CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
MACIEJ SZPUNAR
prezentate la 25 mai 2016[1]

Cauza C-223/15

combit Software GmbH
împotriva
Commit Business Solutions Ltd

[cerere de decizie preliminară formulată de Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf, Germania)]

„Proprietate intelectuală — Marca Uniunii Europene — Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Articolul 1 alineatul (2) — Caracterul unitar al mărcii Uniunii Europene — Articolul 102 alineatul (1) — Interzicerea actelor de contrafacere pronunțată de o instanță competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene — Domeniul de aplicare teritorial — Limitarea sferei teritoriale a interdicției ca urmare a lipsei unui risc de confuzie într-un alt stat membru decât cel al instanței sesizate — Sarcina probei”

Introducere

1. Prezenta cerere preliminară oferă Curții ocazia de a-și dezvolta jurisprudența rezultată din Hotărârea DHL Express Franța[2] și de a preciza condițiile în care o interdicție, pronunțată în temeiul articolului 9 alineatul (1) litera (b) și al articolului 102 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 privind marca Uniunii Europene[3], poate fi asociată cu o limitare teritorială.

2. Această problematică a fost ridicată de o instanță germană, care se pronunță în calitate de instanță competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene, în cadrul unei acțiuni în contrafacere formulate de un titular al mărcii verbale a Uniunii Europene „combit”, prin care se urmărește interzicerea utilizării unui semn „Commit” pentru produse și servicii care intră în domeniul informatic.

Cadrul juridic

3. Considerentele (3) și (16) ale Regulamentului nr. 207/2009 sunt formulate după cum urmează:

„(3) Pentru a urmări obiectivele [Uniunii] […], este necesar să se prevadă un regim comunitar al mărcilor care conferă întreprinderilor dreptul de a dobândi, conform unei proceduri unice, mărci [ale Uniunii Europene] care să se bucure de o protecție uniformă și să producă efecte pe întreg teritoriul [Uniunii]. Principiul caracterului unitar al mărcii [Uniunii Europene], astfel exprimat, ar trebui să se aplice cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament.

1 — Limba originală: franceza.

2 — Hotărârea din 12 aprilie 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).

3 — Regulamentul Consiliului din 26 februarie 2009 (JO 2009, L 78, p. 1). Termenii „Uniune”, „marca Uniunii Europene” și „instanță competentă în domeniul mărcilor UE” înlocuiesc vechea terminologie începând cu 23 martie 2016, în temeiul articolului 1 din Regulamentul (UE) nr. 2015/2424 al Parlamentului și al Consiliului din 16 decembrie 2015 (JO 2015, L 341, p. 21).

[…]

(16) Este indispensabil ca deciziile privind validitatea și contrafacerea mărcilor [Uniunii Europene] să producă efecte și să se extindă în întreaga [Uniune], ca singură modalitate de a evita hotărâri contradictorii […] și de a aduce atingere caracterului unitar al mărcilor [Uniunii Europene]. […]”

4. Articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede:

„Marca [Uniunii Europene] are un caracter unitar. Aceasta produce aceleași efecte în întreaga [Uniune]: nu poate fi înregistrată, transferată, nu poate face obiectul unei renunțări, al unei decizii de decădere din drepturi a titularului sau de nulitate și, respectiv, utilizarea sa nu poate fi interzisă, decât cu efect în întreaga [Uniune]. Acest principiu se aplică cu excepția cazului în care se prevede altfel prin prezentul regulament.”

5. Articolul 9 alineatul (1) din acest regulament [4] prevede:

„O marcă [a Uniunii Europene] conferă titularului său un drept exclusiv. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să folosească, fără acordul său, în comerț:

[…]

(b) un semn pentru care, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca [Uniunii Europene] și din cauza identității sau similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de marca [Uniunii Europene] și de semn, există un risc de confuzie pentru public; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă;

[…]”

6. Potrivit articolului 102 alineatul (1) din același regulament:

„Atunci când o instanță competentă în domeniul mărcilor [Uniunii Europene] constată că pârâtul a contrafăcut sau există riscul să contrafacă o marcă [a Uniunii Europene], aceasta dispune, cu excepția cazului în care există motive temeinice care o determină să nu acționeze astfel, printr-o ordonanță prin care i se interzice pârâtului să-și 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.”

