HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua)

22 iunie 2010 *

În cauza T-255/08,

Eugenia Montero Padilla, cu domiciliul în Madrid (Spania), reprezentată inițial de G. Aguillaume Gandasegui și P. Linde Puelles și ulterior de A. Salerno și M. Di Stefano, avocați,

reclamantă,

împotriva

Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (**mărci, desene și modele industriale)** (OAPI), reprezentat de domnul J. F. Crespo Carrillo, în calitate de agent,

pârât,

* Limba de procedură: spaniola.

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

José María Padilla Requena, cu domiciliul în Santa Eulalia (Spania), reprezentat de J. F. Gallego Jiménez și J. R. Gil Cantons, avocați,

având ca obiect o acțiune introdusă împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 1 martie 2008 (cauza R 516/2007-2) privind o procedură de opoziție între doamna Eugenia Montero Padilla și domnul José María Padilla Requena,

TRIBUNALUL (Camera a doua),

compus din doamnele I. Pelikánová (raportor), președinte, K. Jürimäe și domnul S. Soldevila Fragoso, judecători,

grefier: domnul E. Coulon,

având în vedere cererea depusă la grefa Tribunalului la 16 iunie 2008,

având în vedere memoriul în răspuns al OAPI depus la grefa Tribunalului la 22 octombrie 2008,

având în vedere memoriul în răspuns al intervenientului depus la grefa Tribunalului la 14 noiembrie 2008,

având în vedere Ordonanța din 13 iulie 2009 de acordare a asistenței judiciare către reclamantă,

având în vedere că nu a fost formulată de părți nicio cerere de stabilire a unei ședințe de judecată în termenul acordat și hotărând, prin urmare, pe baza raportului judecătorului raportor și în temeiul articolului 135a din Regulamentul de procedură al Tribunalului, să se pronunțe fără parcurgerea fazei orale a procedurii,

pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

1 La 12 septembrie 2002, intervenientul, domnul José María Padilla Requena, 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 (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1)].

2 Marca a cărei înregistrare s-a solicitat este semnul verbal JOSE PADILLA.

3 Produsele și serviciile pentru care a fost solicitată înregistrarea fac parte din clasele 9, 25 și 41 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor si serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, descrierii următoare:

— Clasa 9: „discuri acustice, compacte și magnetice, benzi magnetice, casete; benzi video";

— Clasa 25: „Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru acoperirea capului";

— Clasa 41: „educație, instruire, divertisment; activități culturale, mai exact scriere, compoziție, înregistrare și activitate muzicală".

4 Cererea de înregistrare a mărcii comunitare a fost publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 64/2003 din 4 august 2003.

5 La 4 noiembrie 2003, reclamanta, doamna Eugenia Montero Padilla a formulat o opoziție împotriva înregistrării mărcii solicitate pentru produsele menționate la punctul 3 de mai sus, în temeiul articolului 42 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 41 din Regulamentul nr. 207/2009).

6 Opoziția s-a întemeiat pe următoarele drepturi anterioare:

— mărcile verbale spaniole JOSE PADILLA nr. 2427480 și nr. 2476324, solicitate la 28 septembrie 2001 și, respectiv, la 16 mai 2002, pentru servicii și produse din clasa 41 și din clasa 9;

— marca de renume JOSE PADILLA;

— marca de notorietate JOSE PADILLA;

— drepturile conferite de semnul JOSE PADILLA utilizat în comerț.

7 Opoziția se referea la toate produsele și serviciile vizate de cererea de înregistrare a mărcii.

8 Motivele invocate în susținerea opoziției erau cele prevăzute la articolul 8 alineatul (1) literele (a) și (b), la articolul 8 alineatul (2) litera (c) și la articolul 8 alineatele (4) și (5) din Regulamentul nr. 40/94 [devenite articolul 8 alineatul (1) literele (a) și (b), articolul 8 alineatul (2) litera (c) și articolul 8 alineatele (4) și (5) din Regulamentul nr. 207/2009].

9 La 9 februarie 2007, divizia de opoziție a respins opoziția pentru motivul că existența mărcilor spaniole anterioare, precum și utilizarea numelui José Padilla ca marcă și notorietatea acesteia din urmă nu au fost demonstrate și că drepturile invocate de reclamantă în temeiul semnului anterior utilizat în comerț nu pot fi invocate în cadrul procedurii de opoziție.

