HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a șasea extinsă)

17 martie 2010 *

În cauza T-63/07,

Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG, cu sediul în Stolberg (Germania), reprezentată de D. Eickemeier, avocat,

reclamantă,

împotriva

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

pârât,

* Limba de procedură: engleza.

cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) fiind

Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE, cu sediul în Jaén (Spania),

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 18 decembrie 2006 (cauza R 761/2006-2) privind o procedură de opoziție între Mülhens GmbH & Co. KG și Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE,

TRIBUNALUL (Camera a șasea extinsă),

compus din domnii A. W. H. Meij (raportor), președinte, V. Vadapalas, doamna I. Labucka, domnii N. Wahl și L. Truchot, judecători,

grefier: domnul N. Rosner, administrator,

având în vedere cererea depusă la grefa Tribunalului la 1 martie 2007,

având în vedere memoriul în răspuns depus la grefa Tribunalului la 20 iunie 2007,

având în vedere Ordonanța din 30 martie 2009 prin care se admite substituirea Mülhens GmbH & Co. KG prin Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG,

având în vedere desemnarea doamnei judecător Labucka pentru a completa camera ca urmare a împiedicării domnului judecător Tchipev,

în urma ședinței din 11 iunie 2009,

pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

1 La 29 octombrie 2003, Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (denumit în continuare „Oficiul"), 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 de 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 este următorul semn figurativ:



3 Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea fac parte din clasele 16, 29, 35 și 39 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 16: „Hârtie, carton și produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale colante) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artiști; pensule; mașini de scris și articole de birou (cu excepția mobilierului); materiale de instruire sau învățământ (cu excepția aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (necuprinse în alte clase); caractere de tipografie; clișee și clișee de tipografie”;

— clasa 29: „Uleiuri și grăsimi comestibile și în special ulei de măsline”;

— clasa 35: „Publicitate; conducerea și administrarea afacerilor, import-export, servicii de asistență pentru exploatarea și conducerea unei întreprinderi comerciale în regim de franciză; servicii de vânzare en détail în magazine și prin rețele informatice mondiale, servicii de promovare și de reprezentare a produselor”;

— clasa 39: „Transport; ambalare și depozitare a mărfurilor; organizare de călătorii”.

4 Cererea de înregistrare a mărcii a fost publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 41/2004, din 11 octombrie 2004.

5 La 7 ianuarie 2005, Mülhens GmbH & Co. KG a formulat o opoziție la cererea de înregistrare a mărcii solicitate, în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 [devenite articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009].

6 În susținerea opoziției, Mülhens a invocat înregistrarea următoarelor mărci anterioare:

— marca comunitară verbală 90852 TOSCA, înregistrată la 16 februarie 2001, pentru „produse de parfumerie, uleiuri esențiale, cosmetice, paste de dinți, săpunuri”;

— marca germană verbală 102194 TOSCA, înregistrată la 26 octombrie 1907, pentru „săpunuri de Marsilia și săpunuri solide și sub formă de pudră, produse de parfumerie, apă de colonie, lanolină, alifii cosmetice, produse de machiaj, pudre, uleiuri capilare, loțiuni capilare, loțiuni pentru pielea capului, ustensile pentru îngrijirea dinților și a gurii, pentru îngrijirea pielii și a bărbii, vopsele de păr, cutii pentru ambalaj parfumate, perii pentru dinți și unghii, săruri de baie”;

— marca germană verbală nr. 258495 TOSCA, înregistrată la 10 ianuarie 1921, pentru „preparate cosmetice, în special preparate parfumate”;

— marca germană verbală nr. 301590 TOSCA, înregistrată la 7 mai 1923, pentru „săpunuri de Marsilia și săpunuri solide și sub formă de pudră, produse de parfumerie, apă de colonie, lanolină, alifii cosmetice, produse de machiaj, pudre, uleiuri capilare, loțiuni capilare, loțiuni pentru pielea capului, ustensile pentru îngrijirea

dinților și a gurii, pentru îngrijirea pielii și a bărbii, vopsele de păr, cutii pentru ambalaj parfumate, perii pentru dinți și unghii, săruri de baie”;

