CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
ELEANOR SHARPSTON
prezentate la 13 martie 2008 [1]

1. Titularul unei mărci anterioare se poate opune înregistrării unei mărci comunitare în cazul în care, ca urmare a similitudinii cu marca sa anterioară și a identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor desemnate de cele două mărci, există un risc de confuzie în percepția publicului, acest risc putând fi mai ridicat dacă marca anterioară are un caracter distinctiv special. Principalele probleme ridicate de prezentul recurs gravitează în jurul întrebării dacă și, în cazul unui răspuns afirmativ, în ce temei se poate considera că o marcă recentă a dobândit un asemenea caracter prin utilizarea sa ca parte a unei mărci mai vechi.

Reglementarea comunitară

2. Regulamentul privind marca comunitară [2] prevede mai multe motive de respingere a cererii de înregistrare a unei mărci. Motivele „absolute” de refuz sunt enumerate la articolul 7, iar motivele „relative” – și anume, motivele în temeiul cărora un terț se poate opune înregistrării – sunt enumerate la articolul 8.

3. Articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) interzice înregistrarea oricăror semne constituite exclusiv din „forma produsului necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic”.

4. Articolul 7 alineatul (2) prevede:

„Alineatul (1) se aplică chiar dacă motivele de refuz nu există decât într-o parte a Comunității.”

1 — Limba originală: engleza.

2 — Regulamentul (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, denumit în continuare „regulamentul”).

5. În măsura în care este relevant în speță, articolul 8 din regulament prevede:

„(1) La opoziția titularului unei mărci anterioare, se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când:

[…]

(b) din cauza identității sau asemănării sale cu marca anterioară și din cauza identității sau asemănării produselor sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie pe teritoriul în care este protejată marca anterioară; riscul de confuzie presupune riscul de asociere cu marca anterioară.

(2) În înțelesul alineatului (1), «mărci anterioare» înseamnă:

(a) mărci a căror dată de depunere este anterioară cererii de înregistrare a mărcii comunitare […] care aparțin următoarelor categorii:

(i) mărci comunitare;

(ii) mărci înregistrate într-un stat membru […];

(iii) mărci care au făcut obiectul unei înregistrări în temeiul acordurilor internaționale, care produc efecte într-un stat membru;

[…]”

6. Articolul 8 nu cuprinde nicio dispoziție explicită, precum cea de la articolul 7 alineatul (2), în sensul că motivele relative de refuz se aplică chiar dacă motivele de refuz nu există decât într-o parte a Comunității.

7. Din jurisprudența constantă a Curții reiese că, în contextul articolului 8 alineatul (1) litera (b), existența unui risc de confuzie în percepția publicului trebuie apreciată în mod global, ținând seama de toți factorii pertinenți din cauză. Această apreciere trebuie să se întemeieze, în ceea ce privește similitudinea vizuală, auditivă sau conceptuală dintre mărcile în cauză, pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ținând cont în special de elementele lor distinctive și dominante. Percepția asupra mărcilor pe care o are consumatorul mediu al produselor sau al serviciilor în cauză joacă un rol

determinant în aprecierea globală a riscului de confuzie. Consumatorul mediu percepe o marcă în mod normal ca pe un tot și nu face o examinare a diferitelor detalii ale acesteia [3]. În plus, riscul de confuzie poate rezulta din similitudinea conceptuală dintre mărci și poate fi mai ridicat dacă marca anterioară are un caracter distinctiv special fie intrinsec, fie datorită notorietății sale [4].

8. Articolul 73 din regulament prevede:

„Hotărârile Oficiului[[5]] sunt motivate. Acestea nu se pot întemeia decât pe motive sau dovezi asupra cărora părțile interesate au avut posibilitatea de a formula observații.”

3 — A se vedea, de exemplu, Hotărârea din 12 iunie 2007 (OAPI/Shaker, C-334/05 P, Rep., p. I-4529, punctele 34 și 35 și jurisprudența citată).

4 — A se vedea în special Hotărârea din 11 noiembrie 1997, SABEL (C-251/95, Rec., p. I-6191, punctul 24), și Hotărârea din 22 iunie 2000, Marca Mode (C-425/98, Rec., p. I-4861, punctul 38). Aceste cauze se referă la mărci naționale și, prin urmare, nu intră în domeniul de aplicare al regulamentului, ci în domeniul de aplicare al Primei directive 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92). Cu toate acestea, prevederile celor două acte comunitare privind motivele de refuz al înregistrării sunt în esență identice și au fost interpretate ca atare de Curte.

5 — Și anume Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI).

Procedura

9. La 30 aprilie 1996, L & D SA (denumită în continuare „L & D”) a introdus la OAPI o cerere de înregistrare ca marcă comunitară a următoarei mărci figurative ce cuprinde elementul verbal „Aire Limpio”. Aceasta va fi denumită în continuare „marca Aire Limpio”.



10. Înregistrarea a fost solicitată în special pentru clasele 3 și 5 în sensul Aranjamentului de la Nisa [6], care cuprind produse de parfumerie, uleiuri esențiale și, respectiv, produse de ambient parfumate.

11. La 29 septembrie 1998, Julius Sämann Ltd (denumită în continuare „Sämann”) a formulat opoziție împotriva înregistrării solicitate, întemeindu-se pe anumite mărci anterioare.

6 — Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor si serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare.

12. Printre aceste mărci anterioare se număra marca comunitară figurativă nr. 91 991, depusă la 1 aprilie 1996 și înregistrată la 1 decembrie 1998 pentru produse din clasa 5 în sensul Aranjamentului de la Nisa, reprodusă mai jos. Aceasta va fi denumită în continuare „marca contur”.



13. Mărcile anterioare includeau și alte 17 mărci figurative naționale și internaționale, toate având un contur similar, dar care se diferențiau, cu excepția uneia dintre ele [7], printr-un soclu alb și/sau printr-o inscripție aplicată pe ramurile arborelui. Deosebit de relevante pentru prezentul recurs sunt cele două mărci internaționale [8] reproduse mai jos, înregistrate pentru produse din clasele 3 și 5 și protejate în special în Italia. Marca internațională nr. 178 969 a fost înregistrată la 21 august 1954, iar marca internațională nr. 328 915 a fost înregistrată la 30 noiembrie 1966. Acestea sunt mărci figurative care cuprind elemente verbale și vor fi denumite în continuare „marca CAR-FRESHNER” și, respectiv, „marca ARBRE MAGIQUE”.





14. Divizia de opoziție a OAPI a respins opoziția. Aceasta a comparat marca Aire Limpio cu marca contur. Divizia de opoziție a constatat că produsele din clasele 3 și 5, pentru care fusese formulată cererea de înregistrare, sunt identice sau foarte similare cu produsele din clasa 5 desemnate de marca contur. În continuare, a analizat dacă similitudinea dintre mărci este suficientă pentru a determina un risc de confuzie. Divizia de opoziție a considerat, în esență, că forma unui pin sau a unui brad (sau a oricărui alt arbore, fruct sau floare) nu este deosebit de distinctivă pentru produsele de parfumerie sau pentru produsele de ambient parfumate, ci este chiar generică sau descriptivă și, prin urmare, nu poate fi monopolizată de un singur comerciant. Existau diferențe

7 — Marca internațională nr. 612 525, înregistrată la 9 decembrie 1993, protejată, *inter alia*, în Italia pentru produse din clasa 5. Aceasta pare identică cu marca contur, dar nu a fost menționată în mod special în deciziile în discuție în prezenta cauză.

8 — Și anume mărcile protejate în mai multe țări în temeiul sistemului de la Madrid de înregistrare internațională a mărcilor, administrat de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale.

semnificative din punct de vedere grafic și verbal între cele două mărci, iar diferențele puternic distinctive prevalau față de similitudinile slab distinctive, creând o impresie de ansamblu suficient de diferită pentru a elimina orice risc de confuzie sau asociere. Ajungând la această concluzie, divizia de opoziție nu a considerat necesar să examineze în detaliu celelalte mărci anterioare invocate în sprijinul opoziției, care prezentau diferențe chiar mai importante față de marca Aire Limpio decât marca contur [9].

15. Sämann a contestat această decizie la Camera a doua de recurs a OAPI, care a ajuns la o concluzie diferită în ceea ce privește riscul de confuzie [10].

16. Admițând similitudinea necontestată dintre produsele în cauză, camera de recurs a focalizat aprecierea riscului de confuzie asupra mărcii Aire Limpio și asupra mărcii contur, iar „nu asupra tuturor mărcilor anterioare invocate" de Sämann. Aceasta a procedat astfel „pentru aceleași motive de economie" precum cele invocate de divizia de opoziție, întrucât marca contur era „reprezentativă" pentru celelalte mărci și era marca ce fusese examinată de divizia de opoziție [11].

17. Camera de recurs a constatat că ambele mărci sunt constituite dintr-un brad cu ramuri formate din excrescențe și crestături laterale și dintr-un trunchi scurt așezat pe o bază mai largă, dar că marca contur este reprezentată de un contur veritabil, în timp ce marca Aire Limpio este reprezentată de un contur ce conține alte elemente. Întrebarea era, prin urmare, dacă diferențele erau suficiente pentru a înlătura riscul de confuzie, iar răspunsul depindea în mod decisiv de caracterul distinctiv și de notorietatea mărcii anterioare [12].

18. Camera de recurs a reamintit că similitudinea conceptuală poate determina un risc de confuzie, în special în cazul în care marca anterioară are un caracter distinctiv special fie intrinsec, fie datorită notorietății sale. Pentru a stabili dacă această din urmă condiție este îndeplinită, trebuie să se țină cont de toți factorii relevanți, în special de cota de piață deținută de marcă, de intensitatea, de întinderea geografică și de durata utilizării acestei mărci, precum și de importanța investițiilor realizate de întreprindere pentru a o promova [13].

