

ASPECTE PRIVIND STABILIREA JURISDICȚIEI COMPETENTE SĂ SOLUȚIONEZE ACȚIUNI ÎN CONTRAFACERE CU ELEMENTE DE EXTRANEITATE ¹

Drd. **Sonia FLOREA**²
Avocat Baroul București

Abstract

Due to the lack of harmonisation of the law of civil procedure in Member States of the European Union, in cases of actions for infringement of national intellectual property rights containing foreign elements, the claimant may seek for the most convenient forum, which may lead to a different outcome of the case, depending on the applicable national procedural rules (which determine crucial elements such as the parties to the case, the service of process, the available injunctions, the available evidence).

In order to avoid the practice of forum shopping in the internal market, the Council Regulation (EC) no. 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters establishes rules regarding the determination of the competent jurisdiction to hear cases of infringement of national intellectual property rights, community trade mark and design rights.

The provisions of the Regulation require a dynamic interpretation and application, especially in cases of infringement of intellectual property rights on the internet.

Keywords: intellectual property rights, action for infringement of intellectual property rights, Regulation no. 44/2001, jurisdiction, forum shopping

1. Precizări prealabile

Instituirea Comunității economice europene³ prin semnarea Tratatului de la Roma din 25 martie 1957 a constituit premisa creării unui spațiu judiciar european. Semnarea Tratatului de la Amsterdam în 1999 a adus cooperarea judiciară în materie civilă și comercială sub incidența

¹ Lucrare prezentată în cadrul Conferinței internaționale „Creativitatea unește planeta”, ed. a II-a, organizată de Universitatea „Ovidius” Constanța, OSIM, ORDA și ASDPI, Constanța, 22-23 septembrie 2012.

² Avocat Baroul București, doctorand Facultatea de Drept, Universitatea București.
E-mail: soniaflorea@gmail.com

³ Art. 220 din Tratat.

Comunității Europene. Cu ocazia reuniunii de la Tampere, concluziile Consiliului European au fost în sensul că *într-un spațiu european de justiție veritabil, incompatibilitatea sau complexitatea sistemelor juridice și administrative ale statelor membre nu trebuie să împiedice sau să descurajeze persoanele fizice și juridice de la exercitarea drepturilor lor*⁴. În acest sens, *este crucială stabilirea unui spațiu în care acestea să se poată adresa instanțelor și autorităților din oricare stat membru la fel de ușor ca în statul propriu*⁵.

Au fost create instrumente legislative comunitare direct aplicabile în ordinea juridică internă a Statelor Membre, care au realizat integrarea și armonizarea la nivelul U.E. a normelor legale de procesual civil⁶.

Dintre aceste norme comunitare, prezintă relevanță pentru prezentul studiu Regulamentul nr. 44/2001, care ridică probleme specifice de interpretare și aplicare în materia dreptului proprietății intelectuale, sub aspectul stabilirii jurisdicției competente să soluționeze litigii care prezintă puncte de legătură cu mai multe jurisdicții.

Regulamentul a înlocuit, în relațiile dintre Statele Membre ale Comunității Europene⁷, Convenția de la Bruxelles⁸ din 27 septembrie 1968 și a preluat, în mare parte, reglementările din Convenția de la Bruxelles. Potrivit paragrafului 19 din Regulament, continuitatea între Regulament și

⁴ Concluziile președinției Consiliului European de la Tampere, din 15 - 16 oct. 1999, în *Legislația europeană în materie civilă – o istorie de zece ani*, în *Culegere de legislație comunitară referitoare la cooperarea judiciară în materie civilă și comercială*, Uniunea Europeană, Luxemburg, 2009, p. 9, accesibil la adresa www.ec.europa.eu/civiljustice (26 feb. 2012), p. 24, par. 28.

⁵ Concluziile președinției Consiliului European de la Tampere, *cit. supra*, p. 16, par. 5.

⁶ Regulamentul nr. 44/2001 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JOUE, L 12 din 16 ian. 2001, denumit în continuare Regulamentul nr. 44/2001), Regulamentul nr. 1206/2001 privind cooperarea între instanțele statelor membre în domeniul obținerii de probe în materie civilă sau comercială (JOUE, L 174 din 27 iun. 2001), Regulamentul nr. 805/2004 privind crearea unui titlu executoriu european pentru creanțele necontestate (JOUE, L 143 din 30 apr. 2004), Regulamentul nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somație de plată (JOUE, L 399 din 30 dec. 2006), Regulamentul nr. 861/2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă (JOUE, L 199 din 31 iul. 2007), Regulamentul nr. 1393/2007 privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială și abrogarea Regulamentului nr. 1348/2000 (JOUE, L 324 din 10 dec. 2007), Regulamentul nr. 864/2007 privind legea aplicabilă obligațiilor necontractuale (Roma II) (JOUE, L 199 din 31 iul. 2007), Regulamentul nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I) (JOUE, L 177 din 4 iul. 2008) etc.

⁷ Uniunea Europeană s-a substituit Comunității Europene, în calitate de succesoare a acesteia, prin semnarea Tratatului privind Uniunea Europeană, publicat în JOUE, C 83/13, în 30 mar. 2010.

⁸ Convenție privind competența judiciară și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială, publicată în JOUE L nr. 299 din 31 dec. 1972, intrată în vigoare la 1 feb. 1973, denumită în continuare Convenția.

Convenția de la Bruxelles este asigurată prin interpretarea unitară a articolelor din Regulament și a articolelor Convenției de la Bruxelles de către CJUE⁹.

Regulamentul se aplică numai în materie civilă și comercială, indiferent de natura instanței¹⁰. Noțiunea tehnico-juridică materie civilă și comercială¹¹ este autonomă¹² față de dreptul național, interpretată astfel încât să fie asigurată egalitatea și uniformitatea drepturilor și obligațiilor născute din Convenție, pentru Statele contractante și persoanele interesate.

2. Stabilirea jurisdicției competente în materia drepturilor de proprietate intelectuală

Acțiunile în contrafacere prezintă pentru reclamant tentația de a alege jurisdicția mai avantajoasă (*forum shopping*), din cauza diferențelor majore între normele de drept procedural (cum sunt cele privind conservarea și obținerea probelor) și de drept substanțial (privind faptele care sunt calificate ca fapte de contrafacere, măsuri și sancțiuni aplicabile) ale Statelor Membre. Chiar dacă, în principiu, dreptul substanțial aplicabil nu este *lex fori*, ci *lex loci protectionis* (legea aplicabilă în statul care a eliberat titlul de proprietate industrială sau a statului în care este recunoscută protecția juridică), astfel că alegerea forului nu ar determina dreptul substanțial aplicabil, același lucru nu se poate susține cu privire la dreptul procesual incident¹³.

Pentru pârât, regula privind competența exclusivă a instanțelor în jurisdicția cărora a fost înregistrat dreptul de proprietate industrială permite ca, pe cale de cerere reconvențională, să formuleze pretenții în legătură cu valabilitatea dreptului pe care se întemeiază acțiunea recla-

⁹ A se vedea confirmarea jurisprudențială a principiului enunțat în cazul C-533/07 *Falco*.

¹⁰ Art. 1 alin. (1) din Regulament.

¹¹ Delimitarea noțiunii are în vedere scopurile și obiectivele Convenției de la Bruxelles și dispozițiile sistemelor naționale de drept, cu consecința că numai actele îndeplinite de autoritățile publice *jure imperii* nu intră în sfera de aplicare a Regulamentului nr. 44/2001 (C-29/76, *Eurocontrol*, C-292/05 *Eirini Lechouritou* ș.a). Nu intră în sfera exercițiului autorității publice litigiile între persoane fizice (C-814/79 *Ruffer* și C-172/91 *Volker Sonntag c/Hans Waidmann*). Regulamentul nu se aplică în materie fiscală, vamală (C-266/01 *Preservatrice fonciere TIARD SA c. Staat der Nederlanden*) sau administrativă, nici cu privire la starea și capacitatea persoanelor fizice, regimurile matrimoniale (C-143/78 *De Cavel*, C-25/81 *C.H.W. c. G.J.H.*), testamente și succesiuni, falimente (C-133/78 *Gourdain*), concordate sau proceduri similare, securitate socială (C-271/00 *Gementee Steenbergen c. Luc Baten*), arbitraj (C-185/07 *Allianz SpA et Assicurazioni Generali SpA c. West Tankers*, C-190/89 *Marc Rich*).

¹² C-265/02 *Frahuil SA*, C-347/08 *Vorarlberger Gebietskrankenkasse*, în Ș.-A. Stănescu, *Cooperarea judiciară în materie civilă și comercială*, Ed. Hamangiu, București, 2011, p. 6.

¹³ Cazul C-539/03, opinia A.G. Léger, par. 97.

mantului, pentru a goli de orice efecte procedurile deja parcurse în soluționarea acțiunii în contrafacere cu care a fost corect sesizată fie jurisdicția de la domiciliul său, fie cea de la locul producerii prejudiciului.

2.1. Regula de principiu: jurisdicția aparține instanței de la domiciliul pârâtului

Art. 2 din Regulament¹⁴ instituie principiul potrivit căruia competența aparține instanței de la *locul domiciliului pârâtului*¹⁵, indiferent de naționalitatea acestuia¹⁶. Stabilirea domiciliului pârâtului persoană fizică în statul în care se află instanța sesizată se face cu aplicarea normelor interne aplicabile în acel stat¹⁷, ceea ce poate conduce la situații în care o persoană are două domiciliu, în două state membre diferite, ca urmare a diferențelor dintre reglementările normelor de drept intern¹⁸. În ce privește domiciliul persoanei juridice, acesta se află acolo unde aceasta are *sediul statutar sau administrația centrală sau centrul de afaceri*¹⁹. În cazul Regatului Unit și al Irlandei, prin *sediul statutar* se înțelege *registered office* (sediul social) sau, în lipsa acestuia, *place of incorporation* (locul de înregistrare) sau, în lipsa acestuia, locul conform legii prin care a avut loc *formation* (constituirea). Pentru a determina dacă un *trust* are domiciliul pe teritoriul statului membru, instanța aplică normele sale de drept internațional privat.