Situația de fapt din litigiul principal

7. combit Software GmbH, societate de drept german, este titulara mărcilor verbale, germană și a Uniunii Europene, prin care se protejează semnul „combit”, pentru produse și servicii din domeniul informatic.

8. Commit Business Solutions Ltd este o societate de drept israelian care vinde programe de calculator care prezintă semnul verbal „Commit” în numeroase țări prin intermediul magazinului „e-store” accesibil pe pagina sa de internet (www.commitcrm.com). La data faptelor care s-au aflat la originea litigiului principal, ofertele de vânzare pe acest site puteau fi consultate în limba germană și, odată cumpărate online, programele de calculator puteau fi livrate direct în Germania.

4 — În versiunea aplicabilă faptelor din litigiul principal. Observăm că articolul 9 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, astfel cum a fost înlocuit prin articolul 1 punctul 11 din Regulamentul nr. 2015/2424, conține o dispoziție, în esență, analogă cu excepția unei precizări conform căreia acțiunile în contrafacere nu aduc atingere drepturilor anterioare, dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii Uniunii Europene.

9. combit Software a chemat în judecată Commit Business Solutions la Landgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional din Düsseldorf, Germania), în calitate de instanță competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene, pentru a obține interzicerea utilizării în Uniunea Europeană a semnului verbal „Commit” pentru programe de calculator, întemeiată pe un risc de confuzie cu marca Uniunii Europene combit. În subsidiar, reclamanta a invocat marca sa germană și a solicitat interzicerea utilizării în Germania a semnului verbal în discuție în litigiul principal.

10. Landgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional din Düsseldorf) a admis cererea subsidiară formulată de combit Software și a condamnat Commit Business Solutions pe baza mărcii germane, după ce a constatat existența unui risc de confuzie între semnele „combit” și „Commit” pentru consumatorul german al produselor în cauză. În schimb, Landgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional din Düsseldorf) a respins cererea principală întemeiată pe marca Uniunii Europene ca urmare a neutilizării.

11. combit Software a declarat apel împotriva acestei decizii la Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf) cu privire la respingerea cererii sale întemeiate pe marca Uniunii Europene și pentru a obține o interdicție care să acopere întreg teritoriul Uniunii.

12. Instanța de trimitere, pronunțându-se în calitate de instanță competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene de al doilea grad de jurisdicție, a constatat că, contrar celor statuate în primă instanță, utilizarea mărcii Uniunii Europene invocate de reclamantă era stabilită. Aceasta a considerat, în plus, că existența unui risc de confuzie între semnele vizate în Germania avea autoritate de lucru judecat, dar că situația era diferită în ceea ce privește țările anglofone. Potrivit instanței de trimitere, consumatorii din aceste țări ar fi în măsură să perceapă marca combit ca fiind abrevierea a doi termeni „com” și „bit”, puțin distinctivi în domeniul informatic, precum și să explice imediat semnificația cuvântului „commit”, astfel încât similitudinea fonetică dintre semnele aflate în conflict ar fi neutralizată prin diferența lor conceptuală.

13. Instanța de trimitere ridică astfel problema punerii în aplicare a principiului caracterului unitar al mărcii Uniunii Europene într-o situație precum cea din cauza principală, în care existența unui risc de confuzie nu poate fi constatată pentru toate statele membre, în special pentru țările anglofone. Această observă, pe de o parte, că aplicarea riguroasă a principiului menționat ar putea permite titularului mărcii Uniunii Europene să interzică utilizarea unui semn aflat în conflict și în statele membre în care nu există vreun risc de confuzie. Pe de altă parte, aceasta remarcă că, dacă o instanță competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene ar avea obligația să examineze riscul de confuzie pentru fiecare dintre statele membre luate individual, o asemenea examinare ar încetini procedura și ar genera cheltuieli semnificative pentru părți.

Întrebările preliminare și procedura în fața Curții

14. În aceste context, Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„Care sunt consecințele asupra aprecierii riscului de confuzie între o marcă a [Uniunii Europene] și o denumire considerată o contrafacere a acestei mărci în cazul în care, din punctul de vedere al consumatorului mediu din unele state membre, similitudinea fonetică dintre marcă și denumire este neutralizată printr-o diferență conceptuală, dar nu din punctul de vedere al consumatorului mediu din alte state membre:

a) Pentru aprecierea riscului de confuzie, relevant este punctul de vedere al consumatorului mediu din primele state membre sau cel al consumatorului mediu din celelalte state membre ori punctul de vedere al unui consumator mediu fictiv din toate statele membre?

b) Contrafacerea mărcii [Uniunii Europene] trebuie sau nu trebuie confirmată pentru întreg teritoriul Uniunii Europene în cazul în care există un risc de confuzie doar în unele state membre sau trebuie să se facă în acest caz distincție între statele membre apreciate în mod individual?”