19. Din probele prezentate reieșea că Sämann vindea mai mult de 45 de milioane de dezodorizante pentru mașină în fiecare an și că în Italia, unde marca anterioară era protejată sub forma în esență identică

9 — Acest rezumat al analizei efectuate de divizia de opoziție se bazează pe versiunea prezentată la punctul 6 din decizia camerei de recurs.

10 — Decizia din 15 martie 2004 în cauza R 326/2003-2, Julius Sämann/L & D.

11 — Punctele 22 și 23 din decizia camerei de recurs.

12 — Punctele 24-26.

13 — Punctele 27 și 29, la care se citează Hotărârea Curții din 14 septembrie 1999, General Motors (C-375/97, Rec., p. I-5421, punctul 27).

a mărcii CAR-FRESHNER, aceste produse reprezentau o cotă de piață estimată la peste 50 % din 1954 și mai mult de 7 miliarde ITL fuseseră alocate pentru publicitate în 1996 și în 1997. Utilizarea îndelungată și notorietatea „mărcii anterioare" în Italia au conferit acestei mărci un caracter distinctiv special, cel puțin în Italia, „chiar dacă nu avea caracter distinctiv intrinsec, astfel cum s-a constatat în decizia atacată, constatare care este de asemenea discutabilă, din moment ce forma unui arbore în general este un lucru, iar forma unui brad este altceva" [14].

20. Camera de recurs a dedus că similitudinea conceptuală dintre aceste mărci – ideea reprezentată de forma unui brad, comună celor două mărci – putea crea un risc de confuzie în percepția publicului vizat, cel puțin în Italia. Diferențele dintre acestea, în esență faptul că bradul din marca Aire Limpio cuprindea un personaj desenat în mod comic și un element verbal, nu ar înlătura riscul de confuzie întrucât acesta ar putea fi perceput de către publicul în cauză ca o variantă comică și animată a mărcii anterioare, în special atunci când este luată în considerare similitudinea dintre produsele desemnate [15].

21. În consecință, camera de recurs a anulat parțial decizia diviziei de opoziție și a respins înregistrarea mărcii Aire Limpio pentru produse din clasele 3 și 5 [16].

22. L & D a introdus o acțiune în anulare la Tribunalul de Primă Instanță împotriva deciziei camerei de recurs. Aceasta a invocat încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) și a articolului 73 din Regulamentul privind marca comunitară. Tribunalul a respins însă acțiunea [17].

Hotărârea atacată

Pretinsa încălcare a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din regulament

23. Tribunalul s-a pronunțat în sensul că norma prevăzută la articolul 7 alineatul (2) din regulament ar trebui să se aplice prin analogie motivului relativ de refuz prevăzut la articolul 8 [18]. Acesta a arătat că aprecierea camerei de recurs potrivit căreia mărcile în conflict sunt similare din punct de vedere

14 — Punctele 30-32.

15 — Punctul 33.

16 — Alte aspecte ale deciziilor pronunțate de divizia de opoziție și de camera de recurs nu sunt în discuție în cadrul prezentului recurs.

17 — Hotărârea Tribunalului din 7 septembrie 2006, L & D/OAPI — Sämann (Aire Limpio) (T-168/04, Rec., p. II-2699, denumită în continuare „hotărârea atacată").

18 — A se vedea punctele 4 și 6 de mai sus.

conceptual și există un risc de confuzie decurge din constatarea acesteia că marca contur are un caracter distinctiv special în Italia. Constatarea respectivă se baza la rândul său pe admiterea utilizării îndelungate și pe notorietatea importantă în Italia a mărcii ARBRE MAGIQUE, care are aceeași formă de brad și un element verbal suplimentar. Prin urmare, a fost necesar să se stabilească dacă această din urmă constatare este corectă, în special dacă se putea susține că marca contur a putut dobândi un caracter distinctiv special prin utilizarea mărcii ARBRE MAGIQUE [19].

24. Curtea a considerat că dobândirea caracterului distinctiv al unei mărci poate decurge din utilizarea acesteia ca parte dintr-o altă marcă înregistrată dacă, în urma acestei utilizări, mediile interesate percep efectiv produsul sau serviciul desemnat de mărci ca provenind de la o anumită întreprindere [20]. Camera de recurs a considerat în mod corect că acest contur de brad, care are un rol semnificativ sau chiar predominant în cadrul mărcii ARBRE MAGIQUE, corespunde cu marca contur. Camera de recurs era îndreptățită să rețină, așadar, că marca contur constituia o parte a mărcii ARBRE MAGIQUE. Din moment ce ar fi putut dobândi caracter distinctiv prin utilizarea ca parte a mărcii ARBRE MAGIQUE, camera de recurs a procedat în mod corect examinând probele privind utilizarea și notorietatea mărcii ARBRE MAGIQUE pentru a stabili utilizarea îndelungată, notorietatea și caracterul distinctiv al unei părți a acesteia, și anume marca contur [21].

25. Este de asemenea corectă concluzia dedusă de camera de recurs pe baza probelor – și anume că, în calitate de parte a mărcii înregistrate ARBRE MAGIQUE, marca contur a făcut obiectul unei utilizări îndelungate în Italia, se bucură de notorietate pe acest teritoriu și are, prin urmare, un caracter distinctiv special. Această concluzie se bazează pe „faptul că vânzările anuale ale produselor comercializate sub această marcă depășeau 45 milioane de unități, iar vânzările din Italia reprezentau astfel o cotă de piață ce depășea 50 % în 1997 și în 1998” și pe cheltuielile alocate publicității în Italia de peste 7 miliarde ITL în 1996 și în 1997. Faptul că aceste date se referă la perioade ulterioare depunerii cererii de înregistrare a mărcii Aire Limpio nu le infirmă. Date ulterioare depunerii cererii de înregistrare pot fi luate în considerare în cazul în care pot fi folosite în vederea aprecierii situației de la acea dată [22]. O cotă de piață de 50 % în 1997 și în 1998 putea fi atinsă numai în mod progresiv. Prin urmare, camera de recurs nu a greșit considerând că situația nu era substanțial diferită în 1996 [23].

19 — Punctele 67-71 din hotărârea atacată.

20 — Hotărârea din 7 iulie 2005, Nestlé (C-353/03, Rec., p. I-6135, punctele 30 și 32).

21 — Punctele 72-77.

22 — Ordonanța din 27 ianuarie 2004, La Mer Technology (C-259/02, Rec., p. I-1159, punctul 31), și Ordonanța din 5 octombrie 2004, Alcon/OAPI (C-192/03 P, Rec., p. I-8993, punctul 41 și jurisprudența citată).

23 — Punctele 78-84 din hotărârea atacată.

26. Cu toate că s-a considerat că existența caracterului distinctiv nu se poate stabili exclusiv pe baza unor date generale și abstracte, cum ar fi anumite procentaje [24], această jurisprudență vizează problema dobândirii caracterului distinctiv de către o marcă ce face obiectul unei cereri de înregistrare, iar nu problema stabilirii notorietății unei mărci înregistrate care a dobândit deja caracter distinctiv. În orice caz, camera de recurs a luat în considerare și utilizarea îndelungată necontestată a mărcii ARBRE MAGIQUE [25].

27. Camera de recurs nu a săvârșit o eroare nici prin faptul că s-a întemeiat pe împrejurarea că marca anterioară beneficia din 1954 de protecție sub forma în esență identică a mărcii CAR-FRESHNER, fără să se fi prezentat vreo dovadă a utilizării sale ulterior înregistrării. Camera de recurs s-a întemeiat pe utilizarea dovedită în Italia pentru marca ARBRE MAGIQUE, iar nu pentru marca CAR-FRESHNER. Deși în decizia sa se constată că marca CAR-FRESHNER a fost înregistrată în 1954, în ceea ce privește utilizarea îndelungată camera de recurs se referă la marca ARBRE MAGIQUE. Așadar, camera de recurs a considerat în mod corect că utilizarea îndelungată și notorietatea mărcii ARBRE MAGIQUE și, prin urmare, utilizarea îndelungată și notorietatea mărcii contur, în Italia, care erau percepute ca o indicație a originii produselor unei întreprinderi determinate, erau suficient dovedite și a stabilit în mod corect că marca contur are un caracter distinctiv special în Italia [26].

28. În continuare, după ce a arătat că similitudinea produselor în cauză nu este contestată [27], Tribunalul a examinat similitudinea mărcilor. Acesta a considerat că două mărci sunt similare atunci când, din punctul de vedere al publicului relevant, există între ele o egalitate cel puțin parțială în ceea ce privește unul sau mai multe aspecte relevante [28].

29. La nivel vizual, elementul grafic al mărcii Aire Limpio este dominant în cadrul impresiei de ansamblu și prevalează asupra elementului verbal, mai degrabă confuz, ale cărui caractere de mici dimensiuni sunt plasate în interiorul bradului. Impresia de ansamblu nu este aceea a unui personaj comic, ci aceea a unei imagini care seamănă cu un brad. Chipul și brațele sunt integrate în partea centrală a arborelui, iar cei doi pantofi formează un soclu. Aspectul comic, animat al personajului conferă o impresie fantezistă acestei reprezentări, iar marca poate fi considerată de către public o variantă comică și animată a mărcii contur. Aceasta este constituită dintr-un semn al cărui element predominant este o siluetă care seamănă cu un brad, esența mărcii contur. Acesta este elementul dominant care ar fi perceput în principal de consumator și care ar determina alegerea acestuia, în special pentru produse de consum curent vândute în regim de autoservire [29].

