HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua)

30 iunie 2009 *

În cauza T-435/05,

Danjaq, LLC, cu sediul în Santa Monica, California (Statele Unite), reprezentată de domnii G. Hobbs, QC, G. Hollingworth, barrister, domnul M. S. Skrein și doamna L. Berg, solicitors,

reclamantă,

împotriva

Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), reprezentat de domnul A. Folliard-Monguiral, în calitate de agent,

pârât,

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

* Limba de procedură: engleza.

Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH, cu sediul în München (Germania), reprezentată de K. Lewinsky, avocat,

având ca obiect o acțiune introdusă împotriva deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 21 septembrie 2005 (cauza R 1118/2004-1) privind o procedură de opoziție între Danjaq, LLC și Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH,

TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ
AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE (Camera a doua),

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

grefier: domnul N. Rosner, administrator,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 5 decembrie 2005,

având în vedere memoriul în răspuns depus de OAPI la grefa Tribunalului la 3 martie 2006,

având în vedere memoriul în replică depus la grefa Tribunalului la 12 iulie 2006,

având în vedere memoriul în duplică depus de OAPI la grefa Tribunalului la 14 septembrie 2006,

având în vedere memoriul intervenientei depus la grefa Tribunalului la 13 octombrie 2006,

având în vedere scrisorile din 16, 23 și 24 octombrie 2008 prin care reclamanta, intervenienta, precum și OAPI precizau că nu vor participa la ședință,

având în vedere modificarea compunerii camerelor Tribunalului,

pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

1 La 13 iunie 2001, intervenienta Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH a depus 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) [înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1)]. Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este semnul verbal Dr. No.

2 Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea fac parte din clasele 9, 12, 18, 25 și 32 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, următoarei descrieri:

— „aparate și instrumente de uz științific, nautic, topografic, pentru fotografie, cinematografie, optică, cântărire, măsurare, semnalizare, verificare, salvare și învățământ; aparate și instrumente electrice și/sau electronice (incluse în clasa 9); aparate pentru înregistrarea, transmiterea și reproducerea sunetului și/sau a imaginii și/sau a datelor electronice; suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; automate de vânzare și mecanisme pentru aparate care funcționează cu fise; case de marcat, mașini de calculat, echipamente de prelucrare a datelor și calculatoare; echipament pentru stingerea incendiilor; suporturi de date de orice tip înregistrate; aplicații software, suporturi sonore înregistrate, suporturi audiovizuale înregistrate”, cuprinse în clasa 9;

— „vehicule; aparate de locomoție pe uscat, în aer sau pe apă”, cuprinse în clasa 12;

— „piele și imitații de piele, produse din aceste materiale (incluse în clasa 18); piei de animale; geamantane și valize; saci de voiaj; umbrele și bastoane; bice și articole de șelărie”, cuprinse în clasa 18;

— „articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru acoperirea capului”, cuprinse în clasa 25;

— „bere; ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice; băuturi și sucuri din fructe; siropuri și alte produse pentru prepararea băuturilor”, cuprinse în clasa 32.

3 La 26 aprilie 2002, reclamanta, Danjaq, LLC, a formulat opoziție la cererea de înregistrare a mărcii solicitate, pe de o parte, invocând un risc de confuzie cu mărcile notorii anterioare Dr. No și Dr. NO, în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (2) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (2) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009], și, pe de altă parte, invocând, în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009], mărcile anterioare neînregistrate, precum și semnele anterioare Dr. No și Dr. NO utilizate în comerț pentru a desemna filme, DVD-uri, benzi video, benzi desenate, înregistrări muzicale, cărți, postere și figurine din filme.

4 Prin Decizia din 28 septembrie 2004, OAPI a respins opoziția apreciind că reclamanta nu a făcut nici dovada notorietății mărcii în cauză, nici dovada utilizării anterioare în comerț a mărcilor neînregistrate și a celorlalte semne.

5 La 29 noiembrie 2004, reclamanta a formulat recurs împotriva deciziei diviziei de opoziție, iar prin Decizia din 21 septembrie 2005, camera de recurs a respins recursul confirmând argumentația OAPI (denumită în continuare „decizia atacată”).

