# 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 găseşte deja pe piaţa comunitară şi face obiectul unor acte de comerţ subsecvente nu conduce prin el însuşi la concluzia epuizării dreptului la marcă, cât timp o asemenea consecinţă poate rezulta doar din demonstrarea existenţei manifestării de voinţă a titularului mărcii pentru prima introducere a produsului pe piaţa 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 incidenţa epuizării dreptului reprezintă o apărare de fond în cadrul acţiunii în contrafacerea mărcii. Regula de*

*probaţiune menţionată a fost confirmată în jurisprudenţa Curţii de Justiţie, în sensul că terţul care invocă existenţa consimţământului titularului mărcii este cel care trebuie să dovedească acest fapt, fără ca titularul mărcii să fie ţinut să probeze absenţa consimţământului (hotărârea pronunţată în cauzele conexate C – 414/99  până la C – 416/99 Zino Davidoff SA).*

*În acest context, terţul care invocă epuizarea dreptului la marcă, chiar dacă a achiziţionat produsele de pe piaţa din afara Uniunii Europene/Spaţiului Economic European, nu este dispensat de obligaţia de dovedire a împrejurării că prima intrare pe piaţa comunitară a produselor achiziţionate a fost operată chiar de către titularul mărcii sau cu consimţământul 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 jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (dispozitivul hotărârii pronunţate în cauza C – 173/98 Sebago Inc.). Pentru exemplarele aceluiaşi produs care nu au fost puse în comerţ pe piaţa comunitară cu consimţământul titularului, acesta din urmă este îndreptăţit să interzică folosirea mărcii de către terţi (hotărârea din aceeaşi cauză C – 173/98, paragr. 19).*

*Prin urmare, dovada consimţământului 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.*

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

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