

Cauza C-238/06 P

Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI)

„Recurs — Marcă comunitară — Marcă tridimensională — Forma unei sticle de plastic — Refuz de înregistrare — Motiv absolut de refuz — Lipsa caracterului distinctiv — Marcă națională anterioară — Convenția de la Paris — Acord TRIPS — Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94”

Hotărârea Curții (Camera a opta) din 25 octombrie 2007 I - 9379

Sumarul hotărârii

1. *Acorduri internaționale — Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale — Efect direct*
2. *Marcă comunitară — Dispoziții de procedură — Examinare din oficiu a faptelor [Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 7 alin. (1) și art. 74 alin. (1)]*

3. *Marcă comunitară — Definiția și dobândirea mărcii comunitare — Înregistrare anterioară a mărcii în anumite state membre*
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului]
4. *Marcă comunitară — Definiția și dobândirea mărcii comunitare — Motive absolute de refuz — Mărci lipsite de caracter distinctiv*
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 7 alin. (1) lit. (b)]
5. *Marcă comunitară — Definiția și dobândirea mărcii comunitare — Motive absolute de refuz*
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 7 alin. (1) lit. (b)]

1. Prevederile Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale nu ar putea fi invocate în mod direct în cadrul unui litigiu având ca obiect o cerere de anulare a unei decizii a camerei de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) prin care se refuză înregistrarea unei mărci tridimensionale.

alineatul (1) literele (h) și (i) din acesta. În schimb, alineatul (1) menționat nu face o astfel de referire în privința caracterului distinctiv al mărcilor și legiuitorul comunitar a prevăzut o dispoziție autonomă în această privință la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din respectivul regulament.

În primul rând, într-adevăr, Comunitatea nu este parte la Convenția de la Paris.

În al treilea rând, desigur, efectul direct al Convenției de la Paris ar putea decurge din trimiterea la aceasta făcută în cadrul articolului 2 alineatul (1) din Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală. Cu toate acestea, în lipsa aplicabilității directe a acestui acord, respectiva trimitere nu poate conduce la o asemenea aplicabilitate a convenției menționate.

În al doilea rând, atunci când a considerat necesar să atribuie un efect direct anumitor prevederi din Convenția de la Paris, legiuitorul comunitar a făcut referire în mod expres la acestea în cadrul Regulamentului nr. 40/94 privind marca comunitară, în special în privința motivelor absolute de refuz, la articolul 7

(a se vedea punctele 40-43)

2. În cadrul examinării existenței motivelor absolute de refuz prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară, rolul Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) este de a decide dacă cererea de înregistrare a unei mărci este afectată de astfel de motive.

În această privință, în temeiul articolului 74 alineatul (1) din același regulament, Oficiul este obligat să examineze din oficiu faptele relevante care l-ar putea determina să aplice un motiv absolut de refuz.

Or, în măsura în care un reclamant se prevalează de caracterul distinctiv al unei mărci solicitate, în pofida analizei făcute de Oficiu, îi revine acestuia obligația de a furniza informații concrete și susținute care să determine că marca solicitată are fie un caracter distinctiv intrinsec, fie un caracter distinctiv dobândit prin utilizare.

(a se vedea punctele 48-50)

desene și modele industriale) a respins înregistrarea unei mărci solicitate ca marcă comunitară nu afectează nici valabilitatea, nici protecția pe teritoriul unui stat membru a unei înregistrări naționale anterioare a acestei mărci.

Într-adevăr, potrivit celui de al cincilea considerent al Regulamentului nr. 40/94 privind marca comunitară, dreptul mărcilor comunitare nu se substituie sistemelor de drept al mărcilor din statele membre.

Este posibil, așadar, nu numai ca, datorită diferențelor lingvistice, culturale, sociale și economice, o marcă lipsită de caracter distinctiv într-un stat membru să nu fie la fel într-un alt stat membru, dar și ca o marcă lipsită de un asemenea caracter la nivel comunitar să nu fie astfel într-un stat membru al acesteia.

(a se vedea punctele 56-58)

3. Decizia prin care Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci,
4. Criteriile de apreciere a caracterului distinctiv, în sensul articolului 7 alineatul

(1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară, al mărcilor tridimensionale care sunt constituite din aspectul produsului însuși nu diferă de cele aplicabile altor categorii de mărci.

în mod semnificativ de regulile sau obișnuințele sectorului și, din acest motiv, este susceptibilă să îndeplinească funcția sa esențială de indicare a originii.

(a se vedea punctele 80 și 81)

Cu toate acestea, în aprecierea acestor criterii, percepția consumatorului mediu nu este în mod necesar aceeași în cazul unei mărci tridimensionale, care constă în aspectul produsului însuși, și în cazul unei mărci verbale sau figurative, care constă într-un semn independent de aspectul produsului pe care îl desemnează. Într-adevăr, consumatorul mediu nu este obișnuit să deducă proveniența produselor în funcție de forma acestora sau de aceea a ambalajului lor, în absența oricărui element grafic sau textual, și, prin urmare, stabilirea caracterului distinctiv al unei astfel de mărci tridimensionale poate fi mai dificilă decât în cazul unei mărci verbale sau figurative.

5. Pentru a aprecia dacă o marcă comunitară este sau nu este lipsită de caracter distinctiv, în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară, este necesar să se ia în considerare impresia de ansamblu pe care aceasta o produce. Acest lucru nu poate însemna totuși că nu ar fi necesar să se efectueze, în primul rând, o examinare succesivă a diferitelor elemente de prezentare utilizate pentru această marcă. Într-adevăr, poate fi util, în aprecierea generală, să se examineze fiecare dintre elementele constitutive ale mărcii avute în vedere.

În aceste condiții, nu este lipsită de caracter distinctiv în sensul dispoziției menționate numai o marcă ce diferă

(a se vedea punctul 82)