdicții produce, în principiu, efecte pe același teritoriu

Regulamentul privind marca comunitară¹ stabilește un sistem comunitar al mărcilor care conferă întreprinderilor dreptul de a dobândi mărci comunitare care să se bucure de o protecție uniformă și care să producă efecte pe întregul teritoriu al Uniunii.

Pentru a asigura această protecție, regulamentul prevede că statele membre desemnează pe teritoriul lor „instanțe competente în domeniul mărcilor comunitare” care au competență în materia acțiunilor în contrafacere și, în cazul în care dreptul intern o permite, în materia acțiunilor privind posibila contrafacere a unei mărci comunitare. Atunci când o instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare constată o contrafacere sau riscul contrafacerii unei mărci comunitare, aceasta pronunță o ordonanță prin care i se interzice autorului contrafacerii să își continue actele de contrafacere sau actele care prezintă riscul de contrafacere. De asemenea, în conformitate cu legislația internă, ia măsurile necesare pentru a garanta respectarea acestei interdicții.

Societatea Chronopost SA este titulara mărcilor comunitară și franceză „WEBSHIPPING”, depuse în 2000 și înregistrate, printre altele, pentru servicii de logistică și de transmitere de informații, precum și colectarea și distribuirea corespondenței și gestionarea curieratului expres. În pofida acestei înregistrări, DHL Express France SAS (succesoare în drepturi a DHL International) a utilizat același termen pentru a desemna un serviciu de gestionare a corespondenței urgente accesibil în principal pe internet.

Prin hotărârea din 15 martie 2006, tribunal de grande instance de Paris (Tribunalul de Mare Instanță din Paris) (Franța) – sesizat în calitate de instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare – a constatat că DHL Express France a contrafăcut marca franceză WEBSHIPPING, dar nu s-a pronunțat cu privire la contrafacerea mărcii comunitare. La 9 noiembrie 2007, Cour d’appel (Curtea de Apel), sesizată de Chronopost, a confirmat această decizie și a interzis, sub sancțiunea plății de penalități cu titlu cominatoriu, continuarea utilizării de către DHL a semnelor „WEBSHIPPING” și „WEB SHIPPING”. Cu toate acestea, instanța menționată nu a admis cererea Chronopost de extindere a efectelor interdicției la întregul teritoriu al Uniunii. Prin urmare, instanța menționată a limitat efectele interdicției la teritoriul francez. DHL a formulat recurs. Acest recurs a fost respins, dar, întrucât Chronopost formulase un recurs incident împotriva limitării teritoriale a interdicției și a sancțiunii plății de penalități cu titlu cominatoriu, Cour de cassation a apreciat că este necesar să adreseze Curții de Justiție întrebări cu privire la acest aspect.

Curtea răspunde în primul rând că regulamentul trebuie interpretat în sensul că **o interdicție pronunțată de o instanță națională competentă în domeniul mărcilor comunitare se extinde, în principiu, la întregul teritoriu al Uniunii.**

¹ Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146).

Astfel, Curtea arată că domeniul de aplicare teritorial al unei interdicții dispuse de o instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare este determinat de două elemente, unul referitor la competența teritorială a acestei instanțe, iar altul referitor la dreptul exclusiv al titularului mărcii comunitare.

Pe de o parte, **competența teritorială a instanței competente în domeniul mărcilor** este exclusivă în materia tuturor acțiunilor în contrafacere și, în cazul în care dreptul intern o permite, în materia acțiunilor privind posibila contrafacere a unei mărci comunitare. Astfel, această instanță este competentă, în special, pentru a judeca fapte de contrafacere comise pe teritoriul oricărui stat membru. Prin urmare, competența sa se extinde, în principiu, la întregul teritoriu al Uniunii.

Pe de altă parte, **dreptul exclusiv al titularului unei mărci comunitare** se extinde, în principiu, la întregul teritoriu al Uniunii, teritoriu pe care mărcile comunitare se bucură de o protecție uniformă și își produc efectele.