— marca germană verbală nr. 1048297 TOSCA, înregistrată la 13 mai 1983, pentru „produse de parfumerie, uleiuri esențiale, produse cosmetice, săpunuri, pase de dinți, loțiuni capilare, produse chimice de uz sanitar, dezinfectați”;

— marca de notorietate TOSCA, utilizată în Germania pentru „produse de parfumerie, apă de toaletă, apă de colonie, loțiune de corp, săpunuri, gel de duș, deodorante, talc”.

7 Opoziția se întemeia în special pe „produse de parfumerie, apă de toaletă, apă de colonie, loțiune de corp, săpunuri, gel de duș, deodorante, talc”, produse pentru care Mülhens invoca renumele mărcilor anterioare, și era îndreptată împotriva tuturor produselor și serviciilor desemnate în cererea de înregistrare a mărcii.

8 La 10 aprilie 2006, divizia de opoziție a respins opoziția în întregime pentru motivul, pe de o parte, că produsele și serviciile vizate de mărcile în conflict erau în mod evident diferite, fapt care împiedica orice risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 și, pe de altă parte, că reclamanta a omis să prezinte fapte, dovezi și observații adecvate pentru a demonstra că utilizarea mărcii solicitate i-ar putea aduce atingere sau ar genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare, în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

9 La 31 mai 2006, Mülhens a declarat recurs în fața Oficiului împotriva deciziei diviziei de opoziție.

10 Prin Decizia din 18 decembrie 2006 (denumită în continuare „decizia atacată”), camera de recurs a respins recursul. În primul rând, aceasta a confirmat aprecierea diviziei de opoziție, potrivit căreia produsele și serviciile desemnate de mărcile în conflict sunt diferite și, prin urmare, nu poate exista un risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94. În al doilea rând, camera de recurs a respins opoziția în măsura în care aceasta se întemeia pe articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, pentru motivul că Mülhens se limitase la a prezenta observații și dovezi pentru a demonstra renumele mărcilor sale anterioare TOSCA în Germania, fără să fi prezentat elemente sau observații pentru a demonstra că utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate ar genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare sau i-ar aduce atingere. În plus, camera de recurs a respins argumentul Mülhens privind existența unui risc de diluare prin diminuarea caracterului distinctiv al mărcii, întrucât acest argument a fost invocat pentru prima oară în etapa recursului în fața acesteia.

Concluziile părților

11 Reclamanta solicită Tribunalului:

— anularea deciziei atacate;

— respingerea cererii de înregistrare a mărcii comunitare;

— obligarea Oficiului la plata cheltuielilor de judecată.

12 Oficiul solicită Tribunalului:

— respingerea acțiunii;

— obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

Cu privire la admisibilitatea celui de al doilea capăt al cererii

13 Prin intermediul celui de al doilea capăt al cererii, reclamanta solicită Tribunalului respingerea cererii de înregistrare a mărcii comunitare.

14 În această privință, întrucât respectivul capăt al cererii reclamantei trebuie să fie interpretat ca urmărind, în esență, obligarea Oficiului să respingă cererea de înregistrare a mărcii comunitare, trebuie să se arate că, în conformitate cu articolul 63 alineatul (6) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 65 alineatul (6) din Regulamentul nr. 207/2009], Oficiul are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru executarea hotărârii instanței Uniunii. Prin urmare, nu este de competența Tribunalului să adreseze somații Oficiului. Astfel, acestuia din urmă îi revine obligația de a acționa în conformitate cu dispozitivul și cu considerentele hotărârilor Tribunalului [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 21 aprilie 2005, Ampafrance/OAPI – Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Rec., p. II-1401, punctul 24 și jurisprudența citată].

15 În consecință, acest al doilea capăt al cererii trebuie declarat inadmisibil.

