HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea)

5 septembrie 2019*

„Trimitere preliminară – Marcă a Uniunii Europene – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Articolul 97 alineatul (5) – Competență judiciară – Acțiune în contrafacere – Competența instanțelor statului membru pe teritoriul căruia «a fost săvârșită fapta de contrafacere» – Anunțuri publicitare și oferte de vânzare afișate pe un site internet și pe platforme de comunicare socială”

În cauza C-172/18,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Curtea de Apel (Anglia și Țara Galilor) (Secția civilă), Regatul Unit], prin decizia din 12 februarie 2018, primită de Curte la 5 martie 2018, în procedura

AMS Neve Ltd,

Barnett Waddingham Trustees,

Mark Crabtree

împotriva

Heritage Audio SL,

Pedro Rodríguez Arribas,

CURTEA (Camera a cincea),

compusă din domnul E. Regan, președinte de cameră, și domnii C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (raportor) și I. Jarukaitis, judecători,

avocat general: domnul M. Szpunar,

grefier: doamna L. Carrasco Marco, administrator,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 17 ianuarie 2019,

luând în considerare observațiile prezentate:

– pentru AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees și M. Crabtree, de M. McGuirk și de E. Cronan, solicitors, și de J. Moss, barrister;

– pentru Heritage Audio SL și P. Rodríguez Arribas, de A. Stone și de R. Crozier, solicitors, și de J. Reid, barrister;

* Limba de procedură: engleza.

– pentru guvernul german, inițial de T. Henze, de M. Hellmann și de J. Techert, ulterior de M. Hellmann și de J. Techert în calitate de agenți;

– pentru Comisia Europeană, de J. Samnadda, de É. Gippini Fournier și de M. Wilderspin, în calitate de agenți,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 28 martie 2019,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 97 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca [Uniunii Europene] (JO 2009, L 78, p. 1).

2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între AMS Neve Ltd, Barnett Waddingham Trustees (denumită în continuare „BW Trustees”) și domnul Mark Crabtree, pe de o parte, și Heritage Audio SL și domnul Pedro Rodríguez Arribas, pe de altă parte, în legătură cu o acțiune în contrafacere în considerarea pretinsei încălcări a drepturilor conferite în special de o marcă a Uniunii Europene.

Cadrul juridic

3 Regulamentul nr. 207/2009, care a abrogat și a înlocuit 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), a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), care a intrat în vigoare la 23 martie 2016. Ulterior a fost abrogat și înlocuit, începând de la 1 octombrie 2017, prin Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1). Cu toate acestea, ținând seama de data introducerii acțiunii în contrafacere în discuție în litigiul principal, prezenta trimitere preliminară este examinată în raport cu Regulamentul nr. 207/2009 în versiunea sa inițială.

4 Potrivit considerentului (17) al Regulamentului nr. 207/2009:

„Este necesar să se evite pronunțarea unor hotărâri contradictorii ca urmare a acțiunilor în care sunt implicate aceleași părți și care sunt formulate pentru aceleași fapte pe baza unei mărci [a Uniunii Europene] și a unor mărci naționale paralele. […]”

5 Articolul 9 alineatele (1) și (2) din acest regulament prevedea:

„(1) O marcă [a Uniunii Europene] conferă titularului său un drept exclusiv. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:

(a) un semn identic cu marca [Uniunii Europene] pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată;

(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;

[…]

(2) În temeiul alineatului (1) pot fi interzise, printre altele, următoarele:

[…]

(b) oferirea produselor, introducerea lor pe piață […] sub semnul respectiv;

[…]

(d) utilizarea semnului în […] publicitate.”

6 Articolul 94 din Regulamentul nr. 207/2009 prevedea:

„(1) Dacă prezentul regulament nu prevede altfel, dispozițiile Regulamentului (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)] se aplică procedurilor privind mărcile [Uniunii Europene] și cererile de înregistrare a mărcii [Uniunii Europene], precum și procedurilor privind acțiunile simultane sau succesive intentate pe baza mărcilor [Uniunii Europene] și a mărcilor naționale.

(2) În ceea ce privește procedurile ce rezultă în urma acțiunilor și cererilor prevăzute la articolul 96:

(a) articolul 2, articolul 4, articolul 5 punctele 1, 3, 4 și 5 și articolul 31 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 nu se aplică;

[…]”

7 Conform articolului 95 alineatul (1) din acest regulament:

„Statele membre desemnează pe teritoriul lor un număr cât mai limitat posibil de instanțe naționale de primul și al doilea grad de jurisdicție, denumite în continuare «instanțe competente în domeniul mărcilor [Uniunii Europene]», care au sarcina de a îndeplini funcțiile atribuite de prezentul regulament.”

8 Articolul 96 din regulamentul menționat prevedea:

„Instanțele competente în domeniul mărcilor [Uniunii Europene] au competență exclusivă:

(a) în materia acțiunilor în contrafacere și – în cazul în care dreptul intern o permite – în materia acțiunilor privind posibila contrafacere a unei mărci [a Uniunii Europene];

[…]”

9 Articolul 97 din același regulament prevedea:

„(1) Sub rezerva dispozițiilor prezentului regulament, precum și a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 44/2001 aplicabile în temeiul articolului 94, procedurile care rezultă din acțiunile și cererile prevăzute la articolul 96 sunt aduse în fața instanțelor statului membru pe teritoriul căruia are domiciliul pârâtul sau, în cazul în care acesta nu are domiciliul într-unul dintre statele membre, în fața instanțelor statului membru pe teritoriul căruia are o unitate.