10 La 4 aprilie 2007, reclamanta a introdus o cale de atac în fața OAPI împotriva deciziei diviziei de opoziție, în temeiul articolelor 57-62 din Regulamentul nr. 40/94 (devenite articolele 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009).

11 Prin Decizia din 1 martie 2008 (denumită în continuare „decizia atacată"), Camera a doua de recurs a respins calea de atac. În special, aceasta a considerat că reclamanta nu făcuse nici dovada înregistrării mărcilor naționale anterioare, nici dovada utilizării celorlalte drepturi anterioare invocate, în sensul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94.

Concluziile părților

12 Reclamanta solicită Tribunalului:

— anularea deciziei atacate;

— respingerea înregistrării mărcii solicitate pentru produsele și serviciile din clasele 9, 25 și 41.

13 OAPI solicită Tribunalului:

— respingerea acțiunii;

— obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

14 Intervenientul solicită Tribunalului:

— respingerea acțiunii și confirmarea deciziei atacate;

— obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

15 În susținerea acțiunii, reclamanta invocă cinci motive, întemeiate, în primul rând, pe „efectele juridice ale deciziei atacate", în al doilea rând, pe o încălcare a articolului 4 și a articolului 7 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul nr. 40/94 [devenite articolul 4 și articolul 7 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul nr. 207/2009], în al treilea rând, pe o încălcare a articolului 7 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 207/2009], în al patrulea rând, pe o încălcare a articolului 8 alineatele (1) și (5) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatele (1) și (5) din Regulamentul nr. 207/2009] și, în al cincilea rând, pe o încălcare a articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009].

Cu privire la primul motiv, întemeiat pe „efectele juridice ale deciziei atacate"

Argumentele părților

16 În esență, reclamanta susține că înregistrarea mărcii solicitate permite intervenientului să îi interzică utilizarea numelui José Padilla, în cadrul exploatării drepturilor sale de proprietate intelectuală.

17 Reclamanta impută camerei de recurs că nu a luat în considerare în mod suficient importanța indicării numelui autorului unei opere pentru exploatarea economică a drepturilor de proprietate intelectuală. În consecință, camera de recurs ar încălca articolul 5 din Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (JO L 157, p. 45, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 56), care instituie prezumția calității de titular al dreptului de autor. Potrivit reclamantei, rezultă din această dispoziție că exploatarea adecvată a drepturilor de proprietate intelectuală deținute de aceasta asupra operei unchiului său presupune indicarea numelui José Padilla pe toate suporturile fonografice sau audiovizuale, precum și în publicitate sau în programele de concert.

18 În sfârșit, reclamanta precizează că nu poate invoca articolul 12 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 12 din Regulamentul nr. 207/2009), care vizează, printre altele, protecția terțului care utilizează numele său în comerț, în măsura în care numele José Padilla nu este numele reclamantei, ci numele unchiului său.

19 OAPI susține că Directiva 2004/48 a fost adoptată ulterior datei de depunere a actului de opoziție și că acest motiv este inadmisibil în temeiul articolului 48 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Tribunalului coroborat cu articolul 135 alineatul (4) din același regulament, potrivit căruia memoriile părților nu pot modifica obiectul litigiului care s-a aflat pe rolul camerei de recurs.

20 Intervenientul apreciază că utilizarea mărcii solicitate nu se opune exploatării numelui José Padilla de către reclamantă, cât timp aceasta „va identifica în mod clar" autorul operei protejate de drepturile de autor pe care le deține.

Aprecierea Tribunalului

21 Trebuie amintit că o acțiune introdusă la Tribunal în temeiul articolului 63 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009] vizează controlul legalității deciziilor camerelor de recurs. În cadrul regulamentului menționat, în temeiul articolului 74 (devenit articolul 76 din Regulamentul nr. 207/2009), acest control trebuie exercitat cu privire la situația de fapt și de drept a litigiului, astfel cum acesta a fost prezentat camerei de recurs [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 1 februarie 2005, SPAG/OAPI – Dann și Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Rec., p. II-287, punctul 17 și jurisprudența citată]. Rezultă că Tribunalul nu poate anula sau reforma decizia respectivă pentru motive care survin ulterior pronunțării acesteia (Hotărârea Curții din 11 mai 2006, Sunrider/OAPI, C-416/04 P, Rec., p. I-4237, punctul 55, și Hotărârea din 13 martie 2007, OAPI/Kaul, C-29/05 P, Rep., p. I-2213, punctul 53).