Cu privire la fond

16 Reclamanta invocă în esență trei motive, primul întemeiat pe o încălcare a articolului 43 alineatul (1), a articolului 73 și a articolului 74 alineatele (1) și (2) din Regulamentul nr. 40/94 [devenite articolul 42 alineatul (1), articolul 75 și, respectiv, articolul 76 alineatele (1) și (2) din Regulamentul nr. 207/2009], al doilea întemeiat pe o încălcare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 și al treilea o întemeiat pe o încălcare a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.

17 Tribunalul apreciază că trebuie să se examineze mai întâi al treilea motiv.

Cu privire la al treilea motiv, întemeiat pe o încălcare a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94

— Argumentele părților

18 Reclamanta consideră că produsele și serviciile vizate de mărcile în conflict sunt parțial similare, în măsura în care, pe de o parte, uleiul de măsline este utilizat în mod frecvent în scopuri cosmetice în geluri de duș și șampoane cuprinse în clasa 29 și, pe de altă parte, ambalajul acestor produse poartă semnul vizat de mărcile anterioare, astfel încât trebuie să se constate o similitudine cu „ambalare și depozitare a mărfurilor" care figurează în clasa 39.

19 Reclamanta arată de asemenea că există un risc de confuzie și apreciază că un consumator mediu poate considera că produsele desemnate de cererea de înregistrare a mărcii și produsele reclamantei provin de la aceeași întreprindere.

20 Oficiul contestă argumentele reclamantei.

— Aprecierea Tribunalului

21 Astfel cum a arătat camera de recurs la punctul 16 din decizia atacată, în etapa recursului aflat pe rolul său, reclamanta nu a prezentat niciun argument prin care să conteste decizia diviziei de opoziție de respingere a opoziției întemeiate pe articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.

22 Or, potrivit articolului 74 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, în cazul unei proceduri privind motive relative de refuz al înregistrării, examinarea este limitată la motivele invocate și la cererile formulate de părți. Rezultă că, în ceea ce privește un motiv relativ de refuz al înregistrării, elemente de drept și de fapt care sunt invocate în fața Tribunalului fără să fi fost invocate anterior în fața camerei de recurs nu pot afecta legalitatea unei decizii a respectivei camere [Hotărârea Curții din 13 martie 2007, OAPI/Kaul, C-29/05 P, Rep., p. I-2213, punctul 54, și Hotărârea Tribunalului din 15 februarie 2005, Cervecería Modelo/OAPI – Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO), T-169/02, Rec., p. II-505, punctul 22].

23 Rezultă că, în cadrul controlului de legalitate al deciziilor camerelor de recurs, încredințat Tribunalului în temeiul articolului 63 din Regulamentul nr. 40/94, elemente de drept și de fapt care sunt invocate în fața Tribunalului fără să fi fost invocate anterior în fața organelor Oficiului nu pot fi examinate pentru a aprecia legalitatea unei decizii a camerei de recurs și, în consecință, trebuie declarate inadmisibile (Hotărârea NEGRA MODELO, citată anterior, punctele 22 și 23).

24 În măsura în care reclamanta nu a prezentat, în susținerea recursului său în fața camerei de recurs, niciun argument prin care să conteste temeinicia deciziei diviziei de opoziție în ceea ce privește aplicarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, prezentul motiv trebuie respins ca inadmisibil.

Cu privire la primul motiv, întemeiat pe o încălcare a articolului 43 alineatul (1), a articolului 73 și a articolului 74 alineatele (1) și (2) din Regulamentul nr. 40/94

— Argumentele părților

25 Reclamanta susține că s-a săvârșit o eroare de către camera de recurs prin faptul că a declarat inadmisibil, în temeiul faptului că introduce un nou element de fapt, argumentul său întemeiat pe existența unui risc de diluare prin diminuarea caracterului distinctiv al mărcilor anterioare. Reclamanta arată că respectivul argument nu face decât să invoce un aspect al problemei atingerii aduse caracterului distinctiv și renumelui mărcilor anterioare și că, în consecință, acesta a fost prezentat în termenul stabilit de Oficiu. Reclamanta consideră, pe de altă parte, că nu este interzis să se prezinte elemente noi după expirarea termenului prevăzut la articolul 42 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009] și în norma 19 din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 (JO L 303, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189) și că, în speță, camera de recurs a omis să exercite puterea de apreciere pe care i-o conferă articolul 74 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94.