[…]

(5) Procedurile care rezultă din acțiunile și cererile menționate la articolul 96, cu excepția acțiunilor în constatarea inexistenței unei contrafaceri a unei mărci [a Uniunii Europene], pot, de asemenea, să fie aduse în fața instanțelor statului membru pe teritoriul căruia a fost săvârșită fapta de contrafacere sau a fost semnalat pericolul de contrafacere […]”

10 Conform articolului 98 din Regulamentul nr. 207/2009:

„(1) O instanță competentă în domeniul mărcilor [Uniunii Europene] a cărei competență se întemeiază pe articolul 97 alineatele (1)-(4) are competența de a hotărî asupra:

(a) faptelor de contrafacere comise sau asupra pericolelor de contrafacere existente pe teritoriul oricărui stat membru;

[…]

(2) O instanță competentă în domeniul mărcilor [Uniunii Europene] a cărei competență se întemeiază pe articolul 97 alineatul (5) are competența de a hotărî numai în privința faptelor comise sau asupra pericolelor de contrafacere existente pe teritoriul statului membru în care este situată această instanță.”

11 Articolul 109 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 prevedea:

„Atunci când sunt formulate acțiuni în contrafacere pentru aceleași fapte, între aceleași părți în fața instanțelor unor state membre diferite sesizate una pe baza unei mărci [a Uniunii Europene] și cealaltă pe baza unei mărci naționale:

(a) instanța sesizată a doua trebuie, din oficiu, să se desesizeze în favoarea instanței celei dintâi sesizate atunci când mărcile în cauză sunt identice și valabile pentru produse sau servicii identice. Instanța care ar trebui să se desesizeze poate suspenda pronunțarea în cazul în care se contestă competența celeilalte instanțe;

(b) instanța sesizată a doua poate suspenda pronunțarea atunci când mărcile în cauză sunt identice și valabile pentru produse sau servicii similare, precum și atunci când mărcile în cauză sunt similare și valabile pentru produse sau servicii identice sau similare.”

12 Textul articolelor 9, 94-98 și 109 din Regulamentul nr. 207/2009 a fost reluat în esență la articolele 9, 122-126 și 136 din Regulamentul 2017/1001. Articolul 125 alineatul (5) din Regulamentul nr. 2017/1001 corespunde articolului 97 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 și articolului 93 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

13 Cu titlu introductiv, trebuie mai întâi să se constate că Regulamentul nr. 44/2001, la care fac referire articolele 94 și 97 din Regulamentul nr. 207/2009, a fost abrogat prin Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2012, L 351, p. 1). Potrivit articolului 66 alineatul (1) din acest din urmă regulament, el „se aplică numai acțiunilor judiciare intentate, actelor autentice întocmite sau înregistrate în mod oficial și tranzacțiilor judiciare aprobate sau încheiate la 10 ianuarie 2015 sau după această dată”.

Litigiul principal și întrebarea preliminară

14 AMS Neve Ltd este o societate stabilită în Regatul Unit care produce și comercializează echipamente audio. BW Trustees, stabilită de asemenea în Regatul Unit, este administrator fiduciar al regimului de pensii al managerilor AMS Neve. Domnul Crabtree este un administrator al AMS Neve.

15 Heritage Audio SL este o societate stabilită în Spania care comercializează echipamente audio. Domnul Rodríguez Arribas, domiciliat în Spania, este administratorul unic al Heritage Audio.

16 La 15 octombrie 2015, AMS Neve, BW Trustees și domnul Crabtree au formulat împotriva Heritage Audio și a domnului Rodríguez Arribas, în fața Intellectual Property and Enterprise Court (Tribunalul pentru proprietate intelectuală și pentru întreprinderi, Regatul Unit), o acțiune în contrafacerea unei mărci a Uniunii Europene ai cărei titulari sunt BW Trustees și domnul Crabtree și pentru a cărei utilizare AMS Neve deține o licență exclusivă.

17 Acțiunea acestora privește în plus pretinsa contrafacere a două mărci înregistrate în Regatul Unit ai căror titulari sunt de asemenea BW Trustees și domnul Crabtree.

18 Marca invocată a Uniunii Europene este constituită de cifra 1073 și a fost înregistrată pentru produse din clasa 9 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare. Produsele vizate corespund în special următoarei descrieri: „echipamente de înregistrare, de mixare și de tratare a sunetului în studio”.

19 Pârâților din litigiul principal li se reproșează că au oferit spre vânzare unor consumatori în Regatul Unit imitații ale unor produse aparținând AMS Neve care poartă un semn identic sau similar cu marca respectivă a Uniunii Europene și cu mărcile naționale respective sau care fac referință la acest semn și că au făcut publicitate pentru aceste produse.

