HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera întâi)

7 mai 2013 *

„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară figurativă makro — Denumirea socială macros consult GmbH — Drept dobândit anterior cererii de înregistrare a unei mărci comunitare și care conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea mărcii comunitare solicitate — Semne neînregistrate care beneficiază de o protecție în dreptul german — Articolul 5 din Markengesetz — Articolul 8 alineatul (4), articolul 53 alineatul (1) litera (c) și articolul 65 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”

În cauza T-579/10,

macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, cu sediul în Ottobrunn (Germania), reprezentată inițial de T. Raible și ulterior de M. Daubenmerkl, avocați,

reclamantă,

împotriva

Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), reprezentat inițial de R. Manea și ulterior de G. Schneider, în calitate de agenți,

pârât,

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

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, cu sediul în Düsseldorf (Germania), reprezentată de J.-C. Plate și de R. Kaase, avocați,

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 18 octombrie 2010 (cauza R 339/2009-4) privind o procedură de declarare a nulității între macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie și MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

TRIBUNALUL (Camera întâi),

compus din domnii J. Azizi, președinte, S. Frimodt Nielsen (raportor) și E. Buttigieg, judecători,

grefier: doamna C. Heeren, administrator,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 21 decembrie 2010,

* Limba de procedură: germana.

având în vedere memoriul în răspuns al OAPI depus la grefa Tribunalului la 12 aprilie 2011,

având în vedere memoriul în răspuns al intervenientei depus la grefa Tribunalului la 1 aprilie 2011,

având în vedere memoriul în replică depus la grefa Tribunalului la 19 iulie 2011,

având în vedere memoriul în duplică al OAPI depus la 19 octombrie 2011,

având în vedere memoriul în duplică al intervenientei depus la 19 octombrie 2011,

având în vedere răspunsurile la întrebarea scrisă adresată părților de Tribunal,

în urma ședinței din 5 februarie 2013,

pronunță prezenta

Hotărâre

Cadrul juridic

1. *Regulamentul (CE) nr. 207/2009*

1 Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1) are următorul cuprins:

„În cazul opoziției titularului unei mărci neînregistrate sau al unui alt semn utilizat în comerț cu un domeniu de aplicare care depășește domeniul local, marca solicitată este refuzată la înregistrare atunci când și în măsura în care, în conformitate cu legislația comunitară sau cu legislația statului membru care este aplicabilă acestui semn:

(a) au fost dobândite drepturi pentru acest semn înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare sau, dacă este cazul, înaintea datei priorității invocate în sprijinul cererii de înregistrare a mărcii comunitare;

(b) acest semn conferă titularului dreptul de a interzice utilizarea unei mărci mai recente.”

2 Articolul 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede următoarele:

„Marca comunitară este declarată nulă, ca urmare a unei cereri depuse la Oficiu [...] atunci când există un drept anterior menționat la articolul 8 alineatul (4) și când se îndeplinesc condițiile menționate la acel alineat.”

2. *Regulamentul (CE) nr. 2868/95*

3 Norma 37 din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară (JO L 303, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189) prevede:

„O cerere de decădere sau în nulitatea mărcii comunitare [...] cuprinde următoarele informații:

[...]

(b) în ceea ce privește motivele invocate în cerere:

[...]

(ii) în cazul unei cereri prezentate în temeiul articolului [53] alineatul (1) din [R]egulament[ul nr. 207/2009], precizări privind dreptul pe care se întemeiază cererea de declarare a nulității, precum și, dacă este cazul, elemente care să demonstreze că solicitantul este abilitat să invoce dreptul anterior ca și cauză de nulitate;"

3. *Markengesetz*

4 Articolul 5 din Legea privind protecția mărcilor și a altor semne distinctive din 25 octombrie 1994 (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, BGBl. I, p. 3082, denumită în continuare „Markengesetz"), cu modificările ulterioare, intitulat „Denumiri comerciale", are următorul cuprins:

„1. Emblemele și titlurile de publicații sunt protejate ca denumiri comerciale.

2. Emblemele sunt semne utilizate în comerț ca nume comercial, denumire socială sau denumire specială a unei activități sau a unei întreprinderi. Sunt asimilate cu denumirile comerciale orice semne comerciale și alte semne speciale care permit să se distingă o activitate comercială de alte activități comerciale și care sunt considerate semne distinctive ale unei întreprinderi de către publicul relevant."

Situația de fapt

5 La 23 martie 1998, intervenienta, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, a formulat o cerere de înregistrare a unei 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 nr. 207/2009].

6 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată, astfel cum s-a menționat la punctul 5 de mai sus (denumită în continuare „marca în conflict"), este constituită de semnul figurativ următor:



7 Produsele și serviciile pentru care a fost solicitată marca în conflict fac parte, printre altele, din clasele 9, 35, 36 și 41 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și cu modificările ulterioare.

8 La 7 noiembrie 2003, reclamanta, macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la OAPI, în temeiul Regulamentului nr. 40/94.

9 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată, astfel cum s-a menționat la punctul 8 de mai sus (denumită în continuare „marca solicitată”), este semnul verbal macros.

10 Serviciile pentru care a fost solicitată această marcă fac parte din clasele 35, 36 și 41 în sensul Aranjamentului de la Nisa.