24 — Hotărârea din 18 iunie 2002, Philips (C-299/99, Rec., p. I-5475, punctul 62).

25 — Punctul 85 din hotărârea atacată.

26 — Punctele 86-88.

27 — Punctele 89 și 90.

28 — Punctul 91.

29 — Punctele 92-94.

30. La nivel conceptual, ambele semne în cauză sunt asociate cu conturul unui brad. Având în vedere impresia creată și faptul că expresia „aire limpio” nu are nicio semnificație specială pentru publicul italian, camera de recurs a considerat în mod corect că semnele sunt similare din punct de vedere conceptual. La nivel fonetic există o diferență, întrucât marca contur poate fi transmisă oral prin descriere, în timp ce marca Aire Limpio poate fi exprimată oral prin enunțarea elementului său verbal [30].

31. În ceea ce privește riscul de confuzie, Tribunalul a amintit mai întâi jurisprudența potrivit căreia un astfel de risc există dacă publicul relevant ar putea să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau de la întreprinderi legate din punct de vedere economic. Aprecierea trebuie să fie globală, pe baza percepției pe care o are publicul relevant atât asupra semnelor, cât și a produselor, ținând seama de toți factorii pertinenți din cauză, în special de interdependența dintre similitudinea semnelor și cea a produselor sau a serviciilor. În ceea ce privește similitudinea dintre semne, aceasta trebuie să se întemeieze pe impresia de ansamblu produsă, ținând cont în special de elementele lor distinctive și dominante. Riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare se dovedește a fi mai important. Similitudinea conceptuală rezultată din utilizarea unor imagini cu conținut semantic analog poate determina, prin urmare, un risc de confuzie în cazul în care marca anterioară are un caracter distinctiv special fie intrinsec, fie datorită notorietății sale [31].

32. Având în vedere că produsele în cauză sunt produse de consum curent, publicul relevant este consumatorul mediu care, deși este prezumat a fi normal informat și suficient de atent și de avizat, nu acordă o atenție deosebită la momentul achiziționării unor asemenea produse. În mod normal, acesta alege produsele el însuși și ar avea tendința să aibă încredere în principal în imaginea mărcii aplicate pe acestea, și anume conturul unui brad. În consecință, având în vedere, în primul rând, similitudinea produselor și similitudinea vizuală și conceptuală a mărcilor și, în al doilea rând, faptul că marca anterioară are un caracter distinctiv special în Italia, camera de recurs nu a săvârșit o eroare constatând existența unui risc de confuzie [32].

33. În continuare, Tribunalul a respins o serie de argumente invocate de L & D.

34. Argumentul potrivit căruia marca contur are un caracter distinctiv scăzut întrucât forma sa este descriptivă pentru produsele

30 — Punctele 95 și 96.

31 — Punctele 97-99 din hotărârea atacată, care citează Hotărârea Tribunalului din 9 iulie 2003, Laboratorios RTB/OAPI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS) (T-162/01, Rec., p. II-2821, punctele 30-32), Hotărârea Tribunalului din 14 octombrie 2003, Phillips-Van Heusen/OAPI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (T-292/01, Rec., p. II-4335, punctul 47), și Hotărârea SABEL, citată la nota de subsol 4, punctul 24.

32 — Punctele 100-102 din hotărârea atacată.

în cauză nu este întemeiat. Marca contur nu este o fidelă reprezentare a unui brad, ci o reprezentare stilizată, cu un trunchi foarte scurt pe un soclu dreptunghiular, și a dobândit un caracter distinctiv special. În această privință, referirea la liniile directoare ale Oficiului brevetelor din Regatul Unit este irelevantă, întrucât regimul mărcilor este un sistem autonom care se aplică independent de orice sistem național. De asemenea, argumentul că marca contur nu ar fi trebuit să fie înregistrată, întrucât este constituită în esență numai din forma produsului și întrucât această formă este necesară pentru obținerea rezultatului tehnic urmărit de produs, nu poate fi invocat în cadrul procedurii de opoziție, întrucât este un motiv absolut de refuz care împiedică validarea înregistrării unui semn [33].

Pretinsa încălcare a articolului 73 din regulament

35. L & D a susținut că motivele din decizia camerei de recurs se refereau la mărci anterioare pe care însăși camera de recurs le-a exclus atunci când a efectuat analiza comparativă pentru a stabili existența unui risc de confuzie.

36. Tribunalul a arătat că motivarea impusă de articolul 73 trebuie să prezinte raționamentul în mod clar și neechivoc, scopul fiind atât de a da posibilitatea persoanelor interesate să ia cunoștință de temeiurile deciziei pentru a-și susține drepturile, cât și de a permite instanței competente să își exercite controlul asupra legalității acesteia [34]. În plus, deciziile OAPI nu se pot întemeia decât pe motive asupra cărora părțile au avut posibilitatea de a formula observații. Această dispoziție vizează atât motivele de fapt și de drept, cât și probele. Cu toate acestea, dreptul de a fi ascultat este aplicabil numai în ceea ce privește elementele de fapt și de drept care constituie temeiul deciziei, iar nu și în ceea ce privește poziția finală pe care autoritatea intenționează să o adopte. În prezenta cauză, decizia camerei de recurs prezintă raționamentul în mod clar și neechivoc. L & D a avut posibilitatea de a formula observații cu privire la toate elementele pe care s-a întemeiat decizia și cu privire la utilizarea de către camera de recurs a probelor referitoare la utilizarea mărcii anterioare [35].

37. Prin urmare, Tribunalul a respins acțiunea și a obligat L & D la plata cheltuielilor de judecată. L & D a formulat recurs împotriva acestei hotărâri.

33 — Punctele 103-105.

34 — Hotărârea Curții din 21 octombrie 2004, KWS Saat/OAPI (C-447/02 P, Rec., p. I-10107, punctele 64 și 65).

35 — Punctele 113-117 din hotărârea atacată.

Examinarea recursului

Introducere

38. L & D solicită Curții anularea în totalitate a hotărârii Tribunalului, anularea deciziei camerei de recurs în măsura în care aceasta anulează parțial decizia diviziei de opoziție, respinge înregistrarea mărcii Aire Limpio pentru produse din clasele 3 și 5 și obligă părțile la plata propriilor cheltuieli de judecată, precum și obligarea OAPI la plata tuturor cheltuielilor de judecată. OAPI și Sämann solicită Curții respingerea recursului și obligarea L & D la plata cheltuielilor de judecată.

39. În susținerea recursului său, L & D pretinde că Tribunalul a încălcat, în primul rând, articolul 8 alineatul (1) litera (b) din regulament, prin faptul că a considerat (i) că marca contur a dobândit caracter distinctiv, (ii) că mărcile în discuție sunt similare și (iii) că există un risc de confuzie, și, în al doilea rând, articolul 73 din regulament, prin faptul că și-a întemeiat aprecierea pe probe referitoare la alte mărci decât marca contur.

40. Atât OAPI, cât și Sämann susțin că recursul, pe de o parte, este inadmisibil în totalitate, întrucât urmărește reexaminarea de către Curte a aprecierilor de fapt efectuate de Tribunal, în special aprecierea riscului de confuzie, și, pe de altă parte, este în totalitate nefondat.

41. Desigur, este adevărat că aprecierea riscului de confuzie sau de asociere între două mărci este o chestiune de fapt, care trebuie să se întemeieze pe impresia de ansamblu pe care o poate avea consumatorul mediu relevant. Aceasta include obligatoriu un element subiectiv, astfel încât va exista întotdeauna o anumită marjă de dezacord.

42. În cadrul unui recurs, Curtea trebuie să ignore orice impresie că riscul de confuzie ar fi putut fi apreciat cu mai multă precizie pe baza faptelor de către divizia de opoziție, de către camera de recurs sau, după caz, de către Tribunal. Curtea trebuie să își limiteze controlul la chestiuni de drept: necompetența Tribunalului, neregularități de procedură în fața acestuia sau, în special, încălcarea dreptului comunitar de către Tribunal [36].

43. Controlul exercitat de Curte se limitează de asemenea, în principiu, la examinarea motivelor de recurs invocate în fața sa – în același mod în care rolul Tribunalului se limitează, în principiu, la examinarea motivelor invocate de părți – cu excepția cazului în care este vorba despre un motiv de ordine

36 — Articolul 58 din Statutul Curții de Justiție.

publică pe care Curtea este ținută să îl invoce din oficiu.

Cu privire la primul motiv de recurs — încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din regulament

Aprecierea greșită că marca contur a dobândit un caracter distinctiv special

44. Vom examina ulterior argumentele invocate de L & D, în lumina acestor principii. Totuși, poate fi util să subliniem mai întâi incertitudinea (asupra căreia vom reveni în detaliu atunci când vom examina motivul de recurs referitor la încălcarea obligației de motivare) cu privire la determinarea exactă a mărcilor care au fost considerate de camera de recurs și, respectiv, de Tribunal ca reprezentând baza comparației.

— Impresia de ansamblu

46. L & D susține că Tribunalul nu a ținut cont suficient de diferențele vizuale frapante dintre marca contur și marca ARBRE MAGIQUE (conturul exact, banda care conține elementul verbal și culoarea soclului). Astfel, acesta nu a respectat jurisprudența potrivit căreia aprecierea globală trebuie să se întemeieze pe impresia de ansamblu creată de marcă percepută ca un tot [37].

