



Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua)

13 septembrie 2016*

„Marcă a Uniunii Europene — Procedură de decădere — Marcă a Uniunii Europene figurativă care reprezintă un poligon — Utilizare serioasă a mărcii — Articolul 15 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) și articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Formă care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv”

În cauza T-146/15,

hyphen GmbH, cu sediul în München (Germania), reprezentată de M. Gail și de M. Hoffmann, avocați,

reclamantă,

împotriva

Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), reprezentat de M. Fischer, în calitate de agent,

pârât,

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

Skylotec GmbH, cu sediul în Neuwied (Germania), reprezentată de M. De Zorti și de M. Helfrich, avocați,

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a EUIPO din 9 martie 2015 (cauza R 1506/2014-4) privind o procedură de decădere între Skylotec și hyphen,

TRIBUNALUL (Camera a doua),

compus din doamna M. E. Martins Ribeiro (raportor), președinte, și domnii S. Gervasoni și L. Madise, judecători,

grefier: doamna A. Lamote, administrator,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 23 martie 2015,

având în vedere memoriul în răspuns al EUIPO depus la grefa Tribunalului la 1 iulie 2015,

având în vedere memoriul în răspuns al intervenientei depus la grefa Tribunalului la 3 iulie 2015,

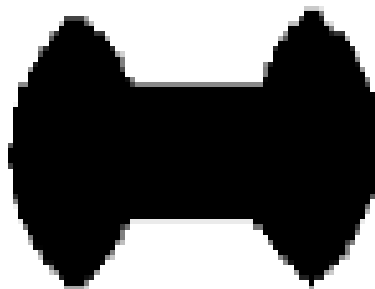
* Limba de procedură: germana.

în urma ședinței din 17 martie 2016,
pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

- 1 La 11 iunie 2001, societatea căreia i-a succedat reclamanta, hyphen GmbH, a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca Uniunii Europene (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 Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1)].
- 2 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este următorul semn figurativ în alb și negru:



- 3 Produsele și serviciile pentru care s-a solicitat înregistrarea fac parte din clasele 3, 5, 9, 24, 25 și 42 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, astfel cum a fost revizuit și modificat, și corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, următoarei descrieri:
 - clasa 3: „săpunuri, parfumerie, uleiuri esențiale, cosmetice”;
 - clasa 5: „produse farmaceutice, de uz veterinar și sanitare”;
 - clasa 9: „costume de scafandru, îmbrăcăminte de protecție contra accidentelor, contra iradierii și contra incendiului, dispozitive anti-orbire, viziere contra luminii orbitoare, ochelari (dispozitive optice), tocuri pentru ochelari și lentile de contact, rame pentru ochelari, lentile pentru ochelari, lentile de contact optice, instrumente cronometrice”;
 - clasa 24: „țesături și produse textile (incluse în clasa 24)”;
 - clasa 25: „articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru acoperirea capului”;
 - clasa 42: „dezvoltarea și proiectarea produselor textile de orice tip, în particular ale articolelor de îmbrăcăminte, ale articolelor pentru acoperirea capului, ale accesoriilor, ale articolelor de încălțăminte și ale genților, servicii de arte grafice, servicii de proiectare industrială, dezvoltarea produselor pentru protecția contra radiației solare”.
- 4 Marca a fost înregistrată la 12 septembrie 2002 sub numărul 2255537 și a fost între timp reînnoită.

- 5 La 17 octombrie 2012, intervenienta, Skylotec GmbH, a formulat o cerere de decădere, în temeiul articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009, în ceea ce privește marca înregistrată, invocând lipsa unei utilizări serioase a mărcii menționate pentru o perioadă continuă de cinci ani.
- 6 Prin decizia din 28 aprilie 2014, divizia de anulare a respins cererea de decădere pentru următoarele produse și servicii:
- clasa 9: „costume de scafandru”;
 - clasa 24: „șesături (incluse în clasa 24)”;
 - clasa 25: „articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru acoperirea capului”;
 - clasa 42: „dezvoltarea și proiectarea produselor textile de orice tip, în particular ale articolelor de îmbrăcăminte, ale articolelor pentru acoperirea capului, ale accesoriilor, ale articolelor de încălțăminte și ale genților, dezvoltarea produselor pentru protecția contra radiației solare”.
- 7 În schimb, divizia de anulare a admis cererea de decădere pentru următoarele produse și servicii, care nu fac obiectul prezentei acțiuni:
- clasa 3: „săpunuri, parfumerie, uleiuri esențiale, cosmetice”;
 - clasa 5: „produse farmaceutice, de uz veterinar și sanitare”;
 - clasa 9: „îmbrăcăminte de protecție contra accidentelor, contra iradierii și contra incendiului, dispozitive antiorbire, viziere contra luminii orbitoare, ochelari (dispozitive optice), tocuri pentru ochelari și lentile de contact, rame pentru ochelari, lentile pentru ochelari, lentile de contact optice, instrumente cronometrice”;
 - clasa 24: „produse textile (incluse în clasa 24)”;
 - clasa 42: „servicii de arte grafice, servicii de proiectare industrială”.
- 8 Divizia de anulare a arătat în ceea ce privește produsele și serviciile pentru care fusese respinsă cererea de decădere că, deși semnele utilizate prezentau diferențe față de forma sub care fusese înregistrată marca, aceste diferențe nu alterau caracterul distinctiv al mărcii înregistrate, dat fiind că divergența nu privea decât un element ornamental banal, sub formă de elipsă, care nu avea caracter distinctiv propriu.

