



Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua)

29 noiembrie 2012 *

„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară verbală Fagumit și marca comunitară figurativă FAGUMIT — Marca națională figurativă anterioară FAGUMIT — Cauză de nulitate relativă — Articolul 8 alineatul (3) și articolul 165 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”

În cauzele T-537/10 și T-538/10,

Ursula Adamowski, cu domiciliul în Hamburg (Germania), reprezentată de D. von Schultz, avocat,
reclamant,

împotriva

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

pârât,

cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI, intervenientă în fața Tribunalului, fiind

Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o., cu sediul în Wolbrom (Polonia), reprezentată de M. Krekora, de T. Targosz și de P. Podrecki, avocați,

având ca obiect două acțiuni formulate împotriva a două Decizii ale Camerei întâi de recurs a OAPI din 3 septembrie 2010 (cauzele R 1002/2009-1 și, respectiv, R 1003/2009-1) privind două proceduri de declarare a nulității între Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. și doamna Ursula Adamowski,

TRIBUNALUL (Camera a doua),

compus din domnii N. J. Forwood (raportor), președinte, F. Dehousse și J. Schwarcz, judecători,
grefier: domnul E. Coulon,

având în vedere cererile introductive depuse la grefa Tribunalului la 26 noiembrie 2010,

având în vedere memoriile în răspuns ale OAPI depuse la grefa Tribunalului la 5 aprilie 2011,

având în vedere memoriile în răspuns ale intervenientei depuse la grefa Tribunalului la 17 martie 2011,

* Limba de procedură: germana.

având în vedere memoriile în replică depuse la grefa Tribunalului la 1 iulie 2011,

având în vedere memoriile în duplică ale intervenientei depuse la grefa Tribunalului la 26 septembrie 2011,

având în vedere observațiile părților privind conexarea prezentelor cauze în vederea pronunțării hotărârii,

având în vedere lipsa unei cereri de stabilire a unei ședințe prezentate de părți în termenul de o lună de la data încheierii procedurii scrise și hotărând, în consecință, pe baza raportului judecătorului raportor și în aplicarea articolului 135a din Regulamentul de procedură al Tribunalului să statueze fără etapa orală a procedurii,

pronunță prezenta

Hotărâre

- 1 La 18 februarie și la 12 martie 2003, reclamanta, doamna Ursula Adamowski, a depus două cereri de înregistrare a unor 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, 17/vol. 1, p. 146), 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 a fost solicitată la 18 februarie 2003 este semnul figurativ următor:



- 3 Marca a cărei înregistrare s-a solicitat la 12 martie 2003 este semnul verbal Fagumit.
- 4 Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea fac parte din clasele 12 și 17 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 următoarei descrieri:
 - clasa 12: cauciuc și gumă sub formă de produse finite pentru industria autovehiculelor, și anume pneuri noi, inclusiv pline și burleți;
 - clasa 17: țevi; cauciuc și gumă ca produse semifinite sub formă de foi, panouri, profiluri, blocuri, bare, benzi, tuburi și țevi, cauciuc și gumă sub formă de produse finite pentru țevi industriale, și anume țevi din PVC, țevi pentru apă, țevi pentru aer, țevi pentru protecția cablurilor, țevi cu rezistență la frecare, țevi pentru ulei și benzină, țevi pentru produse chimice, țevi pentru produse autogene, țevi pentru acetilenă, țevi pentru propan și țevi duble; cauciuc și gumă sub formă de produse finite pentru industria autovehiculelor, și anume pneuri reșapate, inclusiv pline și burleți; țevi, șaibe de distanțare și garnituri.

