



Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera întâi)

16 iunie 2015 *

„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale POLYTETRAFLON — Marca comunitară verbală anterioară TEFLON — Lipsa unei utilizări serioase a mărcii anterioare — Articolul 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Produs final în care este integrat un element component — Utilizarea mărcii anterioare în raport cu produsele finale ale unor terți — Obligația de motivare”

În cauza T-660/11,

Polytetra GmbH, cu sediul în Mönchengladbach (Germania), reprezentată de R. Schiffer, avocat,

reclamantă,

împotriva

Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), reprezentat de P. Bullock, în calitate de agent,

pârât,

cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs, intervenientă la Tribunal, fiind

EI du Pont de Nemours and Company, cu sediul în Wilmington, Delaware (Statele Unite), reprezentată de E. Armijo Chávarri, avocat,

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 29 septembrie 2011 (cauza R 2005/2010-1), privind o procedură de opoziție între EI du Pont de Nemours and Company și Polytetra GmbH,

TRIBUNALUL (Camera întâi),

compus din domnul H. Kanninen, președinte, doamna I. Pelikánová și domnul E. Buttigieg (raportor), judecători,

grefier: domnul I. Drăgan, administrator,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 30 decembrie 2011,

având în vedere memoriul în răspuns al OAPI depus la grefa Tribunalului la 12 aprilie 2012,

având în vedere memoriul în răspuns al intervenientei depus la grefa Tribunalului la 16 aprilie 2012,

* Limba de procedură: engleza.

având în vedere decizia din 13 iunie 2012 de respingere a cererii de încuviințare a depunerii unui memoriu în replică,

având în vedere modificarea compunerii camerelor Tribunalului,

având în vedere măsurile de organizare a procedurii din 28 iulie 2014,

având în vedere că niciuna dintre părți nu a formulat, în termen de o lună de la comunicarea terminării procedurii scrise, o cerere de organizare a unei ședințe și întrucât a decis, în consecință, pe baza raportului judecătorului raportor și în temeiul articolului 135a din Regulamentul de procedură al Tribunalului, să fie ascultate părțile în ședință,

în urma ședinței din 4 noiembrie 2014,

pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

- 1 La data de 24 iulie 2004, reclamanta, Polytetra GmbH, a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 26/vol. 78, p. 1), cu modificările ulterioare [înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1)].
- 2 Marca a cărei înregistrare s-a solicitat este semnul verbal POLYTETRAFLON.
- 3 Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea mărcii fac parte din clasele 1, 11, 17 și 40 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, următoarei descrieri:
 - clasa 1: „Produse chimice destinate industriei, științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii; materiale plastice în stare brută; compoziții extinctoare; preparate pentru călirea și sudura metalelor; adezivi (materiale de lipit) destinați/te industriei”;
 - clasa 11: „Schimbătoare de căldură; plăci încălzitoare; calorifere cu țevi; aparate de iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și instalații sanitare”;
 - clasa 17: „Produse din materiale plastice (semifabricate), în special tuburi contractante, huse de laminat, tuburi ondulate, huse pentru tuburi luminescente, țesături din fibră de sticlă, benzi de laminare, sacoșe, benzi de transport din țesătură de fibră de sticlă, țesătură cu ochiuri din fibră de sticlă, fire, articole din țesături, burdufuri, duze de introducere; sârmă de sudură din material plastic; sârmă de sudură și film de sudură din material plastic; căptușeli din material plastic; garnituri; material plastic stratificat din fluor; materiale plastice în formă extrudată folosite în producție; materiale pentru căptușire, umplere și izolare; conducte flexibile nemetalice; cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică și produse din aceste materiale necuprinse în alte clase; semifabricate din materiale fluorescente, în special din politetrafluoretilenă, în special sub formă de plăci, bare, tuburi și folii”;

- clasa 40: „Tratament de materiale”.
- 4 Cererea de înregistrare a unei mărci comunitare a fost publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 9/2008 din 25 februarie 2008.
- 5 La 23 mai 2008, EI du Pont de Nemours and Company, a formulat o opoziție în temeiul articolului 42 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 41 din Regulamentul nr. 207/2009) la înregistrarea mărcii solicitate pentru produsele menționate la punctul 3 de mai sus.
- 6 Opoziția se întemeia pe marca comunitară verbală anterioară TEFLON, înregistrată la 7 aprilie 1999 sub numărul 432120, reînnoită la data de 19 noiembrie 2006, pentru produse și servicii din clasele 1, 11, 17 și 40 care corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, următoarei descrieri:
- clasa 1: „Produse chimice destinate industriei, științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii; rășini artificiale în stare brută; materiale plastice în stare brută; îngrășăminte pentru pământ; compoziții extinctoare; preparate pentru călirea și sudura metalelor; produse chimice destinate conservării alimentelor; materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) destinați/te industriei”;
 - clasa 11: „Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și instalații sanitare”;
 - clasa 17: „Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică și produse din aceste materiale necuprinse în alte clase; materiale plastice în formă extrudată folosite în producție; materiale pentru căptușire, umplere și izolare; conducte flexibile nemetalice”;
 - clasa 40: „Tratament de materiale”;
- 7 Motivele invocate în susținerea opoziției erau cele prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (b), alineatul (2) litera (c) și alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 [devenite articolul 8 alineatul (1) litera (b), alineatul (2) litera (c) și alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009].
- 8 În cadrul procedurii de opoziție, intervenienta a prezentat mai multe documente în dovedirea renumelui mărcii anterioare pentru unele dintre produsele protejate de marca respectivă.
- 9 Reclamanta a depus, în procedura de opoziție, o cerere de probatorii privind utilizarea serioasă a mărcii anterioare formulate în susținerea opoziției, în sensul articolului 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009).
- 10 Ca răspuns la cererea de probatorii privind utilizarea serioasă a mărcii anterioare, intervenienta a făcut trimitere la documentele privind renumele respectivei mărci și a depus alte probe pentru a dovedi că această marcă a făcut obiectul unei utilizări serioase.
- 11 Prin Decizia din 14 septembrie 2010, divizia de opoziție a respins opoziția. Aceasta a apreciat că produsele și serviciile protejate de mărcile în conflict erau identice. În schimb, a apreciat că exista o similitudine foarte scăzută între semnele în cauză pe planurile vizual și fonetic și că aceste semne erau diferite pe plan conceptual. În consecință, divizia de opoziție a exclus existența oricărui risc de confuzie între mărcile în conflict. În plus, a apreciat că elementele furnizate de intervenientă dovedeau un renume al mărcii anterioare pentru o parte dintre produsele protejate de aceasta, dar că opoziția nu putea fi primită în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 întrucât lipsea similitudinea dintre respectivele semne, care reprezintă o condiție pentru aplicarea acestei dispoziții. Odată cu respingerea opoziției, divizia de opoziție a apreciat că nu era necesară examinarea dovezii privind utilizarea serioasă a mărcii anterioare.

- 12 La data de 15 octombrie 2010, intervenienta a formulat o cale de atac la OAPI împotriva deciziei diviziei de opoziție, în temeiul articolelor 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009.
- 13 Prin Decizia din 29 septembrie 2011 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera întâi de recurs a OAPI a admis calea de atac, a anulat decizia diviziei de opoziție și, ca urmare a admiterii opoziției, a respins cererea de înregistrare a mărcii pentru toate produsele și serviciile în cauză. Ea a apreciat că intervenienta a făcut dovada utilizării mărcii anterioare pentru anumite produse din clasele 1, 11 și 17, mai ales având în vedere faptul că materialul antiadeziv comercializat de intervenientă sub marca amintită a fost utilizat de numeroase întreprinderi pe teritoriul Uniunii Europene pentru fabricarea unei game largi de produse și că această marcă a fost expusă în mod proeminent în broșurile și pliantele publicitare cu privire la aceste produse. În schimb, în opinia sa, utilizarea mărcii anterioare nu a fost dovedită pentru serviciile din clasa 40. În plus, aceasta a admis, la fel ca divizia de opoziție, că marca anterioară se bucură de un renume excepțional la scară mondială, în special pe teritoriul Uniunii, pentru un număr de produse pentru care aceasta a fost înregistrată. Aceasta a considerat că produsele și serviciile acoperite de marca solicitată sunt parțial identice și parțial foarte asemănătoare cu produsele acoperite de marca anterioară pentru care utilizarea serioasă a fost dovedită și că semnele în cauză, contrar celor reținute de divizia de opoziție, sunt similare. În consecință, în aprecierea sa, există un risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, întrucât unele diferențe pe planurile vizual și fonetic între semnele în cauză sunt compensate prin identitatea sau gradul ridicat de similitudine dintre produsele în discuție. În aceste împrejurări, camera de recurs nu a considerat necesar să se analizeze temeinicia opoziției în raport cu articolul 8 alineatul (2) litera (c) și cu alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009.