- 9 Semnele utilizate se prezentau sub următoarele forme (denumite în continuare „semnul nr. 1”, „semnul nr. 2” și, respectiv, „semnul nr. 3”), singura diferență între semnul nr. 1 și semnul nr. 2 constând în folosirea culorii albastru deschis în loc de negru:



- 10 La 13 iunie 2014, intervenienta a introdus o cale de atac la EUIPO, în temeiul articolelor 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009, împotriva deciziei diviziei de anulare.
- 11 Prin Decizia din 9 martie 2015 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a patra de recurs a EUIPO a admis calea de atac și a declarat reclamanta decăzută din drepturile sale pentru restul produselor și serviciilor, și anume cele menționate la punctul 6 de mai sus. Aceasta a considerat, contrar diviziei de anulare, că utilizarea de natură să asigure menținerea drepturilor privind marca Uniunii Europene nu fusese dovedită nici sub forma înregistrată, nici sub o formă care să constituie o diferență admisibilă, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 (punctul 9 din decizia atacată).
- 12 Camera de recurs a considerat, la punctul 24 din decizia atacată, că metoda urmată de divizia de anulare era inexactă, în măsura în care aceasta din urmă presupusese că aspectul dacă caracterul distinctiv al mărcii era alterat depindea de aspectul dacă, în mod izolat, configurația adăugată era în sine distinctivă. Or, potrivit camerei de recurs, ceea ce ar conta nu ar fi caracterul distinctiv al adăugării, ci caracterul distinctiv, sau mai precis caracterul „care distinge”, al mărcii sub forma înregistrată. Camera de recurs a adăugat că trebuia să se examineze dacă acesta din urmă fusese alterat prin ceea ce fusese adăugat.
- 13 Camera de recurs a considerat în continuare, la punctul 25 din decizia atacată, că marca, sub forma sa înregistrată, era un semn pur grafic, configurat într-un mod extrem de simplu, și că acesta putea fi eventual perceput ca un os pentru câine sau ca o halteră, însă în niciun caz ca o cratimă (în engleză „hyphen”). Ea a considerat, așadar, la punctul 26 din decizia atacată că, în cazul semnelor de o simplitate atât de extremă, suplimentările sau modificările erau de natură cu atât mai ușor să altereze

impresia de ansamblu produsă de semn. Potrivit camerei de recurs, „caracterul distinctiv”, în sensul articolului 15 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009, nu înseamnă capacitatea de a servi drept indicație a originii, ci se referă doar la impresia de ansamblu.

- 14 Camera de recurs a considerat, la punctul 27 din decizia atacată, următoarele:

„În impresia de ansamblu produsă, forma utilizată are un efect clar diferit. [Sub] forma utilizată, cercul extern și zona centrală reunite au mai curând drept efect să reprezinte un nasture. Asocierea cu un os pentru câine, posibilă [sub] forma înregistrată, dispare. În ansamblu, caracterul distinctiv al formei utilizate este rezultatul unei impresii de ansamblu grafice, la care participă în aceeași măsură și în mod inseparabil cercul extern și zona centrală. Tocmai pentru că atât forma înregistrată, cât și forma utilizată utilizează cele mai simple forme geometrice de bază, impresia de ansamblu este diferită.”

