HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a cincea)

5 februarie 2016 *

„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale kicktipp — Marca națională verbală anterioară KICKERS — Norma 19 din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 — Norma 98 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2868/95 — Motiv relativ de refuz — Lipsa riscului de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”

În cauza T-135/14,

Kicktipp GmbH, cu sediul în Düsseldorf (Germania), reprezentată de A. Dreyer, avocat,

reclamantă,

împotriva

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

pârât,

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

Società Italiana Calzature Srl, cu sediul în Milano (Italia), reprezentată de G. Cantaluppi, avocat,

având ca obiect o acțiune introdusă împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 12 decembrie 2013 (cauza R 1061/2012-2) privind o procedură de opoziție între Società Italiana Calzature Srl și Kicktipp GmbH,

TRIBUNALUL (Camera a cincea),

compus din domnul A. Dittrich (raportor), președinte, domnul J. Schwarcz și doamna V. Tomljenović, judecători,

grefier: domnul E. Coulon,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 20 februarie 2014,

având în vedere memoriul în răspuns al OAPI depus la grefa Tribunalului la 27 mai 2014,

având în vedere memoriul în răspuns al intervenientei depus la grefa Tribunalului la 24 iunie 2014,

având în vedere memoriul în replică depus la grefa Tribunalului la 7 octombrie 2014,

* Limba de procedură: engleza.

având în vedere răspunsurile părților la întrebarea scrisă a Tribunalului,

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, în temeiul articolului 135a din Regulamentul de procedură al Tribunalului din 2 mai 1991, să se pronunțe fără parcurgerea fazei orale a procedurii,

pronunță prezenta

Hotărâre[1] *[omissis]*

Concluziile părților

16 Reclamanta solicită Tribunalului:

— anularea deciziei atacate;

— obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

17 OAPI solicită Tribunalului:

— respingerea acțiunii;

— obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

18 Intervenienta solicită Tribunalului:

— respingerea acțiunii și confirmarea deciziei atacate, precum și a deciziei diviziei de opoziție din 5 aprilie 2012;

— obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor efectuate în fața camerei de recurs și a diviziei de opoziție din cadrul OAPI.

1 — Sunt redate numai punctele din prezenta hotărâre a căror publicare este considerată utilă de către Tribunal.

În drept *[omissis]*

2. *Cu privire la fond [omissis]*

Cu privire la primul motiv, întemeiat pe încălcarea normei 19 alineatele (1) și (2) din Regulamentul nr. 2868/95 [omissis]

Cu privire la temeinicia primului motiv *[omissis]*

– Cu privire la chestiunea dacă prezentarea unui certificat de reînnoire poate fi suficient pentru a demonstra existența, valabilitatea și domeniul de protecție al mărcii pe care se bazează opoziția

55 Reclamanta subliniază că, potrivit normei 19 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul nr. 2868/95, persoana care formulează opoziție trebuie să furnizeze o copie a certificatului de înregistrare a mărcilor pe care se bazează opoziția și, după caz, a celui mai recent certificat de reînnoire, în timp ce intervenienta ar fi furnizat doar certificatele de reînnoire.

56 Este necesar să se constate că, efectiv, intervenienta nu a prezentat certificatul de înregistrare a mărcii anterioare. Astfel, aceasta a furnizat, în anexa la actul de opoziție, doar un certificat privind ultima cerere de reînnoire și, în anexa memoriului din 8 noiembrie 2010, un certificat de reînnoire.

57 Mai trebuie amintit că, potrivit normei 19 alineatul (2) prima teză din Regulamentul nr. 2868/95, persoana care a formulat opoziția trebuie să furnizeze „dovada existenței, a valabilității și a domeniului de protecție a mărcii sale anterioare”. Norma 19 alineatul (2) a doua teză din Regulamentul nr. 2868/95 prevede dovezile pe care persoana care a formulat opoziția trebuie să le furnizeze „în special”.