Pârâtul domiciliat pe teritoriul unui stat membru poate fi acționat în justiție în fața instanței unui alt stat membru numai în temeiul normelor enunțate în secțiunile 2-7 din Regulamentul nr. 44/2001²⁰, strict

¹⁴ Potrivit căruia: (1) *Sub rezerva dispozițiilor prezentului regulament, persoanele domiciliate pe teritoriul unui stat membru sunt acționate în justiție, indiferent de naționalitatea lor, în fața instanțelor statului membru în cauză.* (2) *Persoanele care nu au naționalitatea statului membru pe teritoriul căruia au domiciliul sunt supuse normelor de competență aplicabile cetățenilor statului în cauză.*

¹⁵ Nu are relevanță împrejurarea că reclamantul este domiciliat pe teritoriul unui stat terț (C-412/98 *Group Josi Reinsurance Company SA c. UGIC*).

¹⁶ Regula *actor sequitur forum rei*, prevăzută prin art. 2 din Regulament. Regula de competență este de ordine publică (C-89/91), iar instanța sesizată nu își poate declina competența stabilită potrivit art. 2 din Regulament pe motiv că instanța dintr-un stat terț față de Regulament este mai apropiată pentru a soluționa litigiul (C-281/02, *Owusu c. Jackson*). Doctrina *forum non conveniens*, specifică dreptului englez, nu este aplicabilă în cadrul Convenției de la Bruxelles, respectiv în cadrul Regulamentului. Pe larg, privind *forum non conveniens*, a se vedea J. H. C. Morris, *The Conflict of Laws*, ed. a 5-a, Sweet & Maxwell, Londra, 2000, pp. 117 - 122.

¹⁷ Art. 59 din Regulament.

¹⁸ G.L. Zidaru, *Competența internațională de drept comun și competențele speciale instituite de art. 5 din Regulamentul nr. 44/2002 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială*, în RRDPI, nr. 6/2010, p. 143.

¹⁹ Art. 60 din Regulament.

²⁰ Art. 3 din Regulament.

interpretate, deoarece prevăd cazuri de competență specială, care trebuie să fie bine justificate în raport de circumstanțele concrete ale litigiului.

Reclamantului i se recunoaște dreptul la alegerea forului, având în vedere că, în anumite circumstanțe definite, eficientizarea desfășurării procedurilor de judecată²¹ se datorează existenței unui factor de legătură între litigiu și instanța sesizată cu soluționarea cazului. Exercițarea dreptului reclamantului la alegerea instanței competente este condiționată de îndeplinirea circumstanțelor particulare care justifică alegerea forului și nu poate fi extinsă dincolo de acestea²².

2.2. Stabilirea jurisdicției în materie contractuală

Art. 5 pct. 1 lit. (a) și (b) din Regulament²³ prevede că, în materie contractuală, o persoană care are domiciliul pe teritoriul unui stat membru poate fi acționată în justiție într-un alt stat membru, în fața instanței de la locul în care obligația care formează obiectul cererii a fost sau urmează a fi executată (instanța de la locul unde au fost sau ar fi trebuit să fie livrate mărfurile, sau instanța de la locul unde au fost sau ar fi trebuit să fie prestate serviciile).

Înțelesul noțiunii tehnico-juridice *materie contractuală* este unul autonom, independent de dreptul intern al Statelor Membre²⁴.

De principiu, ori de câte ori există un angajament liber asumat de către o parte față de cealaltă, există un fundament contractual²⁵. Etapa negocierilor în vederea încheierii unui contract se caracterizează prin absența unui angajament asumat de către părți. Competența de soluționare a acțiunii care tinde la antrenarea răspunderii pentru fapte săvârșite de părți în perioada negocierilor nu se poate determina potrivit art. 5 pct. 1.

Determinarea instanței competente se face în raport de locul executării obligației care formează obiectul cererii²⁶ (obligația litigioasă). Dacă obli-

²¹ C-21/76 *Mines de Potasse d'Alsace SA*.

²² C-364/93 *Marinari*.

²³ Potrivit articolului: *O persoană care are domiciliul pe teritoriul unui stat membru poate fi acționată în justiție într-un alt stat membru: 1. (a) în materie contractuală în fața instanțelor de la locul în care obligația care formează obiectul cererii a fost sau urmează a fi executată; (b) în sensul aplicării prezentei dispoziții și în absența vreunei convenții contrare, locul de executare a obligației în cauză este: — în cazul vânzării de mărfuri, locul dintr-un stat membru unde, în temeiul contractului, au fost sau ar fi trebuit să fie livrate mărfurile; — în cazul prestării de servicii, locul dintr-un stat membru unde, în temeiul contractului, au fost sau ar fi trebuit să fie prestate serviciile. (c) în cazul în care nu se aplică litera (b), se aplică litera (a).*

²⁴ C-34/82 *Martin Peters c. ZNAV* și cazul C-9/87 *Arcado c. Haviland*.

²⁵ C-26/91 *Jacob Handte c. TMCS*.

²⁶ Obligația ce trebuie luată în considerare este cea care constituie temeiul acțiunii judiciare; a se vedea: C-4/76 *De Bloos*, C-266/85 *Shenavai*, C-56/79 *Zelger c. Salinitri*. Dacă părțile nu au determinat locul executării obligațiilor, acesta se determină potrivit regulilor de drept internațional privat care guvernează obligația respectivă; a se vedea C-12/76 *Tessili c.*

gația care servește ca temei al cererii este obligația de plată a redevențelor ce revine licențiatului, locul executării obligației este cel de la domiciliul reclamantului licențiator²⁷.

În cazul pluralității obligațiilor a căror prestații caracteristice urmează a fi executate în jurisdicții diferite, dar pe care se întemeiază pretențiile deduse judecătii, litigiul va putea fi soluționat de una dintre instanțele competente²⁸.

Competența de soluționare a litigiilor născute din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractelor de cesiune, de licență sau de franciză, având ca obiect exploatarea drepturilor de proprietate intelectuală se determină potrivit prevederilor art. 5 pct. 1 lit. (a) din Regulament, aplicabil contractelor care nu sunt nici contracte de livrare de bunuri, nici contracte de prestare de servicii. Contractul de licență a unui drept de proprietate intelectuală nu este un contract de prestare de servicii, în sensul art. 5 pct. 1 lit. (b) din Regulament²⁹, deoarece prestarea de servicii presupune ca partea care le prestează să efectueze o activitate determinată în schimbul unei remunerații³⁰, în vreme ce contractul de licență, prin care titularul unui drept de proprietate intelectuală acordă un drept de exploatare cocontractantului, naște numai obligația de abstențiune din partea titularului dreptului de proprietate intelectuală, respectiv obligația de a nu contesta exploatarea operei de către cocontractant³¹.

Contractele care au ca obiect prestații care presupun o activitate intelectuală, precum dezvoltarea de software, sau munca unui arhitect, ori activitatea unei agenții care concepe un prospect publicitar intră în

Dunlop AG. Dacă obligația contractuală constă într-un angajament de a nu face, care nu conține nicio limitare geografică, competența nu poate fi determinată decât prin aplicarea art. 2; a se vedea C-256/00 *Besix*.

²⁷ Com. 13 mar. 2001.

²⁸ În aplicarea Convenției de la Bruxelles, dacă cererea este fondată pe două obligații principale, care se execută în jurisdicții diferite, instanța de la locul executării uneia din obligații nu poate soluționa cererea în întregime; a se vedea cazul C-420/97 *Leathertex Divisione Sintetici c. Bodetex BVBA*.

²⁹ C-533/07 *Falco*.

³⁰ Concluziile A.G. V. Trstenjak, par. 57 și 58.

³¹ Sunt relevante și concluziile A.G., par. 68 și 69 în sensul că interpretarea noțiunii *serviciu* din cadrul art. 5 pct. 1 lit. (b) a doua liniuță din Regulamentul nr. 44/2001 trebuie făcută în concordanță cu sensul și finalitatea Regulamentului Roma I, art. 4, care stabilește legea aplicabilă în absența unei alegeri. Textul propunerii Regulamentului Roma I includea un punct care stabilea dreptul aplicabil contractului privind proprietatea intelectuală sau industrială, care nu a fost inclus în versiunea finală a Regulamentului Roma I, deoarece statele membre din Consiliu nu au ajuns la un acord privind stabilirea părții contractante care ar trebui să execute obligația caracteristică contractului. Nu a fost discutată problema dacă ar fi necesar ca acest contract să fie clasificat în categoria contractelor de prestări servicii. Dacă, cu ocazia interpretării noțiunii *serviciu* în cadrul Regulamentului nr. 44/2001, în această noțiune ar fi inclusă cesiunea de licență, acest fapt ar fi contrar sensului și finalității definiției noțiunii *serviciu* din cadrul Regulamentului Roma I.

categoria contractelor de prestări servicii, iar conexiunea cea mai strânsă a contractului este cea cu locul unde a avut loc activitatea de creație a prestatorului, potrivit art. 5 pct. 1 lit. (b) din Regulament³².

În cazul în care obiectul cererii de chemare în judecată este rezilierea unui contract de licență de exploatare a unui brevet de invenție protejat pe teritoriul a 24 de țări din U.E., sunt aplicabile prevederile art. 2 din Convenție și este competentă instanța de la domiciliul pârâtului³³.

Contractul care are ca obiect principal exploatarea unui drept de proprietate intelectuală se deosebește de contractul de livrare de mărfuri (bunuri corporale), caz în care, dacă nu este posibilă stabilirea locului de livrare în temeiul dispozițiilor contractului, locul executării contractului este locul predării materiale a mărfurilor, la destinația finală a operațiunii de vânzare³⁴.

2.3. Stabilirea jurisdicției în materie delictuală

Potrivit prevederilor art. 5 pct. 3 din Regulament, în materie delictuală și cvasidelictuală, este competentă instanța de la locul unde s-a produs sau riscă să se producă fapta prejudiciabilă.