22 În plus, potrivit articolului 135 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, memoriile părților nu pot modifica obiectul litigiului care s-a aflat pe rolul camerei de recurs.

23 În consecință, trebuie analizat dacă, prin susținerea pentru prima dată în fața Tribunalului a faptului că înregistrarea mărcii solicitate ar permite intervenientului să îi interzică utilizarea numelui José Padilla în cadrul exploatării drepturilor sale de proprietate intelectuală, reclamanta a modificat obiectul litigiului.

24 În această privință, trebuie să se menționeze că, deși reclamanta a invocat în cadrul căii de atac în fața camerei de recurs anumite argumente referitoare întinderea dreptului exclusiv care ar fi conferit intervenientului în cazul înregistrării mărcii solicitate, aceste argumente au fost invocate în cadrul motivelor întemeiate pe existența unor mărci și a unui semn anterioare, prezentate în susținerea unei căi de atac formulate împotriva unei decizii a diviziei de opoziție din 9 februarie 2007. Astfel, precum se arată la punctul 8 de mai sus, motivele invocate în susținerea opoziției erau cele prevăzute la articolul 8 alineatul (1) literele (a) și (b), la articolul 8 alineatul (2) litera (c) și la articolul 8 alineatele (4) și (5) din Regulamentul nr. 40/94.

25 Or, prin prezentul motiv, reclamanta solicită, în esență, Tribunalului să controleze legalitatea deciziei atacate în raport cu articolul 9 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 9 din Regulamentul nr. 207/2009).

26 În consecință, conform dispozițiilor Regulamentului nr. 40/94 și ale Regulamentului de procedură amintite la punctele 21 și 22 de mai sus, trebuie să se respingă primul motiv ca inadmisibil.

27 Cu titlu suplimentar, trebuie să se arate că, deși presupunând că, precum susține reclamanta, articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009] ar permite intervenientului, în cazul unei înregistrări a mărcii solicitate, să îi interzică utilizarea numelui José Padilla în scopul exploatării drepturilor sale de proprietate intelectuală, acest fapt nu ar putea afecta legalitatea deciziei atacate prin care se respinge opoziția formulată de reclamantă.

28 Astfel, motivele pe care poate fi întemeiată o opoziție, precum cele prevăzute la articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 41 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009], sunt doar motive relative de refuz, prevăzute la articolul 8 din același regulament [Hotărârea Tribunalului din 9 aprilie 2003, Durferrit/OAPI – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Rec., p. II-1589, punctul 72]. În schimb, articolul 9 din Regulamentul nr. 40/94 definește întinderea dreptului conferit de marca comunitară și, prin urmare, efectele înregistrării acesteia din urmă, însă nu se referă la condițiile de înregistrare. În consecință, articolul 9 menționat nu face parte din cadrul juridic care trebuie luat în considerare de OAPI la examinarea unei cereri de înregistrare sau a unei opoziții.

29 Rezultă din cele ce precedă că, deși, în speță, primul motiv nu a fost inadmisibil, acesta ar fi trebuit respins ca inoperant.

Cu privire la al doilea și la al treilea motiv, întemeiate pe încălcarea articolului 4 și a articolului 7 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul nr. 40/94 și, respectiv, pe încălcarea articolului 7 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 40/94

Argumentele părților

30 Reclamanta subliniază că numele José Padilla nu prezintă un caracter suficient de distinctiv pentru a permite consumatorilor să facă distincție între produsele și serviciile din clasele 9 și 41 pe piață, fiind vorba despre un nume obișnuit în Spania. În consecință, camera de recurs ar încălca dispozițiile articolului 4 din Regulamentul

nr. 40/94, în temeiul cărora semnul utilizat ar trebui să permită distincția între produsele sau serviciile de pe piață, și dispozițiile articolului 7 alineatul (1) literele (a), (b) și (c), care ar interzice înregistrarea semnelor care nu sunt conforme cerințelor de la articolul 4 din regulamentul amintit, a mărcilor care sunt lipsite de caracter distinctiv, precum și, respectiv, a mărcilor care sunt compuse exclusiv din semne ce pot să servească pentru a desemna caracteristici ale produselor sau serviciilor în cauză.

