



## Repertoriul jurisprudenței

**Cauza T-11/15**

**Internet Consulting GmbH  
împotriva  
Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate intelectuală**

„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de declarare a nulității — Marca Uniunii Europene verbală SUEDTIROL — Articolul 7 alineatul (1) litera (c) și articolul 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Motiv absolut de refuz — Indicație de proveniență geografică — Caracter descriptiv”

Sumar – Hotărârea Tribunalului (Camera a patra) din 20 iulie 2016

1. *Marcă a Uniunii Europene — Renunțare, decădere și nulitate — Cerere de declarare a nulității — Admisibilitate — Condiții — Interesul de a exercita acțiunea*

*[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 5, art. 52 și art. 56 alin. (1) lit. (a), (b) și (c)]*

2. *Marcă a Uniunii Europene — Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene — Motive absolute de refuz — Mărci compuse exclusiv din semne sau indicații care pot să servească pentru a desemna caracteristicile unui produs sau ale unui serviciu — Aprecierea caracterului descriptiv al unui semn — Denumiri geografice*

*[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 7 alin. (1) lit. (c) și art. 66 alin. (2); Regulamentul nr. 2081/92 al Comisiei]*

3. *Marcă a Uniunii Europene — Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene — Motive absolute de refuz — Mărci compuse exclusiv din semne sau indicații care pot să servească pentru a desemna caracteristicile unui produs sau ale unui serviciu — Marca verbală SUEDTIROL*

*[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 7 alin. (1) lit. (c)]*

4. *Marcă a Uniunii Europene — Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene — Motive absolute de refuz — Mărci compuse exclusiv din semne sau indicații care pot să servească pentru a desemna caracteristicile unui produs sau ale unui serviciu — Obiectiv — Cerința disponibilității — Legătură între indicația geografică de proveniență și produsele sau serviciile — Întinderea examinării de către EUIPO*

*[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 7 alin. (1) lit. (c)]*

5. *Marcă a Uniunii Europene — Efecte ale mărcii Uniunii Europene — Restrângeri — Articolul 12 litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 — Obiect — Coroborare cu articolul 7 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat*

*[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 7 alin. (1) lit. (c) și art. 12 lit. (b)]*

1. Articolul 5 din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca Uniunii Europene conține o definiție generală a persoanelor care pot fi titulari ale unei mărci a Uniunii Europene. Acesta precizează că „[p]oate fi titularul unei mărci a [Uniunii Europene] orice persoană fizică sau juridică, inclusiv entitățile de drept public”.

Rezultă de aici că entitățile de drept public sunt menționate în articol cu titlu ilustrativ, ca exemplu de persoane juridice care pot fi titulari ale unei astfel de mărci, și că acestea sunt autorizate să își exercite drepturile conform articolului 56 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul nr. 207/2009. În schimb, nu există nicio indicație potrivit căreia articolul 56 alineatul (1) litera (a) din același regulament, care, spre deosebire de articolul 5 din regulamentul menționat, se limitează să menționeze în special „orice persoană fizică sau juridică”, ar trebui să fie interpretat în sensul că nu include entitățile de drept public. Astfel, cauzele de decădere și de nulitate și cu precădere cele de nulitate absolută în sensul articolului 52 din Regulamentul nr. 207/2009 pot fi invocate de orice persoană, independent de statutul său de drept privat sau public, motiv pentru care articolul 56 alineatul (1) litera (a) final din același regulament se limitează să impună ca respectiva persoană „[să aibă] capacitatea de a sta în justiție”. Prin urmare, inexistența unei mențiuni explicite în cuprinsul articolului 56 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 cu privire la entitățile de drept public nu poate fi interpretată în sensul că vizează excluderea lor din domeniul de aplicare al acestei dispoziții.

(a se vedea punctele 18 și 19)

2. Reiese din jurisprudență că articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca Uniunii Europene urmărește un scop de interes general care impune ca semnele sau indicațiile descriptive în ceea ce privește categoriile de produse sau servicii pentru care se solicită înregistrarea să poată fi utilizate în mod liber de oricine. Această dispoziție se opune, prin urmare, ca aceste semne sau indicații să fie rezervate unei singure întreprinderi în temeiul înregistrării lor ca marcă.

În ceea ce privește îndeosebi semnele sau indicațiile care pot servi pentru a desemna proveniența geografică a categoriilor de produse pentru care s-a solicitat înregistrarea mărcii, în special numele geografice, există un interes general de a prezerva disponibilitatea lor mai ales din cauza capacității lor nu doar de a indica eventual calitatea și alte proprietăți ale categoriilor de produse avute în vedere, ci și de a influența într-un mod diversificat preferințele consumatorilor, de exemplu prin stabilirea unei legături între produse și un loc care poate suscita sentimente pozitive. Această jurisprudență este aplicabilă și în ceea ce privește serviciile.

În plus, trebuie arătat că sunt excluse, pe de o parte, înregistrarea numelor geografice ca mărci atunci când desemnează locuri geografice determinate care sunt deja repute sau cunoscute pentru categoria de produse sau de servicii vizată și care, prin urmare, au o legătură cu aceasta în percepția mediilor interesate și, pe de altă parte, înregistrarea numelor geografice care pot fi utilizate de întreprinderi, care trebuie totodată să rămână disponibile pentru acestea ca indicații de proveniență geografice, a categoriei de produse sau de servicii vizată.

În această privință, trebuie subliniat că legiuitorul Uniunii a rezervat, prin derogare de la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009, posibilitatea de a înregistra semne care pot servi la desemnarea provenienței geografice ca marcă colectivă conform articolului 66 alineatul (2) din regulamentul menționat și pentru anumite produse, atunci când îndeplinesc condițiile necesare, ca indicații de proveniență geografice sau ca denumiri de origine protejate în cadrul dispozițiilor Regulamentului nr. 2081/92 privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine a produselor agricole și alimentare.