Concluziile părților

6 Reclamanta solicită Tribunalului:

— anularea deciziei atacate;

— admiterea opoziției formulate împotriva cererii de înregistrare a mărcii comunitare;

— în subsidiar, trimiterea cauzei la OAPI pentru o nouă examinare conformă hotărârii Tribunalului;

— obligarea la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată.

7 OAPI solicită Tribunalului:

— respingerea concluziilor reclamantei privind anularea deciziei atacate;

— obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

8 Intervenienta solicită Tribunalului:

— respingerea acțiunii;

— obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

Cu privire la admisibilitatea elementelor de probă prezentate în cadrul memoriului în replică

Argumentele părților

9 În cadrul memoriului în replică, reclamanta a depus un înscris care pune în evidență existența unui site internet care ar induce o legătură între marca solicitată de intervenientă și imageria lui James Bond, precum și o scrisoare în cuprinsul căreia

intervenienta susține că acest site internet nu a fost înregistrat de ea și că nu îi este asociat. Reclamanta explică depunerea înscrisurilor menționate în acest stadiu al procedurii scrise întrucât anterior nu cunoștea existența acestui site internet.

10 OAPI argumentează că aceste elemente de probă sunt inadmisibile și că faptul că site-ul internet nu a fost descoperit de reclamantă decât recent este irelevant în privința admisibilității acestora.

Aprecierea Tribunalului

11 Întrucât prezenta acțiune are ca obiect controlul de legalitate a deciziei adoptate de camera de recurs, conform articolului 63 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 65 din Regulamentul nr. 207/2009), controlul exercitat de Tribunal nu poate depăși cadrul factual și juridic al litigiului astfel cum a fost prezentat în fața acestei camere. În consecință, Tribunalul nu are rolul de a reexamina circumstanțele de fapt în lumina probelor prezentate pentru prima oară în fața sa. Astfel, admiterea acestor probe este contrară articolului 135 alineatul (4) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, potrivit căruia memoriile părților nu pot modifica obiectul litigiului care s-a aflat pe rolul camerei de recurs. În speță, condițiile de utilizare a mărcii solicitate nu au făcut obiectul procedurii de opoziție care s-a aflat pe rolul OAPI și, prin urmare, nu pot fi invocate în fața Tribunalului [a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 6 martie 2003, DaimlerChrysler/OAPI (Calandru), T-128/01, Rec., p. II-701, punctul 18, și Hotărârea Tribunalului din 13 iulie 2004, Samar/OAPI – Grotto (GAS STATION), T-115/03, Rec., p. II-2939, punctul 13].

12 Pe de altă parte, reclamanta nu se poate prevala de prevederile articolului 48 alineatele (1) și (2) din Regulamentul de procedură pentru a justifica depunerea tardivă a acestor înscrisuri. Faptul că reclamanta nu a descoperit site-ul internet decât după introducerea

cererii nu constituie o motivare suficientă care să legitimeze invocarea unui element de probă nou în cadrul memoriului în replică [a se vedea în acest sens Hotărârea GAS STATION, citată anterior, punctul 15]. Prin urmare, aceste înscrisuri trebuie declarate inadmisibile.

Cu privire la admisibilitatea anumitor argumente ale OAPI

Argumentele părților

13 Reclamanta arată că susținerile OAPI din cadrul memoriului său în răspuns referitoare la notorietatea semnelor Dr. No și Dr. NO, precum și la posibilitatea de a efectua o distincție între, pe de o parte, originea artistică și originea comercială a filmului și, pe de altă parte, între o operă și suportul său, tind să substituie motivele pe care se întemeiază decizia atacată și, prin urmare, sunt inadmisibile.

14 OAPI consideră că s-a mărginit la a dezvolta raționamentul camerei de recurs și că nu a ridicat, prin urmare, nicio problemă nouă.

Aprecierea Tribunalului

15 În virtutea articolului 135 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, este interzis atât OAPI, cât și celorlalte părți la procedură să modifice obiectul litigiului astfel cum a fost prezentat acesta în cauza care s-a aflat pe rolul camerei de recurs.