31 De asemenea, reclamanta susține că marca solicitată este contrară ordinii publice în măsura în care restrânge exercitarea drepturilor de autor deținute de aceasta asupra operei unchiului său și că înregistrarea acesteia este, în consecință, contrară articolului 7 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 40/94.

32 OAPI apreciază că aceste motive sunt inadmisibile întrucât nu au fost invocate de reclamantă nici în fața diviziei de opoziție, nici în fața camerei de recurs. Potrivit OAPI, motivele menționate trebuie, prin urmare, respinse ca inadmisibile.

33 Intervenientul susține că numele José Padilla îndeplinește toate cerințele pentru a permite distincția între produsele și serviciile în cauză și nu poate fi calificat drept nume generic.

34 În plus, intervenientul consideră că înregistrarea mărcii solicitate nu este contrară ordinii publice și precizează că articolul 7 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul nr. 40/94 nu este aplicabil procedurii de opoziție și că, de altfel, opoziția nu a fost invocată în temeiul acestuia.

Aprecierea Tribunalului

35 În ceea ce privește al doilea și al treilea motiv, trebuie amintit că rezultă din modul de redactare a articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, precum și din economia articolului 42 și a articolului 43 din regulamentul menționat (devenit articolul 42 din Regulamentul nr. 207/2009) că motivele absolute de refuz prevăzute la articolul 7 din același regulament (devenit articolul 7 din Regulamentul nr. 207/2009) nu trebuie examinate în cadrul unei proceduri de opoziție. Astfel, motivele pe care s-ar putea întemeia o opoziție, în conformitate cu articolul 42 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, sunt doar motivele relative de refuz, prevăzute la articolul 8 din același regulament. Pe de altă parte, procedura de înregistrare se caracterizează prin mai multe etape care pot fi rezumate precum urmează. Mai întâi, în cadrul procedurii de examinare, OAPI examinează din oficiu dacă un motiv absolut de refuz se opune înregistrării mărcii solicitate, conform articolului 38 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 37 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009] și, în caz contrar, cererea de înregistrare a mărcii este publicată conform articolului 38 alineatul (1) și articolului 40 alineatul (1) din același regulament [devenit articolul 39 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009]. În continuare, dacă se formulează o opoziție în termen de trei luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, în temeiul articolului 42 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, OAPI examinează, în cadrul procedurii de opoziție, motivele relative de refuz invocate de persoana care a formulat opoziția, conform articolului 74 alineatul (1) teza finală din regulamentul menționat [devenit articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009] [a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului NU-TRIDE, citată anterior, punctul 72, și Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2004, BMI Bertollo/OAPI – Diesel (DIESELIT), T-186/02, Rec., p. II-1887, punctul 71].

36 De asemenea, trebuie să se arate că, deși articolul 41 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 40 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009] permite terților să adreseze OAPI observații privind, printre altele, motive absolute de refuz, nu este mai puțin adevărat că nu rezultă din dosar faptul că, în speță, reclamanta a prezentat OAPI astfel de observații privind articolul 7 alineatul (1) litera (f) din același regulament. În plus, chiar dacă aceasta ar fi procedat astfel, efectele unor asemenea observații s-ar limita la o apreciere din partea OAPI a aspectului dacă ar fi trebuit eventual redeschisă procedura de examinare, pentru a verifica dacă motivul

absolut de refuz invocat de reclamantă se opune înregistrării mărcii solicitate. Rezultă că nu în cadrul unei proceduri de opoziție trebuie să țină cont OAPI de observațiile terților prezentate în temeiul articolului 41 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 și că acest lucru rămâne valabil chiar dacă astfel de observații au fost prezentate OAPI (Hotărârea NU-TRIDE, citată anterior, punctul 73).

37 În consecință, nici articolul 4, nici articolul 7 alineatul (1) literele (a), (b) și (c) din Regulamentul nr. 40/94, nici articolul 7 alineatul (1) litera (f) din același regulament nu figurează printre dispozițiile în raport cu care trebuie apreciată decizia atacată.