15. Decizia de trimitere din 12 mai 2015 a fost primită la grefa Curții la 18 mai 2015. Părțile din litigiul principal, guvernul polonez, precum și Comisia Europeană au depus observații scrise. Cu excepția guvernului polonez, aceste părți au participat și la ședința din 3 martie 2016.

Analiză

16. Prin intermediul întrebărilor preliminare, pe care propunem să le analizăm împreună, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă interdicția pronunțată în cadrul acțiunii în contrafacere a unei mărci a Uniunii Europene, în temeiul articolului 102 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, poate fi însoțită de o limitare teritorială, pentru motivul că constatarea existenței unui risc de confuzie, în sensul articolului 9 alineatul (1) litera (b) din acest regulament, nu este valabilă, din rațiuni lingvistice, în unul sau în mai multe state membre.

17. Dacă este cazul, aceasta ridică de asemenea problema condițiilor precise în care ar trebui avută în vedere o astfel de limitare.

Principiul caracterului unitar al mărcii Uniunii Europene

18. Dreptul mărcilor Uniunii Europene se întemeiază pe principiul caracterului unitar al acestei mărci, consacrat de articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 [5].

19. Acest principiu își află justificarea chiar în conceptul de Uniune ca teritoriu unitar care constituie o piață unică [6]. Finalitatea sistemului mărcii Uniunii Europene este de a oferi pe piața internă condiții analoge cu cele existente pe o piață națională. Drepturile unitare precum marca Uniunii Europene garantează astfel unicitatea titularului pe întreg teritoriul pe care se aplică și asigură libera circulație a produsului. Acestea sunt motivele pentru care, cu excepția unei dispoziții contrare explicite [7], marca Uniunii Europene produce aceleași efecte în întreaga Uniune [8].

20. Potrivit considerentelor (3) și (16) ale Regulamentului nr. 207/2009, principiul în cauză se traduce prin cerința unei protecții uniforme a mărcilor Uniunii Europene pe întreg teritoriul Uniunii, astfel încât este indispensabil ca deciziile privind validitatea și contrafacerea mărcilor Uniunii Europene să producă efecte și să se extindă în întreaga Uniune.

21. Cu toate acestea, articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 nu se referă în mod explicit la efectele sancțiunilor adoptate asupra cererii titularului unei mărci a Uniunii Europene în temeiul articolului 102 din regulamentul menționat.

5 — A se vedea în diverse contexte Hotărârea din 18 septembrie 2008, Armacell/OAPI (C-514/06 P, EU:C:2008:511, punctele 54 și 57), Hotărârea din 12 aprilie 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punctele 40-45), și Hotărârea din 19 decembrie 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punctele 41-43).

6 — A se vedea studiul redactat la cererea Comisiei de Institutul Max-Planck în domeniul dreptului proprietății intelectuale și dreptului concurenței. „Study on the overall functioning of the European trade mark system” (Analiza funcționării globale a sistemului european al mărcilor), München, 2011, punctele 1.13-1.17 (http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf).

7 — A se vedea articolul 110 (referitor la interdicția utilizării unei mărci a Uniunii Europene pe baza drepturilor anterioare) și articolul 111 (privind drepturile anterioare cu domeniu de aplicare local) din Regulamentul nr. 207/2009.

8 — A se vedea Hotărârea din 22 iunie 1994, IHT Internationale Heiztechnik și Danzinger (C-9/93, EU:C:1994:261, punctele 53-55), precum și Hotărârea din 19 decembrie 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, punctul 42).

22. Problematica invocată în cauza principală privește astfel întinderea sistematică mai largă a principiului caracterului unitar și ridică problema – discutată intens în cadrul doctrinei [9] – a consecințelor acestui principiu în situațiile care nu sunt prevăzute în mod specific la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009.