- 15 Referindu-se în continuare la jurisprudența Tribunalului, camera de recurs a indicat, la punctele 28 și 29 din decizia atacată, că o modernizare a mărcilor pentru a le adapta tendințelor actuale era permisă. Aceasta a considerat astfel că se puteau adăuga la forma înregistrată numele fabricantului sau alte indicații ca semn distinctiv, pe etichetă, care se detașează întotdeauna în spațiu. Așadar, adăugarea elementului verbal „hyphen c” ar fi admisă, potrivit camerei de recurs, însă nu ar fi admis cercul extern. Astfel, dacă forma utilizată ar fi imaginată fără cerc, acesta din urmă nu ar putea reprezenta singur o marcă. Forma utilizată ar putea cu atât mai puțin să fie divizată intelectual în două reprezentări vizuale separate. Cercul extern ar încercui partea centrală, astfel încât nu ar exista în mod individual.
- 16 În plus, camera de recurs a examinat, la punctele 31-39 din decizia atacată, elementele de probă referitoare numai la produsele care fac parte din clasa 24 și serviciile ce fac parte din clasa 42 care fuseseră supuse aprecierii diviziei de anulare. Aceasta a considerat, pe de o parte, că încercarea de a dovedi utilizarea mărcii anterioare eșua pentru alte motive în ceea ce privește produsele care fac parte din clasa 24, și anume în esență lipsa unor probe suficiente (punctele 31 și 32 din decizia atacată), și, pe de altă parte, că documentele prezentate, în privința serviciilor care fac parte din clasa 42, erau complet improprii pentru a dovedi utilizarea acestora din urmă (punctele 33-39 din decizia atacată).
- 17 Având în vedere ansamblul acestor considerații, camera de recurs a anulat parțial decizia diviziei de anulare, care respinsese în parte acțiunea intervenientei, astfel încât reclamanta a fost decăzută din integralitatea drepturilor sale asupra mărcii înregistrate, inclusiv cele privind produsele și serviciile care fac parte din clasele 9, 24, 25 și 42.
- 18 Pe de altă parte, decizia atacată reproducea marca înregistrată sub următoarea formă:



- 19 Prin decizia de modificare din 26 mai 2015, adică adoptată la două luni după introducerea prezentei acțiuni de către reclamantă, camera de recurs a precizat că decizia atacată cuprindea o reprezentare ușor alterată a mărcii înregistrate, și anume cea menționată la punctul 18 de mai sus, în locul celei care figurează la punctul 2 de mai sus. Camera de recurs a considerat că era vorba despre o greșală de transcriere sub forma unei erori de reproducere, care trebuia corectată din oficiu prin aplicarea normei 53 din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în

aplicare a Regulamentului nr. 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 1041/2005 al Comisiei din 29 iunie 2005 (JO 2005, L 172, p. 4, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 71).

Concluziile părților

20 Reclamanta solicită Tribunalului:

- anularea deciziei atacate;
- obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

21 EUIPO și intervenienta solicită Tribunalului:

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

În drept

- 22 Reclamanta invocă un motiv unic, în cadrul căruia susține în esență că, întrucât a considerat că marca înregistrată nu a făcut obiectul unei utilizări de natură să mențină drepturile dobândite, camera de recurs a încălcat articolul 15 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009.
- 23 Trebuie amintit că rezultă din considerentul (10) al Regulamentului nr. 207/2009 că legiuitorul a considerat că protecția mărcii anterioare nu se justifică decât în măsura în care aceasta a fost în mod efectiv utilizată. În conformitate cu acest considerent, articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede că titularul mărcii Uniunii Europene este declarat decăzut din drepturi printre altele ca urmare a unei cereri prezentate la EUIPO, în cazul în care, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a făcut obiectul unei utilizări serioase în Uniunea Europeană pentru produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată și în cazul în care nu există motive întemeiate pentru neutilizare.
- 24 Pe de altă parte, potrivit articolului 15 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009, este considerată utilizare a mărcii Uniunii Europene folosirea sa „sub o formă care diferă prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv al mărcii [sub] forma în care aceasta a fost înregistrată”.
- 25 Trebuie arătat că rezultă în mod direct din dispozițiile articolului 15 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 că utilizarea mărcii sub o formă care diferă de cea în care aceasta a fost înregistrată este considerată o utilizare în sensul primului paragraf al acestui articol, cu condiția să nu se altereze caracterul distinctiv al mărcii sub forma în care aceasta a fost înregistrată [Hotărârea din 18 iulie 2013, Specsavers International Healthcare și alții, C-252/12, EU:C:2013:497, punctul 21; a se vedea de asemenea în acest sens Hotărârea din 8 decembrie 2005, Castellblanch/OAPI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, punctul 30, Hotărârea din 10 iunie 2010, Atlas Transport/OAPI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T-482/08, nepublicată, EU:T:2010:229, punctele 28 și 29, și Hotărârea din 24 mai 2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/OAPI – Comercial Jacinto Parera (MAD), T-152/11, nepublicată, EU:T:2012:263, punctul 15].