- 5 Mărcile menționate la punctele 2 și 3 de mai sus au fost înregistrate la 28 iunie 2004.
- 6 La 7 și la 8 aprilie 2008, intervenienta, Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o., a formulat două cereri de declarare a nulității mărcilor contestate în temeiul:
- articolului 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009] pentru motivul că reclamanta era de rea-credință la depunerea cererilor de înregistrare a mărcilor;
 - articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 53 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009] pentru motivul că reclamanta ar fi acționat în nume propriu la depunerea cererilor de înregistrare a mărcilor contestate, fără acordul intervenientei, ea însăși titular al mărcii poloneze reproduse în continuare, înregistrată la 15 ianuarie 1997 pentru „țevi din cauciuc, țevi din PVC” din clasa 17 în sensul Aranjamentului de la Nisa:



- articolului 52 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009], motiv întemeiat pe denumirea socială a intervenientei, înregistrată în Polonia în 1993 și utilizată în comerț, având în vedere exportul de produse către mai multe state membre, între care, în particular, Germania, începând din anul menționat.
- 7 Prin două decizii pronunțate la 25 iunie 2009, divizia de anulare a respins cererile de declarare a nulității.
- 8 La 27 august 2009, intervenienta a formulat două căi de atac la OAPI împotriva deciziilor diviziei de anulare în temeiul articolelor 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009.
- 9 Prin două decizii din 3 septembrie 2010 (denumite în continuare „deciziile atacate”), Camera întâi de recurs a admis căile de atac, a anulat deciziile diviziei de anulare și a declarat nulitatea mărcilor contestate, după ce a considerat că cele trei motive de nulitate invocate de intervenientă erau fondate.
- 10 În special, în ceea ce privește motivul întemeiat pe articolul 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 (a se vedea punctul 6 a treia liniuță de mai sus), camera de recurs a considerat că intervenienta a făcut proba utilizării termenului „fagumit” în comerț la scară internațională de la 1 iunie 1997 prin intermediul exporturilor în particular către Germania în temeiul unui acord de distribuție încheiat cu societatea Adamex Handels- u. Transportgesellschaft mbH, administrată de reclamantă. Acest semn ar fi protejat în Germania în temeiul articolului 5 alineatul (2) din Markengesetz (Legea germană privind mărcile). În ceea ce privește motivul întemeiat pe încălcarea articolului 53 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 (a se vedea punctul 6 a doua liniuță de mai sus), camera de recurs a apreciat, mai întâi, că marca atacată, reprodusă la punctul 3 de mai sus, constituia elementul dominant al mărcii poloneze pe care se bazează cererea de declarare a nulității, în timp ce marca atacată, reprodusă la punctul 2 de mai sus, era, în esență, o reproducere a acesteia din urmă. În continuare, având în vedere că prin termenii „agent sau reprezentant”, utilizați la articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009, este vizat și administratorul agentului, al reprezentantului sau al distribuitorului și că un document din 10 aprilie 1998 nu putea fi interpretat

în sensul că i-ar conferi reclamantei dreptul de a înregistra mărcile contestate, camera de recurs a concluzionat că acest motiv era de asemenea fondat. În ceea ce privește motivul întemeiat pe articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, camera de recurs subliniază că, în temeiul acordului de distribuție menționat mai sus, reclamanta avea obligația de a asigura protecția intereselor comerciale ale intervenientei, obiectiv compromis de cererile de înregistrare a unor mărci comunitare, respectivul document din 10 aprilie 1998 neputând stabili că reclamanta a acționat cu bună-credință la depunerea cererilor în discuție. Întrucât, pe de altă parte, nicio altă circumstanță nu demonstrează că intervenienta ar fi renunțat la drepturile sale aferente semnului Fagumit sau că reclamanta ar fi acționat cu bună-credință, și acest motiv a fost declarat fondat.

Concluziile părților

11 Reclamanta solicită Tribunalului:

- anularea deciziilor atacate;
- respingerea cererilor de declarare a nulității;
- obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurilor desfășurate în fața diviziei de anulare, a camerei de recurs și a Tribunalului.

12 OAPI și intervenienta solicită Tribunalului:

- respingerea acțiunii;
- obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

13 După ascultarea părților cu privire la acest aspect, Tribunalul apreciază că este necesar să dispună reunirea prezentelor cauze în vederea pronunțării hotărârii, conform articolului 50 din Regulamentul de procedură.

14 În fiecare dintre prezentele cauze, reclamanta invocă trei motive, întemeiate, în primul rând, pe încălcarea articolului 53 alineatul (1) litera (c) coroborat cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, în al doilea rând, pe încălcarea articolului 53 alineatul (1) litera (b) coroborat cu articolul 8 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009 și, în al treilea rând, pe încălcarea articolului 52 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat.