38 Având în vedere considerațiile de mai sus, trebuie să se respingă al doilea și al treilea motiv.

Cu privire la al patrulea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatele (1) și (5) din Regulamentul nr. 40/94

Argumentele părților

39 Reclamanta susține că numele José Padilla constituie o marcă notorie anterioară, a cărei titulară este, marcă ce trebuie, în consecință, să beneficieze de o protecție care justifică respingerea cererii de înregistrare a semnului verbal JOSE PADILLA ca marcă comunitară.

40 În plus, reclamanta impută camerei de recurs că a considerat în mod neîntemeiat că documentele prezentate ar atesta prestigiul, celebritatea și renumele de care se bucura compozitorul decedat, dar nu ar dovedi în niciun fel „notorietatea mărcii anterioare", că nu a luat în considerare probele pe care aceasta le-a prezentat privind volumul vânzărilor, durata, intensitatea sau întinderea geografică a utilizării mărcii anterioare și că nu a analizat în detaliu toate documentele din motive de economie a procedurii, în pofida faptului că documentele menționate ar fi putut demonstra notorietatea mărcii anterioare.

41 În sfârșit, reclamanta subliniază că există o identitate totală între marca solicitată și marca notorie anterioară, care face obiectul unei utilizări continue din momentul creării operei, atât la nivel local cât și la nivel internațional, în comerț, și, în consecință, că există un risc de confuzie total.

42 OAPI apreciază că reclamanta confundă notorietatea compozitorului, pe care OAPI nu o contestă, cu utilizarea numelui său ca marcă.

43 Potrivit OAPI, presupunând că se poate considera că difuzarea melodiilor compozitorului la radio, la televiziune sau la cinema ar constitui exploatarea unei mărci, numai melodia, titlul unui cântec sau numele interpretului acestui cântec vor fi asociate cu marca. Acesta susține că publicul nu asociază decât în mod excepțional o melodie cu compozitorul său, precum demonstrează anumite căutări efectuate pe internet. În consecință, OAPI apreciază că reclamanta nu a dovedit nicio utilizare comercială a numelui José Padilla ca marcă.

44 Pe de altă parte, OAPI admite că formularea referitoare la lipsa examinării exhaustive a documentelor prezentate de reclamantă din motive care țin de economia procedurii este stângace și oarecum confuză, dar că această formulare nu disimulează o contradicție sau o nemotivare, în măsura în care documentele au făcut obiectul unei aprecieri în lumina unor parametri stabiliți în mod clar, precum cota de piață deținută de marcă, intensitatea, întinderea geografică și durata utilizării sale și importanța

investițiilor efectuate pentru a o promova. Întrucât reclamanta nu a prezentat niciun document care să cuprindă informații referitoare la parametri menționați, OAPI apreciază că utilizarea numelui José Padilla ca marcă nu a fost dovedită. În special, nici utilizarea numelui amintit în genericele filmelor, nici copertele de CD (compact-disc), nici listele de montaj al pieselor muzicale (cue-sheets), nici timbrele imprimate cu imaginea compozitorului, nici întemeierea unei case memoriale, nici declararea operei compozitorului decedat ca fiind de interes universal de către Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) nu ar dovedi utilizarea numelui José Padilla ca marcă. În consecință, OAPI susține că numele amintit face obiectul numai al unei „utilizări instituționale" de către reclamantă, iar nu al unei utilizări comerciale.

45 În sfârșit, OAPI subliniază că numele José Padilla este folosit numai pentru identificarea autorului compozițiilor muzicale, iar nu pentru a distinge originea comercială a produselor și serviciilor în cauză. În consecință, nu se poate deduce din renumele compozitorului existența unei exploatări a numelui acestuia ca marcă de notorietate. O astfel de exploatare nu ar fi dovedită prin niciuna dintre probele prezentate de reclamantă.

46 Intervenientul arată că reclamanta nu a dovedit existența unei mărci înregistrate, al cărei titular ar fi, nici pe cea a unei mărci anterioare de notorietate.

Aprecierea Tribunalului

47 În ceea ce privește motivul întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, în măsura în care reclamanta a înțeles să invoce renumele mărcii anterioare JOSE PADILLA, în sensul acestei dispoziții, trebuie reamintit că,

potrivit jurisprudenței, rezultă din modul de redactare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, care folosește expresia „pentru care este înregistrată marca anterioară", că această dispoziție nu se aplică mărcilor anterioare în sensul articolului 8 alineatul (2) din acest regulament decât în măsura în care au făcut obiectul unei înregistrări [Hotărârea Tribunalului din 11 iulie 2007, Mülhens/OAPI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Rep., p. II-2353, punctul 55; a se vedea de asemenea, în acest sens și prin analogie, Hotărârea Curții din 14 septembrie 1999, General Motors, C-375/97, Rec., p. I-5421, punctul 23, și Hotărârea din 23 octombrie 2003, Adidas Salomon și Adidas Benelux, C-408/01, Rec., p. I-12537, punctul 22].

