

Cauzele conexate T-318/06-T-321/06

Alberto Jorge Moreira da Fonseca, L^{da}

împotriva

**Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne
(mărci, desene și modele industriale) (OAPI)**

„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Mărci comunitare figurative
GENERAL OPTICA în diferite culori — Denumire comercială anterioară
Generalóptica — Motiv relativ de refuz — Sferă de aplicare locală a semnului anterior —
Articolul 8 alineatul (4) și articolul 52 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul (CE)
nr. 40/94”

Hotărârea Tribunalului (Camera a doua) din 24 martie 2009 II - 654

Sumarul hotărârii

1. *Marcă comunitară — Renunțare, decădere și nulitate — Cauze de nulitate relativă — Înregistrare care încalcă articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (4) și art. 52 alin. (1) lit. (c)]*
2. *Marcă comunitară — Renunțare, decădere și nulitate — Cauze de nulitate relativă — Înregistrare care încalcă articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (4) și art. 52 alin. (1) lit. (c)]*
3. *Marcă comunitară — Renunțare, decădere și nulitate — Cauze de nulitate relativă — Înregistrare care încalcă articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (4) și art. 52 alin. (1) lit. (c)]*

4. *Marcă comunitară — Renunțare, decădere și nulitate — Cauze de nulitate relativă — Înregistrare care încalcă articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94*
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (2) lit. (a) și art. 52 alin. (1) lit. (c)]

1. Potrivit articolului 52 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară coroborat cu articolul 8 alineatul (4) din același regulament, existența unui semn care nu este o marcă permite să se obțină declararea nulității unei mărci comunitare dacă acesta îndeplinește cumulativ patru condiții: semnul respectiv trebuie să fie utilizat în comerț; acesta trebuie să aibă incidență nu numai pe plan local; dreptul asupra acestui semn trebuie să fi fost dobândit în conformitate cu legislația statului membru în care semnul a fost utilizat anterior datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare; în sfârșit, acest semn trebuie să confere titularului dreptul de a interzice utilizarea unei mărci mai recente. Aceste patru condiții limitează numărul de alte semne, în afara mărcilor, care pot fi invocate pentru contestarea validității unei mărci comunitare pe întreg teritoriul comunității, conform articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94.

În schimb, din formularea „în cazul și în măsura în care, în conformitate cu legislația statului membru aplicabilă acestui semn” reiese că celelalte două condiții, prevăzute în continuare la articolul 8 alineatul (4) literele (a) și (b) din Regulamentul nr. 40/94, constituie condiții stabilite prin regulament, care, spre deosebire de cele de mai sus, se apreciază în raport cu criteriile stabilite prin dreptul care reglementează semnul invocat. Această trimitere la dreptul care reglementează semnul invocat este justificată, dat fiind că Regulamentul nr. 40/94 recunoaște posibilitatea ca semne care nu fac parte din sistemul mărcii comunitare să fie invocate împotriva unei mărci comunitare. Prin urmare, numai dreptul care reglementează semnul invocat permite să se stabilească dacă acesta este anterior mărcii comunitare și dacă poate justifica interzicerea înregistrării unei mărci mai recente.

(a se vedea punctele 32-34)

Primele două condiții privind utilizarea și incidența semnului invocat rezultă chiar din modul de redactare a articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 și trebuie, prin urmare, să fie interpretate în lumina dreptului comunitar. Astfel, Regulamentul nr. 40/94 stabilește standarde uniforme privind utilizarea semnelor și incidența lor, care sunt coerente cu principiile care stau la baza sistemului instituit de acest regulament.

2. Articolul 52 alineatul (1) litera (c) și articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară permit să se obțină anularea unei mărci comunitare pe baza unei mărci neînregistrate sau a unui alt semn utilizat în comerț care nu are incidență numai pe plan local.

În ceea ce privește interpretarea condiției privind incidența semnului, potrivit căreia aceasta nu trebuie să fie numai pe plan local, trebuie subliniat în primul rând că *ratio legis* a acestei dispoziții constă în limitarea conflictelor dintre semne, împiedicând ca un semn anterior, care nu este suficient de important sau de semnificativ, să poată permite contestarea fie a înregistrării, fie a validității unei mărci comunitare.

Pe de altă parte, trebuie precizat că incidența unui semn utilizat pentru identificarea anumitor activități comerciale trebuie definită în raport cu funcția de identificare pe care acesta o are. Această considerație impune să se țină cont, în primul rând, de dimensiunea geografică a incidenței semnului, și anume de teritoriul pe care este utilizat pentru identificarea activității economice a titularului său, astfel cum reiese acest fapt din interpretarea textuală a articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94. În al doilea rând, trebuie să se țină cont de dimensiunea economică a incidenței semnului, care este evaluată în raport cu durata în care și-a îndeplinit funcția în comerț și cu intensitatea utilizării sale, în raport cu cercul de destinatari în care semnul în cauză a devenit cunoscut în calitate de element distinctiv, și anume consumatorii, concurenții, chiar furnizorii, sau în raport cu difuzarea semnului, spre exemplu prin publicitate sau pe internet.