Concluziile părților

- 14 Reclamanta solicită Tribunalului:
- anularea deciziei atacate;
 - obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.
- 15 OAPI și intervenienta solicită Tribunalului:
- respingerea acțiunii;
 - obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

- 16 În susținerea acțiunii, reclamanta invocă două motive, întemeiate, primul, pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 și, al doilea, pe încălcarea articolului 42 alineatele (2) și (3) și a articolului 15 alineatul (1) din același regulament.
- 17 Înainte de a analiza motivele invocate de reclamantă, Tribunalul consideră necesar să examineze din oficiu chestiunea dacă obligația de motivare a deciziei atacate a fost respectată în speță.

Cu privire la obligația de motivare

- 18 Trebuie amintit că, în temeiul articolului 75 prima teză din Regulamentul nr. 207/2009, deciziile OAPI trebuie să fie motivate. Potrivit jurisprudenței, această obligație de motivare are același conținut ca și cel consacrat la articolul 296 al doilea paragraf TFUE, iar obiectivul său este acela de a permite, pe de o parte, persoanelor interesate să ia cunoștință de temeiurile măsurii luate pentru a-și apăra drepturile și,

pe de altă parte, instanței Uniunii să își exercite controlul asupra legalității deciziei [a se vedea Hotărârea din 6 septembrie 2012, Storck/OAPI, C-96/11 P, EU:C:2012:537, punctul 86, și Hotărârea din 9 iulie 2008, Reber/OAPI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Rep., EU:T:2008:268, punctul 43 și jurisprudența citată].

- 19 În speță, deși reclamanta contestă că utilizarea serioasă, în sensul articolului 42 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, a fost demonstrată pentru marca anterioară „astfel cum a fost utilizată pe piață” și se îndoiește de faptul că „rășinile de homopolimeri și de copolimeri, peliculele și învelișurile”, pentru care intervenienta ar fi dovedit cel mult utilizarea, trebuie considerate a fi din clasa 1, aceasta nu a invocat în mod formal niciun motiv întemeiat pe nemotivare sau pe motivare insuficientă. Cu toate acestea, nemotivarea sau motivarea insuficientă ține de încălcarea normelor fundamentale în sensul articolului 263 TFUE și constituie un motiv de ordine publică ce poate și chiar trebuie să fie invocat din oficiu de instanța Uniunii [Hotărârea din 2 decembrie 2009, Comisia/Irlanda și alții, C-89/08 P, Rep., EU:C:2009:742, punctul 34, și Hotărârea din 27 martie 2014, Intesa Sanpaolo/OAPI – equinet Bank (EQUITER), T-47/12, Rep., EU:T:2014:159, punctul 22].
- 20 Părțile fiind ascultate, în ședință, cu privire la caracterul suficient al motivării deciziei atacate în ceea ce privește corespondența dintre, pe de o parte, serviciile pentru care camera de recurs a invocat probe depuse de intervenientă pe baza cărora a considerat că nu a fost dovedită utilizarea serioasă a mărcii anterioare și, pe de altă parte, cele pentru care este înregistrată respectiva marcă și pe care se întemeiază opoziția, acest motiv trebuie invocat din oficiu. Astfel, în cazul în care decizia atacată nu conține motive suficiente în această privință, Tribunalul va fi în imposibilitatea de a controla legalitatea concluziei, de la punctul 28 din aceasta, cu privire la utilizarea serioasă a mărcii anterioare în legătură cu fiecare dintre produsele pentru care a fost recunoscută utilizarea serioasă.
- 21 Interogat în ședință cu privire la acest aspect, OAPI a răspuns că camera de recurs este, în principiu, obligată să verifice dacă produsele și serviciile pentru care marca a făcut obiectul unei utilizări privesc categoriile de produse și servicii pentru care respectiva marcă este înregistrată, astfel cum prevăd Regulamentul nr. 207/2009 și directivele privind examinarea efectuată în cadrul Oficiului în ceea ce privește dovada utilizării serioase.
- 22 OAPI admite că, în speță, decizia atacată nu conține o motivare detaliată și nici o analiză „pe categorie” a fiecăruia dintre produsele pentru care utilizarea serioasă a mărcii anterioare a fost recunoscută. Cu toate acestea, în opinia OAPI, deși motivarea deciziei atacate este mai curând concisă în această privință, camera de recurs a făcut o apreciere aprofundată a tuturor elementelor de probă depuse de intervenientă, lucru care ar rezulta din decizia atacată.
- 23 Se impune totuși constatarea, în primul rând, a faptului că este insuficient motivată o decizie care, pe de o parte, concluzionează că o marcă anterioară a făcut obiectul unei utilizări serioase în sensul articolului 42 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 și, pe de altă parte, nu precizează în ce măsură probele depuse susțin această concluzie în raport cu fiecare dintre produsele sau serviciile ori cu fiecare dintre categoriile de produse sau servicii pentru care această utilizare a fost recunoscută. În al doilea rând, trebuie de asemenea subliniat că această dispoziție obligă camera de recurs să stabilească o corespondență între produsele sau serviciile pentru care apreciază că utilizarea serioasă a fost demonstrată și ansamblul sau acea parte a produselor sau a serviciilor pentru care marca este înregistrată, pentru a face posibilă aprecierea ulterioară a existenței unui risc de confuzie (a se vedea în acest sens Hotărârea EQUITER, punctul 19 de mai sus, EU:T:2014:159, punctul 27).
- 24 O lipsă de precizie în această privință într-o decizie a OAPI face imposibil în special controlul aplicării de către camera de recurs a articolului 42 alineatul (2) ultima teză din Regulamentul nr. 207/2009, potrivit căreia, „[i]n cazul în care marca comunitară anterioară nu a fost utilizată decât pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, aceasta nu se consideră înregistrată, în sensul examinării opoziției, decât pentru acea parte de produse sau servicii”. Astfel, potrivit unei jurisprudențe constante, rezultă din textul articolului 42 alineatele (2) și (3) din regulamentul

menționat că, dacă o marcă a fost înregistrată pentru o categorie de produse sau servicii suficient de largă pentru a putea fi distinse, în cadrul acesteia, mai multe subcategorii susceptibile să fie luate în considerare în mod autonom, dovada utilizării serioase a mărcii pentru o parte a acestor produse sau servicii nu conferă protecție, în cadrul procedurii de opoziție, decât pentru acea sau acele subcategorii din care fac parte produsele sau serviciile pentru care marca a fost efectiv utilizată. În schimb, dacă o marcă a fost înregistrată pentru produse sau servicii definite într-un mod atât de precis și de delimitat încât nu este posibil să se opereze diviziuni semnificative în interiorul categoriei respective, dovada utilizării serioase a mărcii pentru respectivele produse sau servicii, în vederea examinării opoziției, acoperă în mod necesar toată această categorie [Hotărârea din 14 iulie 2005, Reckitt Benckiser (España)/OAPI – Aladin (ALADIN), T-126/03, Rec., EU:T:2005:288, punctul 45, și Hotărârea din 13 februarie 2007, Mundipharma/OAPI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rep., EU:T:2007:46, punctul 23].