48 Prin urmare, spre deosebire de articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, care permite, în raport cu produse sau cu servicii identice sau similare, opozițiile întemeiate pe mărci pentru care nu a fost prezentată nicio dovadă a înregistrării, dar care sunt de notorietate în sensul articolului 6 bis din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, cu revizuirile și modificările ulterioare (denumită în continuare „Convenția de la Paris"), articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 nu protejează, în raport cu produse sau cu servicii nesimilare, decât mărcile de notorietate în sensul articolului 6 bis din Convenția de la Paris pentru care este prezentată o dovadă a înregistrării (Hotărârea TOSCA BLU, citată anterior, punctul 56).

49 Totuși, în speță, nu a fost făcută dovada înregistrării mărcii anterioare JOSE PADILLA, invocată de reclamantă. Trebuie să se sublinieze, în această privință, că reclamanta nu se întemeiază, în cadrul prezentei acțiuni, pe mărci naționale înregistrate anterior pe care le-a invocat în fața OAPI (a se vedea punctul 6 de mai sus), ci se limitează să afirme că marca neînregistrată JOSE PADILLA este de notorietate.

50 În consecință, trebuie respinsă obiecția întemeiată pe încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

51 În ceea ce privește obiecția întemeiată pe încălcarea articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, întrucât camera de recurs a considerat în mod neîntemeiat că documentele prezentate nu ar dovedi notorietatea mărcii anterioare JOSE PADILLA, trebuie reamintit că, în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94, în sensul alineatului (1) al aceluiași articol, prin „mărci anterioare" se înțelege în special mărcile care, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare sau, dacă este cazul, la data priorității invocate în sprijinul cererii de înregistrare a mărcii comunitare, sunt de notorietate într-un stat membru, în înțelesul articolului 6 bis din Convenția de la Paris.

52 În temeiul articolului 6 bis din Convenția de la Paris, statele membre ale acestei convenții se obligă, fie din oficiu dacă este permis de legislația țării, fie la cererea celui interesat, să refuze sau să invalideze înregistrarea și să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț care constituie o reproducere, o imitație sau o traducere, care pot să creeze confuzie, a unei mărci pe care autoritatea competentă a țării în care se efectuează înregistrarea sau utilizarea o va considera că este de notorietate, ca fiind deja marca unei persoane admise să beneficieze de prezenta convenție și ca fiind folosită pentru produse identice sau similare.

53 În consecință, îi revine reclamantei obligația de a face dovada că, la data depunerii cererii solicitate, marca anterioară JOSE PADILLA invocată de aceasta era de notorietate într-un stat membru și că era utilizată pentru produse similare sau identice celor desemnate de marca solicitată.

54 Or, în speță, reclamanta nu a prezentat elemente de probă care să poată furniza informații privind utilizarea ca marcă a numelui José Padilla. Astfel, deși înscrisurile prezentate de reclamantă dovedesc succesul cunoscut de muzica compusă de José Padilla, precum și notorietatea și renumele acestuia în calitate de compozitor, nu este mai puțin adevărat că nu este vorba decât despre indicii referitoare la caracterul artistic al operei muzicale a compozitorului decedat, iar nu despre indicii privind originea comercială a produselor și a serviciilor care sunt comercializate cu mențiunea

numelui José Padilla, în special a filmelor, a DVD-urilor (Digital Versatile Disc) sau a programele de televiziune.