11 Marca în conflict a fost înregistrată la 21 aprilie 2005, iar valabilitatea sa a fost prelungită până la 23 martie 2018.

12 La 28 iunie 2005, intervenienta a formulat opoziție în temeiul articolului 42 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 41 din Regulamentul nr. 207/2009) împotriva înregistrării mărcii solicitate, pentru toate serviciile menționate la punctul 10 de mai sus.

13 Opoziția era întemeiată pe marca în conflict. Motivul invocat în susținerea opoziției era cel prevăzut la articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009].

14 La 21 august 2007, reclamanta a formulat o cerere de declarare a nulității în temeiul articolului 55 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 56 din Regulamentul nr. 207/2009). Această cerere (denumită în continuare „cererea de declarare a nulității”) era îndreptată împotriva mărcii în conflict, pentru toate produsele și serviciile indicate la punctul 7 de mai sus.

15 Cererea de declarare a nulității era întemeiată în special pe denumirea socială germană macros consult GmbH.

16 Motivele invocate în susținerea cererii de declarare a nulității îl cuprindeau pe cel prevăzut la articolul 52 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009].

17 Prin decizia din 11 septembrie 2007, OAPI a suspendat procedura de opoziție menționată la punctele 12 și 13 de mai sus în așteptarea rezultatului procedurii de declarare a nulității în discuție în prezenta cauză.

18 La 19 ianuarie 2009, divizia de anulare a respins cererea de declarare a nulității. Divizia de anulare a apreciat, în esență, că nu se stabilise existența unui drept anterior întemeiat pe denumirea socială a reclamantei, întrucât reclamanta nu a dovedit că acest semn făcea obiectul unei utilizări în comerț la data cererii de înregistrare a mărcii în conflict.

19 Împotriva deciziei diviziei de anulare, reclamanta a formulat, la 20 martie 2009, o cale de atac la OAPI, în temeiul articolelor 57-62 din Regulamentul nr. 40/94 (devenite articolele 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009).

20 Prin Decizia din 18 octombrie 2010 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a patra de recurs a OAPI a respins calea de atac.

21 Aceasta a considerat în special că reclamanta nu dovedise existența unui drept anterior în sensul articolului 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009.

22 În ceea ce privește aplicarea articolului 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009, camera de recurs a considerat că, prin faptul că a făcut o referire generală la articolul 5 din Markengesetz, care protejează mai multe tipuri de drepturi distincte, și că a invocat denumirea socială macros consult GmbH, reclamanta nu a indicat cu suficientă precizie ce drept anterior invoca.

23 În plus, camera de recurs a apreciat că elementele de probă prezentate de reclamantă nu permiteau stabilirea unui drept anterior. Pe de o parte, copia unei cereri de înregistrare a unei mărci naționale din 14 martie 1998 nu ar permite să se stabilească începutul unei activități economice, și aceasta cu atât mai mult cu cât procedura de cerere de înregistrare nu ar fi fost urmată de reclamantă. Pe de altă parte, cererea de înregistrare a unei societăți denumite macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, fără a fi necesar, potrivit camerei de recurs, să se pronunțe cu privire la aspectul dacă această cerere constituia un început de utilizare în comerț, era diferită de denumirea socială invocată de reclamantă.

24 În sfârșit, camera de recurs a arătat că documentele referitoare la participarea la un târg specializat, precum și documentele contabile depuse de reclamantă priveau toate anii 2006 și 2008 și, în consecință, nu puteau să servească la stabilirea existenței unui drept anterior cererii de înregistrare a mărcii în conflict.

Concluziile părților

25 În cererea introductivă, reclamanta a solicitat Tribunalului:

— modificarea deciziei atacate, astfel încât calea de atac introdusă de reclamantă la camera de recurs a OAPI să fie considerată întemeiată și, prin urmare, cererea de declarare a nulității să fie admisă;

— obligarea OAPI și a intervenientei la plata cheltuielilor de judecată, precum și a cheltuielilor efectuate în fața camerei de recurs și în fața diviziei de anulare.

26 În memoriul în replică, reclamanta a arătat însă că acțiunea sa urmărește ca Tribunalul să anuleze decizia atacată în temeiul unei noi aprecieri juridice și ca, ținând seama de opinia Tribunalului și după clarificarea altor aspecte juridice, camera de recurs să admită cererea sa de anulare prin considerarea ca întemeiată a căii de atac pe care a formulat-o în fața acesteia.

27 În ședință, reclamanta a reiterat faptul că acțiunea sa se limita la o solicitare de anulare a deciziei atacate, aspect care a fost consemnat.

28 OAPI și intervenienta solicită Tribunalului:

— respingerea acțiunii;

— obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

1. *Cu privire la obiectul acțiunii*

29 În susținerea acțiunii formulate, reclamanta invocă un motiv unic, întemeiat pe încălcarea dispozițiilor articolului 53 alineatul (1) litera (c) și alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009.

30 Cu toate acestea, în ședință, reclamanta a recunoscut că nu a prezentat în înscrisurile sale niciun argument referitor la legalitatea aplicării de către camera de recurs în decizia atacată a dispozițiilor coroborate ale articolului 53 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 și ale articolului 12 din Codul civil german (Bürgerliches Gesetzbuch) și că, în consecință, această problemă era străină de obiectul litigiului aflat pe rolul Tribunalului.