- 26 Caracterul distinctiv al unei mărci în sensul Regulamentului nr. 207/2009 implică faptul că această marcă permite să se identifice produsul a cărui înregistrare este solicitată ca provenind de la o întreprindere determinată și, așadar, să se distingă acel produs de cele ale altor întreprinderi (a se vedea Hotărârea din 18 iulie 2013, Specsavers International Healthcare și alții, C-252/12, EU:C:2013:497, punctul 22 și jurisprudența citată; a se vedea de asemenea în acest sens Hotărârea din 29 aprilie 2004, Procter & Gamble/OAPI, C-468/01 P-C-472/01 P, EU:C:2004:259, punctul 32, Hotărârea din 8 mai 2008, Eurohypo/OAPI, C-304/06 P, EU:C:2008:261, punctul 66, și Hotărârea din 12 iulie 2012, Smart Technologies/OAPI, C-311/11 P, EU:C:2012:460, punctul 23).
- 27 Este necesar să se precizeze că articolul 15 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 are în vedere ipoteza în care o marcă înregistrată, națională sau a Uniunii Europene, este utilizată în comerț sub o formă ușor diferită față de forma sub care a fost efectuată înregistrarea. Scopul acestei dispoziții, care evită impunerea unei conformități stricte între forma utilizată a mărcii și cea sub care marca a fost înregistrată, este de a permite titularului acesteia din urmă să aducă semnului, cu ocazia exploatarei sale comerciale, modificările care, fără a-i altera caracterul distinctiv, îi permit să îl adapteze mai bine cerințelor de comercializare și de promovare a produselor sau serviciilor în cauză. În conformitate cu scopul său, domeniul de aplicare material al acestei dispoziții trebuie să fie considerat limitat la situațiile în care semnul utilizat în mod concret de titularul unei mărci pentru a desemna produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată constituie forma sub care aceeași marcă este exploatată comercial. În asemenea situații, atunci când forma semnului utilizat în comerț diferă de forma sub care acesta a fost înregistrat numai prin elemente neglijabile, astfel încât cele două semne pot fi considerate în mod global echivalente, dispoziția sus-menționată prevede că obligația de utilizare a mărcii înregistrate poate fi îndeplinită făcând dovada utilizării semnului care constituie forma utilizată în comerț [Hotărârea din 23 februarie 2006, Il Ponte Finanziaria/OAPI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, punctul 50, Hotărârea din 10 iunie 2010, ATLAS TRANSPORT, T-482/08, nepublicată, EU:T:2010:229, punctul 30, și Hotărârea din 5 decembrie 2013, Olive Line International/OAPI – Carapelli Firenze (Maestro de Oliva), T-4/12, nepublicată, EU:T:2013:628, punctul 23; a se vedea de asemenea în acest sens Hotărârea din 18 iulie 2013, Specsavers International Healthcare și alții, C-252/12, EU:C:2013:497, punctul 29; a se vedea de asemenea prin analogie Hotărârea din 25 octombrie 2012, Rintisch, C-553/11, EU:C:2012:671, punctele 21 și 22].
- 28 Astfel, constatarea unei alterări a caracterului distinctiv al mărcii înregistrate impune o examinare a caracterului distinctiv și dominant al elementelor adăugate întemeiată pe calitățile intrinseci ale fiecăruia dintre aceste elemente, precum și pe poziția relativă a diverselor elemente în configurația mărcii [a se vedea Hotărârea din 10 iunie 2010, ATLAS TRANSPORT, T-482/08, nepublicată, EU:T:2010:229, punctul 31 și jurisprudența citată, Hotărârea din 5 decembrie 2013, Maestro de Oliva, T-4/12, nepublicată, EU:T:2013:628, punctul 24, și Hotărârea din 12 martie 2014, Borrajo Canelo/OAPI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T-381/12, nepublicată, EU:T:2014:119, punctul 30].
- 29 În vederea unei asemenea constatări, trebuie să se țină seama și de calitățile intrinseci și în special de gradul mai mult sau mai puțin ridicat al caracterului distinctiv al mărcii anterioare utilizate numai ca parte a unei mărci complexe sau împreună cu altă marcă. Astfel, cu cât caracterul distinctiv al acesteia este mai scăzut, cu atât va fi mai ușor alterat prin adăugarea unui element care este el însuși distinctiv și cu atât marca în discuție își va pierde capacitatea de a fi percepută ca o indicație a originii produsului. Aprecierea inversă se impune de asemenea [Hotărârea din 24 septembrie 2015, Klement/OAPI – Bullerjan (Forma unui cuptor), T-317/14, nepublicată, EU:T:2015:689, punctul 33].
- 30 Pe de altă parte, potrivit jurisprudenței, atunci când o marcă este constituită sau compusă din mai multe elemente și când unul sau mai multe dintre acestea nu sunt distinctive, alterarea acestor elemente sau omiterea lor nu este de natură să afecteze caracterul distinctiv al mărcii în ansamblu [a se vedea Hotărârea din 21 ianuarie 2015, Sabores de Navarra/OAPI – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA), T-46/13, nepublicată, EU:T:2015:39, punctul 37 și jurisprudența citată].