15 Astfel cum arată OAPI, fiecare dintre cauzele de nulitate reținute de camera de recurs este suficientă pentru a se declara nulitatea mărcilor contestate. În acest context, se va proceda, mai întâi, la examinarea celui de al doilea motiv, referitor la cauza de nulitate prevăzută la articolul 53 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.

16 În cadrul acestui motiv, reclamanta arată, mai întâi, că articolul 165 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 se opune ca intervenienta să invoce în propriul beneficiu articolul 53 alineatul (1) litera (b) din același regulament.

17 Acest argument nu poate fi reținut. Astfel, potrivit articolului 165 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, o marcă comunitară nu poate fi declarată nulă conform articolului 53 alineatele (1) și (2) din același regulament dacă dreptul anterior a fost înregistrat, solicitat sau obținut înainte de 1 mai 2004 într-un stat care a aderat la Uniunea Europeană la această dată.

- 18 Această prevedere are drept scop să excludă posibilitatea ca o marcă comunitară înregistrată sau depusă anterior datei de 1 mai 2004 să fie repusă în discuție prin simplul fapt al aderării anumitor state la Uniune, deși această posibilitate nu exista înainte de aderare. Prevederea în discuție nu vizează, așadar, să îl împiedice pe titularul unei mărci să introducă, după 1 mai 2004, o cerere de declarare a nulității pe care o putea introduce deja anterior acestei date.
- 19 În această privință, cauza de nulitate prevăzută la articolul 53 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 poate fi invocată de titularul mărcii menționate la articolul 8 alineatul (3) din acest regulament, chiar dacă marca menționată a făcut obiectul unei înregistrări numai într-o țară nemembră a Uniunii. Astfel, spre deosebire de alineatele (1), (2), (4) și (5) ale articolului 8 din Regulamentul nr. 207/2009, alineatul (3) al acestui articol nu se referă la mărci înregistrate într-un stat membru sau care produc efecte într-un asemenea stat. În plus, dacă înregistrarea mărcii într-un stat membru ar fi o condiție de aplicare a articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009, această prevedere s-ar suprapune cu alineatele (1) și (5) ale aceluiași articol. Astfel, trebuie să se constate, după cum a procedat OAPI, că intervenienta ar fi putut să introducă cererile de declarare a nulității menționate la punctul 6 de mai sus înainte de aderarea Republicii Polone la Uniune, astfel încât articolul 165 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 nu afectează temeinicia acestor cereri și nici nu are incidență asupra legalității deciziilor atacate.
- 20 În prezenta cauză, reclamanta își focalizează argumentația pe existența unui acord al titularului mărcii reproduse la punctul 6 a doua liniuță de mai sus, fără a contesta calitatea acestuia de agent sau de reprezentant al intervenientei. În acest context, reclamanta arată că obținuse acordul intervenientei înainte de a depune cererile menționate la punctele 1-3 de mai sus, în temeiul unui document din 10 aprilie 1998.
- 21 OAPI și intervenienta contestă această apreciere.
- 22 Aplicarea articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009 impune ca solicitantul mărcii să fie sau să fi fost agentul sau reprezentantul titularului mărcii, ca cererea să fi fost depusă în numele agentului sau al reprezentantului fără acordul titularului și fără să existe motive legitime care să justifice acțiunile agentului sau ale reprezentantului. Scopul acestei prevederi este să îl împiedice pe agentul titularului unei mărci să abuzeze de aceasta, având în vedere că agentul poate exploata cunoștințele și experiența dobândite în cursul relației comerciale cu titularul și, prin urmare, poate obține foloase necuvenite din eforturile și din investiția pe care le-ar fi realizat însuși titularul mărcii [Hotărârea Tribunalului din 6 septembrie 2006, DEF-TEC Defense Technology/OAPI – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-6/05, Rec., p. II-2671, punctul 38].
- 23 În ceea ce privește un eventual acord în vederea înregistrării mărcii pe numele reprezentantului sau al agentului, acesta trebuie să fie clar, precis și necondiționat (a se vedea în acest sens Hotărârea FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR, citată anterior, punctul 40). Or, în prezenta cauză, trebuie arătat că, astfel cum a constatat camera de recurs, documentul din 10 aprilie 1998 invocat de reclamantă nu îndeplinește aceste condiții.
- 24 În special, potrivit termenilor din acest document adresat Adamex Industrie GmbH, reprezentantul intervenientei și-a dat acordul ca „simbolul original” și „denumirea” („Or[i]ginal-Symbol” și „Bezeichnung”) societății Fagumit să fie „utilizate” și „rezervate” („Benutzung” și „Vorbehalt”) în toată Europa și a precizat că, în opinia sa, această posibilitate privea societățile Fagumit GmbH Deutschland, Fagumit SARL Frankreich și Fagumit Schweiz.