- 25 Astfel, camera de recurs trebuie să aprecieze, în cazul în care dovada utilizării este făcută doar pentru o parte a produselor sau serviciilor dintr-o categorie pentru care este înregistrată marca anterioară și pe care se întemeiază opoziția, dacă această categorie include subcategorii autonome din care ar face parte produsele și serviciile pentru care s-a făcut dovada utilizării, astfel încât să fie necesar să se considere că a fost făcută dovada numai pentru această subcategorie de produse sau servicii sau dacă, în schimb, astfel de subcategorii nu sunt de conceput (a se vedea în acest sens Hotărârea EQUITER, punctul 19 de mai sus, EU:T:2014:159, punctul 20 și jurisprudența citată).
- 26 În speță, camera de recurs a concluzionat la punctul 28 din decizia atacată că utilizarea serioasă a mărcii anterioare a fost dovedită pentru „produse chimice destinate industriei și științelor; rășini artificiale în stare brută; materiale plastice în stare brută; adezivi (materiale de lipit) destinați/te industriei” din clasa 1, pentru „aparate de iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și instalații sanitare” din clasa 11 și pentru „materiale plastice în formă extrudată folosite în producție; materiale pentru căptușire, umplere și izolare; conducte flexibile nemetalice” din clasa 17, pe care s-a întemeiat opoziția.
- 27 În motivarea concluziei, camera de recurs a constatat la punctele 22-25 din decizia atacată că politetrafluoroetilena (PTFE) fabricată de intervenientă este utilizată, pe bază de licențe, ca înveliș într-un anumit număr de produse finale ale unor terți. În continuare, la punctul 26 din decizia atacată, camera de recurs a respins argumentul reclamantei potrivit căruia utilizarea mărcii respective nu a fost dovedită pentru produsele finale ale unor terți ca atare, pentru motivul că învelișul care provine de la intervenientă constituie o parte integrantă a compoziției și structurii acestor produse și că această marcă a fost expusă în mod proeminent în materialul publicitar referitor la aceste produse.
- 28 În această privință, trebuie să se constate că, în cadrul raționamentului referitor la probele privind utilizarea serioasă a mărcii anterioare, camera de recurs s-a limitat să invoce la punctul 22 din decizia atacată faptul că intervenienta furnizează PTFE sub diferite forme, în special rășină, mulaj de rășină obținut prin compresie granulară, pudră albă sau dispersie de fluoropolimer. Totuși, aceste produse nu figurează ca atare printre produsele pentru care marca anterioară a fost înregistrată.
- 29 Desigur, „rășinile” figurează ca „rășini artificiale în stare brută” printre produsele din clasa 1 pentru care marca anterioară este înregistrată. Totuși, este necesar să se arate că rășinile artificiale ca produse semifinisate fac parte din clasa 17, astfel cum reiese din Clasificarea de la Nisa. Cu toate acestea, camera de recurs nu a precizat dacă rășinile la care a făcut referire la punctul 22 din decizia atacată sunt produse în stare brută din clasa 1, precum cele protejate de marca anterioară, sau produse semifabricate din clasa 17 și, în această din urmă ipoteză, căror produse le corespund, dintre produsele din clasa menționată pentru care marca anterioară a fost înregistrată.

- 30 În plus, chiar presupunând că camera de recurs a considerat că PTFE corespunde unor „rășini artificiale în stare brută” din clasa 1 pentru care a fost înregistrată marca anterioară, nu rezultă din decizia atacată care este relația dintre acest produs și alte produse din aceeași clasă pentru care utilizarea serioasă a fost considerată dovedită de camera de recurs.
- 31 Decizia atacată nu permite nici să se stabilească dacă, prin referirea făcută la PTFE sub diferite forme și la învelișurile sau la o materie primă care intră în compoziția diverselor produse, camera de recurs vizează toate sau o parte a produselor din clasa 1 ori toate sau o parte a produselor din clasa 17 pentru care a fost înregistrată marca anterioară.
- 32 Pe de altă parte, este necesar să se constate că, în ceea ce privește concluzia de la punctul 26 din decizia atacată, camera de recurs nu a identificat în mod clar produsele, dintre cele pentru care a fost înregistrată marca anterioară și pe care s-a întemeiat opoziția, cărora trebuia să li se aplice această concluzie. În plus, la punctele 24 și 25 din decizia atacată, camera de recurs face referire la diverse produse finale ale unor terți care conțin materiale antiadezive care provin de la intervenientă, respectiv fixări rezistente la șoc pentru lămpi și lămpi fluorescente pentru pază din sticlă, o protecție de suprafață pentru pavajul de grădină, sisteme de cablu rezistente la temperaturi înalte pentru turbine de gaz, un lubrifian impregnat pentru biciclete și ceară pentru autoturisme, conducte, structura de racordaj din rama unei rachete de tenis, banda pentru etanșeizare a îmbinărilor la instalații, bureți de bucătărie, produse din plastic utilizabile în cuptoare cu microunde, electrocasnice de bucătărie și oale de bucătărie. Or, trebuie să se constate că niciunul dintre aceste produse nu figurează ca atare printre produsele pentru care a fost înregistrată marca anterioară și pe care s-a întemeiat opoziția.
- 33 În plus, precizările făcute de intervenientă în ședință, ca răspuns la o întrebare adresată de Tribunal în considerarea întrebărilor formulate în acest sens de reclamantă, nu rezultă din motivarea deciziei atacate. Nu se poate în special să se stabilească, pe baza motivării deciziei atacate, dacă „rășinile de homopolimeri și de copolimeri, peliculele și învelișurile”, pentru care intervenienta a prezentat, ca dovadă a utilizării serioase, cifre de afaceri anuale la care a făcut referire reclamanta, constituie produse în stare brută din clasa 1 sau produse semifabricate din clasa 17, nici care sunt produsele, dintre cele pentru care a fost înregistrată marca anterioară, fabricate și comercializate direct de intervenientă sub marca anterioară și care sunt produsele finale ale unor terți pentru care utilizarea serioasă ar fi fost dovedită prin faptul că ei utilizează respectiva marcă în legătură cu produsele lor, a căror compoziție și structură integrează produsele intervenientei.
- 34 Or, în lipsa unei motivări suficiente care să permită examinarea legalității deciziei, Tribunalul nu are obligația de a efectua o analiză întemeiată pe motive care nu reies din decizia atacată. Astfel, OAPI trebuie să soluționeze cererea de înregistrare a unei mărci comunitare și să se pronunțe cu privire la aceasta. Revine apoi Tribunalului obligația de a exercita, dacă este cazul, un control jurisdicțional al aprecierii făcute de camera de recurs în decizia adoptată, în temeiul motivelor invocate de aceasta în susținerea concluziei sale. Însă, Tribunalul nu se trebuie să se substituie OAPI în ceea ce privește exercitarea competențelor conferite acestuia din urmă prin Regulamentul nr. 207/2009 [a se vedea în acest sens Hotărârea din 15 martie 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/OAPI – Ferrero (FERRÓ), T-35/04, Rec., EU:T:2006:82, punctul 22].
- 35 Prin urmare, este necesar să se constate că decizia atacată este viciată de o motivare insuficientă întrucât nu se înțelege în ce măsură elementele prezentate de intervenientă și invocate de camera de recurs demonstrează utilizarea serioasă a mărcii anterioare pentru fiecare dintre produsele pentru care această utilizare a fost considerată dovedită, din rândul produselor pentru care a fost înregistrată respectiva marcă și pe care s-a întemeiat opoziția.
- 36 Totuși, această insuficiență a motivării care viciază decizia atacată nu privește ca atare constatarea fundamentală care figurează la punctul 26 din decizia atacată și avută în vedere în cadrul primului aspect al celui de al doilea motiv, potrivit căreia utilizarea mărcii anterioare a fost demonstrată pentru

produsele finale întrucât învelișurile care provin de la intervenientă fac parte integrantă din compoziția și structura produselor finale ale unor terți, astfel încât reclamanta a fost în măsură să formuleze, în cadrul primului aspect al celui de al doilea motiv, criticile cu privire la această concluzie și să își apere drepturile. Această insuficiență nu privește nici aprecierea caracterului probatoriu al elementelor de probă referitoare la utilizarea mărcii anterioare pentru „rășini de homopolimeri și de copolimeri, pelicule și învelișuri” vizate în al doilea aspect al celui de al doilea motiv. Prin urmare, Tribunalul este în măsură să își exercite controlul asupra legalității deciziei atacate în legătură cu aceste critici.

Cu privire la al doilea motiv, întemeiat pe o încălcare a articolului 42 alineatele (2) și (3) și a articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009

- 37 Reclamanta invocă mai întâi faptul că, la evaluarea utilizării serioase a mărcii anterioare, camera de recurs a luat în considerare elemente de probă care nu privesc perioada relevantă.
- 38 Celelalte argumente ale reclamantei se structurează pe două aspecte.
- 39 În cadrul primului aspect al celui de al doilea motiv, reclamanta susține că probele care privesc perioada relevantă dovedesc, cel mult, utilizarea mărcii anterioare pentru peliculele, rășinile, învelișurile, homopolimerii și copolimerii utilizați de terți ca materii prime, ca ingrediente sau elemente componente ale produselor lor finale, în special pentru suprafața acestor produse, dar nu pentru aceste produse finale.
- 40 Prin intermediul celui de al doilea aspect, reclamanta contestă faptul că intervenienta ar fi depus probe suficiente și adecvate pentru a dovedi utilizarea serioasă a mărcii anterioare chiar și pentru pelicule, rășini, învelișuri, homopolimeri și copolimeri. În opinia reclamantei, la aprecierea utilizării serioase a mărcii anterioare nu pot fi luate în considerare elemente de probă care nu sunt datate sau pe care marca anterioară nu este reprodusă „astfel cum este utilizată pe piață”.
- 41 OAPI și intervenienta contestă argumentele reclamantei.
- 42 În această privință, trebuie amintit, în primul rând, că rezultă din considerentul (10) al Regulamentului nr. 207/2009 faptul că legiuitorul a apreciat că protecția mărcii anterioare nu se justifică decât în măsura în care aceasta a fost în mod efectiv utilizată. Articolul 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede că partea care a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare poate solicita dovada că marca anterioară, invocată în susținerea unei opoziții, a făcut obiectul unei utilizări serioase pe teritoriul pe care este protejată în decursul a cinci ani ce precedă publicarea cererii [a se vedea Hotărârea din 27 septembrie 2007, La Mer Technology/OAPI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, EU:T:2007:299, punctul 51 și jurisprudența citată].
- 43 În temeiul normei 22 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului nr. 40/94 (JO L 303, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189), care a clarificat dispozițiile articolului 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009, dovada utilizării trebuie să privească locul, durata, importanța și natura utilizării mărcii anterioare (a se vedea Hotărârea LA MER, punctul 42 de mai sus, EU:T:2007:299, punctul 52 și jurisprudența citată).
- 44 Deși noțiunea de utilizare serioasă se opune, așadar, oricărei utilizări minime și insuficiente pentru a considera că o marcă este utilizată în mod real și efectiv pe o anumită piață, nu este mai puțin adevărat că cerința unei utilizări serioase nu urmărește nici să evalueze reușita comercială, nici să controleze strategia economică a unei întreprinderi sau să rezerve protecția mărcilor numai în favoarea exploataților comerciale importante din punct de vedere cantitativ [a se vedea în acest sens