31 Trebuie astfel să se considere că prezentul litigiu privește exclusiv legalitatea aplicării de către camera de recurs în decizia atacată a dispozițiilor coroborate ale articolului 53 alineatul (1) litera (c) și ale articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009.

32 În răspunsul la întrebarea scrisă care i-a fost adresată de Tribunal înainte de ședință, reclamanta a făcut trimitere la articolul 15 din Markengesetz, fără să adauge însă la această trimitere nici cea mai mică precizare care să permită aprecierea sferei de aplicare a acestui eventual argument. Astfel cum a recunoscut în ședință, reclamanta nu s-a prevalat de această dispoziție nici în cursul procedurii în fața OAPI, nici în prezenta procedură. În ședință, reclamanta a admis că problema aplicării acestei dispoziții era străină de prezentul litigiu, aspect care a fost consemnat. Prin urmare, prezentul litigiu privește doar temeinicia interpretării și aplicării în prezenta cauză a articolului 5 din Markengesetz, chestiuni asupra cărora părțile au opinii divergente.

2. *Cu privire la aplicarea dispozițiilor coroborate ale articolului 53 alineatul (1) litera (c) și ale articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, precum și ale articolului 5 din Markengesetz*

Argumentele părților

33 Reclamanta arată că, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii în conflict, respectiv 23 martie 1998, utiliza deja ca nume, denumire socială și emblemă denumirea „macros consult” și, în consecință, putea să beneficieze de protecția conferită acestui semn prin articolul 5 din Markengesetz.

34 Potrivit reclamantei, denumirea socială a persoanei juridice de drept privat în curs de constituire (Vorgesellschaft) face obiectul unei protecții în temeiul articolului 5 din Markengesetz, cu condiția ca viitoarea societate să fi operat în raport cu terții și ca activitatea comercială astfel exercitată să permită să se presupună existența unei activități economice durabile. În plus, protecția numelui și a denumirii sociale s-ar întinde asupra elementelor care le compun atunci când acestea prezintă un caracter distinctiv. Începerea utilizării emblemei ar fi suficient de caracterizată prin activarea unei linii telefonice, prin înscrierea în Registrul Comerțului sau prin utilizarea emblemei în corespondența cu un oficiu de mărci național în vederea obținerii înregistrării unei mărci. În această privință, începutul protecției emblemelor în temeiul articolului 5 din Markengesetz nu ar necesita ca întreprinderea să se fi manifestat deja în fața tuturor celorlalți operatori sau a întregii sale clientele.

35 În susținerea argumentării sale, reclamanta menționează un articol din doctrină (Ingerl, R., și Rohnke, C., *Markengesetz, Kommentar*, ediția a treia, C. H. Beck, München, 2010), precum și 14 hotărâri ale Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție).

36 Pentru a dovedi începerea utilizării emblemei sale anterior depunerii cererii de înregistrare a mărcii în conflict, respectiv 23 martie 1998, reclamanta invocă cererea sa de înscriere în Registrul Comerțului din data de 19 februarie 1998, înscrierea în acest registru, intervenită la 5 martie 1998, precum și utilizarea emblemei în cadrul corespondenței sale cu Deutsches Patent- und Markenamt (Oficiul German de Brevete și Mărci). O confirmare de primire eliberată de Deutsches Patent- und Markenamt ar demonstra că reclamanta a depus la acest oficiu o cerere de înregistrare a mărcii macros consult la 14 martie 1998. Aceste elemente de fapt ar fi fost apreciate în mod greșit atât de divizia de anulare, cât și de camera de recurs în decizia atacată.

37 De asemenea, reclamanta contestă constatarea efectuată de camera de recurs la punctul 26 din decizia atacată, potrivit căreia cererea de înregistrare a denumirii sociale macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie nu constituie un element de probă relevant în cadrul cererii de declarare a nulității. Presupunând că s-ar fi considerat de către camera de recurs că cererea de declarare a nulității era întemeiată pe elementele care compun denumirea sa socială, iar nu pe această denumire însăși, reclamanta

arată că termenii „macros” și „macros consult” constituie elemente distinctive ale emblemei sale și că acestea sunt protejate ca atare, cu acest titlu, chiar și atunci când sunt utilizate izolat, în temeiul articolului 5 din Markengesetz.

38 Reclamanta adaugă că operează sub emblema sa cel puțin de la data cererii de înregistrare în Registrul Comerțului menționate la punctul 36 de mai sus. Astfel, în anul 2006, aceasta ar fi realizat o cifră de afaceri de 1,7 milioane de euro. Ea ar fi prezentat în fața OAPI conturile sale anuale pentru anii 2005 și 2006, precum și documente din anii 2005, 2006 și 2008 care dovedesc participarea sa la Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation (CeBIT, salon de tehnologie a informației și de birotică). Prin urmare, camera de recurs ar fi omis în mod greșit să ia în considerare faptul că desfășurase o activitate economică continuă de la crearea sa.