45. Camera de recurs a declarat că va compara marca Aire Limpio cu marca contur considerată reprezentativă pentru celelalte mărci, apoi a admis probe referitoare la publicitatea și vânzările efectuate de Sämann pentru dezodorizante pentru mașini, fără a se referi la marca sub care acestea erau promovate sau vândute, și a menționat faptul că marca CAR-FRESHNER beneficia de protecție din 1954. Cu toate acestea, Tribunalul a stabilit că aprecierile camerei de recurs se întemeiază pe constatările sale cu privire la utilizarea și la notorietatea mărcii ARBRE MAGIQUE și că aceasta a considerat marca contur ca fiind o parte din marca ARBRE MAGIQUE. Poate fi util să luăm în considerare aceste discrepanțe în aprecierea unora dintre argumentele invocate în recurs.

47. Împărtășim opinia OAPI și a Sämann în sensul că aceasta echivalează cu a critica aprecierea Tribunalului cu privire la elementele de fapt, care nu pot fi reexaminate în recurs. Tribunalul a comparat marca contur cu *o parte* a mărcii ARBRE MAGIQUE, iar argumentul L & D nu cuprinde nimic care

37 — A se vedea punctul 7 de mai sus.

ar sugera că aceste două elemente nu au fost comparate pe baza impresiei de ansamblu create.

— Rolul părții figurative în cadrul mărcii ARBRE MAGIQUE

48. L & D susține că Tribunalul nu a stabilit rolul exact al părții figurative (conturul unui brad) în cadrul mărcii ARBRE MAGIQUE. Dacă acest rol ar fi doar semnificativ, dar nu predominant, probele referitoare la utilizarea și la notorietatea mărcii nu ar putea determina stabilirea unui caracter distinctiv al mărcii contur.

49. Împărtășim opinia OAPI că Tribunalul a stabilit că partea figurativă are un rol nu numai semnificativ, ci și preponderent în cadrul mărcii ARBRE MAGIQUE [38].

— Hotărârea Nestlé

50. L & D susține în continuare că Hotărârea Nestlé [39], pe care s-a întemeiat Tribunalul pentru a stabili că marca contur a dobândit caracter distinctiv ca parte a mărcii ARBRE MAGIQUE, nu indică faptul că utilizarea ca parte a mărcii înregistrate conduce *obligatoriu* la dobândirea caracterului distinctiv, ci numai că *poate* avea acest efect. În plus, circumstanțele din cauza menționată nu permit să se tragă concluzii cu privire la prezenta cauză: (i) Hotărârea Nestlé se referă la dobândirea caracterului distinctiv de către o marcă a cărei înregistrare era solicitată, iar nu de către o marcă invocată în opoziție; (ii) această hotărâre se referă la două mărci pur verbale, iar nu la o marcă figurativă și la o marcă mixtă figurativă și verbală; (iii) în Hotărârea Nestlé, marca solicitată era partea dominantă a unui slogan destinat să capteze atenția publicului, în timp ce în speță rolul preponderent al părții figurative a mărcii ARBRE MAGIQUE nu este stabilit; și (iv) în Hotărârea Nestlé marca solicitată și partea mărcii anterioare erau identice, în timp ce în speță cele două contururi sunt doar similare.

51. În opinia noastră, este clar că Tribunalul se putea întemeia în mod corect pe Hotărârea Nestlé pentru a-și justifica

38 — La punctul 76 din hotărârea atacată se utilizează sintagma „semnificativ, chiar predominant” („significatif voire prédominant” în versiunea franceză, „significativo e incluso predominante” în versiunea spaniolă).

39 — Citată la nota de subsol 20.

aprecierea, care nu poate fi atacată în recurs, că respectivul contur a dobândit într-adevăr caracter distinctiv ca parte a mărcii ARBRE MAGIQUE. În ceea ce privește diferențele invocate dintre Hotărârea Nestlé și prezenta cauză, punctele (i) și (ii) nu par să necesite nicio diferență de abordare, de punctul (iii) ne-am ocupat în contextul argumentului precedent, iar punctul (iv) vizează o apreciere de fapt.

— Rolul preponderent al elementului verbal

52. În continuare, L & D susține că aprecierea potrivit căreia conturul unui brad are un rol semnificativ în cadrul mărcii ARBRE MAGIQUE și astfel în cadrul unei părți semnificative a mărcii contur nu ține cont de jurisprudența [40] conform căreia, în cazul unor mărci care cuprind atât elemente grafice, cât și elemente verbale, elementele verbale au un rol preponderent, în timp ce elementele grafice au un conținut fantezist redus – precum în cazul conturului unui brad.

53. De fapt, nimic din jurisprudența citată de L & D nu îndreptățește o regulă atât de strictă. Aceste trei hotărâri ilustrează situații în care elementul verbal a fost considerat predominant, dar nu autorizează concluzia că ar fi întotdeauna astfel. În speță, Tribunalul a apreciat faptele în mod diferit, iar această apreciere nu poate fi repusă în discuție în recurs.

— Liniile directoare ale Oficiului brevetelor din Regatul Unit

54. L & D pretinde că Tribunalul a respins în mod greșit ca irelevante susținerile bazate pe liniile directoare ale Oficiului brevetelor din Regatul Unit cu privire la aprecierea caracterului descriptiv. Aceste linii directoare nu fac decât să confirme că forma unui brad era descriptivă pentru produsele în cauză și ar fi putut fi luate în considerare în contextul aprecierii globale.

55. Nu putem admite că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept stabilind că decizia camerei de recurs nu putea fi apreciată decât în temeiul regulamentului, astfel cum a fost interpretat de instanța comunitară. Acesta a realizat o apreciere de fapt cu privire la caracterul descriptiv al formei produselor în cauză și nici măcar liniile directoare ale OAPI nu pot infirma această apreciere dacă nu este contrară regulamentului sau jurisprudenței. Acest fapt este cu atât mai adevărat în ceea ce privește liniile directoare naționale, iar L & D nu indică nicio incompatibilitate cu legislația

40 — Hotărârea SABEL, citată la nota de subsol 4, punctul 25, Hotărârea Tribunalului din 6 iulie 2004, Grupo El Prado Cervera/OAPI — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT) (T-117/02, Rec., p. II-2073, punctul 51), și Hotărârea Tribunalului din 13 iulie 2005, Murúa Entrena/OAPI — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena) (T-40/03, Rec., p. II-2831, punctele 55 și 56).

sau cu jurisprudența. Nu există nicio contradicție (astfel cum susține de asemenea L & D) nici în descrierea mărcii contur în același timp ca având forma unui brad și ca nefiind reprezentarea fidelă a unui brad.

— Forma produsului necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic

56. În opinia L & D, Tribunalul ar fi trebuit să considere, ca o chestiune de drept, că marca contur este insuficient de distinctivă întrucât se limitează să reproducă parțial aspectul produselor comercializate [41], respectiv forma acestora. Această formă este, în plus, necesară pentru obținerea rezultatului tehnic așteptat de la un dezodorizant pentru mașini și, conform articolului 7 alineatul (1) litera (e) din regulament, nu poate fi înregistrată. Curtea nu ar fi trebuit să respingă acest din urmă argument considerând că se referă la un motiv absolut de refuz, în timp ce acțiunea se referă la o procedură de opoziție – acest argument ar fi putut fi luat în considerare ca parte a aprecierii de ansamblu a caracterului distinctiv.

57. În ceea ce privește primul aspect al acestui argument, considerăm că L & D nu poate găsi nicio susținere în jurisprudența pe care o invocă, din care rezultă pur și simplu că o culoare aplicată unui echipament de telecomunicații sau un motiv decorativ aplicat unei suprafețe de sticlă nu sunt *obligatoriu* percepute ca o indicație a originii comerciale a produselor. Această jurisprudență necesită însă o apreciere de fapt pentru a stabili dacă o culoare, un motiv decorativ, o formă sau un alt aspect poate fi perceput astfel *în fapt*, de la caz la caz. În orice situație, nu se poate susține în mod rezonabil că o marcă a cărei formă are caracter distinctiv poate pierde în mod automat acest caracter atunci când produsele sunt fabricate sub această formă.

58. În ceea ce privește cel de al doilea aspect, problema pe care trebuie să o soluționeze Curtea nu este dacă forma unui brad este într-adevăr necesară pentru obținerea rezultatului tehnic dorit de degajare graduală a deodorantului de către un dezodorizant, ci dacă Tribunalul a procedat corect neluând în considerare acest argument, pentru că se referă la un motiv absolut de refuz și, prin urmare, este străin de chestiunea procedurii de opoziție.

59. Tribunalul a analizat deja această chestiune în două cazuri anterioare. Primul caz a fost Durferrit/OAPI — Kolene (NU-TRIDE) [42]. O parte care formulase opoziție la înregistrarea unei mărci a inclus printre motivele împotriva deciziei camerei de recurs prin care fusese respinsă opoziția

41 — Hotărârea Curții din 6 mai 2003, Libertel (C-104/01, Rec., p. I-3793, punctul 65), și Hotărârea Tribunalului din 9 octombrie 2002, Glaverbel/OAPI (suprafața unei plăci de sticlă) (T-36/01, Rec., p. II-3887, punctul 23).

42 — Hotărârea Tribunalului din 9 aprilie 2003 (T-224/01, Rec., p. II-1589, punctele 72-75).

susținerea că marca era contrară ordinii publice și bunelor moravuri în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (f) din regulament. Curtea a respins argumentul ca fiind lipsit de pertinență, întrucât articolul 7 alineatul (1) litera (f) „nu se numără printre prevederile în raport cu care trebuie apreciată legalitatea deciziei atacate". Raționamentul a fost următorul.