Hotărârea din 8 iulie 2004, Sunrider/OAPI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Rec., EU:T:2004:225, punctul 38, și Hotărârea din 23 februarie 2006, Il Ponte Finanziaria/OAPI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, Rec., EU:T:2006:65, punctul 32].

- 45 O marcă face obiectul unei utilizări serioase atunci când este utilizată în conformitate cu funcția sa esențială, care este aceea de a garanta identitatea originii produselor sau a serviciilor pentru care a fost înregistrată, în scopul de a crea sau de a păstra un debușeu pentru aceste produse și servicii, fiind excluse utilizările cu caracter simbolic având ca unic obiect menținerea drepturilor conferite de marcă. În plus, condiția utilizării serioase a mărcii impune ca aceasta, astfel cum este protejată pe teritoriul relevant, să fie utilizată în mod public și spre exterior (a se vedea Hotărârea LA MER, punctul 42 de mai sus, EU:T:2007:299, punctul 54 și jurisprudența citată).
- 46 Mai precis, pentru a examina, într-o cauză, caracterul serios al utilizării mărcii în discuție, trebuie să se efectueze o apreciere globală a elementelor depuse la dosar, ținând seama de toți factorii relevanți din speță. O astfel de apreciere a caracterului serios al utilizării mărcii trebuie să se bazeze pe ansamblul faptelor și al circumstanțelor de natură să demonstreze realitatea exploatării comerciale a acesteia, în special pe utilizările considerate justificate în sectorul economic vizat pentru menținerea sau pentru crearea cotelor de piață pentru produsele sau serviciile protejate prin marcă, pe natura acestor produse sau a acestor servicii, pe caracteristicile pieței, pe întinderea și pe frecvența utilizării mărcii (a se vedea Hotărârea LA MER, punctul 42 de mai sus, EU:T:2007:299, punctul 55 și jurisprudența citată).
- 47 În sfârșit, utilizarea serioasă a unei mărci nu poate fi demonstrată prin probabilități sau prin prezumții, ci trebuie să se întemeieze pe elemente concrete și obiective care să dovedească o utilizare efectivă și suficientă a mărcii pe piața relevantă (a se vedea Hotărârea LA MER, punctul 42 de mai sus, EU:T:2007:299, punctul 59 și jurisprudența citată).
- 48 Potrivit normei 22 alineatul (4) din Regulamentul nr. 2868/95, dovezile se limitează, de preferință, la prezentarea de documente justificative precum ambalaje, etichete, liste de prețuri, cataloage, facturi, fotografii, anunțuri în ziare, precum și declarații scrise, prevăzute la articolul 76 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 207/2009 [Hotărârea din 13 mai 2009, Schuhpark Fascies/OAPI – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T-183/08, EU:T:2009:156, punctul 25].
- 49 Este necesar să se examineze al doilea motiv tocmai în lumina considerațiilor de mai sus.
- 50 În speță, din cuprinsul punctelor 6 și 7 din decizia atacată și din analiza documentației care se află la dosarul OAPI transmis Tribunalului rezultă că intervenienta, ca răspuns la o cerere de probatorii privind utilizarea serioasă a mărcii anterioare, a făcut trimitere la documentele depuse în dovedirea renumelui mărcii anterioare constând în:
- un extras de pe un site internet care prezintă caracteristicile PTFE;
 - o mărturie ce prezintă istoria activităților sale, produsele și serviciile oferite de reclamantă sub marca TEFLON, cifrele de afaceri anuale, pentru anii 1998-2000, referitoare la materialele antiadezive comercializate de aceasta în Europa sub marca anterioară, precum și redevențele anuale, pentru anii 2003-2006, în temeiul licențelor de utilizare a învelișurilor aparținând intervenientei, precum și activitățile și cheltuielile de publicitate, cu precădere pentru anii 2004-2007;
 - extrase din dicționare în diferite limbi care preiau termenul „teflon”;
 - sondaje de opinie și rapoarte realizate în cursul lunilor iunie, iulie și noiembrie 2001, precum și iulie 2006 referitoare la cunoașterea de către consumatori, în special pe teritoriul statelor membre, a mărcii TEFLON, a caracteristicilor produselor desemnate de această marcă și a utilizărilor lor posibile;

- o listă a filialelor sale care își exercită activitățile în lume, în special pe teritoriul Uniunii;
 - orientări privind utilizarea mărcii TEFLON pe bază de licențe, intitulate „TEFLON Trademark Licence, Trademark Usage Rules” (licența privind marca TEFLON, orientări privind utilizarea mărcii), decizii ale instanțelor naționale din statele membre privind litigii referitoare la utilizarea neautorizată a acestei mărci, precum și decizii ale OAPI privind opoziții întemeiate pe marca TEFLON;
 - indicații în legătură cu maniera de reproducere a mărcii TEFLON și etichetele produselor pe care figurează această marcă;
 - materiale publicitare și articole din reviste.
- 51 Intervenienta a depus la OAPI și alte dovezi pentru a demonstra că marca anterioară a făcut obiectul unei utilizări serioase. Aceste dovezi constau în:
- cifrele de afaceri realizate în perioada 2003-2008 pe teritoriul statelor membre prin vânzările de rășini de homopolimeri și de copolimeri, de pelicule și de învelișuri, sub marca TEFLON, precum și cheltuieli de publicitate în legătură cu aceste produse din aceeași perioadă;
 - un extras de pe site-ul internet care prezintă diferitele forme și caracteristici ale produselor vândute sub marca TEFLON, precum și utilizările lor posibile;
 - o informare referitoare la istoria fluoropolimerilor, cu precădere a PTFE, astfel cum sunt comercializați sub marca TEFLON, precum și posibilele lor utilizări în diferite sectoare de industrie;
 - broșuri și materiale publicitare în legătură cu produsele care utilizează învelișurile și elementele componente desemnate de marca TEFLON;
 - o informare privind „Licenced Applicator Program” (program al întreprinderilor cu care s-au încheiat licențe) în legătură cu produsele protejate de marca TEFLON, precum și o listă a întreprinderilor cu care intervenienta a încheiat licențe împreună cu extrasele de pe site-urile lor internet sau cu broșurile referitoare la utilizarea produselor sale desemnate de marca TEFLON în celelalte produse.

Cu privire la perioada relevantă

- 52 În speță, cererea de înregistrare a unei mărci comunitare formulată de reclamantă a fost publicată la data de 25 februarie 2008. Prin urmare, perioada de cinci ani menționată la articolul 56 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 42 alineatul (2) din același regulament se întinde, astfel cum reiese din cuprinsul punctului 21 din decizia atacată, de la 25 februarie 2003 la 24 februarie 2008 inclusiv. Întrucât marca anterioară este o marcă comunitară, teritoriile pentru care se solicită dovada utilizării sunt cele ale statelor membre ale Uniunii.
- 53 Trebuie să se constate că un element de probă pe care camera de recurs și-a întemeiat concluzia potrivit căreia utilizarea serioasă a mărcii anterioare a fost dovedită nu se circumscrie perioadei relevante, astfel cum susține reclamanta. Este vorba despre o revistă spaniolă la care se face trimitere la punctele 22, 24 și 25 din decizia atacată, care, întrucât este din anul 2002, nu poate servi, prin ea însăși, drept dovadă a utilizării serioase a mărcii anterioare în perioada cuprinsă între 25 februarie 2003 și 24 februarie 2008 inclusiv.