Întră în sfera noțiunii *materie delictuală* orice cerere prin care este atrasă răspunderea pârâtului, în condițiile în care nu există o legătură contractuală între părți³⁵.

Cu privire la problema dacă o instanță sesizată cu soluționarea mai multor capete de cerere, competentă potrivit art. 5 pct. 3 din Regulament pentru soluționarea cererii principale în răspundere civilă delictuală este competentă să soluționeze și cererea întemeiată pe răspunderea civilă contractuală, CJCE a răspuns în sens negativ³⁶, prin stricta interpretare a art. 5. Dacă o pretenție se întemeiază atât pe nerespectarea unei obligații contractuale, cât și, în mod distinct, pe săvârșirea unui fapt juridic ilicit, instanța căreia îi revine competența specială în materie contractuală va statua numai cu privire la cererea care are temei contractual, iar instanța căreia îi revine competența specială în materie delictuală va statua numai cu privire la cererea care are temei delictual.

Riscul ca mai multe instanțe, din State diferite, să fie competente să soluționeze capete de cerere diferite, având cauze diferite, dar aflate într-un raport de tipul principal - accesoriu poate fi evitat prin învestirea instanței

³² Al. Metzger, citat de G.L. Zidaru, *op. cit.*, p. 163.

³³ TGI Paris, 29 ian. 1988.

³⁴ C-381/08 *Car Trim v. Key Safety Systems*.

³⁵ C-189/76 *Kalfelis*. O acțiune preventivă, introdusă de o asociație de protecție a consumatorilor, în vederea interzicerii utilizării de către un comerciant a unor clauze considerate abuzive în contractele încheiate cu consumatorii are natură delictuală; a se vedea C-167/00 *Karl Heinz Henkel*.

³⁶ C-189/76 *Kalfelis*.

de la domiciliul pârâtului, potrivit prevederilor art. 2 din Regulament, sau prin invocarea excepției de conexitate a cererilor, competența fiind determinată în acest caz potrivit art. 28 din Regulament³⁷.

Noțiunea *faptă prejudiciabilă* acoperă, nu numai situațiile în care un particular a suferit un prejudiciu individual, ci și atingerile de natură juridică rezultând din utilizarea de clauze abuzive pe care asociațiile pentru protecția consumatorilor au ca scop să le împiedice³⁸. Art. 5 pct. 3 este aplicabil nu numai când s-a săvârșit o faptă prejudiciabilă, ci și când aceasta riscă să se producă³⁹, iar cererea reclamantului are caracter preventiv.

Termenul tehnico-juridic *locul unde s-a produs sau riscă să se producă o faptă prejudiciabilă* a fost interpretat în sensul că acesta acoperă locul unde s-a produs prejudiciul și locul unde s-a produs fapta ilicită care a dat naștere prejudiciului⁴⁰, dar nu poate fi extins pentru a acoperi orice loc în care se produc consecințele negative ale faptei ilicite, dacă paguba inițială s-a produs într-o jurisdicție determinată⁴¹.

Competența pentru soluționarea acțiunilor în contrafacere se determină potrivit prevederilor art. 5 pct. 3. Dacă reclamantul urmărește obligarea pârâtului la despăgubiri bănești, este competentă să soluționeze cererea de obligare a pârâtului la plata integrală a prejudiciului suferit numai instanța de la locul domiciliului pârâtului. Instanța de la locul unde au fost comercializate bunurile contrafăcute este competentă să oblige pârâtul numai la plata prejudiciilor suferite de reclamant în acel stat⁴².

2.3.1. Determinarea jurisdicției în cazul faptelor de contrafacere săvârșite prin intermediul internetului

Dacă un site internet care afișează sau conține creații intelectuale protejate prin drepturi de proprietate intelectuală poate fi accesat din oricare loc al lumii, astfel că locul producerii sau al riscului de producere a unui prejudiciu poate fi situat în orice jurisdicție, se ridică problema

³⁷ Potrivit acestui articol: (1) În cazul în care acțiuni conexe sunt pendinte înaintea unor instanțe din state membre diferite, instanța sesizată ulterior poate suspenda judecata. (2) Dacă aceste acțiuni sunt pendinte în primă instanță, instanța sesizată ulterior poate, la cererea uneia dintre părți, să-și decline competența, dacă prima instanță sesizată are competența în acțiunea în cauză și dacă legislația internă permite conexarea acestor acțiuni. (3) În înțelesul prezentului articol, sunt considerate conexe acele acțiuni care sunt atât de strâns legate între ele încât este oportună instrumentarea și judecarea lor în același timp pentru a se evita riscul pronuțării unor hotărâri ireconciliabile în cazul judecării separate a cauzelor.

³⁸ C-167/00 *Karl Heinz Henkel*, apud Ș.A. Stănescu, op. cit., 2011, p. 83.

³⁹ C-167/00 *Karl Heinz Henkel*.

⁴⁰ C-68/93, *Fiona Shevill c. Alliance*.

⁴¹ C-21/76 *Mines de potasse d'Alsace*, C-364/93 *Marinari*.

⁴² Cass. 1re civ., 16 iul. 1997.

stabilirii jurisdicției competente să soluționeze acțiunile în contrafacere pluri-localizate⁴³.

Pentru stabilirea punctului de legătură apt a determina competența de soluționare a acțiunii în contrafacere, instanțele naționale au disociat între locul de origine al faptei de contrafacere și locul unde s-a produs prejudiciul. Dacă locul domiciliului persoanei care încalcă dreptul de proprietate intelectuală determină locul săvârșirii faptei de contrafacere, locul unde s-a produs prejudiciul este oricare loc în care poate fi accesat site-ul internet. Instanța de la locul săvârșirii faptei de contrafacere (domiciliul pârâtului) este competentă să se pronunțe asupra reparării în întregime a prejudiciului suferit de reclamant, pe când instanța de la locul în care poate fi accesat site-ul poate acorda reclamantului despăgubiri în limita prejudiciului suferit în jurisdicția lor.

În privința localizării prejudiciului, s-au reținut două posibile criterii.

Criteriul locului accesării site-ului de către consumatori este adoptat de instanțele franceze, care au reținut competența de soluționare a acțiunilor în contrafacerea mărcilor înregistrate în Franța, dar folosite fără drept prin intermediul unor site-uri create și administrate în alte jurisdicții, pe considerentul că respectivul site internet era accesibil inclusiv de pe teritoriul Franței, astfel că prejudiciul suferit are caracter cert pe acest teritoriu⁴⁴.

O aplicație largă a criteriului a permis instanțelor franceze să rețină spre soluționare o acțiune în contrafacere formulată împotriva unei societăți daneze care vindea prin internet produse care încălcau dreptul la desen industrial în Germania, în contextul în care societatea franceză a comandat în Franța astfel de produse⁴⁵.

În aplicarea criteriului, pot fi avute în vedere circumstanțele privind activitatea și conținutul site-ului, precum faptul că site-ul internet utilizează limba franceză și se adresează clienților situați în Franța⁴⁶.

Stabilirea competenței de soluționare exclusiv prin aplicarea criteriului accesibilității, în cauzele în care prejudiciul nu este cert, indiferent de țara de proveniență a site-ului și de legătura obiectivă a site-ului cu teritoriul francez a fost criticată în doctrină, pe motivul că s-ar ajunge ca orice instanță din lume să poată impune administratorilor de site-uri sarcina imposibilă de a se asigura că activitatea desfășurată nu produce prejudicii în nicio țară din lume⁴⁷.

⁴³ E. Treppoz, *Les litiges internationaux de propriété intellectuelle et droit international privé*, în *La résolution des litiges de propriété intellectuelle*, J. de Werra (ed.), Bruylant, LGDJ, Schulthess, 2010, pp. 85 și urm.

⁴⁴ Cass. 1re civ., 9 dec. 2003.

⁴⁵ Cass. 1ere civ., 25 mar. 2009.

⁴⁶ TGI Paris, 11 feb. 2003.

⁴⁷ G.F., *Cyber-délits: la compétence des juridictions françaises fondée sur l'accessibilité du site litigieux* (Cass. com. 20 mar. 2007), disponibil pe www.valhalla.fr., apud G.-L. Zidaru, *op. cit.*, p. 183, nota de subsol 200.

Instanțele germane au considerat că criteriul accesibilității site-ului de către potențiali consumatori ai produselor/serviciilor nu este suficient pentru a stabili jurisdicția acestora și au stabilit, în plus, *criteriul conexiunii conținutului informațional cu teritoriul unui stat*.

S-a stabilit competența instanțelor germane de a soluționa acțiune în contrafacere pe considerentul că site-ul administrat din Danemarca era adresat consumatorilor germani, prin publicitate în limba germană⁴⁸.

Din punct de vedere tehnic, site-ul internet poate limita operațiunile de afișare sau de descărcare pe teritoriul unui anumit stat a unui anumit conținut protejat prin drept de proprietate intelectuală, chiar dacă acesta poate fi în continuare accesat din orice loc al lumii. Voința administratorului site-ului de a încălca sau nu un drept de proprietate intelectuală într-un anumit teritoriu poate rezulta din elemente precum limba utilizată și publicitatea găzduită pe site⁴⁹.

2.4. Jurisdicția exclusivă în materia drepturilor de proprietate industrială

Jurisdicția exclusivă în materia drepturilor de proprietate industrială este stabilită potrivit prevederilor art. 22 pct. 4 din Regulament⁵⁰, în cazurile în care instanța este investită cu o cerere având ca obiect înregistrarea sau valabilitatea brevetelor, mărcilor, desenelor și modelelor industriale, precum și a altor drepturi similare de proprietate industrială, dobândite prin parcurgerea formalităților de înregistrare, de competența autorităților administrative naționale.

Nu intră în sfera de aplicare a articolului litigiile privind valabilitatea drepturilor de proprietate industrială care sunt protejate fără înregistrare (marca sau desenul neînregistrate, secretul comercial) sau care sunt protejate ca drepturi lipsite de caracter exclusiv (emblema, numele comercial).