26 Reclamanta susține, în plus, că prin faptul că nu a informat-o că nu va lua în considerare elemente noi prezentate pentru prima oară în fața sa, camera de recurs a încălcat articolul 43 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, în măsura în care camera de recurs nu a invitat părțile să își prezinte observațiile ori de câte ori este necesar. Camera de recurs ar fi încălcat de asemenea articolul 73 din Regulamentul nr. 40/94

prin faptul că a întemeiat decizia atacată pe motive în legătură cu care reclamanta nu a fost ascultată.

27 Oficiul susține, în primul rând, că prezentul motiv este superfluu în măsura în care, chiar dacă ar fi fost examinat de către camera de recurs argumentul întemeiat pe riscul de diluare prin diminuarea caracterului distinctiv, soluția în cauză ar fi fost identică, din moment ce reclamanta nu prezentase niciun element în susținerea afirmației sale.

28 Oficiul susține în continuare că, în măsura în care acest nou argument este vădit insuficient pentru a justifica aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 și, astfel, pentru a influența soluția cauzei, nu este îndeplinită una dintre condițiile stabilite în Hotărârea OAPI/Kaul, citată anterior, pentru a lua în considerare argumentele prezentate tardiv. Pe de altă parte, reclamanta ar fi făcut dovada unui comportament în mod intenționat dilatoriu sau cel puțin excesiv de neglijent prin faptul că a omis să prezinte diviziei de opoziție un argument atât de crucial, încât, în lipsa acestuia, motivul de refuz invocat nu ar fi putut fi discutat în mod efectiv. Referitor la acest aspect, Oficiul arată că reclamanta nu explică de ce nu a prezentat respectivul argument diviziei de opoziție.

— Aprecierea Tribunalului

29 Trebuie arătat că, la punctul 31 din decizia atacată, camera de recurs a constatat că reclamanta bifase căsuța 95 din actul de opoziție, indicând că opoziția formulată împotriva înregistrării mărcii solicitate se întemeia pe considerația potrivit căreia această înregistrare ar genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare sau ar aduce atingere acestora și, prin urmare, că opoziția se întemeia pe articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

30 La punctul 35 din decizia atacată, camera de recurs a constatat de asemenea că, în termenul prevăzut pentru prezentarea faptelor, a dovezilor și a observațiilor în susținerea opoziției, avut în vedere la articolul 42 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94, reclamanta a prezentat diviziei de opoziție observații și dovezi pentru a demonstra renumele în Germania al mărcilor sale anterioare verbale TOSCA, dar nu a prezentat nicio dovadă sau observație pentru a demonstra că utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate ar genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare sau ar aduce atingere acestora.

31 În continuare, trebuie arătat că, astfel cum reiese din cuprinsul punctului 37 din decizia atacată, în etapa procedurii aflate pe rolul camerei de recurs, reclamanta a prezentat argumentul potrivit căruia utilizarea mărcii solicitate ar antrena o erodare a renumelui mărcilor anterioare, în măsura în care publicul ar înceta să asocieze produsele reclamantei cu marca TOSCA. Or, la punctul 38 din decizia atacată, camera de recurs a calificat această pretenție drept „nou element de fapt", a cărui admisibilitate a respins-o în temeiul articolului 74 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94, pentru motivul că fusese invocat după termenul stabilit de divizia de opoziție și că reclamanta nu a invocat existența nici a unor elemente noi, nici a unor dificultăți de fapt sau de drept care au împiedicat-o să prezinte acest argument în cursul procedurii în fața diviziei de opoziție (punctele 41 și 43-45 din decizia atacată).