54 Totuși, trebuie apreciat că, întrucât durata vieții comerciale a unui produs se întinde în general pe o anumită perioadă, iar continuitatea utilizării face parte dintre elementele care trebuie luate în considerare pentru a stabili că utilizarea a fost destinată în mod obiectiv să creeze sau să mențină o cotă de piață, înscrisurile care nu vizează perioada relevantă, deși nu sunt lipsite de interes, trebuie să fie luate în considerare și să fie evaluate împreună cu celelalte elemente, deoarece acestea pot constitui dovada unei exploatare comerciale reale și serioase a mărcii [a se vedea în acest sens Hotărârea din 13 aprilie 2011, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/OAPI – Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T-345/09, EU:T:2011:173, punctul 32 și jurisprudența citată, și Hotărârea din 16 noiembrie 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OAPI – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T-308/06, Rep., EU:T:2011:675, punctul 65].

55 În consecință, în măsura în care camera de recurs nu și-a întemeiat aprecierea privind utilizarea serioasă a mărcii anterioare doar pe revista spaniolă menționată la punctul 53 de mai sus, ci a luat acest element în considerare împreună cu alte elemente pentru a concluziona că a fost dovedită utilizarea serioasă a respectivei mărci, aceasta nu a săvârșit nicio eroare în ceea ce privește elementele avute în vedere în cadrul acestei aprecieri.

Cu privire la primul aspect al celui de al doilea motiv, referitor la utilizarea mărcii anterioare pentru alte produse decât „rășinile de homopolimeri și de copolimeri, peliculele și învelișurile”

56 Reclamanta susține că probele care privesc perioada relevantă dovedesc, cel mult, utilizarea mărcii anterioare pentru peliculele, rășinile de homopolimeri și de copolimeri și învelișurile, care fac „probabil” parte din clasa 1, utilizate de terți ca materii prime, ca ingrediente sau ca elemente componente ale produselor lor, în special pentru suprafața acestor produse, dar nu pentru aceste produse ca atare. Aceasta afirmă că marca anterioară este aplicată pe produsele finale ale unor terți ca indicație a unuia dintre elementele lor componente, care contribuie astfel la promovarea lor prin referirea la calitatea materiei prime identificate prin marca TEFLON, dar că produsele însele sunt întotdeauna identificate și vândute sub marca proprie a producătorului. Astfel, utilizarea mărcii anterioare de către acești terți nu constituie, în opinia reclamantei, o „utilizare pentru produsul final [a respectivilor terți]”, ci pentru produsele fabricate de intervenientă, și anume peliculele, rășinile și învelișurile. În plus, aceasta susține că, în măsura în care problema unei eventuale similitudini între o materie primă utilizată ca ingredient sau ca element component al unui produs și produsul însuși este discutabilă, utilizarea unei mărci pentru un astfel de produs nu poate rezulta din dovada utilizării sale pentru materia primă, eventual similară, care intră în compoziția produsului.

57 În consecință, în opinia reclamantei, utilizarea serioasă a mărcii anterioare nu a fost dovedită pentru produsele din clasele 11 și 17, contrar celor reținute de camera de recurs.

58 OAPI subliniază că nu este neobișnuită și că se poate considera ca un fapt notoriu utilizarea a două mărci în relație cu același produs, una fiind marca fabricantului care identifică acest produs, cealaltă fiind marca ce identifică un element component al acestuia, a cărei prezență poate influența alegerea consumatorilor și poate fi decisivă în această privință. Acest fenomen ar fi cunoscut în literatura privind marketingul drept „marcajul de ingredient” sau o „subspecie a comarcajului”.

59 OAPI susține că camera de recurs a analizat în detaliu probele depuse de intervenientă din care reiese că marca TEFLON, ca element de identificare a unui înveliș, este utilizată în raport cu diferite produse fabricate de terți care integrează acest înveliș în compoziția și în structura lor, astfel încât trebuie să se confirme că s-a făcut dovada utilizării serioase a mărcii anterioare pentru aceste produse. În consecință, OAPI apreciază că, ținând seama de specificitatea sectorului în care este practicat „comarcajul” și, din acest motiv, de existența unui subsegment al pieței alcătuit din produse care se află într-un raport concurențial pe baza învelișului care le este aplicat, camera de recurs a apreciat în mod întemeiat că marca anterioară, care indică „literalmente” un tip special de înveliș, a devenit în plus o „co-marcă” a unor produse finale.

- 60 Intervenienta arată că utilizarea mărcii anterioare a fost dovedită pentru toate produsele menționate la punctul 28 din decizia atacată. Aceasta susține că, în măsura în care rășinile, plasticurile, adezivii, produsele chimice sau învelișurile care provin de la ea fac parte integrantă din compoziția și din structura produselor finale ale unor terți, care sunt vândute sub marca anterioară, utilizarea acesteia poate fi invocată de asemenea pe baza acestor vânzări. Intervenienta susține că reclamanta confundă, în argumentația sa, două concepte distincte: pe de o parte, cel al fabricării și, pe de altă parte, cel al comercializării produselor. Or, în opinia sa, la aprecierea utilizării unei mărci, trebuie să se stabilească dacă un produs este vândut sub marca în cauză, indiferent dacă titularul mărcii fabrică o parte (în special rășinile și învelișurile) sau întregul produs ori dacă produsul este vândut sub una sau mai multe mărci. Faptul că un produs poate fi identificat prin mai multe mărci ar fi fost confirmat de jurisprudența Tribunalului.
- 61 În speță, în ceea ce privește dovada utilizării serioase a mărcii anterioare, camera de recurs a relevat, la punctul 22 din decizia atacată, că intervenienta furnizează PTFE sub diferite forme. Aceasta a arătat că intervenienta operează prin „Licenced Applicator Program”, în cadrul căruia participanții sunt aleși în funcție de cunoștințele lor, de experiența și de calitatea muncii în aplicarea învelișurilor aparținând mărcii TEFLON. La punctele 24-26 din decizia atacată, camera de recurs a subliniat, atunci când a făcut referire la diferitele elemente de probă depuse de intervenientă, că numeroase întreprinderi din Uniune utilizează produsul intervenientei ca element component sau ca înveliș pentru diversele lor produse „de la oale de bucătărie la domeniul aerospațial, de la automobile la prelucrarea semiconducătorilor, de la cabluri destinate comunicării la țesături”.
- 62 În plus, din cuprinsul punctului 24 din decizia atacată, în care se face trimitere la „utilizatori care operează pe bază de licență”, din dosarul procedurii care s-a aflat pe rolul OAPI, transmis Tribunalului, și din răspunsul intervenientei la întrebarea scrisă adresată de Tribunal rezultă că intervenienta acordă licențe de utilizare a mărcii TEFLON terților care integrează materiile sale prime sau învelișurile sale în produsele lor. Astfel, beneficiarul unei asemenea licențe este autorizat să comercializeze produsul său expunând, pe lângă marca proprie, și marca TEFLON aparținând intervenientei. În plus, această situație de fapt a fost confirmată de intervenientă în ședință ca răspuns la întrebările adresate de Tribunal.
- 63 Dat fiind că, la punctul 26 din decizia atacată, camera de recurs a subliniat că învelișurile produse de intervenientă constituie o parte integrantă a compoziției și a structurii produselor finale ale unor terți și că marca anterioară a fost expusă în broșurile și pliantele publicitare referitoare la aceste produse, aceasta a respins argumentul reclamantei potrivit căruia „nu s-a depus dovada utilizării în ceea ce privește produsele finale”.
- 64 În consecință, camera de recurs a concluzionat că s-a făcut dovada utilizării mărcii anterioare pe teritoriul Uniunii în ceea ce privește perioada relevantă pentru produsele menționate la punctul 26 de mai sus.
- 65 În această privință, trebuie amintit că *ratio legis* a cerinței potrivit căreia o marcă trebuie să fi făcut obiectul unei utilizări serioase pentru a fi protejată în temeiul dreptului Uniunii constă în faptul că registrul OAPI nu poate fi asimilat cu un depozit strategic și static care conferă unui deținător inactiv un monopol legal pentru o perioadă nedeterminată. Dimpotrivă, și în conformitate cu considerentul (10) al Regulamentului nr. 207/2009, registrul în cauză ar trebui să reflecte cu fidelitate indicațiile pe care întreprinderile le utilizează în mod efectiv pe piață pentru a-și deosebi produsele și serviciile în viața economică [Hotărârea din 15 septembrie 2011, Centrotherm Clean Solutions/OAPI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, Rep., EU:T:2011:480, punctul 24].
- 66 Având în vedere argumentele părților, problema dacă dovada utilizării mărcii anterioare în relație cu produsele finale ale unor terți care integrează elementul component provenind de la intervenientă, concomitent cu alte mărci ale acestor produse, poate constitui dovada utilizării serioase a mărcii anterioare pentru produsele finale pentru care această din urmă marcă a fost înregistrată urmează fi

apreciată sub două aspecte. Pe de o parte, trebuie să se analizeze dacă un element component și produsul în care este integrat pot fi considerate ca aparținând aceluiași grup de produse, astfel încât dovada utilizării mărcii anterioare în raport cu produsele finale ale unor terți care integrează acest element component ar constitui dovada utilizării serioase a mărcii anterioare pentru produsele finale pentru care aceasta din urmă a fost înregistrată. Pe de altă parte, trebuie luată în considerare funcția esențială a unei mărci, care este aceea de a indica originea comercială a produsului pe care îl desemnează.