60. Din modul în care este organizată examinarea cererilor de înregistrare în temeiul articolelor 36-43 din regulament și în special din modul de redactare și din structura articolelor 42 și 43 care reglementează procedura de opoziție, reiese că motivele absolute de refuz prevăzute la articolul 7 nu sunt examinate în cadrul procedurii de opoziție, care se poate întemeia numai pe motivele relative de refuz prevăzute la articolul 8. Cu toate că în temeiul articolului 41 alineatul (1) terții pot prezenta OAPI observații privind motivele absolute de refuz, rezultă de aici numai că OAPI trebuie să redeschidă procedura de examinare pentru a verifica dacă înregistrarea este interzisă. Prin urmare, nu în contextul procedurii de opoziție este obligat OAPI să ia în considerare astfel de observații, chiar dacă acestea sunt prezentate în fapt în cadrul unei asemenea proceduri. Dacă este cazul, OAPI poate suspenda procedura de opoziție [43].

61. Mai mult, conform articolului 58 din regulament, numai o parte la procedura desfășurată în fața OAPI poate formula recurs la camera de recurs și, potrivit articolului 63 alineatul (4), o acțiune la instanța comunitară poate fi formulată numai de părțile la procedura desfășurată la camera de recurs. Persoanele care prezintă observații în contextul articolului 41 alineatul (1), indiferent dacă au formulat sau nu au formulat opoziție, nu sunt părți la procedură; acestea nu pot formula recurs la camera de recurs sau, *a fortiori*, nu pot formula o acțiune la instanța comunitară împotriva unei decizii a OAPI invocând un motiv absolut de refuz.

62. Tribunalul s-a referit apoi la Hotărârea Durferrit/OAPI — Kolene (NU-TRIDE) ca un precedent în cauza în care a fost pronunțată Hotărârea BMI Bertollo/OAPI — Diesel (DIESELIT) [44], în care solicitantul înregistrării unei mărci comunitare a contestat susținerile persoanei care a formulat opoziție cu privire la o marcă anterioară, afirmând că marca anterioară nu ar fi trebuit să fie înregistrată. Tribunalul nu a prezentat o justificare detaliată în ceea ce privește transpunerea abordării din Hotărârea Durferrit/OAPI — Kolene (NU-TRIDE) într-o situație destul de diferită, ci a declarat doar că, dacă solicitantul considera că marca anterioară fusese înregistrată cu încălcarea articolului 7, acesta ar fi trebuit să formuleze o cerere de declarare a nulității în temeiul articolului 51. Cu privire la un aspect ușor diferit, Tribunalul a adăugat că validitatea unei mărci naționale nu poate fi

43 — Conform textului actual al normei 20 alineatul (7) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 privind marca comunitară (JO L 303, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189), cu modificările ulterioare.

44 — Hotărârea Tribunalului din 30 iunie 2004 (T-186/02, Rec., p. II-1887, punctul 71).

pusă în discuție în cadrul procedurii de înregistrare a unei mărci comunitare, ci numai în cadrul unei proceduri de declarare a nulității formulată în statul membru în cauză [45].

63. În speță, Tribunalul a stabilit la punctul 105 din hotărâre, invocând Hotărârea BMI Bertollo/OAPI — Diesel (DIESELIT) ca precedent: „În orice caz, reclamanta nu poate, în cadrul procedurii de opoziție, să invoce un motiv absolut de refuz care ar împiedica înregistrarea valabilă a unui semn de către un oficiu național sau de către OAPI. Motivele absolute de refuz prevăzute la articolul 7 din Regulamentul nr. 40/94 nu pot fi examinate în cadrul unei proceduri de opoziție și acest articol nu se numără printre prevederile în raport cu care trebuie apreciată legalitatea deciziei atacate".

64. Poate fi utilă, la acest punct, o recapitulare a dispozițiilor relevante ale regulamentului.

65. În timp ce articolul 7 prevede motivele absolute de refuz al înregistrării fără a se referi la terți, articolul 8 reglementează opoziția formulată de titularii unor mărci anterioare, întemeiată pe motive privind conflictul cu drepturi ale acestor titulari. Procedura de înregistrare este reglementată la titlul IV (articolele 36-45) și este structurată astfel: (i) examinarea condițiilor privind depozitul; (ii) examinarea motivelor absolute de refuz; (iii) cercetarea existenței unor eventuale mărci anterioare în conflict; (iv) publicarea cererii; (v) observațiile terților privind motivele absolute de refuz prevăzute la articolul 7; (vi) opoziția titularilor mărcilor anterioare întemeiate pe motivele relative de refuz prevăzute la articolul 8; (vii) eventuala retragere, restrângere, modificare sau dezmembrare a cererii; (viii) înregistrarea. Odată ce o marcă este înregistrată, articolele 51 și 52 prevăd cauze de nulitate absolută și, respectiv, relativă care pot fi invocate împotriva acestei înregistrări prin cerere depusă la OAPI sau prin cerere reconvențională în cadrul unei acțiuni în contrafacere.

66. Analizând aceste dispoziții, considerăm raționamentul din Hotărârea Durferrit/OAPI — Kolene (NU-TRIDE) perfect convingător într-o situație în care o parte caută *să se opună înregistrării* unei mărci invocând un motiv care ține de caracterul esențialmente înregistrabil al mărcii. Pe de o parte, astfel de motive nu se numără printre cele prevăzute în mod exhaustiv de dispozițiile privind procedura de opoziție și, pe de altă parte, alte proceduri mai adecvate sunt prevăzute de alte dispoziții, fie în paralel cu posibilitatea de declanșa o procedură de opoziție, fie ulterior înregistrării.

45 — Hotărârea Tribunalului din 23 octombrie 2002, Matratzen Concord/OAPI — Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Rec., p. II-4335, punctul 55). Aceeași chestiune a fost discutată în recurs la Curtea de Justiție, dar nu face parte din raționamentul adoptat de Curte în Ordonanța din 28 aprilie 2004, Matratzen Concord/OAPI (C-3/03 P, Rec., p. I-3657, punctele 38-42). Această cauză se referea la o cerere de înregistrare ca marcă comunitară a unui semn care cuprindea un element descriptiv în limba germană și un element distinctiv. Marca anterioară națională, care era constituită exclusiv din elementul german descriptiv, fusese înregistrată în Spania, unde nu era descriptivă.

67. Cu toate acestea, nu suntem convinși că un asemenea raționament este aplicabil și în cazul în care o parte care solicită înregistrarea unei mărci comunitare dorește să invoce, ca *apărare în cadrul procedurii de opoziție*, faptul că marca pe care se întemeiază opoziția nu ar fi trebuit să fie înregistrată.

68. În primul rând, în timp ce regulamentul prevede în mod exhaustiv motivele pe care se poate întemeia opoziția la înregistrare, acesta nu prevede explicit condiții referitoare la contraargumentele care pot fi utilizate în apărare în cadrul procedurii de opoziție. Din moment ce similitudinea și riscul de confuzie nu pot fi examinate decât prin compararea mărcilor în conflict invocate, asemenea argumente se pot referi atât la marca anterioară, cât și la marca a cărei înregistrare este solicitată.

69. Astfel, în speță, argumentul se concentrează în special pe importanța caracterului distinctiv al mărcii anterioare. Acest argument a fost luat în considerare, în mod destul de just, de către divizia de opoziție, de către camera de recurs și de către Tribunal, întrucât caracterul distinctiv este un aspect al aprecierii riscului de confuzie. Totuși, lipsa caracterului distinctiv este și un motiv absolut de refuz prevăzut la articolul 7 alineatul (1) literele (a) și (b), or, Tribunalul – din nou în mod destul de just, în opinia noastră – nu a respins argumentul ca inadmisibil din această cauză.

70. În mod coerent cu această abordare, considerăm că nu există nici un motiv să se refuze examinarea unui argument referitor la caracterul distinctiv al mărcii anterioare – pe care se întemeiază argumentul L & D privind forma necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic – numai pentru că se referă de asemenea la un motiv absolut de refuz prevăzut la articolul 7. Dacă se admite argumentul că marca anterioară are doar un caracter distinctiv limitat, nu ar trebui declarat inadmisibil argumentul potrivit căruia mărcii anterioare îi lipsește caracterul distinctiv în asemenea măsură încât nu poate fi înregistrată. În cazul în care se pretinde că marca anterioară constă exclusiv în forma necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic, examinarea acestui argument ar putea conduce la concluzia că marca nu constă *exclusiv* într-o asemenea formă, dar că totuși, ca urmare a similitudinii cu o asemenea formă, nu are un caracter suficient de distinctiv pentru a se constata un risc de confuzie în circumstanțele din speță.

71. În al doilea rând, admitem că în cadrul unei proceduri de opoziție nu este posibil să se declare nulitatea mărcii anterioare – ceea ce reprezenta fundamentul deciziei din Hotărârea Durferrit/OAPI – Kolene (NU-TRIDE) – și că, dacă o parte la o astfel de procedură urmărește un asemenea rezultat, trebuie să inițieze o procedură de declarare a nulității, iar divizia de opoziție (sau camera de recurs, după caz) trebuie să hotărască dacă este necesar să suspende procedura de opoziție. Totuși, această cale pare greoaie și ineficientă din punct de vedere procedural dacă nu se urmărește declararea nulității și dacă examinarea

susținerii respective ar putea conduce la o apreciere precum cea pe care am arătat-o la punctul precedent. Această cale este greoaie în special în cazul în care mărcile anterioare invocate în sprijinul opoziției sunt mărci naționale și chiar mai problematică în cazul în care, precum în speță, există o anumită confuzie cu privire la identitatea mărcii anterioare pe al cărei caracter distinctiv se întemeiază aprecierea riscului de confuzie.