55 În special, exemplele citate care redau, potrivit reclamantei, „importanța exploatării economice sau comerciale" a operei lui José Padilla nu pot dovedi o utilizare a acestui nume ca marcă. Reclamanta subliniază că această exploatare ar fi constat în editarea unor partituri ale acestui compozitor, în interpretarea operelor acestuia pe suporturi fonografice și videografice (CD și DVD), în includerea muzicii acestuia pe coloana sonoră originală a unor filme, în fabricarea unor produse textile asociate cu José Padilla și cu muzeul care i-a fost dedicat și în etichetarea unui vin cu o etichetă pe care se menționează numele în cauză. Or, trebuie să se constate că, în cadrul tuturor acestor activități, utilizarea numelui José Padilla nu a fost făcută în scopul de a permite identificarea originii comerciale a acestor produse. Astfel, publicul în cauză nu s-ar fi gândit în mod sigur că CD-urile, DVD-urile, produsele textile și vinul ar fi fost produse de José Padilla sau de o întreprindere care are această denumire, ci fie că CD-urile și de DVD-urile reproduc o operă a lui José Padilla, fie că produsele textile și vinul care poartă numele sau imaginea sa au drept scop să îi aducă acestuia un omagiu. Pe de altă parte, trebuie arătat că reclamanta nu a prezentat niciun element de probă care să poată dovedi cota de piață deținută de pretinsa marcă notorie JOSE PADILLA, intensitatea și întinderea geografică a utilizării sale, precum și importanța investițiilor efectuate pentru a o promova.

56 Rezultă din cele ce precedă că reclamanta nu a dovedit utilizarea ca marcă a numelui José Padilla și că în mod întemeiat a putut concluziona camera de recurs, adoptând motivarea diviziei de opoziție, la punctul 16 din decizia atacată, că documentele prezentate demonstrează numai notorietatea compozitorului decedat și utilizarea numelui acestuia pentru identificarea autorului compozițiilor muzicale, iar nu utilizarea acestui nume ca marcă.

57 În ceea ce privește argumentul reclamantei referitor la omisiunea camerei de recurs de a examina toate documentele prezentate „din motive de economie a procedurii", rezultă din cuprinsul punctului 7 din decizia atacată, care sintetizează motivarea deciziei diviziei de opoziție, pe care camera de recurs a adoptat-o, faptul că această cameră de recurs a apreciat toate documentele prezentate de reclamantă înainte de a concluziona, în mod întemeiat, că aceste documente nu aveau legătură cu utilizarea ca marcă a numelui José Padilla și că, prin urmare, erau fără relevanță. În consecință, nu se poate imputa OAPI că nu a ținut cont în mod corespunzător de elementele de probă prezentate de reclamantă.

58 Prin urmare, în lumina celor menționate anterior, al patrulea motiv trebuie respins ca neîntemeiat.

Cu privire la al cincilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94

Argumentele părților

59 Reclamanta subliniază că numele José Padilla este utilizat în comerț, întrucât exploatarea unei opere muzicale constituie o activitate economică. În speță, această activitate ar avea un domeniu de aplicare internațional, iar nu doar local. În plus, reclamanta apreciază că drepturile de autor pot limita utilizarea unei mărci potrivit dreptului spaniol și dreptului Uniunii.

60 OAPI susține că dreptul la nume nu este un drept anterior în sensul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 și nu poate face decât obiectul unei cereri de declarare a nulității unei mărci înregistrate, iar nu al unei opoziții. Pe de altă parte, dreptul spaniol nu ar recunoaște mărcile neînregistrate, contrar celor susținute de reclamantă.

61 În plus, OAPI apreciază că interpretarea dată de reclamantă articolului 9 alineatul (1) din Legea spaniolă privind mărcile (Ley de marcas), privind interzicerea utilizării ca marcă a unui nume civil de către titularul acestuia, din moment ce numele identifică o altă persoană cunoscută publicului, este cu greu compatibilă cu faptul că intervenientul este titularul mărcii verbale spaniole JOSE PADILLA, înregistrată la 1 iulie 2000, sub numărul 2 272 097 pentru produse din clasa 9.

62 Intervenientul subliniază că reclamanta nu a făcut dovada caracterului distinctiv al numelui José Padilla, dat fiind că acesta a fost utilizat în scopul desemnării autorului compozițiilor muzicale, iar nu ca marcă.

Aprecierea Tribunalului

63 Mai întâi, referitor la protecția dreptului la nume ca semn utilizat în comerț a cărui întindere nu ar fi numai locală, trebuie să se arate că, după cum a subliniat în mod întemeiat reclamanta, numele José Padilla nu îi aparține și că, în consecință, aceasta nu este titulară a unui drept asupra respectivului nume. În consecință, reclamanta nu poate invoca o astfel de protecție.