- 31 În plus, trebuie amintit că, pentru aplicarea articolului 15 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009, este necesar ca adăugirile la marca înregistrată să nu altereze caracterul distinctiv al mărcii în forma sub care aceasta a fost înregistrată, în special în temeiul poziției lor accesorii în cadrul semnului sau al caracterului lor distinctiv redus [Hotărârea din 21 iunie 2012, *Fruit of the Loom/OAPI – Blueshore Management (FRUIT)*, T-514/10, nepublicată, EU:T:2012:316, punctul 38].
- 32 În lumina acestor considerații, trebuie să se examineze dacă în mod întemeiat camera de recurs a considerat, la punctul 9 din decizia atacată, că utilizarea de natură să asigure menținerea drepturilor asupra mărcii Uniunii Europene nu fusese dovedită nici sub forma înregistrată, nici sub o formă care să constituie o diferență admisibilă, în conformitate cu articolul 15 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009.
- 33 Camera de recurs a anulat decizia diviziei de anulare în esență pentru motivul că, astfel cum reiese din cuprinsul punctului 24 din decizia atacată, aceasta din urmă s-ar fi limitat să stabilească, în mod izolat, dacă configurația adăugată era în sine distinctivă. Camera de recurs a considerat, dimpotrivă, în cuprinsul aceluiași punct, că trebuia să se stabilească dacă caracterul distinctiv al mărcii sub forma înregistrată fusese alterat prin ceea ce fusese adăugat. Pe de altă parte, camera de recurs a adăugat că marca înregistrată era un semn pur grafic, configurat într-un mod extrem de simplu (punctul 25 din decizia atacată), și că, în cazul unor semne de o simplitate atât de extremă, suplimentările sau modificările erau de natură cu atât mai ușor să altereze impresia de ansamblu produsă de semn (punctul 26 din decizia atacată). Camera de recurs a adăugat că, în sensul articolului 15 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009, caracterul distinctiv nu înseamnă capacitatea de a servi drept indicație a originii, ci se referă doar la impresia de ansamblu.
- 34 Pe de altă parte, camera de recurs a arătat la punctul 28 din decizia atacată că, pentru forma utilizată de reclamantă, nu se mai putea vorbi despre o formă „modernizată”.
- 35 Camera de recurs a precizat, la punctul 29 din decizia atacată, că această concluzie nu poate fi infirmată de faptul că ar fi perfect permis să se utilizeze o marcă precum cea înregistrată, în același timp cu alte semne distinctive. Astfel, adăugarea unor elemente suplimentare ar avea alte consecințe decât eliminarea unor elemente ale formei înregistrate. Cu toate acestea, în astfel de cazuri, ar fi necesar să se impună, potrivit camerei de recurs, ca adăugirea să fie un „element” autonom, în sensul în care ar putea, în sine, să acționeze ca marcă și ar putea să fie recunoscut ca marcă autonomă sub forma utilizată.
- 36 Prin aceste constatări, camera de recurs a săvârșit, în premisă, erori de drept în ceea ce privește examinarea mărcii înregistrate, chiar înainte de a trece la examinarea *in concreto*.
- 37 În primul rând, astfel cum reiese din jurisprudența menționată la punctul 28 de mai sus, constatarea unei alterări a caracterului distinctiv al mărcii înregistrate impune o examinare a caracterului distinctiv și dominant al elementelor adăugate întemeindu-se pe calitățile intrinseci ale fiecăruia dintre aceste elemente, precum și pe poziția relativă a diverselor elemente în configurația mărcii.
- 38 Prin urmare, contrar considerațiilor camerei de recurs de la punctul 24 din decizia atacată, trebuia, astfel cum a procedat divizia de anulare, să se efectueze analiza, în speță, a elementului adăugat întemeindu-se pe calitatea sa intrinsecă, precum și pe poziția acestui element în configurația mărcii.
- 39 În al doilea rând, indicând la punctul 26 din decizia atacată că „caracterul distinctiv [...] nu înseamnă capacitatea de a servi drept indicație a originii”, camera de recurs s-a îndepărtat de la jurisprudența Curții menționată la punctul 26 de mai sus, potrivit căreia, dimpotrivă, caracterul distinctiv al unei mărci implică faptul că această marcă permite să se identifice produsul a cărui înregistrare este solicitată ca provenind de la o întreprindere determinată și, așadar, să se distingă acel produs de cele ale altor întreprinderi.