16 Cu toate acestea, contrar celor pretinse de reclamantă, argumentele OAPI nu tind nici la modificarea obiectului litigiului, nici la schimbarea temeiului deciziei camerei de recurs. OAPI s-a mărginit la a dezvolta argumentele prezentate de camera de recurs referitoare la popularitatea filmului *Dr. No* și la faptul că reclamanta comercializează suporturi care conțin acest film (punctul 21 din decizia atacată), precum și la eventuala utilizare a semnelor Dr. No și Dr. NO în calitate de indicatori ai originii comerciale (punctele 18, 19 și 22-30 din decizia atacată), pentru a-și întări poziția. Prin urmare, OAPI nu a modificat obiectul litigiului prin susținerile menționate, astfel încât acestea sunt admisibile.

Cu privire la fond

17 În susținerea acțiunii introduse, reclamanta invocă trei motive. Primul motiv este dedus din încălcarea articolului 8 alineatul (1) literele (a) și (b) și alineatul (2) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 [articolul 8 alineatul (1) litera (a) devenind articolul 8 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009]. Al doilea motiv este dedus din încălcarea articolului 73 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 75 din Regulamentul nr. 207/2009), precum și a normei 50 alineatul (2) litera (f) și a normei 52 alineatul (1) 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). Al treilea motiv este dedus din încălcarea articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94.

Cu privire la primul motiv, dedus din încălcarea articolului 8 alineatul (1) literele (a) și (b) și alineatul (2) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94

Argumentele părților

18 În primul rând, reclamanta arată că semnele Dr. No și Dr. NO sunt mărci notorii și că, în scopul stabilirii notorietății acestora, nimic din modul de redactare a Regulamentului nr. 40/94 și nici din modul de redactare a Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, cu revizuirile și modificările ulterioare (denumită în continuare „Convenția de la Paris"), nu impune dovada utilizării lor pe teritoriul comunitar anterior datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare. Dimpotrivă, reclamanta susține că examinarea notorietății acestora ar trebui să vizeze gradul de cunoaștere a mărcilor de către public, iar dovada utilizării ar constitui, prin urmare, un element suplimentar și facultativ.

19 În al doilea rând, întemeindu-se pe jurisprudență, reclamanta consideră că noțiunea „utilizare ca marcă comercială" a fost interpretată în mod greșit de camera de recurs din moment ce reclamanta utilizase semnele menționate în vederea identificării propriilor produse și a altor produse difuzate și comercializate cu acordul său.

20 În al treilea rând, reclamanta consideră că există un risc de confuzie între mărcile în conflict, întrucât marca solicitată este identică cu mărcile notorii proprietatea reclamantei, iar produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea mărcii sunt identice sau similare celor care sunt desemnate de aceste mărci. Această impresie ar fi întărită de existența unui site internet care ar sugera o legătură între marca solicitată de intervenientă și imageria lui James Bond.

21 OAPI și intervenienta solicită respingerea acestor argumente.

Aprecierea Tribunalului

22 Examinarea acestui motiv ridică trei probleme juridice distincte. Prima problemă este aceea de a determina dacă semnele Dr. No și Dr. NO au fost utilizate ca mărci de către reclamantă înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare. A doua problemă este aceea de a determina dacă semnele Dr. No și Dr. NO sunt de notorietate într-un stat membru în sensul articolului 6 bis din Convenția de la Paris și al articolului 8 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94. În sfârșit, a treia problemă este aceea de a determina existența unui risc de confuzie între marca solicitată și semnele Dr. No și Dr. NO, în sensul articolului 8 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul nr. 40/94.

23 În ceea ce privește prima întrebare, trebuie amintit mai întâi că, potrivit unei jurisprudențe constante, funcția esențială a mărcii este aceea de a identifica originea comercială a produsului sau a serviciului, pentru a permite astfel consumatorului care achiziționează produsul sau serviciul desemnat de marcă să facă aceeași alegere, cu ocazia unei achiziții ulterioare, dacă experiența se dovedește pozitivă, sau să facă o altă alegere dacă aceasta se dovedește negativă [Hotărârea Tribunalului din 9 octombrie 2002, Dart Industries/OAPI (UltraPlus), T-360/00, Rec., p. II-3867, punctul 42, și Hotărârea Tribunalului din 13 iulie 2005, Sunrider/OAPI (TOP), T-242/02, Rec., p. II-2793, punctul 88].

