



Repertoriul jurisprudenței

Cauza T-33/11

**Peeters Landbouwmachines BV
împotriva**

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

„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară verbală BIGAB — Motiv absolut de refuz — Lipsa relei-credințe — Articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”

Sumarul hotărârii

Marcă comunitară — Renunțare, decădere și nulitate — Cauze de nulitate absolută — Solicitant de rea-credință la depunerea cererii de înregistrare a mărcii — Criterii de apreciere — Luarea în considerare a tuturor factorilor relevanți existenți la momentul depunerii cererii de înregistrare

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

Existența relei-credințe a solicitantului, în sensul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/09 privind marca comunitară, trebuie apreciată global, ținând seama de toți factorii relevanți în speță și în special de:

- împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează cel puțin într-un stat membru un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar care poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere;
- intenția solicitantului de a-l împiedica pe acest terț să utilizeze un astfel de semn în continuare;
- nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită.

În plus, intenția de a împiedica comercializarea unui produs poate, în anumite împrejurări, să constituie un element al relei-credințe a solicitantului. Acest lucru este valabil în special atunci când ulterior se adevărește că solicitantul a înregistrat un semn ca marcă comunitară fără a avea intenția de a o utiliza, cu unicul scop de a împiedica intrarea pe piață a unui terț.

În aceste condiții, cei trei factori enumerați mai sus nu sunt decât câteva ilustrări dintr-un ansamblu de elemente care pot fi luate în considerare pentru a se pronunța asupra eventualei rele-credințe a unui solicitant al mărcii la momentul depunerii cererii. Astfel, în cadrul analizei globale efectuate în temeiul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, trebuie să se țină seama și de originea semnelor contestate, și de utilizarea acestuia ulterior creării sale, precum și de logica comercială în care se înscrie depunerea cererii de înregistrare a acestui semn ca marcă comunitară.

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 care poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere nu este suficientă în sine pentru a stabili existența relei-credințe a solicitantului. Astfel, nu este exclus ca, atunci când mai mulți producători utilizează pe piață semne identice sau similare pentru produse identice sau similare care pot conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere, solicitantul să urmărească un obiectiv legitim prin înregistrarea acestui semn. Acesta poate fi cazul în special atunci când solicitantul are cunoștință, la momentul depunerii cererii de înregistrare, că o întreprindere terță utilizează marca ce face obiectul înregistrării creând în rândul clientelei sale iluzia că distribuie în mod oficial produsele vândute sub această marcă, deși nu a obținut autorizarea.

Buna-credință a solicitantului mărcii nu poate fi contestată prin simplul fapt că același solicitant este titularul și al altor mărci și că nu a avut inițiativa să solicite înregistrarea acestora din urmă ca mărci comunitare.

Pentru aprecierea existenței relei-credințe a solicitantului mărcii, poate fi luat în considerare nivelul de notorietate de care se bucură un semn la momentul depunerii cererii prezentate în vederea înregistrării sale ca marcă comunitară, un astfel de nivel de notorietate putând justifica în mod clar interesul solicitantului de a asigura protecția juridică mai extinsă a semnelui său.

(a se vedea punctele 18-21, 27, 28 și 30)