39 În sfârșit, reclamanta contestă toate cauzele de inadmisibilitate invocate de OAPI și de intervenientă. Ca răspuns la argumentul OAPI întemeiat pe decăderea din dreptul anterior eventual dobândit ca urmare a lipsei probei privind existența unei activități în raport cu terții între 1998 și 2005, reclamanta prezintă, în anexa la memoriul în replică, conturile sale anuale pentru exercițiile financiare 1998-2005. Ea apreciază că aceste elemente de probă nu pot fi înlăturate ca tardive întrucât a fost chemată să le prezinte doar ca răspuns la un argument prezentat de OAPI în memoriul în răspuns și rămâne la dispoziția Tribunalului în cazul în care acesta ar solicita alte probe.

40 În ceea ce privește similitudinea semnelor în conflict, reclamanta face trimitere la procedura din fața OAPI în ansamblul ei, precum și la memoriul prezentat de intervenientă în cadrul procedurii de opoziție menționate la punctele 12 și 13 de mai sus.

41 OAPI susține că acțiunea este inadmisibilă în întregime și trebuie să fie respinsă. În primul rând, acesta arată că în acțiune nu se menționează explicit motivele invocate împotriva deciziei atacate, ci se tinde a se solicita Tribunalului să statueze asupra temeiniciei pretențiilor reclamantei în privința existenței unui drept anterior ca urmare a unei aprecieri inițiale a situației de fapt. Or, Tribunalul ar putea fi sesizat numai cu o contestație care vizează legalitatea deciziei atacate.

42 În al doilea rând, OAPI contestă admisibilitatea trimiterii generice la procedura de opoziție menționată la punctele 12 și 13 de mai sus, efectuată de reclamantă în vederea stabilirii unui risc de confuzie între drepturile anterioare de care se prevalează și marca în conflict. În plus, întrucât camera de recurs nu ar fi analizat riscul de confuzie dintre pretinsul drept anterior și marca în conflict, Tribunalul nu ar avea competența să efectueze pentru prima dată o asemenea apreciere.

43 În al treilea rând, OAPI arată că extrasul din Registrul Comerțului prezentat în anexa A 4 la cererea introductivă poartă data de 21 decembrie 2010, fiind, în consecință, ulterior adoptării deciziei atacate. Prin urmare, această anexă ar constitui un element de fapt nou și ar fi, din acest motiv, inadmisibilă. De asemenea, OAPI contestă faptul că deciziile instanțelor germane menționate la punctul 35 de mai sus ar putea fi luate în considerare de Tribunal. Astfel, ar fi vorba de elemente de fapt de care reclamanta ar fi trebuit să se prevaleze în cursul procedurii administrative, proba existenței unui drept anterior în sensul articolului 53 din Regulamentul nr. 207/2009 fiind considerată o chestiune de fapt, cu privire la care sarcina probei revine părții care se prevalează de ea, în conformitate cu norma 37 litera (b) punctul (iii) din Regulamentul nr. 2868/95. În sfârșit, OAPI susține că elementele de fapt prezentate de reclamantă în anexa la memoriul în replică (a se vedea punctul 39 de mai sus) prezintă caracter de noutate și sunt, pentru acest motiv, inadmisibile.

44 Cu privire la fond, OAPI invocă faptul că reiese din jurisprudență că sarcina probei privind existența unui drept anterior protejat printr-o ordine juridică națională revine părții care se prevalează de dreptul respectiv și că această probă trebuie prezentată în cursul procedurii administrative. Oficiul susține că, în lipsa prezentării acestei probe de către reclamantă, camera de recurs a considerat în mod întemeiat că cererea de declarare a nulității trebuia respinsă.

45 La fel ca intervenienta, OAPI invocă faptul că simpla depunere a unei cereri de înregistrare a unei mărci naționale, care constituie singurul element de fapt evidențiat de reclamantă în afara înscrierii în registrul societăților, nu constituie un început de utilizare în sensul articolului 5 din Markengesetz.

46 În plus, cererea de înregistrare în cauză ar fi fost abandonată de reclamantă, iar primele documente care pot atesta o activitate efectivă a acesteia ar data din anul 2005. Astfel, chiar presupunând că reclamanta a dobândit un drept pentru emblema respectivă în temeiul articolului 5 din Markengesetz în anul 1998, această perioadă de întrerupere de șase ani ar fi stins orice drept eventual. În orice caz, un nou drept privind acel semn, presupunând că acesta a fost dobândit în anul 2005, nu ar avea nicio prioritate în raport cu cererea de înregistrare a mărcii în conflict.

47 În plus, înregistrarea reclamantei în Registrul Comerțului nu ar constitui o utilizare în comerț în sensul articolului 5 din Markengesetz.

48 În sfârșit, reclamanta ar fi omis să invoce articolul 15 din Markengesetz, care ar constitui singura dispoziție care permite obținerea interzicerii unui semn al cărui drept de utilizare ar fi fost dobândit în temeiul articolului 5 din aceeași lege.

49 Intervenienta arată că reclamanta nu a indicat în cererea introductivă cu suficientă precizie dispozițiile pretins încălcate de camera de recurs în decizia atacată. În consecință, cererea introductivă nu ar întruni cerințele articolului 44 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul de procedură al Tribunalului.

50 De asemenea, intervenienta consideră inadmisibile elementele de fapt prezentate pentru prima dată de reclamantă în susținerea memoriului în replică, și anume trei hotărâri ale Bundesgerichtshof, pe de o parte, precum și conturile anuale privind exercițiile financiare încheiate din 1998 până în 2005, pe de altă parte.