Cu privire la sfera teritorială a interdicției

23. Din caracterul unitar al mărcii Uniunii Europene se poate deduce că o interdicție de a continua actele de contrafacere sau actele care prezintă risc de contrafacere, pronunțată de o instanță competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene în temeiul articolului 102 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, se extinde, în principiu, la întreg teritoriul Uniunii.

24. Astfel, pe de o parte, competența instanței în domeniul mărcilor Uniunii Europene, atunci când este sesizată în temeiul articolului 97 alineatele (1)-(4) din Regulamentul nr. 207/2009, referitor la competența internațională, se extinde la întreg teritoriul Uniunii. Pe de altă parte, dreptul exclusiv al titularului conferit în temeiul acestui regulament se extinde la întregul teritoriu amintit, pe care mărcile Uniunii Europene se bucură de o protecție uniformă [10].

25. Această considerație de principiu trebuie să fie totuși conciliată cu cerința potrivit căreia, prin invocarea dreptului său exclusiv, titularul nu poate interzice utilizarea unui semn care nu poate aduce atingere funcțiilor mărcii.

26. Astfel, potrivit unei jurisprudențe constante, un drept exclusiv este acordat prin Regulamentul nr. 207/2009 pentru a permite titularului mărcii Uniunii Europene să își protejeze interesele specifice, cu alte cuvinte să se asigure că această marcă își poate îndeplini propriile funcții. În consecință, exercitarea acestui drept trebuie să fie rezervată pentru cazurile în care utilizarea semnului de către un terț aduce atingere sau poate aduce atingere funcțiilor mărcii [11].

27. Astfel cum a constatat Curtea în Hotărârea DHL Express France, domeniul de aplicare teritorial al interdicției poate fi restrâns în anumite cazuri, ținând seama de aceste considerații [12].

28. Apreciem că răspunsul care trebuie dat la întrebările adresate în prezenta cauză poate fi dedus astfel, într-o anumită măsură, din hotărârea menționată.

29. Astfel, Curtea a decis că, dacă o instanță competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene constată că actele de contrafacere sau actele care prezintă risc de contrafacere se limitează numai la un stat membru sau la o parte din teritoriul Uniunii, în special întrucât pârâtul face dovada că utilizarea semnului respectiv 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 [13].

9 — A se vedea Von Mühlendahl, A., „Community trade mark riddles: territoriality and unitary character”, în *European Intellectual Property Review (EIPR)*, 2008, p. 66, Sosnitza, O., „Der Grundsatz der Einheitlichkeit im Verletzungsverfahren der Gemeinschaftsmarke”, în *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2011, p. 465, Schnell, S., „The Community trade mark: unitary EU right – EU-wide injunction?”, în *EIPR*, 2011, p. 210, Żelechowski, Ł., „Infringement of a Community trade mark: between EU-wide and non-EU-wide scope of prohibitive injunctions”, în *EIPR*, 2013, p. 287, și „Terytorialny zasięg sądowego zakazu naruszania prawa do wspólnotowego znaku towarowego”, în *Europejski Przegląd Sądowy*, 2012, nr. 2, p. 19, și nr. 4, p. 28.

10 — Hotărârea din 12 aprilie 2011, DHL Express Franța (C-235/09, EU:C:2011:238, punctele 38 și 39).

11 — Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651, punctul 54), Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții (C-487/07, EU:C:2009:378, punctul 60), și Hotărârea din 23 martie 2010, Google France și Google (C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159, punctul 49).

12 — Hotărârea din 12 aprilie 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, punctul 46 și jurisprudența citată).

13 — Hotărârea din 12 aprilie 2011, DHL Express France (C-235/09, EU:C:2011:238, punctul 48). Curtea a reamintit că limitarea interdicției se impune și atunci când reclamantul a restrâns sfera teritorială a acțiunii sale.

30. În ceea ce privește dreptul exclusiv prevăzut la articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, care este vizat în speță, funcția esențială a mărcii puse eventual în discuție este identificarea de origine comercială a produsului sau a serviciului desemnat. Or, o atingere adusă acestei funcții esențiale, în cazul utilizării unui semn similar, poate fi exclusă în lipsa unui risc de confuzie.