24 În continuare, trebuie subliniat că Dr. No este, pe de o parte, titlul primului film din seria „James Bond” și că reprezintă, pe de altă parte, numele unuia dintre personajele principale ale filmului. În principiu, aceste fapte nu pot constitui un obstacol în calea utilizării semnelor Dr. No și Dr. NO ca mărci pentru a identifica originea comercială a unor filme sau DVD-uri.

25 Cu toate acestea, în speță, examinarea înscrisurilor prezentate de reclamantă evidențiază că semnele Dr. No și Dr. NO nu arată originea comercială a filmelor, ci originea lor artistică. Astfel, în percepția unui consumator mediu, semnele în discuție, aplicate pe coperțile casetelor video sau pe DVD-uri, servesc la diferențierea acestui film de alte filme din seria „James Bond”. Originea comercială a filmului este indicată prin intermediul altor semne, precum „007” sau „James Bond”, care sunt aplicate pe coperțile casetelor video sau pe DVD-uri și care arată că originea sa comercială se află în

întreprinderea producătoare a filmelor din seria „James Bond”. Pe de altă parte, chiar dacă profiturile pe care filmul *Dr. No* le-a generat pe teritoriul comunitar sunt susceptibile să ateste succesul comercial al filmului menționat pe acest teritoriu, totuși acestea nu permit dovedirea utilizării semnelor în discuție ca indicatori ai originii comerciale.

26 În plus, contrar celor pretinse de reclamantă, distincția între titlu și marcă nu este „nerealistă și artificială”. Astfel, unul și același semn poate fi protejat în calitate de operă intelectuală originală prin dreptul de autor și în calitate de indicație a originii comerciale prin dreptul mărcilor. Este vorba, așadar, despre drepturi exclusive diferite întemeiate pe calități distincte, și anume, pe de o parte, originalitatea unei creații și, pe de altă parte, aptitudinea unui semn de a distinge originea comercială a produselor și a serviciilor [Hotărârea Tribunalului din 21 octombrie 2008, Cassegrain/OAPI (Forma unei genți), T-73/06, nepublicată în Repertoriu, punctul 32]. Astfel, chiar dacă titlul unui film poate fi protejat în conformitate cu anumite legislații naționale în calitate de creație artistică independentă de filmul însuși, totuși nu poate beneficia automat de protecția recunoscută indicatorilor originii comerciale, întrucât doar semnele care dezvoltă funcțiile caracteristice mărcilor pot beneficia de această protecție.

27 Nici în cazul benzilor desenate, al înregistrărilor muzicale, al cărților și al posterelor, semnele Dr. No și Dr. NO nu sunt utilizate ca mărci, ci doar ca o referință descriptivă a produselor, arătând consumatorilor că este vorba fie de muzica filmului *Dr. No,* fie de o carte sau de o bandă desenată care se referă la personajul „Dr. No”, fie de un poster al filmului menționat sau al acestui personaj. Astfel cum demonstrează examinarea documentației prezentate de reclamantă, unele dintre produsele menționate sunt prezentate publicului sub alți indicatori ai proveniență, și anume „007” și „James Bond”, care arată consumatorilor că originea comercială a produselor sus-menționate referitoare la filmul sau la personajul „Dr. No” este aceeași cu cea a filmelor din seria „James Bond”.

28 Concluzia nu se schimbă nici în cazul autoturismelor sau al ceasurilor fabricate de întreprinderile beneficiare ale unei licențe de utilizare pe aceste produse a semnelor Dr. No și Dr. NO. În ambele cazuri, utilizarea acestor semne este pur descriptivă, arătând

consumatorilor că autoturismul respectiv este cel utilizat în filmul *Dr. No* sau că ceasul este cel corespunzător filmului *Dr. No* în cadrul unei colecții de ceasuri fabricate pentru a comemora a patruzecea aniversare a filmelor din seria „James Bond". În plus, examinarea documentației referitoare la autoturisme demonstrează că indicatorii originii comerciale utilizate de reclamantă pentru acestea sunt „James Bond", „007" și „Gun Symbol". Precum în cazurile analizate la punctul 27 de mai sus, acestea arată că originea comercială a produselor este aceeași ca și a altor produse „Bond".

