Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a șasea)

5 februarie 2020*

„Marcă a Uniunii Europene – Cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene tridimensionale – Forma unui șiret de încălțăminte – Motiv absolut de refuz – Lipsa caracterului distinctiv – Articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Protecția unui drept referitor la un desen sau model industrial anterior – Elemente de probă prezentate pentru prima dată în fața Tribunalului”

În cauza T-573/18,

Hickies, Inc., cu sediul în New York, New York (Statele Unite), reprezentată de I. Fowler, solicitor, și de S. Petivlasova, avocat,

reclamantă,

împotriva

Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), reprezentat de H. O’Neill, în calitate de agent,

pârât,

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 28 iunie 2018 (cauza R 2693/2017-5) privind o procedură de înregistrare a unui semn tridimensional constituit din forma unui șiret de încălțăminte ca marcă a Uniunii Europene.

TRIBUNALUL (Camera a șasea),

compus din domnii S. Papasavvas, îndeplinind funcția de președinte, și Z. Csehi și doamna O. Spineanu-Matei (raportoare), judecători,

grefier: doamna R. Ūkelytė, administratoare,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 25 septembrie 2018,

având în vedere memoriul în răspuns depus la grefa Tribunalului la 13 decembrie 2018,

având în vedere desemnarea unui alt judecător pentru completarea camerei ca urmare a împiedicării unuia dintre membrii săi,

în urma ședinței din 11 septembrie 2019,

pronunță prezenta

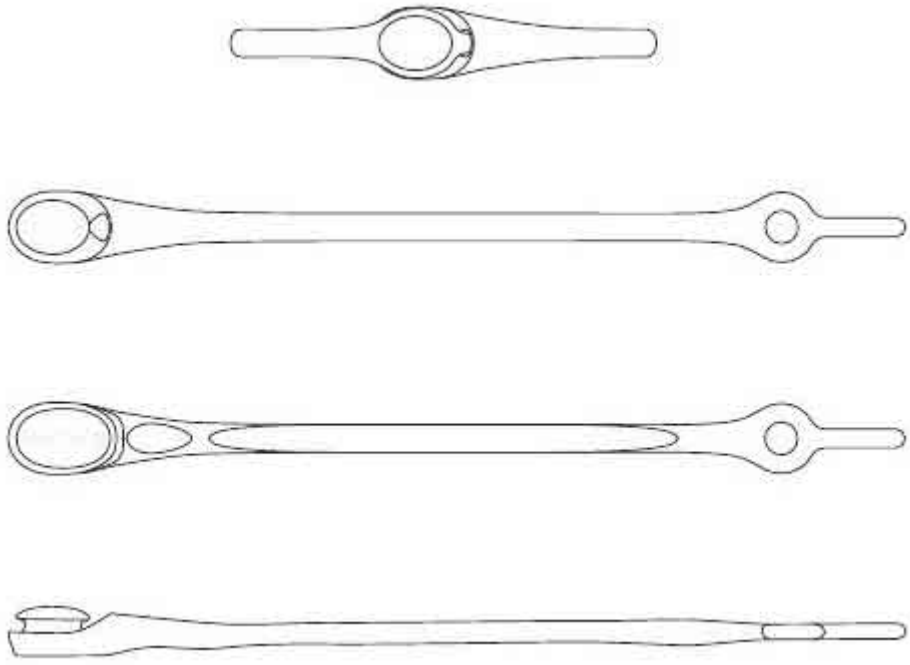
* Limba de procedură: engleza.

Hotărâre [1]

Istoricul cauzei

1 La 5 iulie 2017, reclamanta, Hickies, Inc., 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. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1), cu modificările ulterioare [înlocuit prin Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este semnul tridimensional următor:



3 Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea fac parte din clasa 26 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, și corespund următoarei descrieri: „șireturi de încălțăminte; ornamente realizate din plastic pentru încălțăminte; ceaprazuri pentru încălțăminte; accesorii pentru îmbrăcăminte, articole de cusut și articole decorative din materiale textile; cheotori pentru încălțăminte, sisteme de fixare pentru încălțăminte, urechi pentru șireturi de încălțăminte, sisteme de fixare pentru încălțăminte”.

4 Prin scrisoarea din 17 iulie 2017, examinatoarea a ridicat obiecții cu privire la posibilitatea de a înregistra marca solicitată pentru motivul că ar fi lipsită de caracter distinctiv.