Sunt excluse din sfera de aplicabilitate a articolului litigiile privind stabilirea calității de titular al dreptului de proprietate industrială cu privire

⁴⁸ BGH, 13 oct. 2004, *Hotel Maritime*, apud E. Treppoz, *op. cit.*, p. 89.

⁴⁹ H. Gaudemet-Tallon, *Droit international privé et contrefaçon: aspects actuels*, D. 2008, pp. 735 și urm., apud E. Treppoz, *op. cit.*, p. 89.

⁵⁰ Potrivit acestui articol: *Următoarele instanțe au competență exclusivă, indiferent de domiciliu: (...) 4. în ceea ce privește înregistrarea sau valabilitatea brevetelor, mărcilor, desenelor și modelelor industriale, precum și a altor drepturi similare care necesită depunerea sau înregistrarea, instanțele din statul membru pe teritoriul căruia depunerea sau înregistrarea a fost solicitată, a avut loc sau, în temeiul unui instrument comunitar sau a unei convenții internaționale, se consideră că a avut loc. Fără a aduce atingere competenței pe care Oficiul European pentru Brevete o are în conformitate cu Convenția privind acordarea brevetelor europene, semnată la München la 5 octombrie 1973, instanțele din fiecare stat membru au competență exclusivă, indiferent de domiciliu, în acțiunile privind înregistrarea sau valabilitatea unui brevet european acordat statului în cauză.*

la o creație născută în executarea unui contract de muncă, cu privire la care angajatorul a obținut eliberarea brevetului de invenție⁵¹. În acest caz, jurisdicția competentă se determină potrivit art. 18 din Regulament.

Sunt excluse și acțiunile în contrafacere⁵².

Competența exclusivă aparține instanțelor din statul pe teritoriul căruia depunerea sau înregistrarea a fost solicitată, a avut loc sau se consideră că a avut loc. Înregistrarea în registrele naționale ține de competența exclusivă a autorităților administrative naționale și a instanțelor naționale, care sunt cel mai bine situate pentru a soluționa cauza, cu aplicarea legislației naționale privind condițiile de valabilitate a unui depozit sau a unui drept înregistrat⁵³.

În litigiile ce privesc înregistrarea sau valabilitatea unui brevet european, art. 22, pct. 4 alin. (2) prevede că au competență exclusivă, indiferent de domiciliu, instanțele din fiecare stat membru. Deși Convenția de la München privind brevetul european stabilește reguli comune pentru acordarea brevetelor europene, aceste brevete sunt drepturi de proprietate industrială cu caracter național, supuse reglementărilor din dreptului intern al fiecărui stat cocontractant⁵⁴.

Noțiunea tehnico-juridică de *cerere având ca obiect înregistrarea sau valabilitatea* drepturilor de proprietate industrială este un concept autonom față de normele de drept intern, interpretat astfel încât să se aplice uniform de către instanțele statelor membre.

În interpretarea noțiunii s-a ridicat problema dacă aplicabilitatea prevederilor art. 22 pct. 4 este limitată la cereri care au ca obiect principal pretenții privind înregistrarea și/sau valabilitatea drepturilor sau sunt incluse cererile care au un alt obiect, dar a căror soluționare produce consecințe asupra înregistrărilor din Registrele naționale? Curtea a reținut că numai dacă cererea principală dedusă judecății poartă asupra modificării înregistrărilor din registrele naționale se justifică competența exclusivă a instanțelor naționale. *Per a contrario*, s-ar ajunge ca instanțe care nu au legătură suficientă cu cererea principală pentru a oferi avantajele unei bune administrări a justiției să soluționeze litigiul numai datorită unor chestiuni incidentale⁵⁵.

O altă problemă de interpretare a fost aceea dacă art. 22 pct. 4 este aplicabil exclusiv în cazul în care instanța este sesizată cu cerere principală

⁵¹ C-288/82 *Duijnsteer c. Goderbauer*.

⁵² Cass. 1re civ. 31 ian. 2006.

⁵³ C-288/82 *Duijnsteer c. Goderbauer*, C-4/03 *Gesellschaft für Antriebstechnik MbH&Co. KG (GAT) v. Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (LuK)*.

⁵⁴ Cazul C-539/03 *Roche Nederland BV and others v Frederick Primus and Milton Goldenberg (Roche)*; T-295/05 *Document Security Systems, Inc. împotriva Băncii Centrale Europene (BCE)*.

⁵⁵ C-288/82 *Duijnsteer c. Goderbauer*.

care are ca obiect pretenții privind valabilitatea drepturilor (cum este acțiunea în anulare sau în decădere) sau și în cazurile în care instanța este sesizată cu soluționarea unei acțiuni în contrafacere, iar cererea privind înregistrarea sau valabilitatea dreptului se formulează de către pârât, prin cerere reconvențională⁵⁶.

Curtea a statuat că jurisdicția exclusivă a instanțelor se va stabili ori de câte ori instanța urmează a soluționa problema înregistrării sau a valabilității unui drept de proprietate industrială, indiferent de mijlocul procedural prin care a fost sesizată (acțiune principală sau cerere incidentală) și indiferent de stadiul procesual în care se ridică problema litigioasă⁵⁷.

Raționamentul Curții s-a bazat pe interpretarea teleologică și sistematică a art. 22 pct. 4. Scopul reglementării este acela de a conferi jurisdicție instanței care are cea mai strânsă legătură cu cererile deduse judecății, motivate în fapt și în drept. Art. 22 pct. 4 are caracter imperativ. Nu este permisă derogarea de la prevederile acestuia prin voința părților (prin clauze atributive de competență⁵⁸, sau prin înfățișarea pârâtului în instanță⁵⁹). O instanță sesizată cu soluționarea unui litigiu care intră sub incidența acestui articol este obligată să se declare din oficiu necompetentă⁶⁰, iar o hotărâre pronunțată cu încălcarea art. 22 nu va fi recunoscută și executată⁶¹. *Per a contrario*, s-ar permite reclamantului să eludeze prevederile art. 22 pct. 4, ceea ce ar periclita predictibilitatea aplicării regulilor de stabilire a jurisdicției competente și principiul securității juridice care stă la baza Regulamentului.

Posibilitatea ca alte instanțe decât cele ale Statului care a eliberat titlul de proprietate industrială⁶² să se pronunțe indirect asupra valabilității acestuia ar multiplica riscul pronunțării unor hotărâri contradictorii. Or, potrivit art. 22 pct. 4 din Regulament, o sigură instanță poate să se pronunțe cu privire la înregistrarea sau valabilitatea unui drept de proprietate industrială⁶³ printr-o decizie cu privire la un act al autorității naționale administrative, prin examinarea unor chestiuni de drept național administrativ.

Au fost înlăturate argumentele desprinse din efectul limitat, *inter partes*, al hotărârilor prin care instanțele analizează problema valabilității dreptului de proprietate industrială pe cale incidentală⁶⁴, deoarece efectul

⁵⁶ C-4/03 *GAT c. LuK*.

⁵⁷ C-4/03 *GAT c. LuK*, par. 25.

⁵⁸ Art. 23 alin. (5) din Regulament.

⁵⁹ Art. 24 din Regulament.

⁶⁰ Art. 25 din Regulament.

⁶¹ Art. 35 alin. (1) din Regulament.

⁶² A se vedea și Raportul Jenard, JO C 59/1 din 5 mar. 1979, p. 36.

⁶³ Potrivit susținerii Comisiei, cf. Opinia A.G. Geelhoed, par. 21.

⁶⁴ Formulate de LuK și de Guvernul Germaniei.

hotărârilor judecătorești este reglementat diferit în statele membre, astfel că s-ar periclita principiul egalității și uniformității drepturilor și obligațiilor născute în temeiul Regulamentului.

Acțiunea principală în contrafacere a fost analizată ca fiind strâns legată⁶⁵ de acțiunea în anulare sau în decădere din drept, formulate de pârât ca mijloace de apărare, prin cerere reconvențională.

Deoarece în majoritatea acțiunilor în contrafacere pârâtul se apără prin invocarea nevalabilității dreptului pe care se întemeiază acțiunea principală, consecințele hotărârii sunt nefavorabile reclamantului, care nu va putea beneficia de prevederile art. 2, art. 5 sau art. 6 ale Regulamentului, fiind obligat să sesizeze cu acțiunea în contrafacere numai instanța de la locul înregistrării dreptului de proprietate industrială.

În practică, consecințele hotărârii sunt acelea de a conferi o interpretare extensivă excepțiilor de la regula stabilită de art. 2 din Regulament, contrar jurisprudenței constante a Curții.

Este criticabilă premisa potrivit căreia instanța din statul membru pe teritoriul căruia s-a făcut înregistrarea este într-o poziție mai bună pentru a cerceta situația de fapt și/sau de drept, având în vedere că problemele tehnice pe care le presupune soluționarea acțiunii în anularea dreptului de proprietate industrială sunt de natură universală, iar implicarea autorităților naționale administrative nu este necesară dacă problema valabilității este cercetată incidental.

Totodată, pârâtul în acțiunea în contrafacere este cel care poate determina competența instanței, astfel că reclamantul este expus în fața comportamentului de rea-credință al acestuia dacă scopul urmărit este acela de a obstrucționa proceduri în curs de soluționare (din moment ce Curtea a stabilit că este irelevant stadiul procedurii în care se formulează cererea în anulare sau în decădere de către pârât).

2.5. Stabilirea jurisdicției în cazul cererilor formulate împotriva mai multor pârâți

Stabilirea jurisdicției în cazul cererilor formulate împotriva mai multor pârâți se face cu aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Regulament. Este competentă instanța de la domiciliul oricăruia dintre pârâți, cu condiția ca cererile să fie atât de strâns legate între ele încât să fie oportună instrumentarea și judecarea lor în același timp pentru a se evita riscul pronunțării unor hotărâri ireconciliabile în cazul judecării separate a cauzelor⁶⁶.