51 Cu privire la fond, aceasta arată, în primul rând, că reclamanta nu a dovedit că denumirea sa socială era protejată în temeiul dreptului german al mărcilor. Ea susține că o parte la procedura din fața OAPI care intenționează să se prevaleze de un drept anterior în sensul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 este obligată, în temeiul normei 19 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2868/95, să prezinte proba existenței dreptului pe care îl invocă. Or, potrivit intervenientei, reclamanta nu a demonstrat că denumirea socială abreviată macros consult era protejată în temeiul unui drept privind emblema respectivă.

52 În al doilea rând, intervenienta susține că, în cazul în care reclamanta ar prezenta elemente de probă noi de natură să dovedească utilizarea în comerț a denumirii sale sociale sau a semnului macros anterior cererii de înregistrare a mărcii în conflict, aceste probe ar trebui înlăturate de Tribunal ca tardive, întrucât nu au fost transmise OAPI. Intervenienta apreciază în plus că în mod întemeiat camera de recurs a considerat că elementele de probă referitoare la exercițiile financiare 2006 și 2008 nu puteau stabili prioritatea unui drept anterior, aceste elemente privind fapte survenite la mai mult de zece ani de la cererea de înregistrare a mărcii în conflict.

53 În al treilea rând, intervenienta susține că, pe lângă lipsa dovezii privind existența unui drept anterior cererii de înregistrare a mărcii în conflict, nu este îndeplinită nici condiția ca utilizarea unui semn neînregistrat să depășească „domeniul local”. Aceasta contestă, în plus, existența unui risc de confuzie între pretinsul drept anterior invocat de reclamantă și marca în conflict.

Aprecierea Tribunalului

Cu privire la domeniul de aplicare al condițiilor prevăzute la articolul 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009

54 Potrivit articolului 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 8 alineatul (4) din același regulament, existența unui semn care nu este o marcă permite să se obțină declararea nulității unei mărci comunitare dacă acesta îndeplinește cumulativ patru condiții: semnul respectiv trebuie să fie utilizat în comerț; acesta trebuie să aibă un domeniu de aplicare care depășește domeniul local; dreptul asupra acestui semn trebuie să fi fost dobândit în conformitate cu legislația statului membru în care semnul a fost utilizat anterior datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare; în sfârșit, dreptul la acest semn trebuie să permită titularului să interzică utilizarea unei mărci mai recente. Aceste patru condiții limitează numărul de alte semne, în afara mărcilor, care pot fi invocate pentru contestarea validității unei mărci comunitare pe întreg teritoriul Uniunii, conform articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009. Întrucât condițiile instituite la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 sunt cumulative, este suficient ca una singură dintre acestea să nu fie îndeplinită pentru ca o cerere de declarare a nulității mărcilor comunitare să fie respinsă [Hotărârea Tribunalului din 24 martie 2009, Moreira da Fonseca/OAPI – General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06-T-321/06, Rep., p. II-649, punctele 32 și 47].

55 Primele două condiții, și anume cea privind utilizarea și cea referitoare la domeniul de aplicare al semnului invocat, fiind necesar ca acesta din urmă să depășească domeniul local, rezultă chiar din modul de redactare a articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 și trebuie, prin urmare, să fie interpretate în lumina dreptului Uniunii. Astfel, Regulamentul nr. 207/2009 stabilește standarde uniforme privind utilizarea semnelor și domeniul lor de aplicare, care sunt conforme cu principiile care stau la baza sistemului instituit de acest regulament (Hotărârea GENERAL OPTICA, punctul 54 de mai sus, punctul 33).

56 În schimb, din formularea „atunci când și în măsura în care, în conformitate cu legislația statului membru care este aplicabilă acestui semn” reiese că celelalte două condiții, prevăzute în continuare la articolul 8 alineatul (4) literele (a) și (b) din Regulamentul nr. 207/2009, constituie condiții stabilite prin regulament care, spre deosebire de cele de mai sus, se apreciază în raport cu criteriile stabilite prin dreptul care reglementează semnul invocat. Această trimitere la dreptul care reglementează semnul invocat își găsește justificarea în recunoașterea, prevăzută de Regulamentul nr. 207/2009, a posibilității ca semne care nu fac parte din sistemul mărcii comunitare să fie invocate împotriva unei mărci comunitare. Prin urmare, numai dreptul care reglementează semnul invocat permite să se stabilească dacă acesta este anterior mărcii comunitare și dacă poate justifica interzicerea utilizării unei mărci mai recente (Hotărârea GENERAL OPTICA, punctul 54 de mai sus, punctul 34).

Cu privire la normele referitoare la sarcina și la administrarea probei existenței unui drept național anterior

57 Din modul de redactare a articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 rezultă că acesta, atunci când face trimitere la situația în care un drept anterior permite interzicerea utilizării unei mărci comunitare, distinge în mod clar două ipoteze, după cum dreptul anterior este protejat de reglementarea Uniunii „sau” de dreptul național (Hotărârea Curții din 5 iulie 2011, Edwin/OAPI, C-263/09 P, Rep., p. I-5853, punctul 48).