— Probe privind utilizarea mărcii anterioare

74. În sfârșit, în ceea ce privește aprecierea dobândirii caracterului distinctiv, L & D pretinde că Tribunalul a aplicat în mod greșit jurisprudența invocată [46], considerând că dovezi materiale posterioare cererii de înregistrare pot fi acceptate ca probe ale situației anterioare acesteia și că dobândirea caracterului distinctiv poate fi stabilită în baza unor indicații generale referitoare la volumul de publicitate sau de vânzări. În plus, L & D susține că dovezile referitoare la volumul vânzărilor sunt mai puțin semnificative pentru produsele de consum curent de mică valoare, precum cele în cauză. Tribunalul a săvârșit o greșeală considerând data înregistrării mărcii ARBRE MAGIQUE ca fiind începutul utilizării în lipsa unor probe referitoare la utilizarea efectivă de la acea dată. Mai mult, toate informațiile privind vânzările și publicitatea se referă la utilizarea denumirii „Arbre Magique”, iar nu la utilizarea mărcii ARBRE MAGIQUE.

72. În al treilea rând, problema privind argumentele care pot fi invocate împotriva unei opoziții la înregistrare ține de dreptul la apărare. Dacă se poate accepta ca o parte care inițiază o procedură de opoziție să fie constrânsă să utilizeze alte proceduri mai adecvate pentru a invoca motive absolute de refuz, pare mai puțin echitabil să se impună unei părți împotriva căreia procedura de opoziție a fost deja inițiată să renunțe la un argument în apărare și să inițieze alte proceduri pentru a invoca acel argument.

75. Dintre aceste argumente, chestiunea semnificației care trebuie acordată volumului vânzărilor aferente tipului de produs în cauză este o problemă de apreciere de fapt care, în sine, nu poate face obiectul unui recurs. Argumentele referitoare la durata și la întinderea utilizării specifice a mărcii ARBRE MAGIQUE ridică probleme de care preferăm să ne ocupăm în continuare în contextul

73. Considerăm, prin urmare, că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin faptul că la punctul 105 din hotărâre a respins susținerile L & D ca inadmisibile fără a le examina pe fond.

46 — Ordonanța La Mer Technology și Hotărârile Alcon și Philips, citate la notele de subsol 22 și 24.

examinării obligației de motivare. La acest moment, ne vom limita la examinarea argumentelor referitoare la data și la natura probelor admise.

76. În ceea ce privește posibilitatea de a admite dovezi privind utilizarea mărcii anterioare după depunerea cererii de înregistrare a mărcii Aire Limpio, nu considerăm că Tribunalul a săvârșit vreo eroare de drept. Curtea a apreciat în Hotărârea Alcon [47] că „Tribunalul a putut, fără a fi contradictoriu în motivare și fără a săvârși vreo eroare de drept, să ia în considerare elemente care, deși ulterioare datei depunerii cererii, permiteau să se concluzioneze asupra situației, astfel cum se prezenta la acea dată". Indiferent dacă reprezintă sau nu reprezintă o regulă generală (astfel cum pretinde L & D), aceasta nu împiedică Tribunalul și camera de recurs să tragă concluziile la care au ajuns în baza faptului că o cotă de piață importantă nu se dobândește peste noapte.

77. Cu privire la posibilitatea de a se baza pe indicații generale referitoare la volumul publicității sau al vânzărilor, Tribunalul a constatat la punctul 85 din hotărâre:

„[…] nu se poate admite argumentul reclamantei potrivit căruia camera de recurs a considerat în mod greșit că marca anterioară are un caracter distinctiv special în Italia bazându-se exclusiv pe indicații generale privind volumul publicității și cifrele de vânzare. Desigur, conform jurisprudenței invocate de reclamantă, caracterul distinctiv al mărcii nu poate fi stabilit exclusiv pe baza unor date generale și abstracte, cum ar fi anumite procentaje (Hotărârea Philips, punctul 62). Totuși, trebuie arătat, în primul rând, că această jurisprudență se referă la dobândirea caracterului distinctiv de către o marcă ce face obiectul unei cereri de înregistrare, iar nu, precum în speță, la aprecierea notorietății unei mărci înregistrate care a dobândit deja caracter distinctiv. În al doilea rând, pentru a stabili, în speță, notorietatea mărcii, camera de recurs nu a luat în considerare numai indicații generale, cum ar fi anumite procentaje, ci și utilizarea îndelungată a mărcii ARBRE MAGIQUE, care, pe de altă parte, nu este contestată de reclamantă."

78. L & D susține, în primul rând, că nu există nicio diferență relevantă, în ceea ce privește dobândirea caracterului distinctiv, între situația din Hotărârea Philips și cea din speță și, în al doilea rând, că afirmația referitoare la utilizarea îndelungată este ea însăși generală și neconfirmată.

79. Hotărârea Philips se referă la o cerere de înregistrare a unei mărci care se pretindea că a dobândit caracter distinctiv și a cărei

47 — Citată la nota de subsol 22, punctul 41.

înregistrare, prin urmare, nu trebuia respinsă pentru motivul că ar fi fost lipsită de caracter distinctiv [48]. Pasajul pe care Tribunalul îl invocă în hotărârea atacată se întemeiază la rândul său pe Hotărârea Windsurfing Chiemsee [49].

80. În ambele hotărâri, Curtea a considerat că, pentru aprecierea dobândirii unui caracter distinctiv în astfel de împrejurări, trebuie să se țină cont de cota de piață deținută de marcă, de intensitatea, de întinderea geografică și de durata utilizării acestei mărci, de importanța investițiilor realizate de întreprindere pentru a o promova, de proporția mediilor interesate care, datorită mărcii, identifică produsul ca provenind de la o întreprindere determinată, precum și de declarațiile camerelor de comerț și de industrie sau ale altor asociații profesionale. Dacă, pe baza acestor elemente, se consideră că cel puțin o fracțiune semnificativă a publicului relevant identifică, datorită mărcii, produsele și serviciile vizate ca provenind de la o întreprindere determinată, atunci condiția dobândirii caracterului distinctiv este îndeplinită. Cu toate acestea, condiția nu poate fi considerată îndeplinită exclusiv pe baza unor date generale și abstracte, cum ar fi anumite procentaje [50].

81. Nu vedem cum s-ar putea admite o referire exclusivă la date generale și abstracte în vederea stabilirii, într-un caz precum cel din speță, a faptului că marca a dobândit un caracter distinctiv special datorită notorietății de care beneficiază, dar o asemenea referire nu ar fi admisibilă la înregistrarea unei mărci care a devenit distinctivă ca urmare a utilizării sale. În ambele cazuri, criteriul este același. O marcă dobândește caracter distinctiv dacă, deși nu este susceptibilă în mod intrinsec să fie percepută ca distinctivă pentru produsele unei anumite întreprinderi, ajunge totuși să fie percepută ca distinctivă. Modul în care poate fi stabilită o asemenea percepție nu poate diferi în funcție de scopul în care se recurge la această percepție, pentru a dovedi că o marcă poate fi înregistrată sau pentru a aprecia riscul de confuzie cu o altă marcă a cărei înregistrare este solicitată [51].

48 — Cererea de înregistrare se referea la o marcă națională și intra, prin urmare, în domeniul de aplicare al prevederilor în esență identice ale Directivei 89/104/CEE (a se vedea nota de subsol 4). Articolul 3 alineatul (1) din directiva menționată și articolul 7 alineatul (1) din regulament interzic înregistrarea mărcilor care, *inter alia*, (b) sunt lipsite de caracter distinctiv, (c) sunt compuse exclusiv din semne sau indicații ce pot să servească, în comerț, pentru a desemna caracteristici ale produselor vizate (inclusiv proveniența geografică a acestora) sau (d) sunt compuse exclusiv din semne sau indicații devenite uzuale în limbajul curent. Articolul 3 alineatul (3) din directivă prevede: „Unei mărci nu i se refuză înregistrarea sau, dacă este înregistrată, nu poate fi declarată nulă în conformitate cu alineatul (1) litera (b), (c) sau (d) dacă, înainte de data cererii de înregistrare și după utilizarea ei, aceasta a dobândit un caracter distinctiv […]”, iar articolul 7 alineatul (3) din regulament prevede: „Alineatul (1) literele (b), (c) și (d) nu se aplică în cazul în care marca a dobândit, pentru produsele sau serviciile pentru care se cere înregistrarea, un caracter distinctiv după ce a fost utilizată”.

49 — Hotărârea Curții din 4 mai 1999 (C-108/97 și C-109/97, Rec., p. I-2779). Această hotărâre se referă la posibilitatea de a înregistra la nivel național o marcă ce indică proveniența geografică, dar care se susține că ar fi dobândit caracter distinctiv.

50 — Hotărârile citate anterior Windsurfing Chiemsee, punctele 51 și 52, și Philips, punctele 60-62.

51 — A se vedea de asemenea, prin analogie, Concluziile prezentate în cauza în care a fost pronunțată Hotărârea Björnekulla Fruktindustrier (C-371/02, Rec., p. I-5791), punctul 71 și următoarele (în special punctele 73 și 75), în care avocatul general Léger consideră că același criteriu trebuie aplicat atât atunci când se stabilește dacă o marcă a dobândit un caracter distinctiv suficient pentru a fi înregistrată, cât și atunci când se stabilește dacă o marcă înregistrată a pierdut ulterior acest caracter distinctiv.