20 Reclamanții din litigiul principal au depus înscrisuri în susținerea acțiunii lor, printre care în special conținutul site-ului internet al Heritage Audio și al conturilor Facebook și Twitter ale acesteia, o factură emisă de Heritage Audio unui particular cu reședința în Regatul Unit, precum și un schimb de e-mailuri între Heritage Audio și o persoană stabilită în Regatul Unit privind eventuale livrări de echipamente audio.

21 Reclamanții din litigiul principal au furnizat în special capturi de ecran provenite de la acest site internet pe care ar apărea oferte de vânzare a unor echipamente audio care purtau un semn identic sau similar cu marca Uniunii Europene în cauză. Ei au subliniat faptul că aceste oferte sunt redactate în limba engleză și că o rubrică intitulată „Where to buy” („De unde cumpăr”) enumeră distribuitori stabiliți în diferite țări, inclusiv în Regatul Unit. Pe de altă parte, din condițiile generale de vânzare ar reieși că Heritage Audio acceptă comenzi provenite din orice stat membru al Uniunii Europene.

22 Pârâții din litigiul principal au ridicat o excepție de necompetență a instanței sesizate.

23 Fără să excludă posibilitatea ca produsele Heritage Audio să fi fost cumpărate în Regatul Unit prin intermediul altor societăți, afirmă că ei înșiși nici nu au făcut publicitate în Regatul Unit, nici nu au efectuat vânzări în acest stat membru. De altfel, arată că nu au desemnat niciodată vreun distribuitor pentru Regatul Unit. În sfârșit, ei susțin că conținutul afișat pe site-ul internet al Heritage Audio și pe platformele la care fac referire reclamanții din litigiul principal era ieșit din uz încă din perioada vizată de acțiunea în contrafacere și că din această cauză nu trebuia luat în considerare.

24 Prin hotărârea din 18 octombrie 2016, Intellectual Property and Enterprise Court (Tribunalul pentru proprietate intelectuală și pentru întreprinderi) a constatat că nu are competența de a se pronunța asupra acestei acțiuni în contrafacere întrucât aceasta este întemeiată pe marca Uniunii Europene în cauză.

25 Instanța subliniază că reclamanții din litigiul principal au furnizat indicii susceptibile să demonstreze că site-ul internet al Heritage Audio viza în special Regatul Unit. Pe de altă parte, consideră că situația de fapt din litigiu îi permite să constate că domnul Rodríguez Arribas este răspunzător în solidar pentru faptele Heritage Audio și că instanțele din Regatul Unit sunt competente pentru a se pronunța asupra lor în măsura în care acest litigiu privește protecția drepturilor naționale de proprietate intelectuală.

26 Intellectual Property and Enterprise Court (Tribunalul pentru proprietate intelectuală și pentru întreprinderi) consideră, în schimb, că litigiul respectiv, întrucât privește contrafacerea mărcii Uniunii Europene, este, în conformitate cu articolul 97 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, de competența instanțelor statului membru pe teritoriul căruia are domiciliul pârâtul, în speță Regatul Spaniei. Această instanță precizează că competența instanțelor spaniole rezultă totodată din cuprinsul articolului 97 alineatul (5), în temeiul căruia acțiunile în contrafacere pot de asemenea să fie aduse în fața instanțelor statului membru pe teritoriul căruia a fost săvârșită fapta de contrafacere.

27 Cu privire la acest ultim aspect, Intellectual Property and Enterprise Court (Tribunalul pentru proprietate intelectuală și pentru întreprinderi) consideră că instanța competentă din punct de vedere teritorial pentru a se pronunța asupra unei acțiuni intentate de titularul unei mărci îndreptate împotriva unui terț care a utilizat semne identice sau similare cu această marcă în anunțuri publicitare și în oferte de vânzare pe un site internet sau pe platforme de comunicare socială este cea competentă teritorial de la locul în care terțul a luat decizia de a emite aceste anunțuri publicitare și de a oferi aceste produse spre vânzare pe acest site sau pe aceste platforme și a dispus modalitățile punerii în aplicare a acestei decizii.

28 Reclamanții din litigiul principal au formulat apel împotriva hotărârii respective la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Curtea de Apel (Anglia și Țara Galilor) (Secția civilă), Regatul Unit].

29 Instanța de trimitere apreciază că instanța de prim grad de jurisdicție, deși a menționat în hotărârea sa anumite hotărâri ale Curții, precum cea din 19 aprilie 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), și cea din 5 iunie 2014, Coty Germany (C-360/12, EU:C:2014:1318), a interpretat în mod eronat aceste hotărâri și jurisprudența Curții în general.

30 În opinia instanței de trimitere, o asemenea interpretare ar conduce în esență la a se considera că „statul membru pe teritoriul căruia a fost săvârșită fapta de contrafacere”, în sensul articolului 97 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, este statul membru pe teritoriul căruia pârâtul și-a organizat site-ul internet și conturile sale de pe platformele de comunicare socială. Or, din modul de redactare, din finalitatea și din contextul acestei dispoziții ar rezulta că teritoriul statului membru vizat de aceasta este cel pe care au reședința consumatorii sau profesioniștii cărora le sunt destinate anunțurile publicitare și ofertele de vânzare.