- 40 În consecință, în primul rând, prin faptul că nu a efectuat examinarea elementului adăugat conform jurisprudenței și, în al doilea rând, prin interpretarea în mod eronat a articolului 15 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009, camera de recurs a săvârșit erori de drept. Trebuie, așadar, să se examineze dacă acestea din urmă au un impact asupra legalității deciziei atacate.
- 41 În primul rând, trebuie examinat semnul nr. 1 și semnul nr. 2.
- 42 Mai întâi, este necesar să se arate că marca înregistrată își întemeiază caracterul distinctiv pe prezența singurului element figurativ care o compune, care, tocmai în temeiul înregistrării sale, prezintă un caracter distinctiv minim.
- 43 În această privință, trebuie amintit că Curtea a statuat deja că, pentru a nu încălca articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, trebuie recunoscut un anumit grad de caracter distinctiv unei mărci care a făcut obiectul unei înregistrări. În consecință, nu se poate recunoaște că mărcile înregistrate sunt generice, descriptive sau lipsite de orice caracter distinctiv, în caz contrar validitatea lor în cadrul unei proceduri de decădere fiind pusă în discuție, ceea ce ar avea drept consecință încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 (a se vedea în acest sens Hotărârea din 24 mai 2012, Formula One Licensing/OAPI, C-196/11 P, EU:C:2012:314, punctele 47, 51 și 52).
- 44 Astfel, chiar dacă marca înregistrată ar trebui considerată ca fiind lipsită de un caracter distinctiv ridicat, acesteia ar trebui totuși să i se recunoască, în temeiul înseși înregistrării sale, un caracter distinctiv minim.
- 45 În al doilea rând, trebuie arătat că, astfel cum a constatat deja divizia de anulare, elementul adăugat în cadrul semnului nr. 1, precum și unul dintre elementele adăugate în cadrul semnului nr. 2, și anume cercul, întrucât se compune numai din una dintre formele cele mai simple și cele mai curențe și face parte dintre figurile geometrice de bază, este lipsit de caracter distinctiv, astfel încât nu are niciun caracter distinctiv și dominant în componența mărcii înregistrate [a se vedea în acest sens Hotărârea din 24 noiembrie 2005, GfK/OAPI – BUS (Online Bus), T-135/04, EU:T:2005:419, punctul 40].
- 46 În al treilea rând, grosimea conturului cercului folosit nu poate fi de natură să permită să se considere că elementul adăugat prezintă caracter distinctiv. Distincția, realizată de EUIPO în cadrul ședinței, potrivit căreia marca înregistrată ar fi alterată din moment ce ea nu ar fi încadrată de cerc, ci înconjurată de aceasta, pare oarecum artificială. Astfel, cercul înconjoară marca înregistrată și, prin stabilirea limitelor în jurul acesteia din urmă, are de asemenea ca efect să o instaleze într-un cadru, adică să o încadreze.
- 47 În al patrulea rând, contrar considerațiilor camerei de recurs de la punctul 27 din decizia atacată, nu se poate considera că adăugarea cercului la marca înregistrată ar fi avut ca efect să creeze un fel de transformare, în sensul că, potrivit constatărilor camerei de recurs, semnele nr. 1 și nr. 2 ar putea mai curând reprezenta un nasture, în timp ce marca înregistrată ar sugera un os pentru câine sau o halteră.
- 48 Astfel, camera de recurs a considerat în mod eronat la punctul 27 din decizia atacată că, [i]n forma utilizată, cercul extern și zona centrală form[au] o unitate” și că „cercul extern și zona centrală reunite a[vea]u mai curând drept efect să reprezinte un nasture”, întrucât chiar dacă cercul nu poate fi considerat accesoriu în impresia de ansamblu, este totuși autonom în ceea ce privește forma sub care marca a fost înregistrată, aceasta din urmă apărând doar ca o juxtapunere a unui cerc și a unui element figurativ, fără să se poată considera că impresia de ansamblu suscită din partea publicului o percepție distinctă între marca astfel cum a fost înregistrată și marca astfel cum a fost modificată, în așa fel încât aceasta din urmă să sugereze în percepția acestuia o imagine diferită de cea oferită doar de marca înregistrată.