Este aplicabil art. 6 pct. 1 acțiunii în contrafacerea unui brevet european, dacă faptele de contrafacere sunt săvârșite de mai multe societăți comerciale, cu sediul în State Membre diferite, care fac parte din același

⁶⁵ Potrivit argumentelor formulate de Guvernele Franței și Marii Britanii și de GAT.

⁶⁶ Cazul C-189/87 *Kalfelis*, Cazul C-539/03 *Roche*.

grup de societăți și acționează potrivit unei politici comerciale comune⁶⁷, prin extinderea interpretării art. 28 alin. (3) din Regulament⁶⁸?

Răspunsul Curții a fost negativ⁶⁹. Noțiunea de *legătură* între cereri în sensul art. 6 pct. 1 din Regulament este diferită de cea întrebuintată de art. 28 alin. (3) din Regulament⁷⁰ și trebuie interpretată restrictiv⁷¹.

În sensul art. 6 pct. 1, stabilirea jurisdicției instanței de la domiciliul unuia dintre pârâți pentru toți pârâții trebuie să fie suficient de bine argumentată încât să justifice necesitatea înlăturării aplicării art. 2 din Regulament.

Convenția de la München privind brevetul european nu instituie un sistem de protecție unitară a unui drept comunitar. Brevetul european este un fascicul de drepturi de proprietate industrială națională, reglementate de normele de drept ale fiecărui stat semnatar al Convenției care a acordat protecția prin brevet.

Oricât de divergente ar fi hotărârile judecătorești pronunțate, acestea nu ar fi ireconciliabile sau incompatibile, deoarece pârâții sunt diferiți, iar hotărârile pot fi executate separat și simultan împotriva acestora. Efectele juridice ale hotărârilor nu se exclud reciproc și se produc pe teritorii ale Statelor Membre diferite, deoarece fiecare instanță sesizată statuează numai cu privire la faptele de contrafacere săvârșite în jurisdicția sa⁷².

Art. 6 este înlăturat de la aplicare ori de câte ori sunt întrunite cerințele pentru stabilirea jurisdicției exclusive potrivit art. 22 pct. 4 din Regulament.

Studiul⁷³ publicat de CLIP⁷⁴ remarcă divergența interpretărilor prevederilor art. 22 pct. 4 și ale art. 6 par. 1 de către instanțele naționale⁷⁵.

⁶⁷ Așa-numita teorie *spider in the web*, creație a jurisprudenței instanțelor olandeze, în cazul *Expandable Grafts v Boston Scientific*, din 23 apr. 1998, pentru a reține spre soluționare acțiuni în contrafacere îndreptate împotriva pârâților domiciliați în State Membre diferite.

⁶⁸ În cazul C-406/92 *Tatry*, prin raportare la pronunțarea unor hotărâri care intră în conflict, deși pot fi separat executate, iar efectele juridice produse nu se exclud reciproc.

⁶⁹ Cazul C-539/03 *Roche*. Curtea a urmat Opinia A.G. Léger, care a recunoscut că diferențele privind nivelul protecției juridice acordat brevetelor de invenție prin legile naționale influențează comportamentul persoanelor care decid să încalce drepturile de proprietate industrială și determină localizarea faptelor de contrafacere în anumite jurisdicții. Potrivit Opiniei, diferențele la nivelul reglementărilor prin drept substanțial nu ar trebui să fie însoțite de fragmentarea procedurilor pentru apărarea drepturilor, urmate în paralel în fața mai multor instanțe naționale, potrivit unor norme diferite de drept procesual (par. 65 și 66).

⁷⁰ Potrivit căruia: *În înțelesul prezentului articol, sunt considerate conexe acele acțiuni care sunt atât de strâns legate între ele încât este oportună instrumentarea și judecarea lor în același timp pentru a se evita riscul pronunțării unor hotărâri ireconciliabile în cazul judecării separate a cauzelor.*

⁷¹ Cazurile C-189/87 *Kalfelis* și C-51/97 *Réunion européenne*.

⁷² Opinia A.G. Léger, par. 109.

⁷³ *Exclusive Jurisdiction and Cross Border IP (Patent) Infringement. Suggestions for Amendment of the Brussels I Regulation*, din 20 dec. 2006, accesibil la adresa

Instanțele olandeze au reținut spre soluționare acțiunile în contrafacere, chiar dacă pârâțul formulează acțiunea în anulare pe cale incidentală. Numai dacă pârâțul în contrafacere a sesizat instanța de la locul înregistrării dreptului cu acțiune în anulare, instanța olandeză suspendă procedura de soluționare a acțiunii în contrafacere.

Art. 6 par. 1 a permis instanțelor consolidarea tuturor acțiunilor în contrafacere fondate pe drepturi de proprietate industrială naționale, derivate dintr-un brevet european, ori de câte ori unul dintre pârâți este domiciliat pe teritoriul Olandei. Jurisprudența olandeză a evoluat în sensul că se impun condițiile ca pârâții să facă parte din același grup de societăți, iar procedura să fie consolidată în fața instanței de la sediul societății-mamă.

În Germania, instanțele se pronunță în mod incidental asupra problemei nulității dreptului de proprietate industrială, în cadrul soluționării acțiunii în contrafacere. Considerentele hotărârii judecătorești privind valabilitatea sau nevalabilitatea dreptului nu produc efectul de lucru judecat⁷⁶.

În Marea Britanie, soluționarea acțiunilor în contrafacere este considerată inseparabilă de soluționarea acțiunii în anularea dreptului de proprietate industrială.

Hotărârile CJUE în cazurile *Gat c. LuK* și *Roche c. Primus* riscă să dea naștere unui volum crescut de litigii desfășurate în paralel în jurisdicții diferite, cu un cost crescut pentru titularul drepturilor încălcate, în condițiile pronunțării unor hotărâri judecătorești divergente.

Art. 2 și art. 6 din Regulament nu conferă nicio securitate juridică reclamantului, în condițiile în care Curtea a statuat expres că este permis pârâțului să ridice în orice stadiu al procedurii, oricât de avansat, problema invalidității titlului de protecție al reclamantului, cu consecința reluării procedurii în fața instanței competente potrivit art. 22 pct. 4. Totodată, interpretarea și aplicarea rigidă a prevederilor art. 22 pct. 4 determină imposibilitatea părților de a stabili prin voință comună competența unei alte instanțe decât cea stabilită potrivit acestui articol⁷⁷.

www.ip.mpg.de/en/pub/publications/opinions.cfm (25 feb. 2012), citat în continuare Studiul.

⁷⁴ European Max-Planck Group for Conflict of Laws in Intellectual Property.

⁷⁵ Studiul, p. 3.

⁷⁶ P. Schlosser, în *Raport privind aplicarea Regulamentului Bruxelles I în statele membre*, Univ. Ruprecht-Karl Heidelberg, JLS/C4/2005/03, sep. 2007, p. 176 (citat în continuare *Raportul privind aplicarea Regulamentului Bruxelles I*), p. 336.

⁷⁷ Studiul remarcă rigiditatea Regulamentului, care nesocotește autonomia de voință a părților. Recent adoptata Convenție de la Haga din 30 iun. 2005 privind alegerea instanțelor competente în litigiile aplicabile drepturilor de proprietate intelectuală care fac obiectul unui contract încheiat între părți permite acestora să desemneze instanța exclusiv competentă să statueze asupra problemei valabilității titlului de proprietate industrială, dacă aceasta este

Răspunsul reclamanților ar fi acela de a renunța la exercitarea dreptului la apărarea brevetelor de invenție și de a introduce acțiunile în contrafacere numai în jurisdicțiile în care prejudiciul suferit este substanțial. Avantajul al fi al pârâților în acțiunea în contrafacere, care ar putea astfel reține o parte din beneficiul obținut ca urmare a săvârșirii faptelor ilicite.

Hotărârile CJUE afectează toate drepturile de proprietate industrială naționale înregistrate, nu numai dreptul la brevet de invenție și pot fi interpretate astfel încât să nu permită consolidarea acțiunilor în contrafacerea drepturilor de autor și conexe prin aplicarea art. 6 par. 1 din Regulament.

Armonizarea drepturilor de proprietate industrială naționale poate constitui un fundament pe care să se construiască spațiul judiciar european comun în materie civilă și comercială. Abordarea fragmentată a drepturilor în etapa apărării acestora în justiție periclitează rezultatele obținute în planul drepturilor substanțiale⁷⁸.

*De lege ferenda*⁷⁹, Studiul propune modificarea art. 22 pct. 4 din Regulamentul în sensul stabilirii competenței exclusive a instanțelor numai dacă *cererea principală sau cererea reconvențională are ca obiect înregistrarea sau valabilitatea* drepturilor de proprietate industrială, urmând ca regula să nu se aplice în litigiile în care problema este ridicată în orice alt mod (ca apărare de fond). În acest din urmă caz, statuările instanței cu privire la valabilitatea dreptului nu ar fi opozabile decât părților în litigiu și nu ar afecta drepturile și interesele legitime ale terților.

Soluția propusă are în vedere și faptul că dacă problema valabilității titlului de proprietate industrială este analizată pe cale incidentală, nu este necesară implicarea autorității administrative naționale⁸⁰.

Propunerea de modificare a art. 6 par. 1 din Regulament este în sensul că în litigiile privind situațiile de fapt și de drept în mod esențial identice este prezumat riscul de pronunțare a unor hotărâri ireconciliabile. Calificarea unei situații de drept ca fiind identică nu este exclusă de faptul că sunt aplicabile legi naționale diferite în proceduri naționale diferite. Dacă riscul pronunțării unor hotărâri ireconciliabile reiese din faptul că pârâții se angajează în activități coordonate, aceștia pot fi chemați în judecată numai în fața instanței de la domiciliul pârâtului care coordonează activitatea. Dacă activitatea este coordonată de mai mulți pârâți, este competentă oricare instanță de la domiciliul unuia dintre aceștia.

formulată pe cale incidentală într-un litigiu care poartă asupra executării contractului; a se vedea textul Convenției, semnată de Uniunea Europeană, dar care nu a intrat încă în vigoare, la adresa www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=98 (25 feb. 2012).

⁷⁸ Studiu, p. 6.

