



## Repertoriul jurisprudenței

**Cauza T-291/09**

**Carrols Corp.  
împotriva**

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

„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară figurativă Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Motiv absolut de refuz — Inexistența relei-credințe — Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”

### Sumarul hotărârii

1. *Marcă comunitară — Procedura căii de atac — Acțiune în fața instanței comunitare — Legalitatea deciziei unei camere de recurs pronunțate într-o procedură de opoziție — Contestare prin invocarea unor fapte noi — Inadmisibilitate — Luare în considerare, în vederea interpretării dreptului comunitar, a unei jurisprudențe comunitare, naționale sau internaționale neinvocate în fața Oficiului — Admisibilitate*

*(Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 65)*

2. *Marcă comunitară — Renunțare, decădere și nulitate — Cauze de nulitate absolută — Solicitant de rea-credință la depunerea cererii de înregistrare a unei mărci — Criterii de apreciere — Luare în considerare a tuturor factorilor relevanți care existau la momentul depunerii cererii de înregistrare*

*[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 52 alin. (1) lit. (b)]*

1. Acțiunea formulată la Tribunal vizează controlul legalității deciziilor camerelor de recurs ale Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) în sensul articolului 65 din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară. Prin urmare, rolul Tribunalului nu este de a reexamina împrejurările de fapt în lumina probelor prezentate pentru prima dată în fața sa. Rezultă că sunt admisibile numai înscrisurile care fuseseră prezentate în cadrul procedurii administrative în fața OAPI.

Cu toate acestea, deși neinvocate în cadrul procedurii în fața Oficiului, hotărârile judecătorești naționale trebuie declarate admisibile. Astfel, nici părțile și nici Tribunalul însuși nu pot fi împiedicate să se inspire, în interpretarea dreptului Uniunii, din elemente extrase din jurisprudența Uniunii, națională sau internațională. Rezultă că o parte trebuie să aibă posibilitatea de a se referi la hotărâri judecătorești naționale pentru prima dată în fața Tribunalului, din moment ce camera de recurs nu este criticată pentru că nu a luat în considerare elemente de fapt dintr-o anumită hotărâre judecătorească națională, ci pentru că a încălcat o dispoziție din Regulamentul nr. 207/2009, și de a invoca jurisprudența în susținerea acestui motiv.

(a se vedea punctele 30, 31, 34 și 35)

2. Existența relei-credințe a solicitantului, în sensul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară, trebuie apreciată global, ținând seama de toți factorii relevanți în speță.

O prezumție de cunoaștere de către solicitant a utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere poate rezulta, printre altele, din împrejurarea că, în sectorul economic vizat, o astfel de utilizare este îndeobște cunoscută, această cunoaștere putând fi dedusă, în special, din durata unei astfel asemenea utilizări. Într-adevăr, cu cât utilizarea este mai îndelungată, cu atât este mai probabil ca solicitantul să fi avut cunoștință de ea la momentul depunerii cererii de înregistrare.

Cu toate acestea, împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează de multă vreme cel puțin într-un stat membru un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere nu este suficientă în sine pentru a dovedi existența relei-credințe a solicitantului. Prin urmare, trebuie să se ia în considerare intenția solicitantului la momentul pertinent, care este un element subiectiv care trebuie stabilit prin trimitere la împrejurările obiective ale speței. Astfel, intenția de a împiedica un terț să comercializeze un produs poate, în anumite împrejurări, să constituie un element al relei-credințe a solicitantului. Acesta lucru este valabil în special atunci când solicitantul a înregistrat un semn ca marcă comunitară, fără intenția de a-l utiliza, cu unicul scop de a împiedica intrarea pe piață a unui terț.

Faptul că un terț utilizează de multă vreme un semn pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu marca solicitată, iar acest semn beneficiază de un anumit nivel de protecție juridică este unul dintre factorii relevanți pentru a aprecia existența relei-credințe a solicitantului. Cu toate acestea, chiar într-un astfel de caz, înregistrarea unei mărci comunitare ar putea să nu fie interpretată în sensul că a fost făcută cu rea-credință, în special atunci când solicitantul are cunoștință, la momentul depunerii cererii de înregistrare, de faptul că un terț, care este un actor recent pe piață, încearcă să profite de semnul amintit prin copierea prezentării sale, ceea ce conduce solicitantul la obținerea înregistrării semnului pentru a împiedica utilizarea acestei prezentări.

Pentru aprecierea existenței relei-credințe a solicitantului, poate fi luat în considerare nivelul de notorietate de care se bucură un semn la momentul depunerii cererii prezentate în vederea înregistrării ca marcă comunitară. Un astfel de nivel de notorietate ar putea justifica tocmai interesul solicitantului de a asigura o protecție juridică mai extinsă a semnului său.

(a se vedea punctele 48-54)