31 Instanța de trimitere adaugă că Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania) a statuat, în hotărârea sa din 9 noiembrie 2017, denumită „Parfummarken” (I ZR 164/16), că interpretarea termenilor „legea țării în care s-a produs încălcarea”, care figurează la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 864/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 iulie 2007 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale („Roma II”) (JO 2007, L 199, p. 40), efectuată în Hotărârea din 27 septembrie 2017, Nintendo și alții (C-24/16 și C-25/16, EU:C:2017:724), poate fi transpusă în cazul articolului 97 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009. Or, instanța de trimitere are îndoieli cu privire la această apreciere a instanței germane menționate.

32 În aceste împrejurări, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Curtea de Apel (Anglia și Țara Galilor) (Secția civilă)] a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară, precizând în decizia sa că această întrebare privește interpretarea articolului 97 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009:

„În cazul în care o întreprindere constituită și stabilită în statul membru A a efectuat demersuri pe teritoriul respectiv pentru a face publicitate și pentru a oferi spre vânzare bunuri sub un semn identic cu o marcă a Uniunii Europene pe un site internet adresat comercianților și consumatorilor din statul membru B:

i) o instanță competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene din statul membru B are competența să soluționeze o acțiune în contrafacerea mărcii Uniunii Europene în considerarea acestui anunț publicitar și a acestei oferte de vânzare a produselor pe teritoriul respectiv?

ii) în cazul unui răspuns negativ, ce alte criterii trebuie luate în considerare de către această instanță competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene pentru a determina dacă are competența să soluționeze acțiunea respectivă?

iii) în măsura în care răspunsul la punctul ii) impune instanței competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene să identifice dacă întreprinderea a efectuat demersuri concrete în statul membru B, ce criterii trebuie luate în considerare pentru a determina dacă întreprinderea a efectuat asemenea demersuri?”

Cu privire la întrebarea preliminară

33 Prin intermediul întrebării formulate, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 97 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci a Uniunii Europene care se consideră prejudiciat prin utilizarea fără consimțământul său de către un terț a unui semn identic cu această marcă în anunțuri publicitare și în oferte de vânzare pe cale electronică pentru produse identice sau similare cu cele pentru care este înregistrată marca respectivă poate formula o acțiune în contrafacere împotriva acestui terț în fața unei instanțe competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene din statul membru pe teritoriul căruia se află consumatorii și profesioniștii vizați de aceste anunțuri publicitare sau de aceste oferte de vânzare, în pofida faptului că terțul respectiv a luat deciziile și măsurile pentru această afișare electronică în alt stat membru.

34 Este necesar să se amintească mai întâi că, în pofida principiului aplicării Regulamentului nr. 44/2001 – și, începând cu 10 ianuarie 2015, a Regulamentului nr. 1215/2012 – acțiunilor în justiție cu privire la o marcă a Uniunii Europene, articolul 94 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 exclude, în special în ceea ce privește acțiunile în contrafacerea unei asemenea mărci, aplicarea anumitor dispoziții din Regulamentul nr. 44/2001, cum este cea a normelor conținute la articolele 2 și 4, precum și la articolul 5 punctul 3 din acesta din urmă. În considerarea acestei excluderi, competența instanțelor din domeniul mărcilor Uniunii Europene, vizate la articolul 95 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, de a soluționa acțiuni în contrafacerea unei mărci a Uniunii Europene rezultă din normele prevăzute direct de Regulamentul nr. 207/2009, care au caracterul unei *lex specialis* în raport cu normele prevăzute de Regulamentul nr. 44/2001 (Hotărârea din 5 iunie 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, punctele 26 și 27, precum și Hotărârea din 18 mai 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, punctul 26).

35 În schimb, în ceea ce privește mărcile naționale, Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune codificată) (JO 2008, L 299, p. 25) nu a instituit norme specifice în materie de competență jurisdicțională. Același lucru este valabil în cazul Directivei (UE) 2015/2436 a Parlamentului European

și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (reformare) (JO 2015, L 336, p. 1), care a abrogat și a înlocuit Directiva 2008/95 începând cu 15 ianuarie 2019.

36 În consecință, o acțiune în contrafacere precum cea introdusă de reclamanții din litigiul principal la 15 octombrie 2015, în măsura în care privește mărci naționale, intră sub incidența normelor de competență jurisdicțională prevăzute de Regulamentul nr. 1215/2012 și, în măsura în care privește o marcă a Uniunii Europene, intră sub incidența normelor de competență jurisdicțională prevăzute de Regulamentul nr. 207/2009.

37 În temeiul articolului 97 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, atunci când pârâtul are domiciliul într-un stat membru, reclamantul formulează acțiunea sa în fața instanțelor din acest stat membru.

38 Astfel, alineatul (5) al acestui articol prevede că reclamantul poate „de asemenea” să formuleze acțiunea sa în fața instanțelor statului membru „pe teritoriul căruia a fost săvârșită fapta de contrafacere sau a fost semnalat pericolul de contrafacere”.