31. Din considerațiile de mai sus reiese că, în măsura în care riscul de confuzie poate fi exclus, de exemplu, din motive lingvistice precum cele avute în vedere în cauza principală, pe o parte a teritoriului Uniunii, astfel încât utilizarea unui semn atacat referitor la această parte a Uniunii nu poate aduce atingere funcțiilor mărcii, această împrejurare justifică o limitare a sferei teritoriale a interdicției pronunțate în temeiul articolului 102 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009.

Cu privire la condițiile limitării

32. La examinarea pertinenței limitării sferei teritoriale a unei interdicții într-un anumit caz, instanța competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene sesizată trebuie să țină seama de faptul că o asemenea limitare constituie o excepție de la principiul caracterului unitar al mărcii Uniunii Europene.

33. Această considerație justifică în special o răsturnare a sarcinii probei în favoarea solicitantului interdicției.

34. Astfel cum reiese din Hotărârea DHL Express France [14], revine pârâtului sarcina de a prezenta dovada că, pe o parte a teritoriului Uniunii, utilizarea semnului respectiv nu aduce atingere sau nu poate aduce atingere funcțiilor mărcii.

35. O asemenea administrare a sarcinii probei influențează analiza care trebuie efectuată de instanța competentă în domeniul mărcilor Uniunii.

36. În primul rând, dat fiind că limitarea interdicției trebuie invocată de pârât și motivată în raport cu o parte specifică a teritoriului Uniunii, nu revine instanței competente sesizate în domeniul mărcilor Uniunii Europene sarcina de a examina dacă riscul de confuzie există pentru fiecare stat membru luat individual.

37. În această privință, nu suntem de acord cu poziția care pare să reiasă din jurisprudența anumitor instanțe naționale.

38. Astfel, în hotărârea referitoare la mărci care cuprind prefixul „Volks-”, care aducea atingere în principal articolului 9 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009, Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania) nu a exclus că, în cadrul unei cereri întemeiate pe litera (b) a acestei reglementări, instanța competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene trebuie să examineze din oficiu dacă constatarea unui risc de confuzie este valabilă pentru întreg teritoriul Uniunii [15].

14 — Hotărârea din 12 aprilie 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, punctul 48).

15 — A se vedea Decizia din 11 aprilie 2013 – I ZR 214/11, punctul 67. În această decizie, Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție) a arătat că, în măsura în care reclamanta solicita o interdicție întemeiată pe litera b) pentru întreg teritoriul Uniunii, o asemenea cerere poate fi admisă numai în cazul în care marca Uniunii Europene ar avea un caracter distinctiv pe întreg teritoriul Uniunii. A se vedea, în ceea ce privește legătura dintre această hotărâre și prezenta trimitere, Lambrecht, A., „EuGH-Vorlage zur einheitlichen Wirkung der Gemeinschaftsmarke im Verletzungsverfahren”, GRUR-Prax, 2015, p. 280.

39. Într-o hotărâre relativ recentă, High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [Înalta Curte de Justiție (Anglia și Țara Galilor), Divizia Cancelariei, Regatul Unit] pare să considere că, în cazul cererii de interdicție paneuropene întemeiate pe articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, reclamantul – căruia îi revine sarcina probei cu privire la contrafacere – trebuie să demonstreze existența unui risc de confuzie în fiecare stat membru luat individual și, în această privință, nu se poate întemeia pe „prezumții” [16].

40. O asemenea poziție nu poate fi compatibilă, în opinia noastră, cu soluția formulată de Curte în Hotărârea DHL Express France, potrivit căreia interdicția întemeiată pe articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie să aibă, în principiu, întindere paneuropeană, cu excepția situației în care pârâtul se opune acesteia, demonstrând că constatarea referitoare la existența riscului de confuzie nu poate fi reținută pentru anumite state membre specifice [17].

41. În opinia noastră, solicitantul interdicției, titular al mărcii Uniunii Europene, își îndeplinește obligația de probă atunci când demonstrează existența unei contrafaceri sau a unui act care prezintă risc de contrafacere. În schimb, sarcina procesuală legată de eventuala limitare a interdicției revine în întregime pârâtului.

42. Această sarcină procesuală cuprinde sarcina susținerii (*onus proferendi*) și sarcina probei în sens strict (*onus probandi*) [18]. Prin urmare, cu excepția cazului în care pârâtul invocă acest aspect susținând o argumentație specifică, instanța sesizată nu ar trebui să examineze din oficiu dacă analiza sa în ceea ce privește existența riscului de confuzie este valabilă pentru întreg teritoriul Uniunii.