⁷⁹ Studiu, p. 14.

⁸⁰ Studiu, p. 9.

Soluția propusă în privința art. 6 par. 1 are în vedere faptul că instanța de la domiciliul societății care coordonează comportamentul ilicit are cea mai strânsă legătură cu litigiul în întregime, deoarece în jurisdicția acesteia se găsesc probele substanțiale⁸¹.

Comisia Europeană consideră oportună modificarea prevederilor Regulamentului, astfel încât acestea să permită consolidarea procedurilor inițiate împotriva mai multor pârâți, deși atrage atenția că o consecință negativă ar putea fi multiplicarea punctelor de legătură care conferă jurisdicție unor instanțe diferite și deschiderea posibilității de alegere a jurisdicției de către reclamant (*forum shopping*)⁸².

2.6. Stabilirea jurisdicției în cazurile de litispendență și conexitate

Stabilirea jurisdicției în cazurile de litispendență și conexitate este reglementată prin prevederile art. 27⁸³ și 28⁸⁴ din Regulament (art. 21 și 22 din Convenția de la Bruxelles), edictate în vederea unei bune administrări a justiției⁸⁵. Art. 27 din Regulament impune celei de-a doua instanțe sesizate de către aceleași părți cu cereri având același obiect și aceeași cauză să suspende soluționarea pricinii până la data la care prima instanță sesizată decide cu privire la propria sa jurisdicție. Dacă prima instanță reține cauza spre soluționare, cea de-a doua instanță urmează să își decline competența. Art. 28 lasă celei de-a doua instanțe sesizate puterea de a aprecia dacă să suspende sau nu procedura de soluționare a acțiunii cu care a fost sesizată.

Interpretarea noțiunii de *cereri având același obiect și aceeași cauză* a fost făcută de CJUE în sensul că aceasta nu poate fi redusă la cereri identice⁸⁶. Instanțele urmează să aprecieze în raport de situația de fapt și de

⁸¹ Studiu, p. 13.

⁸² Cartea verde (Green Paper) privind revizuirea Regulamentului nr. 44/2001, din 21 apr. 2009 [COM (2009) 175 final], p. 6.

⁸³ Potrivit articolului: (1) În cazul în care cereri având același obiect și aceeași cauză sunt introduse între aceleași părți înaintea unor instanțe din state membre diferite, instanța sesizată ulterior suspendă din oficiu acțiunea până în momentul în care se stabilește competența primei instanțe sesizate. (2) Dacă se stabilește competența primei instanțe sesizate, instanța sesizată ulterior își declină competența în favoarea acesteia.

⁸⁴ Care prevede: (1) În cazul în care acțiuni conexe sunt pendinte înaintea unor instanțe din state membre diferite, instanța sesizată ulterior poate suspenda judecata. (2) Dacă aceste acțiuni sunt pendinte în primă instanță, instanța sesizată ulterior poate, la cererea uneia dintre părți, să-și decline competența, dacă prima instanță sesizată are competență în acțiunea în cauză și dacă legislația internă permite conexarea acestor acțiuni. (3) În înțelesul prezentului articol, sunt considerate conexe acele acțiuni care sunt atât de strâns legate între ele încât este oportună instrumentarea și judecarea lor în același timp, pentru a se evita riscul pronunțării unor hotărâri ireconciliabile în cazul judecării separate a cauzelor.

⁸⁵ Cazurile C-39/02 *Mærsk Olie & Gas*, C-116/02, *Erich Gasser*.

⁸⁶ Cazul C-144/86 *Gubisch c. Palumbo*.

drept invocată în fiecare dintre cele două cereri⁸⁷, de finalitatea cererilor, fără a ține cont de apărările pârâtului⁸⁸ și de poziția procesuală a părților. Potrivit jurisprudenței Curții, o acțiune în realizare și o acțiune în constatare negativă au același obiect și aceeași cauză⁸⁹. Asigurarea securității juridice și a certitudinii aplicării regulilor instituie, precum și încrederea pe care statele membre o acordă sistemelor legale și instanțelor judiciare⁹⁰ împiedică cea de-a doua curte sesizată să nu suspende procedurile, în baza unor considerente precum lipsa evidentă de competență a primei instanțe sesizate, competența exclusivă a celei de-a doua instanțe sesizate, abuzul manifest de drept procesual la momentul sesizării primei instanțe⁹¹.

Prevederile art. 27 din Regulament au dat naștere abuzurilor de drept procesual și au permis pârâților în acțiunile în contrafacere să exploateze în favoarea lor lentoarea soluționării litigiilor, în special în Italia⁹².

Activitatea instanțelor franceze, alese pentru avantajele procedurii *saisie-contrefaçon*⁹³ a fost paralizată de așa-numitele *Italian Torpedoes*⁹⁴. Pentru a evita declinarea competenței sau suspendarea soluționării acțiunii în contrafacere, instanța franceză, sesizată ulterior sesizării instanței italiene cu acțiune în constatare negativă, dar după ce împotriva pârâtului s-a pus în executare măsura *saisie-contrefaçon*⁹⁵, a statuat că acțiunea în contrafacerea brevetului are ca obiect sancționarea faptelor de contrafacere comise în Franța, pe când acțiunea în constatare negativă a inexistenței faptei de contrafacere, cu care este sesizată instanța italiană are ca obiect asigurarea posibilității de exploatare a produsului. Cele două acțiuni nu au același obiect, astfel că nu este aplicabil art. 27 din Regulament⁹⁶.

⁸⁷ Cazul C-406/92 *Tatry*.

⁸⁸ Cazul C-111/01 *Gantner Electronic*.

⁸⁹ M. Weller, în Raport privind aplicarea Regulamentului Bruxelles I, p. 176.

⁹⁰ Cazul C-116/02 *Erich Gasser*.

⁹¹ M. Weller, *op. cit.*, p. 177.

⁹² Cu privire la durata procedurilor de soluționare a acțiunilor în contrafacere în fond, după adoptarea Codului proprietății industriale în Italia și organizarea secțiilor specializate în materie, a se vedea V. Scordamaglia și G.F. Casucci, *Les efforts de rationalisation de la procédure pour le contentieux de la propriété intellectuelle en Italie*, în *Propr. ind.*, mai 2008, pp. 11 și urm.

⁹³ G. Del Corno, *Italian Torpedo Actions: Present and Future*, 2002 *Italian Intell. Propr.* 77, *apud* L. Petit, *op. cit.*, p. 144.

⁹⁴ P. Veron, *Italian Torpedoes: An Endangered Weapon in the French Courts?*, în 33 *IIC* 227 (2002).

⁹⁵ De regulă, procedura *saisie-contrefaçon* nu este accesibilă decât în temeiul unui titlu de protecție care produce efecte pe teritoriul Franței. *De lege ferenda*, s-a propus accesul la procedură al titularului unui drept în vigoare în străinătate, pentru obținerea de probe într-o acțiune în contrafacere soluționată în străinătate; a se vedea I. Romet, în *La saisie contrefaçon, unité ou diversité: neuf propositions pour harmoniser la saisie-contrefaçon* (*apud* P. Veron, *op. cit.*, p. 3).

⁹⁶ TGI Paris, 28 apr. 2000.

Instanțele franceze au interpretat prevederile art. 28 alin. (3) din Regulament, astfel încât să fie reținute spre soluționare cererile cu care au fost sesizate. S-a statuat că, dacă între aceleași părți sunt în curs de soluționare două acțiuni în contrafacere, fondate fiecare pe un brevet național diferit și independent, legile aplicabile fiecărui litigiu în parte sunt diferite, iar hotărârea judecătorească pronunțată într-o jurisdicție nu produce efecte într-o altă jurisdicție. În consecință, deciziile instanțelor italiene și franceze pot fi divergente, dar nu ireconciliabile, iar admiterea excepției de conexitate nu este o măsură de bună administrare a justiției⁹⁷.

Instanțele olandeze au fost împiedicate să soluționeze acțiunea în contrafacerea unui brevet de invenție, prin formularea de către pârât a acțiunilor în constatare negativă în alte opt jurisdicții⁹⁸.

Unele instanțe au înlăturat de la aplicare art. 27 din Regulament și au statuat explicit că refuză să recunoască efecte juridice unei practici procesuale abuzive, în special în cazurile în care este evident că prima instanță sesizată nu este competentă să soluționeze litigiul⁹⁹.

În urma concluziilor Studiului privind aplicarea Regulamentului nr. 44/2001, Comisia Europeană a propus excluderea de la aplicare sau atenuarea aplicării obligației de suspendare a litigiului în cazul în care prima instanță este sesizată cu o cerere în constatare negativă, iar cea de-a doua cu o acțiune în contrafacere¹⁰⁰.

2.7. Stabilirea jurisdicției în materia măsurilor provizorii și de conservare se face potrivit dispozițiilor art. 31 din Regulament¹⁰¹.

⁹⁷ Cazul *General Hospital*, soluționat de TGI Paris, 10 dec. 1999, confirmat în recurs de Cas. 9 feb. 2001.

⁹⁸ *Boston Scientific v. Johnson & Johnson*, apud P. Schlosser, Raportul privind aplicarea Regulamentului Bruxelles I, *op. cit.*, p. 331.

⁹⁹ P. Schlosser, Raportul privind aplicarea Regulamentului Bruxelles I, *op. cit.*, p. 332, par. 807.

¹⁰⁰ Cartea verde (Green Paper) privind revizuirea Regulamentului nr. 44/2001, din 21 apr. 2009 [COM (2009) 175 final], p. 6.