- 49 În această privință, se impune constatarea că marca înregistrată își păstrează caracterul distinctiv, indiferent dacă este reprezentată sub forma în care este înregistrată sau înconjurată de un cerc, fără să fie necesar ca, prin comparații aleatorii și în mod necesar inexacte, să se încerce a se face o legătură între marca solicitată și un obiect cunoscut, și anume o halteră sau un os pentru câini, stabilind în același timp o legătură diferită între semnele nr. 1 și nr. 2 și un alt obiect cunoscut, și anume un nasture, ceea ce nu reiese, în mod vădit, dintr-o examinare a elementelor menționate mai sus.
- 50 În al cincilea rând, nu se poate considera nici că marca înregistrată și elementul adițional formează un tot indisociabil, întrucât, chiar dacă nu este accesoriu, elementul adăugat se juxtapune mărcii înregistrate, fără să se confunde totuși cu aceasta așa încât publicul, care intră în contact cu marca astfel cum este înregistrată și cu semnele nr. 1 și nr. 2, să aibă impresia că acestea din urmă evocă concepte distincte sau trimit la semnificații diferite. Se impune, așadar, constatarea că semnele nr. 1 și nr. 2 sunt în mod global echivalente cu marca astfel cum este înregistrată.
- 51 În această privință, trebuie amintit deja că, în Hotărârea din 24 mai 2012, MAD (T-152/11, nepublicată, EU:T:2012:263), Tribunalul considerase, în mod implicit, dar necesar, la punctele 40 și 41 din hotărârea menționată, că faptul că marca înregistrată în această cauză era înconjurată de un blazon nu era de natură să altereze caracterul distinctiv al mărcii astfel cum era înregistrată.
- 52 Deși nu se poate contesta că, cu cât marca înregistrată prezintă un caracter distinctiv mai redus, cu atât acesta din urmă va fi mai ușor alterat prin adăugarea unui element care este el însuși distinctiv și cu atât marca în discuție își va pierde capacitatea de a fi percepută ca o indicație a originii produsului, aprecierea inversă impunându-se de asemenea (a se vedea în acest sens Hotărârea din 24 septembrie 2015, Forma unui cuptor, T-317/14, nepublicată, EU:T:2015:689, punctul 33), trebuie totuși constatat că, în speță, simpla adăugare la marca înregistrată, în cadrul semnului nr. 1, precum și în cadrul semnului nr. 2, a unui element atât de lipsit de caracter distinctiv ca un cerc nu poate avea drept consecință alterarea acesteia din urmă, fără de care s-ar aduce practic atingere posibilității titularilor mărcilor, precum cel al mărcii înregistrate, compuse dintr-un singur element figurativ de a adapta marca înregistrată la tendințele actuale pentru a o moderniza.
- 53 Or, în impresia de ansamblu, elementul distinctiv și dominant al semnului utilizat constă în forma care rezultă din marca înregistrată, cercul fiind complet lipsit de caracter distinctiv. Astfel, semnele nr. 1 și nr. 2 continuă să își întemeieze caracterul distinctiv pe forma astfel cum este înregistrată, așa încât consumatorul va continua să perceapă elementul figurativ ca pe o indicație a originii comerciale.
- 54 De asemenea, utilizarea culorii albastru deschis în cadrul semnului nr. 2 nu este deosebit de originală, așa încât aceasta din urmă nu este nici distinctivă, nici dominantă și nu permite nici să se considere că marca astfel cum este înregistrată a fost, pentru acest motiv, alterată (a se vedea în acest sens Hotărârea din 24 mai 2012, MAD, T-152/11, nepublicată, EU:T:2012:263, punctul 41).
- 55 În consecință, camera de recurs a săvârșit o eroare care afectează legalitatea deciziei atacate în ceea ce privește constatarea alterării prin intermediul cercului mărcii astfel cum este înregistrată.
- 56 În al doilea rând, în ceea ce privește semnul nr. 3, trebuie arătat că acesta este compus din trei elemente, și anume marca înregistrată, cercul care o înconjoară pe aceasta din urmă, precum și elementul verbal „hyphen c”, care figurează sub elementele figurative, scris cu caractere de tipar stilizate și speciale, mai ales pentru motivul că litera „y” se prelungește în cadrul literei „h”.
- 57 În această privință, trebuie amintit că, în cazul unor utilizări simultane ale mai multor semne, este necesar să se asigure, în vederea aplicării articolului 15 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009, că o asemenea utilizare nu alterează caracterul distinctiv al semnului înregistrat, având în vedere în special practicile comerciale ale sectorului (Hotărârea din 24 septembrie

2015, Forma unui cuptor, T-317/14, nepublicată, EU:T:2015:689, punctul 31; a se vedea de asemenea în acest sens Hotărârea din 8 decembrie 2005, CRISTAL CASTELLBLANCH, T-29/04, EU:T:2005:438, punctele 33 și 34).