39 Articolul 98 din acest regulament precizează la alineatul (1) că, atunci când o instanță competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene este sesizată în temeiul articolului 97 alineatul (1) din regulamentul menționat, aceasta dispune de competența de a hotărî asupra faptelor de contrafacere comise sau asupra pericolelor de contrafacere existente pe teritoriul oricărui stat membru, iar la alineatul (2), că, atunci când o asemenea instanță este sesizată în temeiul articolului 97 alineatul (5) din același regulament, poate hotărî numai în privința faptelor comise sau asupra pericolelor de contrafacere existente pe teritoriul statului membru căruia îi aparține.

40 Din această distincție rezultă că reclamantul, după cum alege să formuleze acțiunea în contrafacere în fața instanței competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene de la domiciliul pârâtului sau în fața celei de pe teritoriul pe care a fost săvârșită fapta de contrafacere sau a fost semnalat pericolul de contrafacere, determină întinderea sferei de competență teritorială a instanței sesizate. Astfel, atunci când acțiunea în contrafacere este întemeiată pe alineatul (1) al articolului 97, ea vizează eventual faptele de contrafacere săvârșite pe întreg teritoriul Uniunii, în timp ce atunci când este întemeiată pe alineatul (5) al articolului menționat, ea este limitată la faptele de contrafacere comise sau la pericolele de contrafacere existente pe teritoriul unui singur stat membru, mai precis cel căruia îi aparține instanța sesizată.

41 Facultatea conferită reclamantului de a alege unul dintre temeiuri, care rezultă din utilizarea termenilor „de asemenea” care figurează la articolul 97 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, nu poate fi înțeleasă în sensul că reclamantul poate, în legătură cu aceleași fapte de contrafacere, să cumuleze acțiunile întemeiate pe alineatele (1) și (5) ale acestui articol, ci doar exprimă, astfel cum a arătat domnul avocat general la punctul 31 din concluziile sale, caracterul alternativ al forului indicat la alineatul (5) menționat în raport cu forurile indicate la celelalte alineate ale respectivului articol.

42 Prevăzând un astfel de for alternativ și delimitând, la articolul 98 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, competența teritorială acordată acestui for, legiuitorul Uniunii permite titularului mărcii Uniunii Europene să formuleze, dacă dorește, acțiuni specifice, fiecare dintre acestea privind fapte de contrafacere comise pe teritoriul unui singur stat membru. Astfel cum a arătat deja Curtea, în cazul în care mai multe acțiuni în contrafacere între aceleași părți privesc utilizarea aceluiași semn, dar nu se referă la același teritoriu, ele nu au același obiect și, așadar, nu intră sub incidența normelor de litispendență (a se vedea în acest sens Hotărârea din 19 octombrie 2017, Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, punctul 42). Astfel, instanțele din state membre diferite sesizate în asemenea împrejurări nu pot pronunța „hotărâri contradictorii”, în sensul considerentului (17) al Regulamentului nr. 207/2009, din moment ce acțiunile formulate de reclamant se referă la teritorii distincte.

43 În lumina acestor elemente trebuie să se răspundă la întrebările instanței de trimitere cu privire la sensul termenilor „teritoriul [statului membru în care] a fost săvârșită fapta de contrafacere”, care figurează la articolul 97 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009.

44 Sesizată cu o cerere de interpretare a articolului 93 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, Curtea a arătat că criteriul de competență jurisdicțională exprimat de acești termeni se raportează la un comportament activ al autorului contrafacerii invocate (Hotărârea din 5 iunie 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, punctul 34).

45 Curtea a dedus de aici că, în cazul unei vânzări și al unei livrări ale unui produs contrafăcut efectuate pe teritoriul unui stat membru, urmate de o revânzare de către dobânditor în alt stat membru, pe teritoriul căruia vânzătorul inițial nu a acționat el însuși, acest criteriu nu permite să se stabilească o competență jurisdicțională a instanței din domeniul mărcilor Uniunii Europene din acest din urmă stat membru pentru a soluționa o acțiune în contrafacere îndreptată împotriva vânzătorului inițial. O astfel de competență jurisdicțională ar fi întemeiată pe un efect al contrafacerii comise de acest vânzător inițial, iar nu pe fapta ilicită invocată săvârșită de el, ceea ce ar fi contrar termenilor „teritoriul [statului membru în care] a fost săvârșită fapta de contrafacere” (a se vedea în acest sens Hotărârea din 5 iunie 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, punctele 34, 37 și 38).

46 În conformitate cu această jurisprudență și cu elementele amintite la punctele 40-42 din prezenta hotărâre, o instanță competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene sesizată cu o acțiune în contrafacere în temeiul articolului 97 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie, atunci când este în situația de a-și verifica competența jurisdicțională pentru a se pronunța cu privire la existența unei contrafaceri pe teritoriul statului membru căruia îi aparține, să se asigure că actele reproșate pârâtului au fost săvârșite pe acest teritoriu.