¹⁰¹ Potrivit articolului 31 din Regulament: *Măsurile provizorii și de conservare prevăzute de legislația unui stat membru pot fi solicitate instanțelor statului în cauză chiar dacă, în temeiul prezentului regulament, o instanță dintr-un alt stat membru este competentă să judece cauza pe fond.* Propunerea de modificare a art. 24 din Convenția de la Bruxelles din partea Comisiei Europene a vizat clarificarea condițiilor de instituire a măsurilor, definirea și stabilirea scopului acestora astfel: *1. Măsurile provizorii și conservatorii prevăzute de legea unui Stat contractant, dacă acestea se execută pe teritoriul respectivului Stat, indiferent de locul în care se produc efectele acestor măsuri, pot fi cerute în acest Stat, chiar dacă, în temeiul prevederilor prezentei convenții, jurisdicția altui Stat contractant este competentă să soluționeze litigiul în fond. 2. În înțelesul prezentei convenții, măsurile provizorii și conservatorii sunt măsuri urgente, destinate, în cadrul unui litigiu, să asigure conservarea probelor sau a bunurilor în vederea executării deciziei sau executării silită, sau să mențină sau să regleze o situație de*

Intră în sfera noțiunii *măsuri provizorii și de conservare* măsurile destinate să mențină o situație de fapt sau de drept în scopul de a salvagarda drepturile a căror recunoaștere face obiectul unei litigii dedus judecății în fond și orice altă măsură prevăzută în dreptul intern care permite repunerea în situația anterioară a debitorului, în cazul în care litigiul de fond este soluționat prin respingerea cererii reclamantului și care se referă numai la anumite bunuri ale pârâtului situate pe raza jurisdicției instanței care le ordonă¹⁰².

Aplicarea art. 31 este dificilă din cauza diversității normelor naționale de procedură edictate în materia acestor tipuri de măsuri.

În unele jurisdicții, măsurile provizorii pot fi ordonate și executate fără citarea pârâtului. CJUE a exclus din sfera de aplicabilitate a art. 31 din Regulament toate măsurile ordonate și executate în proceduri *ex parte*¹⁰³ (cazul procedurii *saisie-contrefaçon*), pe când măsurile dispuse în cadrul soluționării cauzei pe fondul pricinii, cu respectarea dreptului la apărare al pârâtului sunt vizate de art. 31 din Regulament¹⁰⁴.

Comisia Europeană a propus clarificarea art. 31 în sensul că aceste tipuri de măsuri provizorii sunt incluse în art. 31, dacă normele de procedură naționale permit pârâtului exercitarea unei căi de atac, soluționată în proceduri *inter partes*, pentru a contesta măsurile ordonate în proceduri *ex parte*¹⁰⁵.

Ordonarea măsurilor provizorii se poate face de către o altă instanță decât cea competentă să soluționeze fondul, dar cu condiția să existe o legătură suficientă între obiectul măsurii provizorii instituite și jurisdicția instanței care ordonă măsura¹⁰⁶.

Modificarea Regulamentului ar putea conduce la înlăturarea acestei condiții. Jurisdicția competentă să soluționeze fondul cauzei ar fi competentă să statueze cu privire la măsurile ordonate de către o altă instanță și să anuleze, să modifice sau să înlătore de la aplicare măsurile provizorii instituite. Competența instanței sesizate cu cerere de ordonare a măsurilor provizorii ar urma să fie limitată la asistarea și cooperarea cu instanța competentă să soluționeze litigiul în fond¹⁰⁷.

Măsurile provizorii privind exercitarea dreptului de informare și măsurile privind conservarea probelor în vederea soluționării acțiunii în

fapt sau de drept, în scopul de a salvagarda drepturile a căror recunoaștere este sau poate fi cerută în cadrul litigiului de fond.

¹⁰² C-391/95 *Van Uden*, C-99/96 *Mietz*.

¹⁰³ C-125/79 *Denilauler*.

¹⁰⁴ C-258/83 *Brennero*.

¹⁰⁵ Cartea verde (Green Paper) privind revizuirea Regulamentului nr. 44/2001, din 21 apr. 2009 [COM (2009) 175 final], p. 8.

¹⁰⁶ C-391/95 *Van Uden*, C-99/96 *Mietz*.

¹⁰⁷ Cartea verde (Green Paper) privind revizuirea Regulamentului nr. 44/2001, din 21 apr. 2009 [COM (2009) 175 final], p. 8.

contrafacere (cum sunt procedurile *saisie-contrefaçon* și *saisie-description*) pot intra în sfera art. 31 din Regulament, în măsura în care administrarea probei cu interogatoriul terțului nu are scopul de a-i permite reclamantului să decidă în ce jurisdicție este avantajos să introducă acțiunea în contrafacere¹⁰⁸. Executarea ordonanțelor de instituire a măsurilor se poate face potrivit Regulamentului nr. 1206/2001.

Instanțele franceze au interpretat art. 31 din Regulament în sensul că nu poate fi refuzat accesul reclamantului la justiție prin exercitarea mijloacelor procedurale prevăzute de lege pentru instituirea măsurilor provizorii, dar măsura instituită trebuie să poarte asupra unor bunuri determinate ale pârâtului, situate în jurisdicția instanței care o instituie (cerința existenței unei legături între competența teritorială a instanței și obiectul măsurii solicitate¹⁰⁹).

Ordonanța de instituire a măsurilor provizorii privind conservarea probelor pe teritoriul Spaniei, pronunțată înainte de sesizarea instanței cu acțiunea în fond, intră în sfera de aplicare a art. 31 din Regulament¹¹⁰. Ordonanțele Mareva (ordonanțe de înghețare a bunurilor pârâtului) sunt puse în executare pe teritoriul Franței¹¹¹.

Instanțele belgiene admit cererile de *saisie description* chiar dacă brevetul de invenție nu este protejat pe teritoriul Belgiei, în cazurile în care sunt indicii privind săvârșirea faptelor de contrafacere în Belgia¹¹².

Instanțele germane pun în executare ordonanțe de sechestrare provizorie a bunurilor pârâtului, indiferent în ce jurisdicție se află acestea¹¹³.

Instanțele engleze pot ordona măsuri provizorii care urmează a fi executate în orice stat al lumii¹¹⁴. Măsurile care tind la conservarea probelor nu sunt incluse în sfera noțiunilor *măsuri provizorii* potrivit legislației engleze¹¹⁵.

¹⁰⁸ C-104/03 *St. Paul Dairy*. P. Schlosser remarcă faptul că art. 50 din TRIPS obligă legiuitorul european să includă măsurile pentru obținerea probelor în noțiunea tehnico-juridică de *măsuri provizorii*; a se vedea Raport privind aplicarea Regulamentului Bruxelles I, *op. cit.*, p. 347.

¹⁰⁹ Cass. 1ère civ., 11 dec. 2001; Cass. 1ère civ., 13 apr. 1999.

¹¹⁰ CA Versailles, *apud* P. Schlosser, în Raport privind aplicarea Regulamentului Bruxelles I, *op. cit.*, p. 293.

¹¹¹ Cass, 30 iun. 2004.

¹¹² P. Schlosser, în Raport privind aplicarea Regulamentului Bruxelles I, *op. cit.*, p. 293.

¹¹³ P. Schlosser, în Raport privind aplicarea Regulamentului Bruxelles I, *op. cit.*, p. 295.

¹¹⁴ *Credit Suisse Trust v. Cuoghi* [1997] 3 WRL 871, 876, *apud* P. Schlosser, în Raport privind aplicarea Regulamentului Bruxelles I, *op. cit.*, pp. 299 – 302. Autorul detaliază criteriile care sunt avute în vedere de instanțele engleze pentru a decide cu privire la instituirea măsurii.

¹¹⁵ S. 25 (7) (b) Civil Jurisdiction and Judgments Act.

Măsurile provizorii de interzicere a săvârșirii faptelor de contrafacere nu pot produce efecte decât în limitele teritoriale ale jurisdicției instanței care le ordonă¹¹⁶.

2.8. Jurisdicția în materia drepturilor comunitare

Regulamentul nr. 44/2001 nu aduce atingere aplicării dispozițiilor care reglementează competența, precum și recunoașterea și executarea hotărârilor în materii speciale, dispoziții cuprinse în actele comunitare sau în legislațiile interne armonizate prin punerea în aplicare a acestor acte (art. 67).

2.9. Relația între jurisdicția statală și jurisdicția arbitrală¹¹⁷

Arbitrajul este modalitatea de soluționare a diferendelor cel mai frecvent aleasă în cadrul raporturilor juridice născute în comerțul internațional.

Regulamentul nu se aplică arbitrajului. Excluderea arbitrajului a avut în vedere aplicarea regimului juridic instituit prin Convenția de la New York din 1958, semnată de Statele membre. Excluderea nu a împiedicat aplicarea Regulamentului în vederea recunoașterii efectelor hotărârilor arbitrale. Dificultățile apar în situațiile în care clauza compromisorie este apreciată ca valabilă de către instanța arbitrală, dar este anulată de către instanțele statale. În aceste cazuri, este nesigură recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale pronunțate.

Măsurile provizorii și de conservare pot fi ordonate de o instanță statală, a cărei jurisdicție este stabilită potrivit Regulamentului, chiar dacă litigiul este de competența unei instanțe arbitrale sau în curs de soluționare în fața acesteia¹¹⁸. Este dificilă însă determinarea jurisdicției instanțelor statale în proceduri legate de procedura arbitrală, care permit buna desfășurare a acestora.

Coordonarea prevederilor Regulamentului cu cele ale Convenției de la New York potrivit propunerilor Comisiei¹¹⁹ poate atenua sau înlătura buna desfășurare a procedurilor de soluționare a litigiilor. Includerea arbitrajului în sfera de aplicare a Regulamentului ar permite cooperarea dintre jurisdicțiile arbitrale și cele statale, aplicarea regulilor de stabilire a jurisdicției, cu incidență asupra regulilor privind competența exclusivă instituite de Regulament, recunoașterea și executarea hotărârilor arbitrale.

¹¹⁶ P. Schlosser, în Raport privind aplicarea Regulamentului Bruxelles I, *op. cit.*, p. 343.

¹¹⁷ Raportul Comisiei către Parlamentul european, Consiliu și Comitetul economic și social privind aplicarea Regulamentului nr. 44/2001, din data de 21 apr. 2009 [COM (2009) 174 final], p. 9.

¹¹⁸ C-391/95 *Van Uden*.