5 Prin decizia din 19 octombrie 2017, examinatoarea a refuzat înregistrarea mărcii respective, în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001.

6 La 19 decembrie 2017, reclamanta a formulat o cale de atac la EUIPO, în temeiul articolelor 66-71 din Regulamentul 2017/1001, împotriva deciziei examinatoarei.

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

7 Prin decizia din 28 iunie 2018 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a cincea de recurs a EUIPO a admis în parte calea de atac menționată și a anulat decizia examinatoarei în măsura în care aceasta refuzase înregistrarea mărcii solicitate pentru „cheotorile pentru încălțăminte” și pentru „urechile pentru șireturi de încălțăminte” care fac parte din clasa 26.

8 În schimb, camera de recurs a respins calea de atac pentru „șireturile de încălțăminte”, pentru „ornamentele realizate din plastic pentru încălțăminte”, pentru „ceaprazurile pentru încălțăminte”, pentru „accesoriile pentru îmbrăcăminte”, pentru „articolele de cusut și articolele decorative din materiale textile”, precum și pentru „sistemele de fixare pentru încălțăminte” care fac parte din clasa 26, considerând că, având în vedere aceste produse, marca solicitată era lipsită de caracter distinctiv în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001.

[*omissis*]

În drept

[*omissis*]

Cu privire la fond

20 În susținerea acțiunii formulate, reclamanta invocă un motiv unic, întemeiat în esență pe încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001.

[*omissis*]

40 Reclamanta susține, în primul rând, că, contrar aprecierii camerei de recurs, marca solicitată nu ilustrează un sistem de închidere pentru încălțăminte clasic, ci un tip de sistem de închidere total nou și care diferă în mod semnificativ de normele și de uzanțele din sectorul încălțămintei. Ea susține, în al doilea rând, că respectiva cameră de recurs pare să fi omis că marca solicitată urmărește nu numai obținerea protecției pentru șireturile de încălțăminte, ci și pentru celelalte produse citate la punctul 8 de mai sus.

41 În această privință trebuie să se constate că, astfel cum a arătat camera de recurs, în esență, marca solicitată este o marcă tridimensională, care se prezintă sub forma unei legături, care este reprezentată, în patru ilustrații, din unghiuri diferite. La una dintre extremitățile legăturii menționate se află o cheotoare în care poate fi introdusă capsa plasată la cealaltă extremitate, pentru a închide legătura menționată. În prima dintre ilustrații, legătura este reprezentată închisă, iar combinația dintre cheotoare și capsa introdusă în acesta constituie o formă ovală convexă. În următoarele trei ilustrații, legătura este reprezentată deschisă, văzută de sus, de jos și din profil (punctul 19 din decizia atacată). În plus, asemenea camerei de recurs (punctul 20 din decizia atacată), trebuie să se arate că tipul de material din care este constituit cordonul nu reiese din ilustrarea cererii de înregistrare.

Cu privire la caracterul distinctiv al mărcii solicitate în raport cu șireturile de încălțăminte

[*omissis*]

48 În al doilea rând, în susținerea afirmației sale potrivit căreia marca solicitată diferă în mod semnificativ de norma și de uzanțele din sectorul în cauză, reclamanta arată că respectiva cameră de recurs a menționat o serie de linkuri internet care ar fi lipsite de relevanță.

[*omissis*]

54 Pe de altă parte, reclamanta arată că, în orice caz, nici exemplele citate de examinatoare, reluate de camera de recurs la punctul 23 din decizia atacată, nici cele menționate numai de camera de recurs nu ar permite să se stabilească faptul că marca solicitată este lipsită de caracterul distinctiv necesar. Pentru a contrazice aceste exemple, ea susține că produsele vizate sunt imitații.

[*omissis*]

56 *Primo*, reclamanta arată că niciunul dintre site-urile internet citate de examinatoare nu sunt site-uri ale unor titulari de mărci. Ar fi vorba despre platforme de vânzare online, unele dintre aceste site-uri fiind cunoscute în mod special pentru faptul că sunt utilizate drept instrument de vânzare de către autorii de contrafaceri. Este necesar să se considere că împrejurarea că poate fi vorba despre platforme de vânzare online nu diminuează în niciun fel valoarea probantă a elementelor prezentate de examinatoare, care încearcă să demonstreze existența pe piața Uniunii a unor forme similare celei care constituie marca solicitată. În plus, presupunând chiar că unele dintre aceste site-uri pot fi utilizate pentru vânzarea de produse contrafăcute, numai această eventualitate nu dovedește că produsele la care fac trimitere linkurile citate de examinatoare, preluate de camera de recurs, sunt contrafaceri. În orice caz, Tribunalul nu are competența de a se pronunța cu privire la contrafacerea invocată.