Astfel, marca comunitară are un caracter unitar care urmărește să protejeze în mod uniform, pe întreg teritoriul Uniunii, dreptul conferit de marca comunitară împotriva riscului de contrafacere. Pentru garantarea acestei protecții uniforme, interdicția de a continua actele de contrafacere sau actele care prezintă riscul de contrafacere, pronunțată de o instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare, trebuie, în principiu, să se extindă la întregul teritoriu al Uniunii.

Cu toate acestea, domeniul de aplicare teritorial al interdicției poate să fie limitat în anumite cazuri. Astfel, dreptul exclusiv al titularului mărcii comunitare este acordat titularului cu scopul de a permite acestuia să asigure că această marcă își poate îndeplini propriile funcții². În consecință, exercitarea acestui drept trebuie să fie rezervată pentru cazurile în care utilizarea semnului de către un terț aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii.

Prin urmare, dacă o instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare constată că actele de contrafacere sau actele care prezintă riscul de contrafacere se limitează numai la un stat membru sau la o parte din teritoriul Uniunii – întrucât autorul cererii de interdicție a restrâns sfera teritorială a acțiunii sale sau pârâtul face dovada că utilizarea semnului nu aduce atingere sau nu poate aduce atingere funcțiilor mărcii, printre altele, din motive lingvistice, această instanță trebuie să limiteze domeniul de aplicare teritorial al interdicției pe care o pronunță.

În al doilea rând, **măsura coercitivă dispusă de o instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare în temeiul dreptului său intern produce efecte și în alte state membre decât cel căruia îi aparține această instanță.**

Curtea amintește că măsurile coercitive, precum plata unor penalități cu titlu cominatoriu (amendă care trebuie plătită în cazul nerespectării interdicției), dispuse de o instanță competentă în domeniul mărcilor comunitare în temeiul dreptului său intern, urmăresc să garanteze respectarea unei interdicții de a continua acte de contrafacere sau acte care prezintă riscul de contrafacere pe care a pronunțat-o instanța menționată. În plus, aceste măsuri pot fi eficiente numai dacă produc efecte pe același teritoriu pe care însăși hotărârea judecătorească produce efecte.

Prin urmare, pentru a garanta respectarea interdicției, atunci când o instanță a unui stat membru în care s-a încălcat interdicția este sesizată, aceasta trebuie să recunoască și să execute decizia însoțită de măsuri coercitive potrivit normelor și modalităților prevăzute de dreptul său intern. Astfel, în temeiul principiului cooperării loiale, statele membre și instanțele acestora sunt obligate să asigure protecția jurisdicțională a drepturilor conferite justițiabililor de dreptul Uniunii.³

² Printre aceste funcții figurează protecția originii produsului sau a serviciului și protecția imaginii mărcii.

³ Convenția de la Bruxelles privind competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, semnată la 27 septembrie 1968 (JO 1972, L 299, p. 32), înlocuită prin Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2001, L 12, p. 1, Ediție specială, 19/vol. 3, p. 74), prevede recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorești între statele membre.

În cazul în care dreptul statului membru nu prevede măsuri coercitive analoge celor dispuse de instanța competentă în domeniul mărcilor comunitare dintr-un alt stat membru, care a pronunțat interdicția, instanța sesizată trebuie să realizeze obiectivul represiv prin recurgerea la dispozițiile relevante din dreptul său intern care sunt de natură să garanteze în mod echivalent respectarea interdicției pronunțate inițial.

MENȚIUNE: Trimiterea preliminară permite instanțelor din statele membre ca, în cadrul unui litigiu cu care sunt sesizate, să adreseze Curții întrebări cu privire la interpretarea dreptului Uniunii sau la validitatea unui act al Uniunii. Curtea nu soluționează litigiul național. Instanța națională are obligația de a soluționa cauza conform deciziei Curții. Această decizie este obligatorie, în egală măsură, pentru celelalte instanțe naționale care sunt sesizate cu o problemă similară.

Document neoficial, destinat presei, care nu angajează răspunderea Curții de Justiție.

[Textul integral](#) al hotărârii se publică pe site-ul CURIA în ziua pronunțării.

Persoana de contact pentru presă: Claudiu Ecedi-Stoisavlevici ☎ (+352) 4303 3720