¹¹⁹ Cartea verde (Green Paper) privind revizuirea Regulamentului nr. 44/2001, din 21 apr. 2009 [COM (2009) 175 final], p. 8 și 9.

Beneficiul major ar fi accesul la procedurile privind ordonarea măsurilor provizorii, de competența instanțelor statale, în cadrul procedurilor arbitrale.

3. Competența de soluționare a acțiunilor în contrafacerea drepturilor de proprietate industrială comunitare

Regulamentul nr. 207/2009 și Regulamentul nr. 6/2002 prevăd că dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 44/2001 se aplică procedurilor privind drepturile de proprietate industrială comunitare și cererilor de înregistrare a acestora, precum și procedurilor privind acțiunile simultane sau succesive intentate pe baza drepturilor de proprietate industrială comunitare și naționale¹²⁰.

Regulamentele instituie obligația statelor membre de a desemna instanțele naționale competente în domeniul drepturilor de proprietate industrială comunitare¹²¹.

Regulile procedurale instituite sunt comune celor două Regulamente, astfel că, *brevitatis causa*, în continuare ne vom referi la Regulamentul privind marca comunitară.

Instanțele sunt competente exclusiv să soluționeze acțiuni în contrafacerea unei mărci comunitare, acțiuni în constatarea inexistenței unei contrafaceri, cereri reconvenționale în decăderea titularului din dreptul conferit de marca comunitară sau în anularea mărcii comunitare¹²².

Cu excepția acțiunilor în constatare negativă, procedurile care rezultă din acțiunile și cererile menționate la art. 96 sunt de competența instanței statului membru pe teritoriul căruia a fost săvârșită fapta de contrafacere sau a fost semnalat pericolul de contrafacere. Aplicarea regulilor conduce la reducerea ipotezelor în care reclamantul are alegerea cu privire la instanța competentă să soluționeze pricina în fond, cu consecința creșterii gradului de certitudine.

Regulamentul nr. 207/2009 exclude de la aplicare art. 2, art. 4, art. 5 pct. 1, 3, 4 și 5 și art. 31 din Regulamentul nr. 44/2001¹²³.

Competența generală a instanței de la domiciliul pârâtului este extinsă pentru a cuprinde și ipoteza în care pârâtul are numai o unitate pe teritoriul unui stat membru¹²⁴. Dacă pârâtul nici nu este domiciliat, nici nu are o unitate pe teritoriul unui stat membru, litigiul este de competența instanței de la domiciliul sau de la unitatea reclamantului¹²⁵. Dacă nici pârâtul, nici reclamantul nu au un domiciliu sau o unitate pe teritoriul unui stat membru

¹²⁰ Art. 94 din Regulamentul nr. 207/2009.

¹²¹ Art. 95 din Regulamentul nr. 207/2009.

¹²² Art. 96 din Regulamentul nr. 207/2009.

¹²³ Art. 94 alin. (2) lit. (a) din Regulamentul nr. 207/2009.

¹²⁴ Art. 97 alin. (1) din Regulamentul nr. 207/2009.

¹²⁵ Art. 97 alin. (2) din Regulamentul nr. 207/2009.

al U.E., sunt competente instanțele statului membru pe teritoriul căruia se află sediul OHIM¹²⁶ (Spania).

Art. 6 din Regulamentul nr. 44/2001 este aplicabil. Considerentele avute în vedere de CJUE în cazul *Roche*, analizat *supra*, nu sunt valabile în cazul drepturilor de proprietate industrială comunitare¹²⁷, deoarece acestea au un regim juridic unitar¹²⁸.

În consecință, deși, de principiu, competența de soluționare a litigiului nu implică și competența de a aprecia integralitatea prejudiciului suferit ca urmare a actelor de contrafacere, indiferent de locul unde acesta s-a produs¹²⁹, în cazul acțiunilor în contrafacerea drepturilor de proprietate industrială comunitare în care este aplicabil art. 6 din Regulamentul nr. 44/2001, instanța sesizată poate să statueze asupra întregului prejudiciu, inclusiv cel suferit în afara jurisdicției sale, dar pe teritoriul U.E.¹³⁰.

Art. 23 din Regulamentul nr. 44/2001 se aplică în cazul în care părțile convin că litigiul este de competența unei alte instanțe competente în domeniul mărcilor comunitare. Art. 24 din Regulamentul nr. 44/2001 se aplică în cazul în care pârâtul compare în fața unei alte instanțe competente în domeniul mărcilor comunitare¹³¹.

Deoarece dreptul la marcă comunitară este armonizat și coexistă cu dreptul la marcă națională, Regulamentul nr. 207/2009 prevede reguli privind soluționarea acțiunilor civile introduse simultan sau succesiv cu privire la o marcă comunitară și o marcă națională¹³².

În ipoteza în care sunt introduse, simultan și succesiv, acțiuni civile în contrafacere pentru aceleași fapte, între aceleași părți în fața instanțelor unor state membre diferite sesizate una pe baza unei mărci comunitare și cealaltă pe baza unei mărci naționale, a doua instanță sesizată este obligată să decline competența în favoarea primei instanțe sesizate, dacă mărcile în cauză sunt identice și sunt înregistrate pentru produse sau servicii identice.

Dacă se contestă competența primei instanțe sesizate, cea de-a doua instanță sesizată poate să decidă suspendarea soluționării litigiului.

În ipoteza în care nu se verifică dubla identitate între mărcile în litigiu și produsele sau serviciile pentru care acestea sunt înregistrate, cea de-a

¹²⁶ Art. 97 alin. (3) din Regulamentul nr. 207/2009.

¹²⁷ J. Passa, *Contrefaçon des titres communautaires et compétence internationale en cas de pluralité de défendeurs*, *Propr. int.*, nr. 39 din apr. 2011, pp. 157 și urm.

¹²⁸ TGI Paris, 21 mai 2008; TGI Paris, 28 oct. 2009, în care acțiunea în contrafacere întemeiată pe un drept de desen comunitar neînregistrat a fost formulată împotriva pârâților societăți comerciale franceză, engleză și belgiană.

¹²⁹ CA Paris, 21 nov. 2008.

¹³⁰ Cass, 1ère civ., 6 mai 2003, decizie pronunțată în materia dreptului de autor, prin aplicarea art. 2 și art. 6

¹³¹ Art. 97 alin. (4) din Regulamentul nr. 207/2009.

¹³² Art. 109 din Regulamentul nr. 207/2009.

doua instanță sesizată poate aprecia dacă este necesară suspendarea soluționării acțiunii în contrafacere.

Dacă, cu privire la o marcă națională identică cu o marcă comunitară, ambele înregistrate pentru produse sau servicii identice, o instanță națională a pronunțat o hotărâre definitivă asupra fondului, între aceleași părți, asupra acelorași fapte, acțiunea în contrafacere pe baza mărcii comunitare se va respinge, ca efect al autorității lucrului judecat.

Ordonanțele pronunțate de instanțele comunitare prin care sunt instituite măsuri provizorii de apărare a drepturilor de proprietate industrială comunitare, precum măsura interzicerii provizorie a săvârșirii faptei de contrafacere a mărcii comunitare, produce efecte pe întreg teritoriul Uniunii Europene¹³³. Aceleași efecte sunt produse de măsurile coercitive dispuse în vederea executării obligației de către părât.

Efectele pan-europene ale ordonanței pronunțate de o instanță comunitară ar putea fi limitate teritorial numai în cazurile în care faptele juridice ilicite săvârșite pe teritoriul anumitor state nu pot fi calificate ca fapte de contrafacere pe teritoriul altor state (cum sunt cele în care, din rațiuni lingvistice, pe o parte a teritoriului U.E. nu sunt încălcate sau nu riscă să fie încălcate funcțiile în vederea cărora semnul a fost înregistrat ca marcă).

Decizia, principial corectă în raport de prevederile Regulamentului nr. 207/2009 ridică probleme în practică¹³⁴. Aprecierea faptei de contrafacere se face în raport de noțiunea de *funcție a mărcii*, de către fiecare instanță națională în parte, care decide în funcție de legea națională aplicabilă, cu rezultatul fragmentării protecției unui drept unitar și uniform, cum se dorește a fi dreptul la marcă comunitară¹³⁵. Efectele juridice obligatorii ale măsurilor coercitive sunt greu de asigurat în condițiile în care legislația procesual civilă națională este diferită la nivelul statelor membre U.E., iar anumite instituții juridice nu se regăsesc în dreptul intern.

Indirect, prin intermediul dreptului proprietății intelectuale, se ridică problema compatibilizării normelor naționale de drept procesual civil, prin măsuri legislative interne adoptate în fiecare stat membru¹³⁶.

¹³³ CJUE, cazul C-235/09

¹³⁴ D. Fields, *Injunctions granted in one EU Member State have pan-European Union effect*, JIPLP (2011) 6 (9) 597-598.

¹³⁵ Cu privire la funcțiile mărcii, a se vedea jurisprudența CJUE în cazurile C-206/01, C-59/08, C-236-238/08, C-278/08, C-558/08, C-324/09.

¹³⁶ Schimbările legislative adoptate în plan intern în materia dreptului procesual civil ca urmare a reglementărilor la nivel comunitar au fost semnalate și criticate de la publicarea Propunerii privind Directiva 48/2004; a se vedea J. Drexler, R. Hilty, A. Kur, *Proposal for a Directive on Measures and Procedures to Ensure the Enforcement of Intellectual Property Rights – a First Statement*, în IIC, vol. 34. Unele state-membre au fost sancționate de CJUE pentru neîndeplinirea obligației de transpunere în termen a Directivei, întârzierea fiind datorată și impactului asupra dreptului procesual civil național.

Deciziile privind validitatea și contrafacerea mărcilor comunitare produc efecte pe întregul teritoriu al Comunității, aceasta fiind singura modalitate de a evita pronunțarea unor hotărâri contradictorii ale instanțelor și ale OHIM și de a asigura respectarea caracterului unitar al regimului juridic aplicabil mărcilor comunitare¹³⁷.

¹³⁷ Paragraful 16 din Preambulul Regulamentului nr. 207/2009.