47 În cazul în care actele reproșate pârâtului constau în anunțuri publicitare și în oferte de vânzare afișate pe cale electronică pentru produse care poartă un semn identic sau similar cu o marcă a Uniunii Europene fără consimțământul titularului acestei mărci, trebuie, astfel cum rezultă din cuprinsul punctului 63 din Hotărârea din 12 iulie 2011, L’Oréal și alții (C-324/09, EU:C:2011:474), să se considere că aceste acte, care intră sub incidența articolului 9 alineatul (2) literele (b) și (d) din Regulamentul nr. 207/2009, au fost săvârșite pe teritoriul pe care se află consumatorii sau profesioniștii cărora le sunt destinate aceste anunțuri publicitare și aceste oferte de vânzare, în pofida faptului că pârâtul este stabilit pe un alt teritoriu, că serverul rețelei electronice pe care o utilizează se află pe un alt teritoriu sau că produsele care fac obiectul acestor anunțuri publicitare și oferte se află pe un alt teritoriu.

48 Astfel, după cum reiese din cuprinsul aceluiași punct din hotărârea menționată, trebuie să se evite ca terțul care orientează anunțurile publicitare și ofertele de vânzare către consumatorii Uniunii prin utilizarea unui semn identic sau similar cu o marcă a Uniunii Europene pentru produse identice sau similare celor pentru care este înregistrată această marcă să se poată sustrage de la aplicarea articolului 9 din Regulamentul nr. 207/2009 și astfel să aducă atingere efectului util al acestuia invocând faptul că aceste anunțuri publicitare și aceste oferte au fost publicate online în afara Uniunii.

49 În mod analog, trebuie să se evite ca terțul care a utilizat un semn identic sau similar cu o marcă a Uniunii Europene fără consimțământul titularului acestei mărci pentru produse identice sau similare cu cele pentru care aceasta este înregistrată să se poată opune aplicării articolului 97 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 și astfel să aducă atingere efectului util al acestei dispoziții invocând locul punerii la dispoziție online a anunțurilor sale publicitare și a ofertelor sale în scopul de a exclude competența jurisdicțională a altor instanțe decât cea de la locul respectiv și cea de la locul în care are o unitate.

50 În cazul în care termenii „teritoriul [statului membru în care] a fost săvârșită fapta de contrafacere”, care figurează la articolul 97 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, ar trebui să fie interpretați în sensul că se referă la statul membru pe teritoriul căruia autorul acestor acte comerciale și-a organizat site-ul internet și a declanșat afișarea anunțurilor sale publicitare și a ofertelor sale de vânzare, ar fi suficient ca autorii contrafacerii stabiliți în Uniune, care acționează pe cale electronică și care doresc să împiedice titularii mărcilor Uniunii Europene contrafăcute să dispună de un for alternativ, să facă să coincidă teritoriul punerii la dispoziție online cu cel în care au o unitate. În acest mod, articolul 97 alineatul (5) menționat ar fi, în cazul în care anunțurile publicitare și ofertele sunt destinate consumatorilor din alte state membre, lipsit de orice semnificație alternativă față de norma de competență jurisdicțională prevăzută la alineatul (1) al aceluiași articol.

51 O interpretare a termenilor „teritoriul [statului membru în care] a fost săvârșită fapta de contrafacere” în sensul că aceștia ar viza locul în care pârâtul a luat deciziile și măsurile tehnice pentru declanșarea afișării pe internet ar fi cu atât mai neadecvată cu cât în numeroase cazuri se poate dovedi excesiv de dificil sau chiar imposibil ca reclamantul să aibă cunoștință de acest loc. Astfel, spre deosebire de situațiile în care un litigiu este deja pendinte, cea în care se află titularul mărcii Uniunii Europene înaintea introducerii acțiunii în justiție se caracterizează prin imposibilitatea de a constrânge debitorul să dezvăluie locul respectiv, întrucât în acest stadiu nu este sesizată nicio instanță.

52 Pentru a menține efectul util al forului alternativ prevăzut de legiuitorul Uniunii, este necesar ca, în conformitate cu jurisprudența potrivit căreia termenii unei dispoziții de drept al Uniunii care nu conține nicio trimitere expresă la dreptul statelor membre pentru a stabili sensul și domeniul său de aplicare trebuie interpretați ținând seama de contextul acestei prevederi și de obiectivele urmărite de reglementarea din care face parte (a se vedea în special Hotărârea din 3 septembrie 2014, Deckmyn și Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, punctul 14, precum și Hotărârea din 18 mai 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, punctul 22), termenii „teritoriul [statului membru în care] a fost săvârșită fapta de contrafacere” să primească o interpretare care să fie coerentă cu celelalte dispoziții ale Regulamentului nr. 207/2009 în materie de contrafacere.

53 Printre aceste dispoziții figurează în special articolul 9 din acest regulament, care prevede faptele de contrafacere cărora titularul unei mărci a Uniunii Europene li se poate opune.

54 Astfel, expresia „fapta de contrafacere” trebuie să fie înțeleasă ca referindu-se la actele vizate la acest articol 9 pe care reclamantul le reproșează pârâtului, cum ar fi în speță actele prevăzute la alineatul (2) literele (b) și (d) ale articolului menționat, care constau în anunțuri publicitare și în oferte la vânzare sub un semn identic cu marca în cauză, iar aceste acte trebuie să fie considerate ca fiind „săvârșite” pe teritoriul pe care au dobândit un caracter publicitar și de ofertă spre vânzare, mai precis teritoriul pe care conținutul comercial a devenit în mod efectiv accesibil pentru consumatorii și pentru profesioniștii cărora le era destinat. Aspectul dacă aceste anunțuri publicitare și aceste oferte au avut ulterior efectul de a provoca achiziționarea produselor pârâtului este, în schimb, lipsit de relevanță.