Pertinența examinării dimensiunii economice poate fi înțeleasă prin intermediul interpretării teleologice a condiției privind incidența semnului invocat. Astfel, această condiție are ca scop limitarea posibilităților de conflict la cele care pot apărea în raport cu semne cu adevărat importante. Pentru a stabili importanța efectivă și reală a semnului invocat pe teritoriul în cauză, trebuie, prin urmare, să nu se emită doar aprecieri pur formale, ci să se examineze impactul acestui semn pe teritoriul în cauză după ce a fost utilizat ca element distinctiv.

Astfel, faptul că un semn conferă titularului său un drept exclusiv pe întreg teritoriul național este insuficient, în sine, pentru a dovedi că nu are incidență numai pe plan local în sensul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94.

În ceea ce privește teritoriul relevant, pentru a stabili dacă semnul are incidență nu numai pe plan local, trebuie să se țină cont de faptul că semnele care riscă să intre în conflict cu marca comunitară reprezintă drepturi exclusive care își găsesc originea în norme juridice aplicabile pe teritorii diferite. Prin urmare, teritoriul relevant pentru examinarea incidenței acestor drepturi exclusive este cel pe care este aplicabilă fiecare dintre aceste norme juridice. Astfel, pe acest teritoriu, în ansamblul său sau pe o parte a sa, o normă recunoaște drepturi exclusive care pot intra în conflict cu o marcă comunitară.

Din punctul de vedere al dreptului comunitar, semnul în cauză are incidență nu numai pe plan local pe teritoriul relevant, întrucât impactul său nu se limitează la o parte redusă din teritoriul menționat, cum este în general cazul unui oraș sau al unei provincii. Cu toate acestea, nu este posibil să se stabilească *a priori*, în mod abstract, care parte dintr-un teritoriu trebuie reținută pentru a stabili că incidența semnului excedează sferei locale. Prin urmare, aprecierea incidenței semnului trebuie efectuată *in concreto*, în funcție de împrejurările fiecărei spețe.

Regulamentul nr. 40/94 lasă titularului mărcii posibilitatea de a alege mijloacele de probă pentru a dovedi că semnul are incidență nu numai pe plan local. Aceasta se poate dovedi prin existența unei rețele de sucursale active din punct de vedere economic pe întreg teritoriul respectiv, însă și într-un mod mai simplu, spre exemplu prezentând facturi eliberate în afara regiunii în care își are sediul, articole de presă care pun în evidență gradul de cunoaștere de către public a semnului invocat sau dovedind că există referiri la sediul respectiv în ghidurile turistice.

În definitiv, pentru a se putea opune în mod valabil înregistrării unei mărci comunitare sau pentru a obține declararea nulității, este necesar să se demonstreze că, în urma utilizării sale, semnul invocat a dobândit o importanță care nu se limitează, din punctul de vedere al unor terți interesați, la o parte redusă din teritoriul relevant.

(a se vedea punctul 43)

(a se vedea punctele 36-42)

3. Articolul 52 alineatul (1) litera (c) și articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară permit să se obțină anularea unei mărci comunitare pe baza unei mărci neînregistrate sau a unui alt semn utilizat în comerț care nu are incidență numai pe plan local.

4. Articolul 52 alineatul (1) litera (c) și articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară permit să se obțină anularea unei mărci comunitare pe baza unei mărci neînregistrate sau a unui alt semn utilizat în comerț care nu are incidență numai pe plan local.

Dovada utilizării semnului invocat este una dintre condițiile necesare pentru a beneficia de protecția conferită de articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 și numai titularii semnelor utilizate în comerț pot, prin urmare, să invoce o asemenea protecție.

Aceasta constituie o diferență importantă în raport cu mărcile comunitare și cu mărcile naționale menționate la articolul 8 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94, care sunt invocate în cadrul unei proceduri de opoziție sau al unei proceduri de declarare a nulității. Conform articolului 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 40/94, normei 22 și normei 40 alineatul (6) din Regulamentul nr. 2868/95 de punere în aplicare a Regulamentului nr. 40/94, nu trebuie să se demonstreze utilizarea acestor mărci decât în cazul în care această dovadă este solicitată de titularul mărcii comunitare. În această

situație, Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) este obligat, în consecință, să invite persoana care a formulat opoziția sau persoana care a solicitat declararea nulității să furnizeze dovada utilizării într-un termen precis.

(a se vedea punctul 52)