– Cu privire la apartenența unui element component și a unui produs în care acesta este integrat la același grup de produse

67 Potrivit jurisprudenței, articolul 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că urmărește evitarea posibilității ca o marcă utilizată parțial să se bucure de o protecție extinsă pentru simplul motiv că ea a fost înregistrată pentru o gamă largă de produse sau servicii. În aceste împrejurări, numai produsele care nu sunt esențial diferite de cele pentru care titularul mărcii anterioare a putut să dovedească utilizarea serioasă și care fac parte din același grup, care nu poate fi divizat altfel decât în mod arbitrar, sunt protejate de o astfel de marcă (a se vedea în acest sens Hotărârea ALADIN, punctul 24 de mai sus, EU:T:2005:288, punctele 44 și 46).

68 În speță, trebuie să se constate că materialele antiadezive furnizate de intervenientă clienților săi sunt supuse unui proces de transformare, fie de către aceștia din urmă, fie de către întreprinderi agree de intervenientă, care are ca rezultat produse destinate a fi vândute consumatorului final pentru a fi utilizate ca atare. În aceste împrejurări, chiar în ipoteza în care produsele finale ale unor terți încorporează materialele antiadezive ale intervenientei sau învelișul produselor este fabricat pe baza acestor materiale, ele sunt, atât prin natura lor, cât și prin finalitatea și destinația lor, în mod esențial diferite de materialele antiadezive și nu aparțin aceluiași grup, care nu ar putea fi divizat altfel decât în mod arbitrar, în sensul jurisprudenței citate la punctul 67 de mai sus [a se vedea în acest sens și prin analogie Hotărârea din 3 mai 2012, Conceria Kara/OAPI – Dima (KARRA), T-270/10, EU:T:2012:212, punctul 53].

69 În consecință, în speță, dovada utilizării mărcii anterioare în relație cu produsele finale ale unor terți în care este integrat un element component care provine de la intervenientă nu permite să se constate utilizarea pentru produsele finale pentru care aceasta din urmă a fost înregistrată. Camera de recurs nu și-a întemeiat concluzia la punctul 26 din decizia atacată pe niciun argument care ar infirma această constatare. Prin urmare, în mod greșit camera de recurs a considerat că utilizarea serioasă a mărcii TEFLON a fost dovedită pentru produsele finale pe această bază.

– Cu privire la funcția esențială îndeplinită de marca anterioară

70 Reiese din jurisprudența amintită la punctul 45 de mai sus că utilizarea serioasă a unei mărci nu poate fi constatată decât atunci când această marcă este utilizată pentru a garanta identitatea originii produselor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată. Or, a accepta concluzia camerei de recurs de la punctul 26 din decizia atacată ar echivala cu a considera că intervenienta este, împreună cu clienții săi, la originea acestor produse finale, deși ea nu invocă o astfel de realitate a activității sale comerciale și nici nu rezultă acest lucru din dosar (a se vedea în acest sens Hotărârea KARRA, punctul 68 de mai sus, EU:T:2012:212, punctul 54).

71 Dimpotrivă, din dosar reiese că marca TEFLON este utilizată de terți pentru a indica prezența materiei prime sau a unui înveliș care provine de la intervenientă, astfel cum susține reclamanta, iar nu pentru ca această marcă să constituie o legătură de origine între intervenientă și produsul unui terț sau între acest terț și produsul intervenientei.

- 72 Astfel, în primul rând, intervenienta a indicat, ca răspuns la întrebarea scrisă adresată de Tribunal, că utilizarea mărcii TEFLON de către terți este supusă mai multor condiții, care vizează în esență ca aceștia din urmă să se aprovizioneze cu materii prime care provin de la intervenientă, fie direct de la aceasta, fie de la întreprinderile cu care intervenienta a încheiat licențe, astfel încât produsele lor fabricate cu aceste materii să fie supuse aprobării intervenientei sau întreprinderilor cu care ea a încheiat licențe și terții să încheie un contract de licență cu privire la marca menționată. În plus, dintr-un document anexat la acest răspuns, intitulat „Trademark usage guidelines” (orientări privind utilizarea mărcii), rezultă că beneficiarul licenței trebuie să utilizeze următoarea mențiune la momentul vânzării produsului său: „[F]abricat și distribuit de [beneficiarul licenței] care își asumă răspunderea fabricării acestui produs”.
- 73 În al doilea rând, exemplele referitoare la modul de utilizare a mărcii anterioare, oferite de intervenientă în orientările privind utilizarea mărcii TEFLON pe bază de licențe, intitulate „TEFLON Trademark Licence, Trademark Usage Rules”, atât cele care figurează în dosarul care s-a aflat pe rolul OAPI, transmis Tribunalului, cât și cele oferite ca răspuns la întrebarea scrisă adresată de Tribunal, ilustrează de asemenea faptul că intervenienta urmărește ca prin marca TEFLON să se identifice învelișurile, rășinile sau alte materii prime sau elemente componente, iar nu să se indice originile comerciale ale produselor finale ale unor terți care încorporează aceste materii. Astfel, se precizează, cu titlu de exemplu, că o utilizare a mărcii anterioare, apreciată corect de intervenientă, presupune utilizarea în raport cu produsul final al terților a uneia dintre următoarele mențiuni: „Valves coated with TEFLON non-stick resin” (valve cu strat de rășină fără aderență TEFLON), „TEFLON brand resin” (rășină marca TEFLON), „Wear resistance with TEFLON fluoropolymer” (rezistent la uzură cu fluoropolimer TEFLON), „Valves lined with TEFLON industrial coatings” (supape cu înveliș de TEFLON) sau „I cook with pans that have TEFLON coating” (gătesc cu tigăi care au înveliș din TEFLON).
- 74 Mai mult, trebuie subliniat că OAPI recunoaște că marca TEFLON indică „literalmente” un tip special de înveliș.
- 75 În al treilea rând, din probele depuse de intervenientă la OAPI rezultă că marca anterioară este utilizată prin referire la produse finale aparținând unor terți împreună cu marca proprie a fabricantului său. OAPI și intervenienta consideră că este vorba despre „co-mărci” ale respectivelor produse finale.
- 76 Este adevărat, astfel cum reiese din jurisprudența invocată de intervenientă, că nu există nicio normă în materia mărcii comunitare care să oblige persoana care a formulat opoziția să dovedească utilizarea mărcii anterioare în mod izolat, independent de orice altă marcă [Hotărârea din 8 decembrie 2005, Castellblanch/OAPI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Rec., EU:T:2005:438, punctele 33 și 34, Hotărârea din 21 septembrie 2010, Villa Almè/OAPI – Marqués de Murrieta (i GAI), T-546/08, EU:T:2010:404, punctul 20, și Hotărârea din 14 decembrie 2011, Völkl/OAPI – Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, Rep., EU:T:2011:739, punctul 100].
- 77 Totuși, în cauzele în care s-au pronunțat hotărârile citate la punctul 76 de mai sus, mărcile care vizau același produs identificau aceeași origine comercială a acestuia, putându-și îndeplini astfel, fiecare în mod independent, funcția esențială în raport cu produsul. Or, în speță, după cum s-a subliniat mai sus, marca anterioară este aplicată pe produsele finale ale unor terți ca indicație a prezenței unui element component provenind de la intervenientă, dar produsele însele sunt întotdeauna identificate prin și vândute sub marca proprie a fabricantului, care indică originea comercială a acestui produs.
- 78 O astfel de practică comercială transpune voința fabricantilor produselor finale de a indica consumatorilor că se află la originea transformării materiilor prime desemnate prin marca TEFLON și de a permite consumatorilor să identifice cine este cel care a creat în final aceste produse (a se vedea în acest sens Hotărârea KARRA, punctul 68 de mai sus, EU:T:2012:212, punctul 55).