55 Sub rezerva verificării de către instanța de trimitere, din dosarul de care dispune Curtea și din întrebarea adresată reiese că reclamanții din litigiul principal vizează prin acțiunea în contrafacere formulată în fața acestei instanțe anunțurile publicitare și ofertele de vânzare afișate de pârâți pe un site internet și pe platforme de comunicare socială doar în măsura în care aceste anunțuri publicitare și aceste oferte au fost destinate consumatorilor și/sau profesioniștilor din Regatul Unit.

56 Astfel, în împrejurări precum cele în discuție în litigiul principal, dacă din conținutul site-ului internet și al platformelor în cauză prezentat de reclamanții din litigiul principal rezultă că anunțurile publicitare și ofertele de vânzare pe care le cuprindeau erau destinate consumatorilor sau profesioniștilor situați în Regatul Unit și erau complet accesibile pentru aceștia, aspect a cărui verificare revine instanței de trimitere, în funcție, printre altele, de precizările de pe acest site și de pe aceste platforme cu privire la zonele geografice de livrare a produselor în cauză (Hotărârea din 12 iulie 2011, L’Oréal și alții, C-324/09, EU:C:2011:474, punctele 64 și 65), acești reclamanți dispun de

facultatea de a-și formula, în temeiul articolului 97 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, acțiunea în contrafacere în fața unei instanțe din Regatul Unit pentru a se constata o atingere adusă mărcii Uniunii Europene în acest stat membru.

57 Această interpretare este confirmată de faptul că instanțele competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene din statul membru de reședință al consumatorilor sau al profesioniștilor cărora li se adresează asemenea anunțuri publicitare și asemenea oferte de vânzare sunt în mod deosebit apte să evalueze dacă presupusa încălcare există. La punctele 28 și 29 din Hotărârea din 19 aprilie 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), Curtea a ținut seama deja de acest element de proximitate, interpretând termenii „locul unde s-a produs fapta prejudiciabilă”, care figurează la articolul 5 punctul 3 din Regulamentul nr. 44/2001, în sensul că titularul unei mărci naționale poate formula o acțiune în contrafacere în fața instanțelor din statul membru în care marca națională este înregistrată, având în vedere că aceste instanțe sunt, din perspectiva criteriilor de apreciere în materie de contrafacere stabilite în Hotărârea din 23 martie 2010, Google și Google France (C-236/08-C-238/08, EU:C:2010:159), precum și în Hotărârea din 12 iulie 2011, L'Oréal și alții (C-324/09, EU:C:2011:474), cele mai în măsură să evalueze dacă s-a adus atingere mărcii. Instanța de la locul unde s-a produs fapta prejudiciabilă este cea mai adecvată să se pronunțe asupra cauzei în special din motive legate de proximitatea față de litigiu și de facilitatea administrării probelor (Hotărârea din 17 octombrie 2017, Bolagsupplysningen și Ilsjan, C-194/16, EU:C:2017:766, punctul 27, precum și jurisprudența citată).

58 Articolul 97 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, în calitatea sa de *lex specialis* pentru acțiunile în contrafacerea mărcilor Uniunii Europene, trebuie să primească, desigur, o interpretare autonomă în raport cu cea a articolului 5 punctul 3 din Regulamentul nr. 44/2001 furnizată de Curte pentru acțiunile în contrafacerea unor mărci naționale (Hotărârea din 5 iunie 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, punctul 31). Cu toate acestea, interpretarea noțiunii „teritoriul [statului membru în care] a fost săvârșită fapta de contrafacere” și a noțiunii „locul unde s-a produs fapta prejudiciabilă”, care figurează la aceste dispoziții, trebuie să prezinte o anumită coerență pentru a reduce, în conformitate cu obiectivul enunțat în considerentul (17) al Regulamentului nr. 207/2009, la maximum cazurile de litispendență care rezultă din introducerea în diferite state membre de acțiuni care implică aceleași părți și același teritoriu, formulate, una, pe baza unei mărci a Uniunii Europene, iar cealaltă, pe baza unor mărci naționale paralele (a se vedea în acest sens Hotărârea din 19 octombrie 2017, Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, punctele 30-32).

59 Astfel, în cazul în care norma de competență jurisdicțională prevăzută la articolul 97 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 ar trebui interpretată în sensul că, spre deosebire de articolul 5 punctul 3 din Regulamentul nr. 44/2001, această dispoziție nu le-ar permite titularilor de mărci ale Uniunii Europene să formuleze o acțiune în contrafacere în fața instanțelor din statul membru pe teritoriul căruia doresc să obțină constatarea contrafacerii, acești titulari ar fi determinați să formuleze acțiunea în contrafacerea mărcii Uniunii Europene și a mărcilor naționale paralele în fața instanțelor din diferite state membre. Ar exista riscul ca mecanismul prevăzut la articolul 109 din Regulamentul nr. 207/2009 pentru a soluționa cazurile de litispendență, ca urmare a unei astfel de abordări divergente de la articolul 97 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 125 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001] și de la articolul 5 punctul 3 din Regulamentul nr. 44/2001 (devenit articolul 7 punctul 2 din Regulamentul nr. 1215/2012), să fie pus în aplicare în mod frecvent, nerespectându-se astfel obiectivul care constă în reducerea cazurilor de litispendență urmărit de regulamentele respective.