82. În plus, abordarea Tribunalului implică faptul că soluția din Hotărârea Philips nu poate fi transpusă în aprecierea „notorietății unei mărci înregistrate care a dobândit deja caracter distinctiv". Presupunând că raționamentul nu este pur și simplu circular, acesta implică faptul că pentru a stabili existența unui risc de confuzie trebuie demonstrat un caracter distinctiv mai puternic decât este necesar pentru înregistrarea unei mărci. Dacă datele generale și abstracte nu sunt suficiente în cel din urmă caz, considerăm că, *a fortiori*, acestea nu sunt suficiente în primul.

83. Prin urmare, împărtășim opinia L & D că distincția efectuată de Tribunal reprezintă o eroare de drept.

84. Rămâne să se stabilească dacă durata utilizării mărcii anterioare, cota de piață a acesteia și investițiile realizate de întreprindere pentru a o promova constituie „date generale și abstracte". Tribunalul pare să admită că ultimele două criterii reprezintă „indicații generale, cum ar fi anumite procentaje" cuprinse în această noțiune (și acest aspect nu este contestat), în timp ce utilizarea îndelungată a mărcii anterioare nu este cuprinsă.

85. Nici această distincție nu ni se pare valabilă. La punctul 30 din decizia sa, camera de recurs s-a referit la vânzări anuale de 45 de milioane de articole, la o cotă de piață de mai mult de 50 % și la cheltuieli de publicitate de mai mult de 7 miliarde ITL. La punctul 31, camera de recurs s-a referit la faptul că marca anterioară a fost înregistrată în Italia din 1954. Dacă primele sunt date generale și abstracte, apreciem că și cele din urmă trebuie considerate asemenea.

86. Examinând interdicția referirii exclusive la date generale și abstracte, cum ar fi anumite procentaje, în lumina listei factorilor care pot fi luați în considerare, potrivit Hotărârilor Philips și Windsurfing Chiemsee, citate anterior, considerăm că, de fapt, Curtea a vrut să spună că, pe lângă datele a căror interpretare poate fi afectată de factori precum intensitatea concurenței [52], trebuie prezentate anumite dovezi că marca în cauză este efectiv percepută ca realizând legătura între produsele care o poartă și o anumită întreprindere. Dacă astfel de probe nu pot decurge exclusiv din date precum cota de piață și investițiile pentru publicitate – și suntem de acord că acest fapt nu este posibil – nu pot decurge nici din simpla durată de utilizare sau de înregistrare.

87. Cu privire la acest argument, concluzionăm, prin urmare, că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept la punctul 85 din hotărâre admițând că în mod corect camera de recurs a constatat că marca anterioară a dobândit

52 — De exemplu, o cotă de piață foarte importantă se poate datora unei concurențe foarte reduse, în cadrul căreia marca poate fi percepută de public mai curând ca o indicație generică decât ca un mijloc de a identifica proveniența produselor.

un caracter distinctiv special, bazându-se exclusiv pe datele referitoare la vânzări și la publicitate și pe data primei înregistrări în Italia.

Aprecierea greșită că mărcile sunt similare

— Elementul verbal al mărcii Aire Limpio

88. L & D susține că Tribunalul a respins în mod greșit elementul verbal al mărcii Aire Limpio ca neimportant întrucât nu avea o semnificație deosebită pentru publicul italian. Dimpotrivă, lipsa de semnificație conferă mărcii un caracter fantezist și, prin urmare, distinctiv, conform hotărârii anterioare a Tribunalului, Oriental Kitchen [53].

89. Prin acest argument se urmărește constatarea faptului că lipsa de semnificație a termenilor „Aire Limpio" pentru publicul italian conferă mărcii Aire Limpio un caracter fantezist și distinctiv în Italia. Este vorba astfel despre o apreciere de fapt care nu poate fi examinată în recurs. Faptul că Tribunalul a efectuat o apreciere similară în circumstanțele altei cauze nu îl poate obliga să efectueze o asemenea apreciere în fiecare cauză. Spre deosebire de cele susținute de L & D, nu există vreo regulă generală de drept potrivit căreia un termen lipsit de semnificație este invariabil fantezist și distinctiv.

— Elementul grafic al mărcii Aire Limpio

90. L & D pretinde că Tribunalul a considerat în mod greșit că elementul grafic al mărcii Aire Limpio este în mod clar dominant în cadrul impresiei de ansamblu și că prevalează în mod semnificativ asupra elementului verbal.

91. Acest argument este o simplă reiterare a susținerii de care ne-am ocupat la punctele 52 și 53 de mai sus și trebuie respins pentru aceleași motive.

— Similitudinea conceptuală

92. În opinia L & D, din moment ce conturul unui brad nu este un element relevant care să fie luat în considerare în aprecierea

53 — Hotărârea din 25 noiembrie 2003 (T-286/02, Rec., p. II-4953); a se vedea în special punctul 41 și următoarele.

similitudinii, mărcile nu pot fi considerate similare din punct de vedere conceptual.

93. Acest argument, întemeiat pe susținerile precedente, nu poate fi admis.

— Diferența dintre contururi

94. În sfârșit, cu privire la similitudine, L & D pretinde cu titlu subsidiar că în orice caz contururile mărcilor Aire Limpio și ARBRE MAGIQUE sunt diferite.

95. Acesta este evident un argument de fapt, inadmisibil în recurs.

Aprecierea greșită a riscului de confuzie

96. L & D susține că, în lumina susținerilor sale cu privire la caracterul distinctiv și la similitudine, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept stabilind existența unui asemenea risc.

97. Întrucât apreciem că susținerile L & D cu privire la caracterul distinctiv și la similitudine sunt inadmisibile și/sau neîntemeiate, nu considerăm necesară examinarea acestui argument.

Cu privire la cel de al doilea motiv de recurs — încălcarea articolului 73 din regulament și nerespectarea obligației de motivare

98. Prin intermediul celui de al doilea motiv de recurs, L & D susține că, întrucât divizia de opoziție și camera de recurs și-au limitat aprecierea la comparația dintre Aire Limpio și mărcile contur, Tribunalul a încălcat articolul 73 din regulament prin faptul că a luat în considerare probe referitoare la alte mărci, în special referitoare la marca ARBRE MAGIQUE. Prin urmare, L & D nu a fost în măsură să se apere în mod corespunzător în ceea ce privește susținerile și probele referitoare la aceste alte mărci.

99. OAPI consideră că motivul de recurs este inadmisibil întrucât urmărește reexaminarea aprecierilor de fapt și că, în orice caz, L & D nu numai că a avut posibilitatea, dar chiar și-a susținut punctul de vedere în mod corespunzător în ceea ce privește utilizarea și

notorietatea celorlalte mărci. În plus, faptul că marca ARBRE MAGIQUE a fost exclusă atunci când s-a efectuat comparația din motive de economie nu înseamnă că probele referitoare la utilizarea și la notorietatea sa sunt irelevante pentru stabilirea impresiei publicului italian privind marca contur. Sämann adaugă că raționamentul din hotărârea atacată este clar și neechivoc.

100. Argumentul invocat în susținerea acestui motiv de recurs este succint (cu toate că L & D a prezentat alte argumente privind admiterea probelor referitoare la marca ARBRE MAGIQUE [54]) și, în sine, nu pare să demonstreze nicio încălcare evidentă a obligației de motivare. Pe de o parte, este destul de clar că camera de recurs nu și-a limitat comparația la marca contur, ci a examinat și probele care i-au fost prezentate cu privire la utilizarea de către Sämann a altor mărci în Italia. Pe de altă parte, aceste probe și argumentul referitor la acestea erau evident accesibile pentru L & D atât în cursul procedurii în fața camerei de recurs, cât și în cursul procedurii în fața Tribunalului.

101. Totuși, problema insuficienței motivării unei decizii privește încălcarea unei norme fundamentale de procedură și, întrucât implică o chestiune de ordine publică, trebuie invocată din oficiu de instanța comunitară [55]. Întrucât avem mai multe îndoieli de ordin general cu privire la raționamentul camerei de recurs și al Tribunalului, propunem, prin urmare, examinarea problemei pe o bază mai largă [56].

102. La punctele 113 și 114 din hotărâre, Tribunalul a stabilit în mod corect că obligația de motivare prevăzută la articolul 73 din regulament are același domeniu de aplicare precum obligația prevăzută la articolul 253 CE, și anume de a prezenta în mod clar și neechivoc raționamentul instituției care a emis actul, astfel încât să dea posibilitatea persoanelor interesate să ia cunoștință de temeiurile măsurii luate, iar instanței competente să exercite controlul asupra legalității deciziei [57].

103. Camera de recurs și-a întemeiat în esență aprecierea cu privire la riscul de confuzie pe caracterul distinctiv special pe care „marca anterioară” l-a dobândit în Italia printr-o utilizare îndelungată și printr-o largă notorietate. Această concluzie necesita, prin urmare, un raționament clar și neechivoc care să pună în legătură marca anterioară și probele referitoare la utilizare și la notorietate. Cu toate acestea, decizia nu a definit în mod neechivoc ce se înțelege prin „marcă anterioară”.

54 — A se vedea punctele 74 și 75 de mai sus.

55 — Hotărârea Curții din 20 februarie 1997, Comisia/Daffix (C-166/95 P, Rec., p. I-983, punctul 24), Hotărârea Curții din 2 aprilie 1998 (Comisia /Sytraval și Brink's France C-367/95 P, Rec., p. I-1719, punctul 67), și Hotărârea Curții din 30 martie 2000 (VBA/Florimex și alții, C-265/97 P, Rec., p. I-2061, punctul 114).