29 Chiar presupunând că semnele Dr. No și Dr. NO au fost utilizate în calitate de indicatori ai originii comerciale pe figurinele reprezentând personaje din filmele produse de o întreprindere beneficiară a unei licențe asupra acestor mărci, în special prin utilizarea semnelor în discuție însoțite de simbolul „™", reclamanta nu a dovedit că semnele Dr. No și Dr. NO au fost utilizate ca mărci înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare. Astfel, examinarea documentației prezentate evidențiază faptul că figurinele „Dr. No" nu au fost comercializate decât începând din luna august sau septembrie 2002, adică după depunerea cererii de înregistrare a mărcii comunitare, care a avut loc la 13 iunie 2001.

30 În sfârșit, Hotărârea Curții din 23 februarie 1999, BMW (C-63/97, Rec., p. I-905, punctul 38), și Hotărârea Curții din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec., p. I-10273, punctul 53), invocate de reclamantă cu referire la utilizarea semnelor ca mărci, nu sunt aplicabile în speță. Astfel, nu este vorba de o problemă legată de utilizarea unei mărci înregistrate în comerț cu un scop pur descriptiv sau în alte scopuri decât cel de a distinge între produsele sau serviciile aflate pe piață. Este vorba în schimb despre a dovedi dacă semnele în cauză, care corespund titlului unui film, au fost utilizate ca mărci înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare, împrejurare care nu a fost demonstrată de reclamantă.

31 Cum nu s-a demonstrat că semnele Dr. No și Dr. NO au fost utilizate ca indicatori ai originii comerciale înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare, nu pot fi considerate ca fiind mărci notorii în sensul articolului 8

alineatul (2) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 și al articolului 6 bis din Convenția de la Paris fără a fi necesar să se examineze dacă semnele în discuție sunt de notorietate într-un stat membru în sensul acestei din urmă dispoziții. Întrucât semnele susmenționate nu constituie mărci anterioare în sensul articolului 8 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94, nu se impune examinarea existenței unui risc de confuzie între semnele în cauză. Prin urmare, primul motiv trebuie respins.

Cu privire la al doilea motiv, dedus din încălcarea articolului 73 din Regulamentul nr. 40/94, precum și a normei 50 alineatul (2) litera (f) și a normei 52 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95

Argumentele părților

32 Reclamanta susține că decizia atacată nu este suficient motivată în ceea ce privește respingerea motivului dedus din încălcarea articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 și că absența dovezii utilizării semnelor nu justifică tăcerea camerei de recurs cu privire la întrebările adresate.

33 OAPI solicită respingerea acestui motiv.

Aprecierea Tribunalului

34 Jurisprudența este constantă în sensul că motivarea impusă de articolul 73 din Regulamentul nr. 40/94 trebuie să arate în mod clar și neechivoc raționamentul autorului actului. Această obligație are un dublu obiectiv: pe de o parte, să dea posibilitatea persoanelor interesate să ia cunoștință de temeiurile măsurii luate, pentru

a-și putea proteja drepturile, și, pe de altă parte, să permită instanței comunitare să exercite controlul asupra legalității deciziei [Hotărârea Tribunalului din 3 decembrie 2003, Audi/OAPI (TDI), T-16/02, Rec., p. II-5167, punctele 87 și 88, și Hotărârea Tribunalului din 9 iulie 2008, Reber/OAPI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Rep., p. II-1927, punctul 43].

35 Potrivit articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94, existența unei mărci anterioare neînregistrate sau a unui alt semn conferă caracter temeinic opoziției în măsura în care acestea întrunesc următoarele condiții: să fie utilizate în comerț; să aibă o incidență care să depășească domeniul local; să confere titularului lor dreptul de a interzice utilizarea unei mărci mai recente; să fi fost dobândite drepturi pentru acest semn potrivit legislației statului membru în care a fost utilizat semnul înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare [a se vedea Hotărârile Tribunalului din 12 iunie 2007, Budějovický Budvar/OAPI – Anheuser Busch (BUDWEISER), T-53/04-T-56/04, T-58/04 și T-59/04, nepublicată în Repertoriu, punctul 71, Budějovický Budvar/OAPI – Anheuser Busch (BUD), T-60/04-T-64/04, nepublicată în Repertoriu, punctul 69, și Budějovický Budvar/OAPI – Anheuser-Busch (BUDWEISER), T-57/04 și T-71/04, Rep., p. II-1829, punctul 86]. Aceste condiții sunt cumulative. Astfel, atunci când un semn nu îndeplinește una dintre aceste condiții, opoziția întemeiată pe existența unei mărci neînregistrate sau a altor semne utilizate în comerț în sensul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 nu poate fi admisă.