58 Potrivit modului de redactare a primei părți a normei 19 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul nr. 2868/95, în versiunea sa franceză, o persoană care a formulat opoziție este obligată să furnizeze certificatul de înregistrare „et” [și], după caz, cel mai recent certificat de reînnoire a unei mărci anterioare ce nu este o marcă comunitară. Potrivit acestui mod de redactare, persoana care a formulat opoziția trebuie deci, în principiu, să furnizeze certificatul de înregistrare, chiar dacă furnizează certificatul de reînnoire. Alte versiuni lingvistice ale acestui regulament confirmă că, în principiu, certificatul de înregistrare trebuie să fie prezentat deopotrivă, întrucât acestea conțin echivalentul conjuncției „et”, de exemplu, „and” în versiunea engleză, „y” în versiunea spaniolă, „ed” în versiunea italiană, „e” în versiunea portugheză și „en” în versiunea neerlandeză.

59 Este, desigur, exact că în versiunea germană a normei 19 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul nr. 2868/95, este utilizată conjuncția „oder” (sau). Cu toate acestea, ținând seama de faptul că versiunile franceză, engleză, spaniolă, italiană, portugheză și neerlandeză ale dispoziției în cauză conțin, toate, conjuncția „și” sau echivalentul său în fiecare dintre aceste limbi, împrejurarea că, în versiunea germană, este utilizată conjuncția „oder” nu este determinantă.

60 Potrivit normei 19 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) *in fine* din Regulamentul nr. 2868/95, persoana care a formulat opoziția are de asemenea posibilitatea de a prezenta „[un] […] document echivalent care provine de la administrația la care a fost înregistrată marca”.

61 În această privință, se ridică problema dacă posibilitatea de a furniza un document echivalent privește numai obligația de a furniza certificatul de reînnoire sau dacă privește obligația de a prezenta cele două elemente considerate, și anume atât certificatul de înregistrare, cât și certificatul de reînnoire. Din punct de vedere gramatical, ambele interpretări sunt posibile. Astfel, în fragmentul de teză „în cazul în care marca este înregistrată, [o] copi[e] a certificatului relevant de înregistrare și, după caz, a celui mai recent certificat de reînnoire care arată că termenul de protecție a mărcii se prelungește dincolo de

termenul prevăzut la alineatul (1) și orice prelungire a acestuia sau a unui document echivalent care provine de la administrația la care a fost înregistrată marca", elementul „sau un document echivalent" poate privi fie ambele elemente, și anume atât certificatul de înregistrare, cât și certificatul de reînnoire, fie numai al doilea element.

62 Este necesar ca această dispoziție să fie interpretată în sensul că posibilitatea de a furniza un document echivalent nu privește numai certificatul de reînnoire, ci atât certificatul de înregistrare, cât și certificatul de reînnoire. Astfel, cerința de a prezenta certificatul de înregistrare nu este un scop în sine, ci urmărește să permită OAPI să dispună de o dovadă fiabilă a existenței mărcii pe care este bazată opoziția. Trebuie amintit că prima teză din cuprinsul normei 19 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2868/95 prevede că persoana care a formulat opoziția trebuie să furnizeze „dovada" existenței, a valabilității și a domeniului de protecție a mărcii sale anterioare sau a dreptului său anterior, iar a doua teză din cuprinsul normei 19 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2868/95 constituie doar o precizare în ceea ce privește elementele care trebuie furnizate pentru a aduce această „dovadă". O interpretare teleologică a normei 19 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2868/95 permite deci să se conchidă că, în definitiv, esențialul este ca OAPI să dispună de o „dovadă" fiabilă a existenței, a valabilității și a domeniului de protecție a unei mărci anterioare pe care se bazează opoziția.

63 Prezentarea unui document care provine de la autoritatea competentă și care conține aceleași informații precum cele incluse într-un certificat de înregistrare îndeplinește această cerință. Nu i se poate cere unei persoane care a formulat opoziție să prezinte un certificat de înregistrare atunci când prezintă un document ce emană de la aceeași autoritate, care este deci la fel de fiabil ca un certificat de înregistrare și care conține toate informațiile necesare.