32 Contrar poziției camerei de recurs, Tribunalul arată totuși că acest argument se limitează la a formula, în etapa procedurii aflate pe rolul camerei de recurs, un element care a fost prezentat de la introducerea actului de opoziție. Astfel, prin bifarea căsuței 95 din acesta, reclamanta a comunicat faptul că opoziția sa se întemeia pe considerația potrivit căreia marca solicitată ar genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare sau ar aduce atingere acestora.

33 Astfel, argumentul prezentat în etapa procedurii aflate pe rolul camerei de recurs precizează cel mult natura atingerii aduse mărcilor anterioare, și anume ceea ce reclamanta consideră ca fiind erodarea renumelui acestora, și prezintă o justificare sumară în acest sens, privind faptul invocat că „publicul ar înceta să asocieze produsele sale […] cu marca TOSCA".

34 Trebuie amintit, în această privință, că criteriile de aplicare a unui motiv relativ de refuz sau a oricărei alte dispoziții invocate în susținerea cererilor formulate de părți fac parte în mod natural din elementele de drept supuse examinării Oficiului [Hotărârea Tribunalului din 1 februarie 2005, SPAG/OAPI – Dann și Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Rec., p. II-287, punctul 21, și Hotărârea din 16 ianuarie 2007, Calavo Growers/OAPI – Calvo Sanz (Calvo), T-53/05, Rep., p. II-37, punctul 59]. Or, argumentul reclamantei se limitează la a afirma că cerințele articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 sunt îndeplinite în cauză și prezintă în mod succint motivul în acest sens, și anume faptul că publicul ar înceta să asocieze cu mărcile anterioare produsele pe care acestea le desemnează.

35 Ținând seama de motivele de opoziție prezentate de reclamantă diviziei de opoziție, Tribunalul consideră că acest argument constituie o simplă precizare cu privire la natura riscului de atingere invocat și o justificare cu privire la acesta, fără adăugarea unui element de fapt nou în sensul articolului 74 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94.

36 În consecință, camera de recurs a comis o eroare de drept prin calificarea respectivului argument care urmărea să precizeze natura și originea atingerii pe care opoziția la înregistrarea mărcii solicitate urmărește să îl preîntâmpine în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, ca element de fapt nou invocat, în sensul articolului 74 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94, și prin respingerea acestuia ca inadmisibil. Argumentul reclamantei trebuia luat în considerare de camera de recurs, în conformitate cu articolul 74 alineatul (1) din regulamentul menționat.

37 Oficiul arată în subsidiar că argumentul reclamantei este în orice caz vădit insuficient pentru admiterea opoziției în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, în măsura în care aceasta nu a prezentat niciun element de probă în susținerea afirmației sale.

38 În această privință, trebuie să se constate că motivarea deciziei atacate nu prezintă nicio apreciere cu privire la aspectul dacă argumentul reclamantei era în orice caz

vădit insuficient pentru a justifica aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

39 Or, trebuie arătat că măsura în care persoana care formulează opoziția și care intenționează să invoce motivul relativ de refuz prevăzut la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 trebuie să indice și să dovedească un risc viitor cert privind atingerea adusă mărcilor anterioare sau profitul necuvenit pe care l-ar putea obține marca solicitată variază după cum marca solicitată este sau nu este, la prima vedere, susceptibilă să genereze unul dintre riscurile prevăzute de această dispoziție.