58 În ceea ce privește regimul procedural definit de Regulamentul nr. 2868/95, în cazul unei cereri formulate potrivit articolului 53 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, în temeiul unui drept anterior protejat în cadrul juridic național, norma 37 din Regulamentul nr. 2868/95 prevede, într-o

situație precum cea din speță, că revine solicitantului să prezinte elemente care să demonstreze că este abilitat, în temeiul legislației naționale aplicabile, să se prevaleze de acest drept (Hotărârea Edwin/OAPI, punctul 57 de mai sus, punctul 49).

59 Această normă impune solicitantului sarcina de a prezenta OAPI nu numai elemente care demonstrează că îndeplinește condițiile cerute, în conformitate cu legislația națională a cărei aplicare o solicită pentru a putea obține interzicerea utilizării unei mărci comunitare în temeiul unui drept anterior, ci și elemente care dovedesc conținutul acestei legislații (Hotărârea Edwin/OAPI, punctul 57 de mai sus, punctul 50).

60 Întrucât articolul 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 face o trimitere expresă la articolul 8 alineatul (4) din același regulament, iar această din urmă dispoziție vizează drepturile anterioare protejate de legislația Uniunii sau de dreptul statului membru aplicabil semnului în cauză, regulile de probă menționate la punctele 57-59 de mai sus își găsesc aplicarea și atunci când se invocă un drept național în temeiul articolului 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009. Astfel, norma 37 litera (b) punctul (ii) din Regulamentul nr. 2868/95 conține dispoziții asemănătoare în materia probei dreptului anterior în cazul unei cereri prezentate în temeiul articolului 53 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009.

61 Pe de altă parte, conform articolului 65 din Regulamentul nr. 207/2009, Tribunalul nu poate reexamina împrejurările de fapt în lumina probelor prezentate pentru prima dată în fața sa. Astfel, potrivit unei jurisprudențe constante, o acțiune cu care este sesizat Tribunalul urmărește controlul legalității deciziilor camerelor de recurs ale OAPI în sensul dispoziției menționate, legalitate care trebuie să fie apreciată în funcție de informațiile de care acestea puteau să dispună la momentul la care au adoptat deciziile (a se vedea Ordonanța Curții din 13 septembrie 2011, Wilfer/OAPI, C-546/10 P, nepublicată în Repertoriu, punctul 41 și jurisprudența citată).

62 Rezultă din ceea ce precedă că problema existenței unui drept național precum cel invocat de reclamantă în prezenta cauză este o chestiune de fapt. Revine astfel părții care pretinde existența unui drept care întrunește condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 sarcina de a dovedi în fața OAPI nu numai că acest drept decurge din legislația națională, ci și domeniul de aplicare al legislației înseși.

63 Astfel, atunci când a constatat, în cadrul liniilor directoare privind procedurile în fața OAPI (partea C capitolul 4 punctul 5.4), adoptate prin Decizia din 28 octombrie 1996, că dreptul statelor membre aplicabil în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 ar fi tratat ca o chestiune de fapt și că nu era în măsură să stabilească din oficiu și cu precizie reglementarea tuturor statelor membre în privința drepturilor care intră în cuprinsul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, președintele OAPI a realizat o interpretare corectă a normelor care guvernează sarcina probei.

64 Or, în conformitate cu normele uzuale în materie de stabilire a faptelor în fața instanței Uniunii care statuează în domeniul mărcii comunitare în procedurile *inter partes* (a se vedea articolul 76 din Regulamentul nr. 207/2009), trebuie amintit că instanța Uniunii nu poate imputa camerei de recurs că nu a ținut seama de fapte care nu i-au fost prezentate în timp util de către părți.

65 În consecință, în prezenta cauză, Tribunalul nu are posibilitatea să procedeze la o apreciere autonomă a aspectului dacă reclamanta se poate prevala de un semn protejat prin articolul 5 din Markengesetz. Astfel, Tribunalul nu poate să substituie prin propria interpretare a dreptului german pe cea realizată de camera de recurs, controlul său întinzându-se doar asupra împrejurării dacă, pentru a determina domeniul de aplicare al dreptului german și a ajunge la concluzia că reclamanta nu dovedise existența unui drept anterior protejat prin dreptul german, camera de recurs a apreciat în mod corect elementele de probă care i-au fost prezentate anterior adoptării deciziei atacate.

66 Temeinicia argumentelor prin care reclamanta contestă legalitatea deciziei atacate trebuie apreciată în lumina considerațiilor care precedă.

Cu privire la legalitatea deciziei atacate

67 În cuprinsul deciziei atacate, camera de recurs a apreciat, în esență, că reclamanta nu reușise să dovedească faptul că erau întrunite condițiile prevăzute la articolul 5 din Markengesetz pentru ca aceasta să se poată prevala de un drept la protecția semnului macros consult GmbH, pentru motivul lipsei dovezii utilizării în comerț a acestui semn anterior cererii de înregistrare a mărcii în conflict (decizia atacată, punctele 21-28).

68 Pe de altă parte, camera de recurs a înlăturat ca inoperante elementele de probă prezentate de reclamantă cu privire la fapte ulterioare datei cererii de înregistrare a mărcii în conflict (punctul 27 din decizia atacată). În ceea ce o privește pe reclamantă, aceasta a prezentat o parte din aceste elemente de probă în anexa la cererea introductivă și a atașat la replică elemente de probă noi, care priveau tot fapte ulterioare cererii de înregistrare a mărcii în conflict.