- 79 În al patrulea rând, trebuie amintit că din jurisprudență reiese că obiectivul funcției esențiale a unei mărci în cadrul aprecierii utilizării sale, și anume funcția de a identifica originea comercială a produsului sau a serviciului, este de a permite consumatorului care achiziționează produsul sau serviciul desemnat de marcă să facă aceeași alegere, la o achiziționare ulterioară, dacă experiența se dovedește pozitivă, sau să aleagă în mod diferit, dacă aceasta se dovedește negativă [Hotărârea din 27 februarie 2002, REWE-Zentral/OAPI (LITE), T-79/00, Rec., EU:T:2002:42, punctul 26].
- 80 În speță, utilizarea mărcii TEFLON în raport cu produsele finale ale unor terți nu permite să se asigure funcția esențială a acestei mărci, în sensul jurisprudenței amintite la punctul 79 de mai sus, în raport cu aceste produse finale. Astfel, împrejurările din speță menționate la punctele 70-78 de mai sus permit să se concluzioneze că un consumator este în măsură să distingă ușor originile comerciale, pe de o parte, a materialului antiadeziv desemnat de marca TEFLON și, pe de altă parte, a produsului final desemnat de marca fabricantului. Dacă experiența consumatorului se dovedește pozitivă în ceea ce privește învelișul sau un alt element component al produsului final al unui terț, identificat prin marca TEFLON, acesta va căuta un produs corespunzător care să conțină elementul component desemnat de această marcă. Astfel, prezența mărcii TEFLON pe produsele finale ale unor terți orientează alegerea consumatorului spre produs în funcție de experiența pozitivă în legătură cu învelișul sau cu anumite caracteristici funcționale ale produsului datorate prezenței materiei prime desemnate de această marcă, iar nu în legătură cu produsul final ca atare. În schimb, dacă experiența consumatorului sau a utilizatorului final al produsului ca atare se dovedește pozitivă, acesta va căuta același produs în funcție de marca de origine a fabricantului care identifică acest produs.
- 81 Rezultă din considerațiile care precedă că marca TEFLON, utilizată de terți în legătură cu produsele lor finale, nu îndeplinește funcția esențială de a garanta originea acestor produse. În consecință, contrar celor constatate de camera de recurs la punctul 26 din decizia atacată, o astfel de utilizare a mărcii anterioare nu poate fi considerată o utilizare pentru aceste produse în sensul articolului 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009.
- 82 Concluziile de la punctele 69 și 81 de mai sus nu pot fi infirmate de argumentele invocate de OAPI și nici de cele ale intervenientei.
- 83 În primul rând, nu poate fi acceptat argumentul invocat de OAPI în care se face referire la unele caracteristici specifice ale produselor finale în discuție și la condiții speciale ale pieței acestor produse, potrivit căruia utilizarea serioasă a mărcii TEFLON care identifică elementul component ar trebui acceptată și pentru produsele finale ale unor terți în care se regăsește acest element, în măsura în care produsele în cauză ar fi concurente în funcție de învelișul lor sau de materia primă din compoziția lor.
- 84 În această privință, este necesar să se arate că rezultă, desigur, din jurisprudența citată la punctul 46 de mai sus că caracteristicile produselor, precum și cele ale pieței în cauză, care influențează strategia comercială a titularului mărcii, trebuie luate în considerare la aprecierea utilizării serioase a unei mărci. Totuși, deși alegerea consumatorului în legătură cu un produs final poate fi influențată de caracteristicile pe care acesta le dobândește prin prezența unei materii prime sau a unui element component și, în consecință, debușeul pentru acest produs poate fi creat în funcție de un element component pe care îl încorporează precum în speță, învelișurile identificate prin marca anterioară, aceasta nu înseamnă că se poate considera că o marcă care identifică acest element component și originea sa comercială identifică originea comercială a acestui produs.
- 85 Astfel, prezența mărcii anterioare, care identifică un element component al produsului, în materialele de publicitate, în broșuri sau chiar pe produsul însuși, menționată de camera de recurs la punctul 26 din decizia atacată, constituie o strategie comercială a fabricantului produsului final prin faptul că indică anumite caracteristici funcționale ale acestui produs datorate prezenței unui element component identificat prin marca TEFLON.

- 86 Utilizarea mărcii TEFLON în relație cu produsele finale ale unor terți poate avea astfel drept consecință îndeplinirea de către această marcă a unei funcții de publicitate sau a unei funcții de comunicare care vizează informarea sau convingerea consumatorului (a se vedea, în ceea ce privește funcțiile de publicitate și de comunicare ale unei mărci, Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții, C-487/07, Rep., EU:C:2009:378, punctul 58, și Hotărârea din 23 martie 2010, Google France și Google, C-236/08-C-238/08, Rep., EU:C:2010:159, punctele 75, 77 și 91). Totuși, din acest motiv ea nu îndeplinește funcția esențială de garantare a originii produsului final, singura relevantă la aprecierea utilizării serioase a unei mărci în sensul articolului 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009.
- 87 În al doilea rând, este adevărat că, astfel cum arată intervenienta, utilizarea serioasă a unei mărci pentru produsele pentru care este înregistrată nu presupune în mod obligatoriu ca titularul care invocă utilizarea mărcii sale pentru aceste produse să fie fabricantul lor. În special, din textul articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 rezultă că titularul unei mărci este în drept să invoce utilizarea ei de către un terț cu consimțământul său. Or, terțul poate utiliza marca pentru produsele pe care le fabrică și le comercializează el însuși. În plus, nu este neobișnuit ca titularul unei mărci să comercializeze sub această marcă produse fabricate de o altă entitate.
- 88 Niciuna dintre aceste împrejurări nu a fost însă dovedită și nici invocată în speță în ceea ce privește utilizarea mărcii TEFLON în relație cu produsele finale ale unor terți. Intervenienta nu a prezentat dovezi din care să reiasă că marca TEFLON este utilizată de terți în raport cu produsele finale în scopul de a indica originea comercială a acestor produse în sensul că provin fie de la intervenientă, fie de la terți, astfel cum s-a menționat la punctele 70 și următoarele de mai sus.
- 89 În al treilea rând, în ceea ce privește argumentul pe care intervenienta îl deduce din Hotărârea din 11 martie 2003, Ansul (C-40/01, Rec., EU:C:2003:145, punctul 41), și pe care l-a invocat în ședință, trebuie subliniat că în hotărârea menționată Curtea a admis că, în cazul pieselor detașabile care fac parte integrantă din produse și care sunt vândute sub aceeași marcă, o utilizare serioasă a mărcii pentru aceste piese trebuie analizată ca vizând înseși produsele deja comercializate și ca fiind de natură să mențină drepturile titularului asupra acestor produse. Totuși, chiar presupunând că situația pieselor detașabile este comparabilă cu cea a unui element component care face parte integrantă dintr-un produs final care nu poate, în principiu, să fie înlocuit în cursul vieții produsului, trebuie să se constate că împrejurările din speță sunt diferite de cele care au stat la baza pronunțării Hotărârii Ansul, citată anterior (EU:C:2003:145). Astfel, din această ultimă hotărâre rezultă că originea comercială a pieselor detașabile în cauză și a produsului pentru care aceste piese detașabile trebuiau utilizate era aceeași. Or, în speță, produsele finale ale unor terți au o origine comercială diferită de cea a elementului component identificat prin marca TEFLON care provine de la intervenientă.
- 90 În al patrulea rând, riscul unui comportament neloial din partea unui terț care ar putea dori să înregistreze o marcă identică sau asemănătoare mărcii anterioare pentru produse finale sau problema unui eventual renume al mărcii anterioare, invocat de intervenientă în ședință, sunt irelevante la aprecierea utilizării serioase a mărcii anterioare. În orice caz, concluziile care figurează la punctele 69 și 81 de mai sus nu privează marca anterioară de orice protecție în raport cu o cerere de înregistrare a unei mărci identice sau similare pentru produsele finale. Astfel, nimic nu ar împiedica intervenienta să invoce, dacă este necesar, existența unui risc de confuzie față de această marcă a terțului ca urmare a unei eventuale similitudini a produselor și a mărcilor și, presupunând că aceasta este dovedită, ca urmare a unui caracter distinctiv superior unui nivel normal datorită cunoașterii de către public a mărcii anterioare pe piață. Nu este exclus ca un astfel de risc de confuzie să poată fi invocat față de o cerere de înregistrare a unei mărci similare sau identice cu o marcă anterioară pentru produsele care nu sunt similare dacă intervenienta face dovada renumelui mărcii anterioare în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009.

