



Repertoriul jurisprudenței

Cauza T-161/16

(publicare în extras)

**Puma SE
împotriva**

Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală

Ordonanța Tribunalului (Camera întâi) din 22 mai 2019

„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Înregistrare internațională care desemnează Uniunea Europeană – Marca figurativă CMS Italy – Mărci internaționale figurative anterioare care reprezintă o felină în salt spre stânga – Motive relative de refuz – Renumele mărcilor anterioare – Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/1001] – Dovada renumelui – Decizii anterioare ale EUIPO prin care se constată renumele mărcilor anterioare – Luarea în considerare a acestor decizii – Obligația de motivare – Principiul bunei administrări”

1. *Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume – Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare – Condiții – Renumel al mărcii în statul membru sau în Uniune – Dovada renumelui – Decizii anterioare ale EUIPO prin care se constată renumele mărcii anterioare*
[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (5); Regulamentul nr. 2868/95 al Comisiei, art. 1, norma 19 alin. (2) lit. (c)]

(a se vedea punctele 30 și 31)

2. *Marcă a Uniunii Europene – Deciziile Oficiului – Principiul egalității de tratament – Principiul bunei administrări – Practică decizională anterioară a Oficiului – Principiul legalității – Necesitatea unei examinări stricte și complete în fiecare caz concret* (Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 75)

(a se vedea punctele 32 și 33)

3. *Marcă a Uniunii Europene – Definiția și dobândirea mărcii Uniunii Europene – Motive relative de refuz – Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume – Protecție a mărcii anterioare de renume extinsă la produse sau la servicii nesimilare – Condiții – Renumel al mărcii în statul membru sau în Uniune –*

*Decizie care înlătură practica decizională anterioară a Oficiului privind renumele mărcii anterioare – Obligația de motivare – Principiul bunei administrări
[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (5) și art. 75]*

(a se vedea punctele 34, 46 și 48)

Rezumat

Cauza în care s-a pronunțat Ordonanța Puma/EUIPO – CMS (CMS Italy) (T-161/16), dată la 22 mai 2019, își are originea în opoziția formulată de PUMA la înregistrarea mărcii figurative CMS Italy, al cărei element figurativ principal este o felină în salt spre dreapta, pe baza a trei înregistrări internaționale de mărci figurative al căror element unic sau principal este o felină în salt spre stânga, care produce efecte în diverse state membre. Motivul invocat în sprijinul acestei opoziții era cel prevăzut la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009¹ [devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001²].

Opoziția respectivă a fost respinsă pentru motivul că nu fusese dovedit renumele mărcilor anterioare, întrucât divizia de opoziție nu luase în considerare mai multe decizii anterioare ale Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) prin care se constatare renumele unora dintre mărcile respective, pe care persoana care a formulat opoziția le invocase cu titlu de dovezi, pentru motivul că legalitatea deciziilor EUIPO trebuie apreciată pe baza Regulamentului nr. 207/2009 astfel cum este interpretat de instanțele Uniunii, iar nu pe baza unei practici decizionale anterioare. Acțiunea îndreptată împotriva acestei decizii fusese respinsă de camera de recurs, care confirmase implicit această apreciere și înlăturase elementele de probă prezentate de reclamantă în fața sa pentru motivul, în esență, că nu erau probe suplimentare, ci probe principale.

Prin ordonanța sa motivată, dată în temeiul articolului 132 din Regulamentul de procedură, Tribunalul a declarat acțiunea ca fiind vădit fondată, având în vedere Hotărârea din 28 iunie 2018, EUIPO/Puma (C-564/16 P, EU:C:2018:509), ale cărei învățăminte le-a sintetizat. În particular, Tribunalul a amintit că, în cazul în care deciziile anterioare ale EUIPO pe care le invocă persoana care a formulat opoziția cu titlu de probe, în măsura în care prin acestea s-a constatat renumele mărcii anterioare pe care se sprijină opoziția formulată în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, sunt circumstanțiate în ceea ce privește baza probatorie și faptele pe care se bazează această constatare, aceste decizii constituie un indiciu important că marca menționată poate deopotrivă să fie considerată ca bucurându-se de renume în sensul acestei dispoziții în cadrul procedurii de opoziție în curs.

În speță, Tribunalul a constatat că reclamanta invocase în mod precis, cu titlu de dovadă a renumelui mărcilor anterioare, trei decizii ale EUIPO care constituiau o practică decizională recentă prin care s-a constatat renumele și cunoașterea largă de către public a mărcilor în cauză, care constituiau două din cele trei mărci anterioare cu privire la produse identice sau asemănătoare cu cele în discuție și la unele dintre statele membre vizate în speță. Prin urmare, revenea camerei de recurs sarcina de a lua în considerare aceste decizii ale EUIPO și de a analiza chestiunea dacă este sau nu necesar să decidă în același sens și, în caz contrar, de a motiva în mod explicit această divergență de apreciere arătând motivul pentru care deciziile menționate nu erau

¹ Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1).

² Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1).

sau nu mai erau pertinente. Negând deciziilor respective orice relevanță, camera de recurs nu a ținut seama de principiul bunei administrări.

În consecință, Tribunalul a anulat decizia atacată a camerei de recurs.