[*omissis*]

60 În al patrulea rând, reclamanta invocă caracterul de noutate al produsului a cărui formă corespunde formei care constituie marca solicitată. În această privință, ea susține că este o creatoare de tendințe și invocă lansarea ideii produsului respectiv pe plan mondial în anul 2012, apoi lansarea produsului propriu-zis în Uniune în anul 2014.

[*omissis*]

62 În orice caz, trebuie să se considere că, presupunând chiar că noutatea produsului a cărui formă corespunde formei care constituie marca solicitată, astfel cum este invocată de reclamantă, este dovedită, acest fapt nu implică în mod necesar că marca menționată este distinctivă.

63 Astfel, pe de o parte, trebuie amintit că, potrivit unei jurisprudențe consacrate, semnele care sunt utilizate în mod obișnuit pentru comercializarea produselor sau a serviciilor vizate sunt considerate incapabile să permită identificarea originii produselor sau serviciilor respective. Această afirmație nu poate fi însă interpretată *a contrario* pentru a constata existența caracterului distinctiv al mărcii solicitate atunci când aceasta este puțin utilizată pentru produsele și serviciile în cauză. Astfel, reiese din jurisprudență că aprecierea caracterului distinctiv al unei mărci a Uniunii Europene nu se întemeiază pe originalitatea sau pe lipsa utilizării mărcii respective în domeniul în care se încadrează produsele și serviciile vizate [a se vedea Hotărârea din 12 februarie 2015, Vita Phone/OAPI (LIFEDATA), T-318/13, nepublicată, EU:T:2015:96, punctul 24 și jurisprudența citată].

64 În plus, trebuie precizat că încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală invocată de reclamantă, în speță dreptul asupra a două desene sau modele industriale ale Uniunii Europene, ca urmare a comercializării unor produse care prezintă o formă similară celei a produsului reclamantei, a cărui formă corespunde formei care constituie marca solicitată, nu are efect asupra analizei caracterului distinctiv intrinsec al mărcii solicitate, după cum a precizat camera de recurs (punctul 28 din decizia atacată). Protecția unui drept referitor la un desen sau la un model industrial nu implică astfel caracterul distinctiv al formei în cauză, întrucât criteriile de examinare a acestor două drepturi diferă în mod fundamental. Protecția unui drept referitor la un desen sau la un model industrial privește aspectul unui produs care diferă de patrimoniul existent și se întemeiază pe caracterul de noutate al desenului sau modelului industrial menționate, și anume lipsa divulgării către public a unui desen sau model industrial identic, precum și pe caracterul său individual. În schimb, în cazul unei mărci, deși forma care constituie marca solicitată trebuie în mod necesar să se deosebească în mod semnificativ de norma sau de uzanțele sectorului în cauză pentru ca ea să poată prezenta un caracter distinctiv,

simpla noutate a formei respective nu este suficientă pentru a se concluziona existența unui asemenea caracter întrucât criteriul determinant este capacitatea formei menționate de a îndeplini funcția de indicare a originii comerciale.

65 De asemenea, în mod întemeiat camera de recurs a minimalizat importanța premiilor pentru design invocate de reclamantă. Astfel, potrivit jurisprudenței, împrejurarea că produsele au un design de calitate nu presupune neapărat că o marcă constituită din forma tridimensională a acestor produse permite *ab initio* să se distingă respectivele produse de cele ale altor întreprinderi, în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001 [a se vedea Hotărârea din 12 septembrie 2007, Neumann/OAPI (Forma unui cap de microfon), T-358/04, EU:T:2007:263, punctul 64 și jurisprudența citată]. În plus, astfel cum arată EUIPO, este posibil ca experții care atribuie aceste premii să se concentreze asupra unor diferențe infime, în timp ce publicul relevant, dotat cu o atenție medie în speță, nu va proceda la o examinare analitică a formei în cauză.

[*omissis*]

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a șasea)

declară și hotărăște:

1) Respinge acțiunea.

2) Obligă Hickies, Inc. la plata cheltuielilor de judecată.

Papasavvas Csehi Spineanu-Matei

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 5 februarie 2020.

Semnături