43. O asemenea repartizare a sarcinii probei, care implică obligația pârâtului de a invoca și de a demonstra necesitatea limitării teritoriale, a fost reținută de un anumit număr de instanțe naționale [19]. Doctrina observă că o asemenea răsturnare a sarcinii probei se justifică pe deplin prin faptul că este vorba despre o excepție de la principiul caracterului unitar al mărcii Uniunii Europene. Revine astfel pârâtului sarcina de a stabili că constatarea referitoare la atingerea adusă drepturilor titularului nu se aplică anumitor state membre specifice [20].

44. În al doilea rând, instanța competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene sesizată trebuie să țină seama de caracterul excepțional al limitării teritoriale a interdicției și în scopul stabilirii nivelului probei impus pârâtului.

45. În această privință, în opinia noastră, trebuie să se distingă cu claritate două ipoteze.

16 — A se vedea hotărârea High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division [Înalta Curte de Justiție (Anglia și Țara Galilor), Divizia Cancelariei] din 11 februarie 2015, Enterprise Holding Inc v Europcar Group UK Limited & Anor [2015] EWHC 300 (Ch), în special punctele 10 și 27. Instanța engleză a admis că această poziție era discutabilă în raport cu Hotărârea din 12 aprilie 2011, DHL Express Franța (C-235/09, EU:C:2011:238).

17 — Hotărârea din 12 aprilie 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238, punctul 48). În schimb, Curtea nu a avut încă ocazia să se pronunțe cu privire la sfera teritorială a unei cereri întemeiate pe o marcă de notorietate în sensul articolului 9 alineatul (1) litera (c) din același regulament. În ceea ce privește posibilitatea de a invoca o asemenea marcă pentru a se opune înregistrării unei mărci naționale ulterioare, a se vedea Hotărârea din 3 septembrie 2015, Iron & Smith (C-125/14, EU:C:2015:539).

18 — O asemenea conceptualizare a sarcinii procesuale este cunoscută în special în dreptul polonez (ciężar twierdzenia i dowodu) și german (Darlegungs- und Beweislast). A se vedea Adrych-Brzezińska, I., „Ciężar dowodu w prawie i procesie cywilnym”, LEX Wolters Kluwer, Varșovia, 2015, p. 55.

19 — A se vedea hotărârea pronunțată de Oberster Gerichtshof (Curtea Supremă, Austria) la 12 iunie 2012 în cauza 17 Ob 27/11m [punctul 2.2, litera b)] și jurisprudența instanțelor germane și a Regatului Unit citată de Ashby, S., „Enforcement of A Community Trade Mark”, în *The ITMA & CIPA Community Trade Mark Handbook*, Sweet & Maxwell, 2015, p. 196.

20 — A se vedea Schennen, D., în Eisenführ, G., Schennen, D., „Gemeinschaftsmarkenverordnung”, a 4-a ediție, Carl Heymanns Verlag, Köln, 2014, articolul 1 punctul 33, și Sosnitza, O., *op. cit.*, p. 469.

46. Pe de o parte, sarcina susținerii și sarcina probei în sens strict constituie aspecte reglementate exclusiv de dreptul uniform al mărcilor Uniunii Europene, dat fiind că acestea sunt strâns legate de aplicarea dreptului material. De altfel, potrivit jurisprudenței constante, repartizarea sarcinii probei în materia mărcilor Uniunii Europene nu poate fi determinată de dreptul național al statelor membre, ci intră sub incidența dreptului Uniunii. Astfel, în cazul în care această problemă ar intra sub incidența dreptului național al statelor membre, obiectivul unei protecții uniforme a mărcii Uniunii Europene ar putea fi afectat [21].

47. Pe de altă parte, nivelul impus al probei și mijloacele de probă sunt reglementate în mod autonom de dreptul național al statului membru de care ține instanța sesizată. Este vorba astfel despre aspecte de drept procedural care rămân, conform articolului 101 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009 și cu excepția aspectelor prevăzute în mod explicit de acest regulament, reglementate de dreptul național al forului.

48. Prin aplicarea normelor naționale referitoare la nivelul probei și la mijloacele de probă, instanța sesizată trebuie să se asigure însă că nu compromite obiectivul protecției uniforme a mărcii Uniunii Europene.