36 În speță, argumentele invocate de camera de recurs la punctele 29 și 30 din decizia atacată pun în evidență faptul că reclamanta nu a demonstrat că a utilizat semnele Dr. No și Dr. NO în comerț, împrejurare suficientă pentru a fundamenta respingerea acestui motiv.

37 După cum subliniază OAPI, faptul că argumentele camerei de recurs cu privire la acest aspect sunt succinte nu înseamnă că decizia nu este suficient motivată. Astfel, aceste argumente au permis reclamantei să ia cunoștință de temeiurile măsurii luate pentru

a-și putea proteja drepturile, iar Tribunalului să exercite controlul de legalitate asupra deciziei atacate (Hotărârea Mozart, citată anterior, punctul 47). Prin urmare, al doilea motiv trebuie respins.

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

Argumentele părților

38 Reclamanta susține că articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 nu menționează utilizarea anterioară în comerț drept condiție prealabilă pentru protecția semnelor prevăzute în acest articol și că camera de recurs ar fi trebuit să țină cont de dispozițiile dreptului național invocate care împiedică apropierea de către un terț a acestor semne. Afirmă de asemenea că incidența semnului depășește domeniul local.

39 OAPI solicită respingerea acestui motiv.

Aprecierea Tribunalului

40 După cum s-a subliniat deja la punctele 24-29 de mai sus, utilizarea semnului Dr. No pe coperțile casetelor video, DVD-urilor, în cadrul înregistrărilor muzicale, cărților, benzilor desenate, posterelor, autoturismelor în miniatură și ceasurilor nu constituie o utilizare ca marcă. În consecință, semnele Dr. No și Dr. NO nu pot fi considerate mărci neînregistrate. În plus, în cazul figurinelor din filme, reclamanta nu a demonstrat că le-a utilizat înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare. Prin

urmare, opoziția întemeiată pe existența unei mărci neînregistrate anterioară cererii de înregistrare a mărcii comunitare nu poate fi admisă.

41 Pe de altă parte, rezultă din coroborarea articolului 8 alineatul (4) cu articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009] că protecția prevăzută prin dreptul de autor nu poate fi invocată în cadrul unei proceduri de opoziție, ci doar în cadrul unei proceduri având ca obiect o cerere de anulare a mărcii comunitare în cauză.

42 În ceea ce privește argumentul reclamantei conform căruia semnele Dr. No și Dr. NO, ca titluri distinctive ale unui film, sunt protejate prin articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94, trebuie precizat că titlurile operelor artistice sunt protejate de anumite legislații naționale împotriva utilizării unei mărci ulterioare în calitate de caractere distinctive care se află în afara sferei dreptului de autor. În aceste cazuri, titlurile operelor artistice pot fi considerate ca fiind alte semne în sensul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94.

43 În conformitate cu liniile directoare privind procedurile de pe rolul OAPI (partea C intitulată „Opoziția"), de care reclamanta caută să se prevaleze, printre diferitele legislații invocate, Markengesetz (Legea germană privind mărcile) recunoaște această protecție contra unei mărci ulterioare care suscită un risc de confuzie cu titlurile în discuție dacă titlurile menționate au caracter distinctiv și sunt utilizate în comerț. O protecție similară este acordată de legislația suedeză titlurilor distinctive ale creațiilor literare și artistice. Cu toate acestea, contrar susținerilor reclamantei și în conformitate cu liniile directoare menționate, pe care le invocă în calitate de element de probă al legislațiilor naționale, dreptul elen nu acordă o protecție similară decât titlurilor publicațiilor periodice, iar legislațiile spaniolă, franceză, italiană și olandeză nu conferă titlurilor operelor artistice o protecție diferită și independentă de cea conferită dreptului de autor. În plus, nici aceste linii directoare, nici restul documentației prezentate nu permit să se stabilească în ce condiții „passing off"-ul ar recunoaște în dreptul Regatului Unit o protecție semnelor Dr. No și Dr. NO diferită de protecția

conferită prin dreptul de autor. Prin urmare, aceste drepturi nu pot fi invocate în cadrul unei proceduri de opoziție.