Cu toate acestea, trebuie să se arate că, în principiu, articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 nu se opune înregistrării numelor geografice care sunt necunoscute în mediile interesate sau necunoscute cel puțin ca indicație a unui loc geografic sau chiar a numelor pentru care, din cauza caracteristicilor locului desemnat, nu este plauzibil ca mediile interesate să poată considera că respectiva categorie de produse sau de servicii provine din acest loc.

(a se vedea punctele 29-34)

3. Marca verbală SUEDTIROL, înregistrată pentru „Conducerea și administrarea afacerilor, lucrări de birou”, „Ambalare și depozitare a mărfurilor”, „Servicii în domeniile științei și tehnologiei ca și cercetarea și proiectarea aferente; servicii de analiză și cercetare industrială; proiectare și dezvoltare hardware și software; servicii juridice” din clasele 35, 39 și, respectiv, 42 în sensul Aranjamentului de la Nisa este descriptivă în ceea ce privește serviciile vizate, în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca Uniunii Europene, din punctul de vedere al publicului relevant constituit din publicul germanofon italian și din Uniune, precum și din publicul italofofon din Italia care are un nivel de atenție mai curând ridicat.

Astfel, marca verbală SUEDTIROL va fi înțeleasă de publicul relevant nu doar ca o referire la o regiune geografică care suscită sentimente pozitive, ci și, având în vedere prosperitatea și evoluția dinamică a economiei regiunii respective, ca o indicație a faptului că serviciile pe care le desemnează provin din această regiune. Pe de altă parte, numeroase întreprinderi stabilite în această regiune oferă efectiv servicii de aceeași natură ca și serviciile desemnate de marca SUEDTIROL astfel încât, atunci când astfel de servicii sunt comercializate sub marca contestată, publicul relevant va percepe această marcă drept o indicație a provenienței lor.

Pe de altă parte, serviciile vizate de marca contestată nu au nicio calitate specială de natură să determine publicul relevant să nu asocieze indicația geografică cu proveniența geografică a respectivelor servicii. În consecință, este necesar să se considere că articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 se opune înregistrării indicației geografice în cauză, cunoscută în mediile interesate ca o desemnare a unei regiuni geografice, întrucât este plauzibil ca mediile interesate să își poată imagina că serviciile în cauză provin din această regiune.

(a se vedea punctele 38, 43 și 48)

4. Articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca Uniunii Europene urmărește să se evite situația ca un actor economic să monopolizeze o indicație de proveniență geografică în detrimentul concurenților. Deși este adevărat că, în principiu, camera de recurs este obligată să examineze relevanța indicației de proveniență geografice pentru aceste raporturi concurențiale examinând legătura dintre această proveniență și produsele și serviciile pentru care marca este solicitată înainte de a putea refuza înregistrarea sa în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009, totuși intensitatea acestei obligații poate varia în funcție de mai mulți factori precum întinderea, renumele sau natura indicației de proveniență geografice în cauză. Astfel, probabilitatea ca o indicație de proveniență geografică să poată influența raporturile concurențiale este ridicată atunci când este vorba despre o mare regiune reputată pentru calitatea unei largi game de produse și servicii și este scăzută atunci când este vorba despre un loc bine determinat a cărui reputație se limitează la un număr restrâns de produse sau servicii.

În prezența unei indicații de proveniență geografice deja cunoscute sau reputate, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală se poate limita mai curând să constate existența unei legături între proveniența și serviciile desemnate de marca în cauză decât întreprindă o examinare concretă a existenței acestei legături.

(a se vedea punctele 44-46)

5. Articolul 12 litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca Uniunii Europene referitor la limitele efectelor mărcii are ca obiect, prin coroborare cu articolul 7 alineatul (1) litera (c) din același regulament, în special pentru mărcile care nu intră în domeniul de aplicare al acestei dispoziții deoarece nu sunt exclusiv descriptive, să permită mai ales ca utilizarea unei indicații referitoare la proveniența geografică care constituie, de altfel, un element al unei mărci complexe, să nu intre sub interdicția pe care titularul unei astfel de mărci ar putea să o solicite în temeiul articolului 9 din regulamentul menționat, atunci când utilizarea unei astfel de indicații este făcută în conformitate cu uzanțele oneste în materie industrială sau comercială.

Totuși, principiul jurisprudențial privind interesul general de a prezerva disponibilitatea indicațiilor de proveniență geografice care stă la baza articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009, demonstrat și prin posibilitatea prevăzută la articolul 66 alineatul (2) din același regulament ca, prin derogare de la articolul 7 alineatul (1) litera (c) sus-menționat, unele semne sau indicații care pot servi la desemnarea provenienței geografice a produselor să poată constitui mărci colective, nu este contrazis de articolul 12 litera (b) din același regulament, care nu influențează într-un mod determinant nici interpretarea primei dispoziții. Astfel, articolul 12 litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, care vizează în special să reglementeze problemele care se ridică atunci când a fost înregistrată o marcă compusă în tot sau în parte dintr-un nume geografic, nu conferă terților posibilitatea de a utiliza ca marcă un asemenea nume, ci se limitează să asigure că aceștia îl pot utiliza în mod descriptiv, și anume ca indicație referitoare la proveniența geografică, cu condiția ca utilizarea lui să fie făcută în conformitate cu uzanțele oneste în materie industrială sau comercială.

Prin urmare, interesul de a prezerva disponibilitatea indicațiilor de proveniență geografice nu este suficient protejat prin dispozițiile articolului 12 litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.

(a se vedea punctele 53-56)