49. Observăm că demonstrația privind stabilirea că un risc de confuzie este limitat din punct de vedere geografic poate necesita un efort considerabil, în special atunci când această demonstrație privește o altă țară decât cea a forului. Având în vedere cele de mai sus, pentru a obține o limitare a sferei teritoriale a interdicției, pârâtul trebuie să invoce acest aspect, susținând o argumentație specifică în această privință. În plus, sub rezerva că normele de drept procedural național prevăd acest lucru, o instanță competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene poate impune pârâtului să prezinte dovada concretă care să permită excluderea riscului de contrafacere în unul sau în mai multe state membre.

50. În lumina tuturor acestor observații, o limitare a sferei teritoriale a interdicției se impune în cazul în care pârâtul invocă o argumentație specifică ce permite excluderea existenței unui risc de confuzie în unul sau în mai multe state membre și, dacă este cazul, prezintă dovada relevantă. Prin urmare, nu revine unei instanțe competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene, sesizată în temeiul articolului 97 alineatele (1)-(4) din Regulamentul nr. 207/2009, sarcina de a examina din oficiu dacă un risc de confuzie există pentru fiecare stat membru luat individual.

Cu privire la eficacitatea interdicției

51. Trebuie amintit că, prin adoptarea interdicției, o instanță competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene trebuie să se asigure în special că măsura luată va fi eficientă, proporțională și disuasivă și va fi aplicată astfel încât să se evite crearea unor obstacole în calea comerțului legal și să se ofere protecție împotriva folosirii lor abuzive [22].

52. În această privință, instanța menționată trebuie să se asigure că interdicția de a continua actele de contrafacere sau actele care prezintă risc de contrafacere – în situația în care această interdicție ar fi însoțită de o limitare teritorială – rămâne eficientă în raport cu circumstanțele speciale ale pieței.

21 — A se vedea în acest sens Hotărârea din 18 octombrie 2005, Class International (C-405/03, EU:C:2005:616, punctul 73), și Hotărârea din 22 martie 2012, Génesis (C-190/10, EU:C:2012:157, punctul 59).

22 — A se vedea articolul 3 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).

53. Observăm că Curtea, având în vedere posibilitatea limitării teritoriale a interdicției la punctul 48 din Hotărârea DHL Express France[23], s-a referit la condițiile situației din litigiul principal. Se poate deduce de aici că, în anumite situații caracterizate prin condiții diferite, o limitare a sferei teritoriale a ordinului ar fi contrară obiectivului protecției uniforme a mărcii Uniunii Europene.

54. Această situație s-ar putea regăsi, în opinia noastră, atunci când, având în vedere condițiile pieței pe care se produce atingerea – precum piața programelor de calculator, vândute pe internet, în speță – trebuie să se pornească de la premisa potrivit căreia atingerea are în vedere teritoriul Uniunii în ansamblu.

55. Astfel, prin adoptarea unei interdicții, instanța competentă sesizată în domeniul mărcilor Uniunii Europene trebuie să țină seama și de modalitățile de comercializare a produselor în cauză, pentru a decide dacă limitarea sferei teritoriale a interdicției nu riscă să o priveze de eficacitate.

Concluzie

56. Având în vedere considerațiile de mai sus, propunem Curții să răspundă la întrebările preliminare adresate de Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf, Germania) după cum urmează:

„Faptul că riscul de confuzie poate fi exclus, din motive lingvistice, în unul sau în mai multe state membre poate justifica o limitare a sferei teritoriale a interdicției pronunțate de o instanță competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene, în temeiul articolului 9 alineatul (1) litera (b) și al articolului 102 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene.

O asemenea limitare se impune în cazul în care pârâtul invocă o argumentație specifică ce permite excluderea existenței unui risc de confuzie în unul sau în mai multe state membre și, dacă este cazul, prezintă dovada relevantă. Nu revine instanței competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene, sesizată în temeiul articolului 97 alineatele (1)-(4) din Regulamentul nr. 207/2009, sarcina de a examina din oficiu dacă există un risc de confuzie pentru fiecare stat membru luat individual. În plus, această instanță trebuie să se abțină de la a limita sfera teritorială a interdicției atunci când o asemenea limitare ar risca să priveze de eficacitate interdicția.”

23 — Hotărârea din 12 aprilie 2011 (C-235/09, EU:C:2011:238).