- 58 Or, utilizarea combinată a unui element figurativ și a unui element verbal pe aceeași țesătură sau articol de îmbrăcăminte nu aduce atingere funcției de identificare îndeplinite de marca înregistrată, din moment ce, în sectorul menționat, poate să nu fie neobișnuită juxtapunerea unui element figurativ cu un element verbal care se poate referi la creatorul sau la fabricantul său, fără ca elementul figurativ să își piardă funcția de identificare autonomă în impresia de ansamblu. Această constatare se extinde la ansamblul produselor și serviciilor menționate la punctul 6 de mai sus.
- 59 Astfel, în ceea ce privește semnul nr. 3, atenția consumatorului vizat va fi reținută atât de elementul verbal, cât și de elementul figurativ.
- 60 În consecință, cu privire la semnul nr. 3, nu se poate considera că simpla adăugare a elementului verbal „hyphen c” alterează caracterul distinctiv al mărcii înregistrate, astfel cum a constatat în esență camera de recurs la punctul 29 din decizia atacată.
- 61 În al treilea rând, este necesar să se arate că, în ceea ce privește produsele care fac parte din clasa 24 și serviciile care fac parte din clasa 42, camera de recurs a considerat, pe de o parte, că încercarea de a dovedi utilizarea mărcii anterioare eșua pentru alte motive în privința produselor care fac parte din clasa 24, și anume în esență lipsa unor probe suficiente (punctele 31 și 32 din decizia atacată), și, pe de altă parte, că documentele prezentate, în ceea ce privește serviciile care fac parte din clasa 42, erau complet improprii pentru a dovedi utilizarea acestora din urmă (punctele 33-39 din decizia atacată).
- 62 Astfel, camera de recurs a pronunțat decăderea pentru două motive diferite și independente unul de celălalt, și anume, pe de o parte, alterarea mărcii înregistrate și, pe de altă parte, lipsa dovezii privind utilizarea serioasă a mărcii.
- 63 Reclamanta nu a contestat în niciun mod această din urmă constatare efectuată de camera de recurs și nu a pus astfel în discuție lipsa utilizării semnului în ceea ce privește produsele care fac parte din clasa 24 și nici nu a indicat motivele pentru care documentele pe care le prezentase trebuiau considerate ca fiind efectiv de natură să dovedească utilizarea mărcii înregistrate pentru serviciile care fac parte din clasa 42. În răspuns la o întrebare adresată în cadrul ședinței de către Tribunal, reclamanta nu a contestat că, în cererea sa introductivă, nu dezvoltase argumente specifice împotriva punctelor 31-39 din decizia atacată.
- 64 În consecință, indiferent de pretinsa alterare a mărcii înregistrate, în măsura în care camera de recurs a considerat că nu s-a făcut dovada utilizării serioase a mărcii menționate în ceea ce privește produsele care fac parte din clasa 24 și serviciile care fac parte din clasa 42, decizia atacată trebuie confirmată în parte, din moment de reclamanta nu a contestat acest alt motiv distinct pe care se întemeia de asemenea decizia în ceea ce privește produsele menționate, și anume lipsa dovezii privind utilizarea serioasă a mărcii, astfel încât cererea de anulare trebuie respinsă în această privință.
- 65 În al patrulea rând, în ceea ce privește, în schimb, produsele care fac parte din clasele 9 și 25, decizia atacată trebuie să fie anulată, întrucât camera de recurs a pronunțat decăderea din drepturile asupra mărcii înregistrate întemeindu-se numai pe constatarea alterării acesteia din urmă. Or, astfel cum rezultă din cuprinsul punctelor 33-55 de mai sus, considerând că utilizarea semnelor nr. 1 și nr. 2 constituia o alterare a mărcii înregistrate, camera de recurs a săvârșit o încălcare a articolului 15 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 care afectează legalitatea deciziei atacate.

- 66 Din ansamblul celor de mai sus rezultă că se admite motivul unic, astfel încât decizia atacată trebuie să fie anulată întrucât camera de recurs a considerat că, în ceea ce privește produse care fac parte din clasele 9 și 25, titulara mărcii înregistrate trebuia să fie decăzută din drepturi.

Cu privire la cheltuielile de judecată

- 67 Potrivit articolului 136 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât EUIPO a căzut în pretenții cu privire la partea esențială a concluziilor sale, se impune ca, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, să fie obligat să suporte și cheltuielile de judecată efectuate de reclamantă, conform concluziilor acestora din urmă.
- 68 În temeiul articolului 138 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, Tribunalul poate decide ca un intervenient să suporte propriile cheltuieli de judecată. În speță, intervenienta, care a intervenit în susținerea EUIPO, suportă propriile cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a doua)

declară și hotărăște:

- 1) **Anulează Decizia Camerei a patra de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 9 martie 2015 (cauza R 1506/2014-4) privind o procedură de decădere între Skylotec GmbH și hyphen GmbH în măsura în care camera de recurs a considerat că, în ceea ce privește produsele care fac parte din clasele 9 și 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, astfel cum a fost revizuit și modificat, titulara mărcii Uniunii Europene înregistrate trebuia să fie decăzută din drepturi.**
- 2) **Respinge în rest acțiunea.**
- 3) **Obligă EUIPO să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de hyphen.**
- 4) **Skylotec suportă propriile cheltuieli de judecată.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 13 septembrie 2016.

Semnături