60 În sfârșit, trebuie să se observe că interpretarea evidențiată în prezenta hotărâre nu este infirmată de cea care rezultă din Hotărârea din 27 septembrie 2017, Nintendo (C-24/16 și C-25/16, EU:C:2017:724), la care instanța de trimitere a făcut referire în contextul care este rezumat la punctul 31 din prezenta hotărâre.

61 La punctele 108 și 111 din Hotărârea din 27 septembrie 2017, Nintendo (C-24/16 și C-25/16, EU:C:2017:724), Curtea a interpretat termenii „legea țării în care s-a produs încălcarea [dreptului de proprietate intelectuală invocat]”, care figurează în Regulamentul nr. 864/2007, în sensul că aceștia se referă la legea țării în care actul de contrafacere inițial, care se află la originea comportamentului reproșat, a fost săvârșit sau riscă să fie săvârșit, acest act inițial fiind, în cadrul comerțului electronic, cel care declanșează procesul de punere la dispoziție online a ofertei de vânzare.

62 Or, acești termeni conținuți la articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul nr. 864/2007 au un obiect și o finalitate care se deosebesc în mod fundamental de cele ale articolului 97 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 și ale articolului 5 punctul 3 din Regulamentul nr. 44/2001.

63 Articolul 97 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede un for alternativ cu competență jurisdicțională și, astfel cum s-a arătat la punctul 42 din prezenta hotărâre, vizează să permită titularului unei mărci a Uniunii Europene să introducă una sau mai multe acțiuni, fiecare privind în mod special actele de contrafacere comise pe teritoriul unui singur stat membru. În schimb, articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul nr. 864/2007 nu privește stabilirea competenței jurisdicționale, ci privește modul în care trebuie stabilită, în cazul obligațiilor necontractuale care decurg din încălcarea unui drept de proprietate intelectuală unitar, legea aplicabilă în orice materie care nu este reglementată de instrumentul Uniunii relevant (a se vedea în acest sens Hotărârea din 27 septembrie 2017, Nintendo C-24/16 și C-25/16, EU:C:2017:724, punctul 91).

64 O astfel de stabilire a legii aplicabile se poate dovedi necesară în cazul în care o acțiune în contrafacere introdusă în fața unei instanțe competente să se pronunțe cu privire la fapte de contrafacere comise pe teritoriul oricărui stat membru privește diferite acte de contrafacere săvârșite în diferite state membre. Într-un asemenea caz, pentru a se evita ca instanța sesizată să trebuiască să aplice o multitudine de legi, este necesar ca numai unul dintre aceste acte de contrafacere, mai precis actul inițial de contrafacere, să fie identificat ca fiind cel care determină legea aplicabilă litigiului (Hotărârea din 27 septembrie 2017, Nintendo, C-24/16 și C-25/16, EU:C:2017:724, punctele 103 și 104). Necesitatea de a garanta aplicabilitatea unei legi unice nu există în contextul normelor în materie de competență jurisdicțională, precum cele cuprinse în Regulamentul nr. 44/2001 și în Regulamentul nr. 207/2009, care prevăd mai multe foruri.

65 Având în vedere tot ceea ce precedă, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 97 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci a Uniunii Europene care se consideră prejudiciat prin utilizarea fără consimțământul său de către un terț a unui semn identic cu această marcă în anunțuri publicitare și în oferte de vânzare afișate pe cale electronică pentru produse identice sau similare cu cele pentru care este înregistrată marca respectivă poate formula o acțiune în contrafacere împotriva acestui terț în fața unei instanțe competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene din statul membru pe teritoriul căruia se află consumatori sau profesioniști vizați de aceste anunțuri publicitare sau de aceste oferte de vânzare, în pofida faptului că terțul respectiv a luat deciziile și măsurile pentru această afișare electronică în alt stat membru.

Cu privire la cheltuielile de judecată

66 Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a cincea) declară:

Articolul 97 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca [Uniunii Europene] trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci a Uniunii Europene care se consideră prejudiciat prin utilizarea fără consimțământul său de către un terț a unui semn identic cu această marcă în anunțuri publicitare și în oferte de vânzare afișate pe cale electronică pentru produse identice sau similare cu cele pentru care este înregistrată marca respectivă poate formula o acțiune în contrafacere împotriva acestui terț în fața unei instanțe competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene din statul membru pe teritoriul căruia se află consumatori sau profesioniști vizați de aceste anunțuri publicitare sau de aceste oferte de vânzare, în pofida faptului că terțul respectiv a luat deciziile și măsurile pentru această afișare electronică în alt stat membru.

Semnături