40 Astfel, este posibil, mai ales în cazul unei opoziții întemeiate pe o marcă ce se bucură de un renume deosebit, ca probabilitatea unui risc viitor cert privind atingerea adusă mărcii anterioare sau profitul necuvenit pe care l-ar putea obține marca solicitată de pe urma mărcii invocate în opoziție să fie atât de evidentă, încât să nu mai fie necesar ca persoana care formulează opoziția să invoce sau să dovedească vreun alt element de fapt în acest scop. Totuși, este posibil de asemenea ca, la prima vedere, marca solicitată să nu pară aptă să creeze vreunul dintre riscurile prevăzute la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 în ceea ce privește marca anterioară renumită, în pofida identității sau a similitudinii sale cu aceasta din urmă, caz în care un astfel de risc viitor cert de a aduce atingere sau de a genera un profit necuvenit trebuie dovedit cu sprijinul altor elemente, pe care persoana care formulează opoziția trebuie să le invoce și să le dovedească [Hotărârea Tribunalului din 22 martie 2007, Sigla/OAPI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Rep., p. II-711, punctul 48].

41 În speță, ținând seama în special de elementele de probă prezentate în ceea ce privește renumele mărcilor anterioare, ar reveni de asemenea camerei de recurs obligația de a aprecia dacă precizarea adusă de reclamantă referitor la tipul de risc pe care înregistrarea mărcii solicitate l-ar genera în privința mărcilor menționate, și anume ceea ce reclamanta consideră ca fiind erodarea renumelui acestora, și justificarea prezentată în această privință, și anume susținerea potrivit căreia publicul ar înceta să asocieze cu mărcile anterioare produsele pe care acestea le desemnează, erau suficiente pentru a admite opoziția în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

42 Or, astfel cum s-a arătat deja, reiese din decizia atacată că acest aspect nu a fost apreciat deloc de camera de recurs, din moment ce aceasta doar a respins ca inadmisibil argumentul reclamantei.

43 În aceste condiții, trebuie să se constate că nu poate fi luată în considerare de Tribunal, în aprecierea legalității deciziei atacate, susținerea Oficiului potrivit căreia argumentul reclamantei este în orice caz vădit insuficient pentru a justifica aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, întrucât aceasta nu a prezentat niciun element de probă în susținerea afirmației sale.

44 Astfel, în cadrul unei cereri de declarare a nulității, Tribunalul efectuează un control de legalitate al deciziilor camerelor de recurs. Dacă Tribunalul ajunge la concluzia că o astfel de decizie, pusă în discuție în cadrul unei acțiuni introduse în fața sa, este afectată de o nelegalitate, trebuie să o anuleze fără să poată respinge acțiunea, înlocuind motivarea camerei de recurs, emitentă a actului atacat, cu propria motivare.

45 Ținând seama de cele ce precedă, trebuie să se constate că, prin respingerea ca inadmisibil a argumentului prezentat de reclamantă în cursul procedurii aflate pe rolul acesteia, potrivit căruia înregistrarea mărcii solicitate ar cauza o erodare a renumelui mărcilor anterioare ca urmare a faptului că publicul ar înceta să asocieze cu respectivele mărci produsele pe care acestea le desemnează, camera de recurs a încălcat articolul 74 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94.

46 În consecință, primul motiv al reclamantei trebuie admis și, în acest temei, decizia atacată trebuie anulată, în măsura în care camera de recurs a respins opoziția întemeiată pe articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, fără să fie necesară examinarea temeiniciei celui de al doilea motiv.

Cu privire la cheltuielile de judecată

47 Potrivit articolului 87 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, în cazul în care părțile cad în pretenții cu privire la unul sau la mai multe capete de cerere, Tribunalul poate să repartizeze cheltuielile de judecată sau poate decide ca fiecare parte să suporte propriile cheltuieli de judecată. Întrucât atât Oficiul, cât și reclamanta au căzut în pretenții în parte, acestea trebuie obligate să suporte propriile cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a șasea extinsă)

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 18 decembrie 2006 (cauza R 761/2006-2) în măsura în care aceasta respinge opoziția formulată în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară [devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară].

2) Respinge acțiunea cu privire la restul motivelor.

3) **Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG și Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) suportă fiecare propriile cheltuieli de judecată.**

Meij Vadapalas Labucka

Wahl Truchot

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 17 martie 2010.

Semnături