91 Din considerațiile care precedă rezultă că decizia atacată este viciată de o eroare de drept, întrucât camera de recurs a concluzionat la punctul 26 din decizia atacată că intervenienta a făcut dovada utilizării mărcii anterioare pentru produsele finale prin faptul că învelișurile produse de intervenientă constituie o parte integrantă a compoziției și a structurii produselor finale ale unor terți și prin faptul că marca anterioară a fost expusă în broșurile și în pliantele publicitare referitoare la aceste produse.

Cu privire la al doilea aspect al celui de al doilea motiv, referitor la utilizarea mărcii anterioare pentru „rășinile de homopolimeri și de copolimeri, peliculele și învelișurile care fac probabil parte din clasa 1”

92 Reclamanta contestă faptul că intervenienta ar fi depus dovezi suficiente și adecvate pentru a dovedi utilizarea serioasă a mărcii anterioare inclusiv pentru „rășinile de homopolimeri și de copolimeri, peliculele și învelișurile”, pe care ea le apreciază ca făcând „probabil” parte din clasa 1. În opinia sa, nu pot fi luate în considerare, la aprecierea utilizării serioase a mărcii anterioare, elemente de probă care nu sunt date sau pe care marca anterioară nu este reprodusă „astfel cum este utilizată pe piață”.

93 În ședință, ca răspuns la o întrebare scrisă adresată de Tribunal, reclamanta a precizat că, în cadrul acestui argument, a invocat mai ales faptul că, deși a depus elemente referitoare la cifre de afaceri anuale pentru produse precum „rășinile de homopolimeri și de copolimeri, peliculele și învelișurile”, intervenienta nu a depus elemente de probă pe care marca anterioară să fi fost reprodusă în legătură cu aceste produse. În schimb, elementele de probă pe care figura marca TEFLON nu priveau, în opinia reclamantei, decât produsele finale ale unor terți. Or, intervenienta nu a depus probe care să permită aprecierea volumului vânzărilor pentru aceste din urmă produse.

94 În această privință, trebuie amintit că problema dacă o marcă a făcut obiectul unei utilizări serioase trebuie apreciată global, având în vedere toate elementele disponibile. Această apreciere implică o anumită interdependență între factorii luați în considerare [a se vedea în acest sens Hotărârea din 8 iulie 2004, MFE Marienfelde/OAPI – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Rec., EU:T:2004:223, punctul 36, și Hotărârea VITAFRUIT, punctul 44 de mai sus, EU:T:2004:225, punctul 42]. Nu se pune, așadar, problema să se analizeze fiecare dintre probe în mod izolat, ci să fie analizate împreună pentru a identifica sensul cel mai probabil și mai coerent. În cadrul unei astfel de analize, nu este exclusă posibilitatea ca un fascicul de elemente de probă să permită demonstrarea faptelor care trebuie dovedite, deși fiecare dintre aceste elemente, luat izolat, nu ar putea face dovada exactității acestor fapte [Hotărârea din 15 decembrie 2010, Epcos/OAPI – Epcos Sistemas (EPCOS), T-132/09, EU:T:2010:518, punctul 28, și Hotărârea din 29 februarie 2012, Certmedica International și Lehning entreprise/OAPI – Lehning entreprise și Certmedica International (L112), T-77/10 și T-78/10, EU:T:2012:95, punctul 57].

95 În speță, marca anterioară figurează printre altele pe broșuri, pe pliante publicitare sau pe extrase de pe site-uri internet referitoare la produsele finale ale unor terți, astfel cum admite reclamanta. Desigur, unele dintre aceste documente nu sunt date, dar, la aprecierea globală, pot fi totuși luate în considerare în coroborare cu alte elemente de probă care se referă la perioada relevantă pentru a dovedi utilizarea serioasă a mărcii anterioare [a se vedea în acest sens Hotărârea din 17 februarie 2011, J & F Participações/OAPI – Plusfood Wrexham (Friboi), T-324/09, EU:T:2011:47, punctul 33].

96 În această privință, este necesar să se arate mai întâi că anumite reviste sau extrase de pe site-urile internet citate de camera de recurs sunt date și se circumscriu perioadei relevante.

97 În continuare, astfel cum s-a constatat în cadrul analizei primului aspect al celui de al doilea motiv, marca anterioară a fost utilizată de terți pentru a face referire la învelișuri sau la materii prime care provin de la intervenientă. Aceste învelișuri și materii prime corespund, potrivit informațiilor prezentate de intervenientă, referitoare la utilizările posibile ale produselor pe care le fabrică și le comercializează sub marca anterioară, produselor vândute de intervenientă sub această marcă în perioada relevantă, astfel cum reiese în special dintr-o mărturie și dintr-un document privind cifrele

de afaceri anuale realizate prin vânzările de „rășini de homopolimeri și de copolimeri, pelicule și învelișuri” pe teritoriul Uniunii pentru anii 2003-2008, la care face referire reclamanta. Reclamanta nu a prezentat niciun element de natură să demonstreze inexactitatea acestor cifre de afaceri anuale prezentate de intervenientă și care se circumscriu perioadei relevante. Aceasta nu a contestat nici relevanța datelor care figurează în aceste documente.

- 98 În sfârșit, rezultă de asemenea din dosar și, mai precis, din cele două documente menționate la punctul 97 de mai sus, al căror conținut nu este contestat de reclamantă, că intervenienta a depus un efort publicitar semnificativ în perioada relevantă în ceea ce privește produsele pe care le-a comercializat sub marca TEFLON. Astfel cum rezultă din jurisprudență, utilizarea unei mărci poate fi considerată serioasă atunci când această marcă este utilizată pentru a câștiga o clientelă, în special în cadrul campaniilor de publicitate (a se vedea în acest sens Hotărârea Ansul, punctul 89 de mai sus, EU:C:2003:145, punctul 37). Acest element constituie, așadar, un alt indiciu important al utilizării serioase a mărcii anterioare în perioada relevantă pentru materialele antiadezive ale intervenientei [a se vedea în acest sens Hotărârea din 14 decembrie 2006, Gagliardi/OAPI – Norma Lebensmittelfilialbetriebe (MANÛ MANU MANU), T-392/04, EU:T:2006:400, punctul 86].
- 99 În consecință, elementele de probă care nu sunt datate sau cele în care marca anterioară este reprodusă în legătură cu produsele finale ale unor terți puteau fi în mod legitim luate în considerare de camera de recurs la aprecierea globală a elementelor de probă a utilizării serioase a mărcii anterioare pentru produsele care provin de la intervenientă. Acest aspect al celui de al doilea motiv trebuie, așadar, respins.
- 100 Rezultă din cele ce precedă că decizia atacată trebuie anulată, întrucât este viciată, pe de o parte, de o motivare insuficientă în ceea ce privește constatarea camerei de recurs de la punctul 28 din decizia atacată și, pe de altă parte, de o eroare de drept în ceea ce privește constatarea camerei de recurs de la punctul 26 din decizia atacată. În aceste împrejurări, nu este necesar să se examineze primul motiv invocat de reclamantă și nici problema admisibilității înscrisurilor pe care le-a prezentat la Tribunal în susținerea acestui motiv.

Cu privire la cheltuielile de judecată

- 101 Potrivit articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât OAPI a căzut în pretenții, se impune obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată, conform concluziilor reclamantei. Întrucât reclamanta nu a solicitat obligarea intervenientei la plata cheltuielilor de judecată, este suficient să se decidă că aceasta suportă propriile cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera întâi)

declară și hotărăște:

- 1) **Anulează Decizia Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 29 septembrie 2011 (cauza R 2005/2010-1).**
- 2) **OAPI suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Polytetra GmbH.**
- 3) **EI du Pont de Nemours and Company suportă propriile cheltuieli de judecată.**

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 16 iunie 2015.

Semnături

Cuprins

Istoricul cauzei	2
Concluziile părților	4
În drept	4
Cu privire la obligația de motivare	4
Cu privire la al doilea motiv, întemeiat pe o încălcare a articolului 42 alineatele (2) și (3) și a articolului 15 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009	8
Cu privire la perioada relevantă	10
Cu privire la primul aspect al celui de al doilea motiv, referitor la utilizarea mărcii anterioare pentru alte produse decât „rășinile de homopolimeri și de copolimeri, peliculele și învelișurile”	11
– Cu privire la apartenența unui element component și a unui produs în care acesta este integrat la același grup de produse	13
– Cu privire la funcția esențială îndeplinită de marca anterioară	13
Cu privire la al doilea aspect al celui de al doilea motiv, referitor la utilizarea mărcii anterioare pentru „rășinile de homopolimeri și de copolimeri, peliculele și învelișurile care fac probabil parte din clasa 1”	17
Cu privire la cheltuielile de judecată	18