44 Potrivit articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94, existența unui alt semn conferă caracter temeinic opoziției formulate împotriva înregistrării unei mărci comunitare, dacă acesta întrunește în mod cumulativ cele patru condiții menționate la punctul 35 de mai sus. Astfel cum rezultă din modul de redactare a acestui articol, condiția utilizării în comerț este o cerință constitutivă, în absența căreia semnul în cauză nu poate beneficia de nicio protecție împotriva înregistrării unei mărci comunitare, și independentă de condițiile impuse de legislația națională pentru a dobândi dreptul exclusiv. În cazul particular al titlurilor operelor, utilizarea titlului presupune că opera respectivă a fost comercializată pe piața relevantă, respectiv, în speță, în Germania și în Suedia, teritorii pe care titlurile filmelor sunt protejate în calitate de semne diferite de dreptul de autor.

45 Reclamanta afirmă că, din 1962, filmul *Dr. No* a fost difuzat cu regularitate pe teritoriul Uniunii Europene și chiar că a pregătit o nouă serie de benzi video și de DVD-uri. Arată de asemenea că totalul profiturilor obținute în Uniunea Europeană depășește suma de 26 de milioane de dolari. Cu toate acestea, înscrisurile prezentate de reclamantă nu sunt suficiente pentru a dovedi o utilizare a titlului acestui film în comerț înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare pe teritoriile unde este protejat. Astfel, în primul rând, reclamanta nu a precizat întinderea utilizării titlului menționat pe piețele relevante, ceea ce ar fi putut să facă fără prea mare dificultate prin furnizarea, de exemplu, a datelor privind programarea filmului fie la cinematografe, fie la televiziune, sau întinderea temporală a distribuției filmului. În schimb, reclamanta s-a mărginit să prezinte un extras al unei pagini a unui site internet în care se menționează că filmul *Dr. No* a fost difuzat în Regatul Unit la 2 iunie 1999. În al doilea rând, declarația directorului general al reclamantei și declarațiile unui expert desemnat de aceasta constituie elemente de probă care provin de la subiecte care nu sunt independente față de ea și care nu pot reprezenta, prin urmare, o probă suficientă pentru a susține utilizarea titlului [în acest sens Hotărârea Tribunalului din 7 iunie 2005, Lidl Stiftung/OAPI – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Rec., p. II-1917, punctele 42-45]. În al treilea rând, datele publicate pe un alt site internet referitoare la cifrele de afaceri sunt la rândul lor insuficiente deoarece constituie o referință prea generală la activitățile dezvoltate de reclamantă în afara teritoriului Statelor Unite și nu precizează nici tipul de activitate nici teritoriile vizate. Pentru același motiv, datele unui periodic referitoare la încasările la ghișeu generate de film nu au nicio influență asupra utilizării semnului. În

sfârșit, în al patrulea rând, celelalte articole de presă furnizate de reclamantă se referă la subiecte care nu demonstrează utilizarea semnului în statele membre indicate.

46 Întrucât reclamanta nu a reușit să dovedească utilizarea titlului filmului *Dr. No* în statele membre în care este protejat împotriva utilizării unei mărci ulterioare, nu este necesar să se examineze dacă titlul menționat îndeplinește celelalte condiții pentru a beneficia de protecția acordată acestor semne de legislațiile naționale. În consecință, se impune să se respingă al treilea motiv și, prin urmare, acțiunea în ansamblul său.

Cu privire la cheltuielile de judecată

47 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 a doua)

declară și hotărăște:

1) Respinge acțiunea.

2) Obligă Danjaq, LLC la plata cheltuielilor de judecată.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 30 iunie 2009.

Semnături