69 În consecință, este necesar, într-o primă etapă, să se verifice dacă reclamanta este îndreptățită să reproșeze că s-a refuzat de către camera de recurs luarea în considerare a elementelor de fapt ulterioare cererii de înregistrare a mărcii în conflict care i-au fost prezentate, iar apoi, într-o a doua etapă, să se exercite controlul asupra modului în care camera de recurs a apreciat aspectul dacă reclamanta a reușit să demonstreze existența dreptului anterior.

– În ceea ce privește elementele de probă referitoare la fapte ulterioare cererii de înregistrare a mărcii în conflict

70 Din chiar textul articolului 53 alineatele (1) și (2) din Regulamentul nr. 207/2009 rezultă că cererile de declarare a nulității întemeiate pe aceste dispoziții depind de existența unui drept anterior. Pe de altă parte, această anterioritate este definită la articolul 8 alineatul (4) din același regulament, la care face trimitere articolul 53 alineatul (1) litera (c), în sensul că dreptul pe care se întemeiază cererea de declarare a nulității trebuie să fi fost dobândit înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare a unei mărci comunitare sau, dacă este cazul, înaintea datei de prioritate a acesteia din urmă (a se vedea în acest sens Hotărârea GENERAL OPTICA, punctul 54 de mai sus, punctul 32).

71 În prezenta cauză, cererea de înregistrare a mărcii în conflict a fost prezentată la 23 martie 1998 (a se vedea punctul 5 de mai sus). Prin urmare, reclamanta este obligată să demonstreze că dobândise drepturile de care se prevalează anterior acestei date. În consecință, în mod întemeiat camera de recurs a înlăturat în totalitate elementele de probă care i-au fost prezentate de către reclamantă cu privire la fapte survenite între anii 2006 și 2008 (a se vedea punctul 27 din decizia atacată).

– În ceea ce privește constatarea camerei de recurs potrivit căreia reclamanta nu a dovedit existența unui drept anterior care poate sta la baza unei cereri de declarare a nulității

72 Trebuie să se amintească, în această privință, că părții care prezintă o cerere de declarare a nulității întemeiată pe un semn protejat printr-un sistem juridic național îi revine sarcina de a dovedi în fața OAPI, în primul rând, care sunt condițiile prevăzute de ordinea juridică națională în cauză pentru nașterea unui drept protejat și, în al doilea rând, că aceste condiții sunt îndeplinite (a se vedea punctele 57-60 de mai sus). Pe de altă parte, Tribunalul poate să ia în considerare, în cadrul controlului de legalitate al deciziei adoptate de camera de recurs, numai elementele de care aceasta putea să dispună la momentul la care a adoptat această decizie (a se vedea punctul 61 de mai sus).

73 Revine, prin urmare, Tribunalului sarcina de a aprecia, în primul rând, dacă reclamanta susține în mod întemeiat că camera de recurs a comis o eroare în ceea ce privește domeniul de aplicare al dreptului german.

74 În această privință, este necesar să se constate de la bun început că toate părțile din litigiu sunt de acord că articolul 5 din Markengesetz impune, în vederea protejării dreptului la emblemă, utilizarea în comerț a semnului în cauză. Această condiție decurge chiar din textul dispoziției respective (a se vedea punctul 4 de mai sus). În schimb, părțile au opinii divergente în ceea ce privește interpretarea domeniului de aplicare al acestei condiții.

75 Or, pentru motivele amintite la punctele 57-64 de mai sus, OAPI susține în mod întemeiat că, din punctul de vedere al dreptului comunitar, condițiile prevăzute de sistemele juridice naționale pentru recunoașterea unor drepturi protejate sunt chestiuni de fapt cu privire la care sarcina probei revine părților.

76 Prin urmare, trebuie să se admită cauza de inadmisibilitate invocată de OAPI și de intervenientă întemeiată pe faptul că reclamanta nu se poate prevala pentru prima dată în fața Tribunalului de interpretarea dată articolului 5 din Markengesetz în mai multe decizii ale Bundesgerichtshof, precum și în doctrina germană. Astfel, după cum reclamanta a confirmat în ședință, nu se contestă că aceasta nu a prezentat elementele de probă menționate în cursul procedurii administrative, ci a făcut trimitere la ele – fără să le prezinte, de altfel, decât în parte – pentru prima dată în fața Tribunalului. Tribunalul nu poate, prin urmare, să ia în considerare aceste elemente de probă pentru a aprecia legalitatea deciziei atacate.

77 Pe de altă parte, reclamanta nu susține că ar fi furnizat camerei de recurs elemente de probă referitoare la domeniul de aplicare al dreptului german pe care aceasta să le fi interpretat greșit. În consecință, reclamanta nu este îndreptățită să critice aprecierile referitoare la domeniul de aplicare al dreptului german efectuate de camera de recurs în decizia atacată.

78 În al doilea rând, trebuie să se verifice dacă reclamanta a reușit să dovedească faptul că, în decizia atacată, camera de recurs a săvârșit o eroare de apreciere în aplicarea pe care a dat-o dreptului german, astfel cum l-a interpretat în decizia menționată.