- 25 În acest context, în primul rând, este necesar să se arate că din documentul în discuție nu rezultă posibilitatea reclamantei de a solicita înregistrarea semnului reprodus la punctul 2 de mai sus ca marcă comunitară. În această privință, trebuie observat că reclamanta nu este menționată în documentul în discuție și că acesta nu se referă la posibilitatea de a înregistra semnul respectiv ca marcă comunitară.
- 26 În al doilea rând, deși, astfel cum a arătat reclamanta în fața diviziei de anulare și a camerei de recurs, societățile Fagumit Deutschland, Fagumit Frankreich și Fagumit Schweiz nu existau încă la momentul la care a fost trimis documentul în discuție, acesta din urmă poate fi cu ușurință interpretat în sensul că intervenienta nu se opunea ca societățile în discuție să poarte numele comercial Fagumit și să utilizeze, cel mult în exclusivitate, marca aferentă în cadrul activităților lor.
- 27 Reclamanta nu se poate întemeia pe faptul că intervenienta nu s-a opus utilizării semnului în litigiu de către alte societăți în afară de cele menționate în documentul din 10 aprilie 1998. În această privință, astfel cum arată reclamanta la punctul 33 din cererile introductive și după cum reiese din documentele pe care le-a prezentat în fața OAPI, utilizarea în discuție avea loc în cadrul comercializării bunurilor rezultate din producția intervenientei. Or, o asemenea utilizare se înscrie în logica cooperării dintre intervenientă și distribuitorii produselor sale, fără să demonstreze vreo renunțare la semnul reprodus la punctul 6 a doua liniuță de mai sus care să permită oricărei persoane să solicite înregistrarea acestuia sau a elementului său dominant ca marcă comunitară.
- 28 Rezultă că nu s-ar fi săvârșit nicio eroare de către camera de recurs atunci când a apreciat că documentul din 10 aprilie 1998 nu putea fi interpretat în sensul vreunui acord dat reclamantei conform articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009 în vederea înregistrării mărcilor contestate.
- 29 În acest context, împrejurarea invocată de reclamantă, potrivit căreia relațiile sale cu intervenienta nu îndeplineau anumite cerințe de formă, astfel încât lista întreprinderilor vizate de documentul din 10 aprilie 1998 nu poate fi considerată exhaustivă, este lipsită de relevanță. Astfel, având în vedere că documentul în discuție nu constituie un acord în sensul articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009, această circumstanță, presupunând că ar fi stabilită, nu infirmă concluzia la care a ajuns camera de recurs.
- 30 Prin urmare, al doilea motiv trebuie înlăturat și, pentru rațiunile prezentate la punctul 15 de mai sus, acțiunile trebuie respinse în întregime.

Cu privire la cheltuielile de judecată

- 31 Potrivit articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât reclamanta a căzut în pretenții, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată efectuate de OAPI și de intervenientă, conform concluziilor acestora.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a doua)

declară și hotărăște:

- 1) **Conexează cauzele T-537/10 și T-538/10 în vederea pronunțării prezentei hotărâri.**
- 2) **Respinge acțiunile.**

- 3) Doamna Ursula Adamowski suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) și de Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. în procedura desfășurată în fața Tribunalului.**

Forwood

Dehousse

Szwarcz

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 29 noiembrie 2012.

Semnături