

Recurs. Dreptul proprietății intelectuale. Marcă

Secția I civilă, decizia nr. 2004 din 21 octombrie 2016

1. După intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă – 15 februarie 2013 – în etapa procesuală a recursului, motivele de casare de ordine publică nu pot fi invocate decât de instanță din oficiu, iar nu și de părțile cauzei sau, mai precis decât atât, nu și de către recurent, întrucât o parte nu ar fi putut invoca un motiv de casare de ordine publică (nevalorificat prin motivarea recursului în condițiile art. 485 C.proc.civ.), în absența declarării căii de atac.

Prin urmare, dispozițiile art. 489 alin. (3) C.proc.civ. se opun nu numai la analiza unor motive de ordine publică, ci chiar la invocarea lor de către părțile din proces, câtă vreme din raportul întocmit în condițiile art. 493 alin. (3) și (4) C.proc.civ. asupra admisibilității în principiu a recursului, rezultă că instanța de recurs nu a identificat motive de ordine publică pe care să le invoce din oficiu.

2. Faptul că un produs pe care este aplicată o marcă înregistrată se găsește deja pe piața comunitară și face obiectul unor acte de comerț subsecvente nu conduce prin el însuși la concluzia epuizării dreptului la marcă, cât timp o asemenea consecință poate rezulta doar din demonstrarea existenței manifestării de voință a titularului mărcii pentru prima introducere a produsului pe piața comunitară.

Sarcina unei asemenea probe revine persoanei care invocă epuizarea dreptului la marcă, în virtutea principiului de drept consacrat de prevederile art. 249 C.proc.civ., dat fiind că incidența epuizării dreptului reprezintă o apărare de fond în cadrul acțiunii în contrafacerea mărcii. Regula de

probațiune menționată a fost confirmată în jurisprudența Curții de Justiție, în sensul că terțul care invocă existența consimțământului titularului mărcii este cel care trebuie să dovedească acest fapt, fără ca titularul mărcii să fie ținut să probeze absența consimțământului (hotărârea pronunțată în cauzele conexe C – 414/99 până la C – 416/99 Zino Davidoff SA).

În acest context, terțul care invocă epuizarea dreptului la marcă, chiar dacă a achiziționat produsele de pe piața din afara Uniunii Europene/Spațiului Economic European, nu este dispensat de obligația de dovedire a împrejurării că prima intrare pe piața comunitară a produselor achiziționate a fost operată chiar de către titularul mărcii sau cu consimțământul acestuia.

Totodată, în materia epuizării dreptului la marcă, acordul titularului mărcii trebuie să vizeze fiecare exemplar al produsului pentru care este invocată epuizarea dreptului la marcă, astfel cum s-a arătat în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (dispozitivul hotărârii pronunțate în cauza C – 173/98 Sebago Inc.). Pentru exemplarele aceluiasi produs care nu au fost puse în comerț pe piața comunitară cu consimțământul titularului, acesta din urmă este îndreptățit să interzică folosirea mărcii de către terți (hotărârea din aceeași cauză C – 173/98, paragr. 19).

Prin urmare, dovada consimțământului trebuia făcută pentru fiecare exemplar al produselor comercializate de către pârâtă, ceea ce nu s-a întâmplat în cauză, nefiind suficientă simpla dovadă a punerii pe piața comunitară de către titular a unor produse identice celor importate de recurentă din afara Uniunii.

Față de acest obiect al probei a cărei sarcină revenea pârâtei, este lipsită de relevanță, din punct de vedere probator, împrejurarea că reclamanta însăși a introdus pe piața Uniunii Europene, prin intermediul unor distribuitori

autorizați, piese de schimb Toyota, chiar dacă ar fi vorba despre produse identice cu cele comercializate de către pârâtă.