79 În această privință, nu se contestă că singurele elemente de fapt prezentate de reclamantă în fața camerei de recurs anterioare cererii de înregistrare a mărcii în conflict constau în documente referitoare, pe de o parte, la înscrierea reclamantei în Registrul Comerțului german (anexa A 3 la cererea introductivă), precum și la o cerere de înregistrare a mărcii verbale naționale macros, prezentată la Deutsches Patent- und Markenamt (anexa A 6 la cererea introductivă).

80 În schimb, documentele prezentate de reclamantă în anexa la memoriul în replică, respectiv conturile anuale referitoare la exercițiile financiare 1998-2005, sunt inadmisibile, întrucât nu figurau în dosarul transmis camerei de recurs, astfel cum arată OAPI și intervenienta.

81 În ceea ce privește înregistrarea reclamantei în registru, pe de o parte, camera de recurs a arătat că denumirea socială sub care a fost înregistrată reclamanta, și anume macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, nu este identică cu denumirea socială macros consult GmbH, a cărei protecție o revendică reclamanta.

82 În această privință, trebuie să se constate că reclamanta nu a prezentat în fața camerei de recurs niciun element de probă care să poată demonstra că, potrivit dreptului german, denumirea socială a cărei protecție este invocată în temeiul articolului 5 din Markengesetz, și anume, în prezenta cauză, semnul macros consult GmbH, poate să difere de denumirea care figurează în elementele de probă furnizate pentru a susține existența acestei protecții, și anume, în prezenta cauză, înregistrarea reclamantei sub denumirea macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie.

În consecință, reclamanta nu poate să conteste pentru prima dată în fața Tribunalului interpretarea domeniului de aplicare al dreptului german reținută de camera de recurs. În orice caz, chiar admițând teza reclamantei potrivit căreia înregistrarea denumirii sociale macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie în Registrul Comerțului ar fi trebuit luată în considerare de camera de recurs, este suficient să se constate că o astfel de înregistrare, chiar dacă era de natură să permită reclamantei să utilizeze în comerț denumirea macros consult GmbH, nu demonstrează prin ea însăși caracterul durabil al utilizării acestei denumiri.

83 Pe de altă parte, în ceea ce privește cererea de înregistrare a mărcii verbale macros, prezentată la Deutsches Patent- und Markenamt, nu se contestă că aceasta demonstrează existența unei corespondențe purtate între respectivul oficiu public și reclamantă, aceasta acționând sub denumirea macros consult GmbH.

84 Cu titlu introductiv, trebuie amintit că, ținând seama de obiectul cererii de declarare a nulității, întemeiată pe protecția prin dreptul german a denumirii sociale macros consult GmbH, prezentul litigiu nu privește aspectul dacă marca macros, a cărei înregistrare era solicitată Deutsches Patent- und Markenamt, beneficia de o protecție, ci doar pe acela dacă depunerea unei cereri de înregistrare care vizează această marcă permite reclamantei să dovedească utilizarea în comerț a denumirii sociale macros consult GmbH.

85 Or, prin faptul că a apreciat că o simplă cerere care urmărea înregistrarea unei mărci verbale prezentată la Deutsches Patent- und Markenamt nu era suficientă pentru a atesta utilizarea în comerț a denumirii sociale macros consult GmbH, camera de recurs nu a săvârșit nicio eroare de apreciere în aplicarea dreptului german, astfel cum i-a definit domeniul de aplicare.

86 Astfel, după cum a arătat camera de recurs la punctul 25 din decizia atacată, cererea de înregistrare a unei mărci nu presupune, nici nu implică vreo utilizare a acesteia și nu se contestă că procedura de înregistrare nu a fost urmată de reclamantă. Întrucât a considerat că cerința privind utilizarea în comerț care este impusă la articolul 5 din Markengesetz trebuia să prezinte un anumit grad de efectivitate și un caracter suficient de obișnuit (punctele 23 și 25 din decizia atacată), camera de recurs era îndreptățită să deducă faptul că, pentru dovedirea utilizării obișnuite în comerț a denumirii sociale a reclamantei, nu era suficientă o simplă corespondență izolată.

87 Or, reclamanta nu a furnizat niciun element de probă contrar admisibil. Rezultă că aceasta nu a reușit să demonstreze că în mod greșit camera de recurs a considerat, în decizia atacată, că nu dovedise existența unui drept anterior care poate sta la baza unei cereri de declarare a nulității formulate în aplicarea articolului 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009.

88 Prin urmare, motivul unic invocat de reclamantă trebuie înlăturat și, în consecință, prezenta acțiune trebuie respinsă, fără a mai fi necesar să se statueze asupra celorlalte cauze de inadmisibilitate invocate de OAPI și de intervenientă (a se vedea în acest sens Hotărârea Curții din 26 februarie 2002, Consiliul/Boehringer, C-23/00 P, Rec., p. I-1873, punctul 52).

Cu privire la cheltuielile de judecată

89 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, conform concluziilor OAPI și ale intervenientei.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera întâi)

declară și hotărăște:

1) Respinge acțiunea.

2) Obligă macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie la plata cheltuielilor de judecată.

Azizi Frimodt Nielsen Buttigieg

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 7 mai 2013.

Semnături