64 Este, așadar, posibil să se furnizeze un document „echivalent" care înlocuiește atât certificatul de înregistrare, cât și certificatul de reînnoire. Este de asemenea posibil ca al doilea element menționat în norma 19 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul nr. 2868/95, și anume certificatul de reînnoire, să constituie în același timp un „document echivalent" cu primul element, și anume cu certificatul de înregistrare. Astfel, atunci când certificatul de reînnoire conține toate informațiile necesare pentru a evalua existența, valabilitatea și domeniul de protecție a mărcii pe care se bazează opoziția, prezentarea acestui document constituie „dovada existenței, a valabilității și a domeniului de protecție a mărcii sale anterioare", în sensul normei 19 alineatul (2) prima teză din Regulamentul nr. 2868/95. Trebuie amintit că, potrivit unei interpretări teleologice a normei 19 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2868/95, conținutul documentului este elementul determinant, precum și faptul că provine de la autoritatea competentă.

65 Din ceea ce precedă rezultă că prezentarea unui certificat de reînnoire este suficientă pentru a demonstra existența, valabilitatea și domeniul de protecție a mărcii pe care se bazează opoziția, în cazul în care conține toate informațiile necesare în acest scop.

[omissis]

– Cu privire la caracterul suficient al documentelor prezentate în anexa la actul de opoziție *[omissis]*

71 Reclamanta subliniază în această privință că, potrivit normei 98 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2868/95, [î]n cazul în care trebuie depusă o traducere a unui document, traducerea identifică documentul la care face trimitere și reproduce structura și conținutul documentului original.

72 În speță, traducerea furnizată de intervenientă nu cuprinde nicio mențiune expresă care să indice care este documentul original care a fost tradus. Cu toate acestea, o astfel de mențiune expresă nu este necesară pentru a identifica documentul la care face trimitere traducerea, atunci când documentul

original și traducerea sunt prezentate împreună. În speță, reiese din dosarul OAPI că traducerea figurează imediat după documentul original. În aceste împrejurări, nu există nicio îndoială în privința documentului original la care face trimitere traducerea.

[omissis]

74 Este necesar să se arate că, atunci când reînnoirea a fost solicitată în timp util, însă autoritatea competentă nu s-a pronunțat încă cu privire la această cerere, este suficient să se prezinte un certificat care să ateste cererea, dacă provine de la autoritatea competentă și dacă conține toate informațiile necesare referitoare la înregistrarea mărcii, astfel cum ar rezulta dintr-un certificat de înregistrare. Astfel, atât timp cât marca pe care se bazează opoziția nu a fost reînnoită, titularul mărcii se află în imposibilitatea de a prezenta un certificat de reînnoire și nu poate fi penalizat ca urmare a timpului necesar autorității competente pentru a se pronunța asupra cererii acestuia. Aceeași idee reiese de altfel din norma 19 alineatul (2) litera (a) punctul (i) din Regulamentul nr. 2868/95, potrivit căreia, atunci când marca nu este încă înregistrată, este suficient să se prezinte o copie a certificatului de depunere.

75 În schimb, atunci când marca pe care se bazează opoziția este înregistrată, nu mai este suficient, potrivit normei 19 alineatul (2) litera (a) punctul (ii) din Regulamentul nr. 2868/95, să se prezinte certificatul de depunere. În acest caz, este necesar să se prezinte certificatul de înregistrare sau un document echivalent. Potrivit aceleiași idei, nu este suficient să se prezinte un certificat care să ateste depunerea unei cereri de reînnoire atunci când reînnoirea a fost efectuată.

[omissis]

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a cincea)

declară și hotărăște:

1) Anulează Decizia Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 12 decembrie 2013 (cauza R 1061/2012-2).

2) OAPI suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Kicktipp GmbH.

3) Società Italiana Calzature Srl suportă propriile cheltuieli de judecată.

Dittrich Schwarcz Tomljenović

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 5 februarie 2016.

Semnături