64 Rezultă că, în măsura în care reclamanta a înțeles să invoce o încălcare a articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94, în temeiul dreptului la nume, al cincilea motiv trebuie respins.

65 În continuare, referitor la protecția care ar trebui recunoscută drepturilor pe care le deține asupra operei unchiului său, trebuie să se considere că dreptul de autor nu poate constitui „semn utilizat în comerț", în sensul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94. Astfel, rezultă din economia articolului 52 din regulamentul menționat (devenit articolul 53 din Regulamentul nr. 207/2009), că un drept de autor nu reprezintă un astfel de semn. Această din urmă dispoziție prevede, la alineatul (1) litera (c) [devenit articolul 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009], că o marcă comunitară este declarată nulă atunci când există un drept anterior menționat la articolul 8 alineatul (4) și când se îndeplinesc condițiile menționate la acest alineat. Alineatul 2 litera (c) al aceluiași articol [devenit articolul 53 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009] prevede că o marcă comunitară este de asemenea declarată nulă dacă utilizarea ei poate fi interzisă în temeiul unui „alt" drept anterior, în special în temeiul unui drept de autor. Rezultă că dreptul de autor nu face parte dintre drepturile anterioare prevăzute la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94.

66 În sfârșit, în ceea ce privește utilizarea numelui José Padilla în cadrul vânzării de către reclamantă a unor produse textile și a vinului care poartă numele José Padilla, lipsa totală a dovezilor care să ateste realitatea și importanța unei asemenea activități economice a fost deja evidențiată la punctul 55 de mai sus.

67 În consecință, trebuie respins argumentul întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94.

68 Cu titlu suplimentar, trebuie respins argumentul reclamantei referitor la limitarea pe care ar impune-o drepturile deținute de aceasta în ceea ce privește utilizarea unei mărci mai recente, în temeiul dreptului național sau a dreptului Uniunii.

69 Pe de o parte, reclamanta nu a dovedit că dreptul spaniol permitea titularilor unor drepturi de autor să interzică utilizarea unei mărci mai recente. În această privință, trebuie reamintit că, în scopul aplicării articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94, trebuie să se țină seama atât de reglementarea națională aplicabilă în temeiul trimiterii efectuate de această dispoziție, cât și de hotărârile judecătorești pronunțate în statul membru respectiv [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 11 iunie 2009, Last Minute Network/OAPI – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 și T-115/07, Rep., p. II-1919, punctul 47 și jurisprudența citată; a se vedea de asemenea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 24 martie 2009, Moreira da Fonseca/OAPI – General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06-T-321/06, Rep., p. II-663, punctele 32 și 34]. Or, în speță, rezultă din dosar că acțiunea formulată de reclamantă privind declararea nulității mărcii verbale spaniole JOSE PADILLA, al cărei titular este intervenientul, a fost întemeiată, printre altele, pe drepturile de autor deținute de reclamantă. Această acțiune a fost respinsă prin Hotărârea nr. 523/2002 a Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca (Tribunalul de Primă Instanță din Palma de Mallorca, Spania) din 29 octombrie 2004, hotărârea amintită devenind definitivă.

70 Pe de altă parte, în ceea ce privește dreptul Uniunii, este suficient să se arate în speță că, în cadrul unei proceduri de opoziție, drepturile de autor nu pot fi invocate pentru întemeierea unei opoziții împotriva înregistrării unei mărci comunitare, astfel cum s-a menționat la punctul 65 de mai sus.

71 Rezultă că drepturile de autor deținute de reclamantă asupra operei lui José Padilla nu pot fi opuse înregistrării mărcii comunitare solicitate nici în temeiul dreptului spaniol, nici în temeiul dreptului comunitar.

72 În consecință, al cincilea motiv trebuie respins.

73 Prin urmare, trebuie respinsă acțiunea în totalitate, fără a fi necesară pronunțarea cu privire la admisibilitatea celui de al doilea capăt de cerere al reclamantei, întrucât se referă la respingerea de către Tribunal a înregistrării mărcii solicitate pentru produsele și serviciile din clasele 9, 25 și 41.

Cu privire la cheltuielile de judecată

74 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 intervenientului.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a doua)

declară și hotărăște:

1) Respinge acțiunea.

2) **Doamna Eugenia Montero Padilla suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) și de domnul José María Padilla Requena.**

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 22 iunie 2010.

Semnături