56 — Se poate observa că obligația de motivare a hotărârilor Tribunalului nu rezultă din articolul 73 din regulament, ci din articolul 36 din Statutul Curții de Justiție.

57 — A se vedea, de exemplu, Hotărârea KWS Saat/OAPI, citată la nota de subsol 34, punctele 64 și 65.

104. Mai întâi, camera de recurs a stabilit că va compara marca Aire Limpio numai cu marca contur, ca marcă „reprezentativă pentru celelalte” [58]. Totuși, forța acestei afirmații este oarecum subminată de următoarea declarație, în cadrul aceleiași fraze, potrivit căreia alegerea se bazează pe „aceleași motive de economie precum cele prezentate în decizia atacată” – întrucât divizia de opoziție a explicat că celelalte mărci prezentau diferențe mai importante în comparație cu marca Aire Limpio decât marca contur [59].

105. În continuare, camera de recurs a admis, ca probă a utilizării și a notorietății mărcii anterioare, date privind publicitatea și vânzările de dezodorizante pentru mașină realizate de Sämann, fără a se referi la vreo marcă anume sub care acestea erau promovate sau vândute [60].

106. În sfârșit, faptul că marca CAR-FRESHNER beneficiază de protecție în Italia din 1954 a fost invocat ca dovadă a utilizării îndelungate a mărcii sub o formă în esență identică, ce explică notorietatea și cota de piață ale acesteia [61].

107. Din acest raționament pare să rezulte implicit că marca contur și toate celelalte mărci anterioare ale Sämann protejate în Italia sunt suficient de similare pentru ca fiecare dintre ele să beneficieze de caracterul distinctiv dobândit de celelalte. Totuși, în afară de faptul că s-a referit la data înregistrării mărcii CAR-FRESHNER, camera de recurs nu a oferit niciun detaliu care să permită asocierea unor probe specifice cu una sau cu mai multe mărci determinate. În plus, prezumția sa referitoare la o asemenea similitudine strânsă între diferitele mărci ale Sämann nu este susținută de nicio motivare specifică de felul celei care pare să se impună în lumina aprecierii diviziei de opoziție că similitudinea dintre marca Aire Limpio și marca contur este (considerabil) mai importantă decât cea dintre marca Aire Limpio și celelalte mărci ale Sämann.

108. Contrar interpretării noastre cu privire la decizia camerei de recurs, Tribunalul a considerat că aprecierile camerei de recurs s-au întemeiat pe utilizarea și pe notorietatea mărcii ARBRE MAGIQUE și că, potrivit acesteia, marca contur era o parte din această marcă.

109. În opinia noastră, niciuna dintre aceste afirmații nu pare confirmată de decizia camerei de recurs. Este adevărat că se consemnează în această decizie că OAPI a declarat în ședință că dovada utilizării în Italia se referă la marca ARBRE MAGIQUE,

58 — Punctul 23 din decizia camerei de recurs.

59 — A se vedea punctul 6 din decizia camerei de recurs.

60 — Punctul 30.

61 — Punctul 31. Se poate adăuga că, spre deosebire de datele referitoare la cota de piață și la publicitatea din Italia, referirea inițială la vânzările anuale de 45 de milioane de articole nu indica piața geografică relevantă.

iar nu la marca CAR-FRESHNER [62]. Totuși, nu considerăm că o asemenea declarație poate completa în mod legitim și cu atât mai puțin poate corecta raționamentul care rezultă din simpla lectură a deciziei camerei de recurs.

110. Prin urmare, în opinia noastră, camera de recurs nu a explicat în mod complet și clar raționamentul precis care a determinat-o să constate că marca contur are un caracter distinctiv special ca urmare a volumului de vânzări, a bugetului alocat publicității și duratei înregistrării uneia sau mai multor alte mărci, iar Tribunalul a compensat această carență recurgând la anumite prezumții cu privire la raționamentul respectiv pe baza unor motive neclare.

111. Acest fapt pare regretabil în special deoarece abordarea aleasă – prin care în esență se atribuie caracterul distinctiv al unei mărci unei alte mărci – este neobișnuită și, la prima vedere, nu pare să fi fost necesară. Presupunând că marca contur este într-adevăr suficient de similară cu marca sau cu mărcile al căror caracter distinctiv a fost stabilit pentru a i se atribui acest caracter, aceste din urmă mărci ar fi putut fi comparate direct cu marca Aire Limpio în scopul stabilirii existenței riscului de confuzie.

112. Din această perspectivă, raționamentul camerei de recurs ar putea fi considerat neconform cu jurisprudența Curții potrivit căreia, dacă o decizie care se încadrează în linia unei practici decizionale constante poate fi motivată în mod succint, în special prin referire la această practică, atunci când aceasta este în mod considerabil mai extinsă decât deciziile precedente, autoritatea comunitară trebuie totuși să își dezvolte în mod explicit raționamentul [63].

113. Încercând să reconstituim un raționament adecvat care să reflecte esențialul a ceea ce pare să se fi statuat, am ajuns la următoarea interpretare.

114. Camera de recurs a stabilit, în primul rând, că toate mărcile aparținând Sämann protejate în Italia, împreună cu marca contur, sunt similare cu marca Aire Limpio în același mod și în aceeași măsură astfel încât, în scopul aprecierii riscului de confuzie, caracterul distinctiv dobândit [64] de una (sau mai multe) mărci se aplică tuturor.

115. În al doilea rând, probele privind volumul vânzărilor și cheltuielile de

62 — A se vedea punctul 86 din hotărârea atacată.

63 — A se vedea, de exemplu, Hotărârea Curții din 14 februarie 1990, Delacre și alții/Comisia (C-350/88, Rec., p. I-395, punctul 15).

64 — Observăm că, deși a exprimat îndoieli, camera de recurs nu a respins și nici nu a dezmințit constatarea diviziei de opoziție că marca contur nu ar fi fost distinctivă în mod intrinsec.

publicitate în Italia aferente uneia sau mai multora dintre mărcile aparținând Sämann, împreună cu durata protecției prin înregistrare a mărcii CAR-FRESHNER, au fost suficiente pentru a demonstra că mărcile în mod colectiv – și astfel marca contur în mod individual – au dobândit un caracter distinctiv special, în temeiul notorietății de care beneficiază în raport cu publicul relevant, și că, prin urmare, având în vedere similitudinea dintre marca Aire Limpio și marca contur, exista un risc de confuzie.

116. Fără a ne pronunța cu privire la aprecierea de fapt, considerăm că un astfel de raționament ar putea fi susținut. Totuși, în decizia camerei de recurs, acesta nu este în totalitate explicit. L-am reconstituit pornind de la mai multe părți din decizie, unele explicite, altele implicite. În plus, există lacune care nu pot fi acoperite pe baza deciziei înseși: (i) în temeiul căror motive s-a stabilit că toate mărcile Sämann pot fi considerate atât de similare între ele încât caracterul distinctiv dobândit de una dintre ele beneficiază tuturor?; (ii) la care marcă sau la care mărci se referă datele privind vânzările și publicitatea?; (iii) pe ce motive se întemeiază abordarea camerei de recurs constând în „transferarea" caracterului distinctiv dobândit de mărci care beneficiază de o protecție îndelungată în Italia la marca contur, pentru care înregistrarea ca marcă comunitară era încă pendinte în perioada în cauză, în loc să compare marca Aire Limpio direct cu mărcile anterioare?

117. Aceste elemente constituie, în opinia noastră, vicii importante ale deciziei camerei de recurs. În ceea ce privește punctele (i) și (ii), nu este posibil ca instanța comunitară să își exercite controlul asupra legalității deciziei fără a verifica dacă marca sau mărcile la care se referă datele au fost identificate de camera de recurs și dacă aceasta a examinat în mod corect similitudinea mărcii sau mărcilor respective cu marca contur în vederea „transferării" caracterului distinctiv dobândit. În ceea ce privește punctul (iii), nu este posibil ca instanța comunitară să verifice dacă camera de recurs a ales această abordare întrucât a considerat că similitudinea dintre marca Aire Limpio și mărcile care beneficiază de protecție îndelungată în Italia este insuficientă pentru a se ajunge la aceeași concluzie la care s-ar ajunge prin comparare directă.

118. Prin urmare, considerăm că decizia camerei de recurs nu cuprinde o motivare suficientă pentru a respecta cerințele prevăzute la articolul 73 din regulament, și anume pentru a da instanței comunitare posibilitatea să își exercite controlul.

119. În lumina celor prezentate mai sus, considerăm că aprecierea Tribunalului de la punctul 117 din hotărâre, în sensul că „decizia atacată menționează în mod clar și neechivoc raționamentul camerei de recurs", nu poate rezulta în mod legitim din această decizie. În plus, în opinia noastră, Tribunalul nu a explicat suficient motivele în baza cărora a stabilit că probele pe care s-a întemeiat camera de recurs se refereau numai la marca

ARBRE MAGIQUE sau că respectiva cameră de recurs a considerat marca contur ca fiind o parte a mărcii ARBRE MAGIQUE – cea din urmă afirmație apărând eventual ca o justificare retroactivă în lumina Hotărârii Nestlé, care a fost pronunțată ulterior deciziei camerei de recurs.

120. În consecință, considerăm că nici camera de recurs, nici Tribunalul nu și-au îndeplinit obligația de motivare a deciziilor lor respective.

Concluzii deduse

121. Apreciem că hotărârea atacată este afectată de patru erori de drept. În primul rând, Tribunalul a admis în mod greșit la punctul 85 că în mod îndreptățit camera de recurs a stabilit că marca anterioară a dobândit un caracter distinctiv special exclusiv pe baza datelor referitoare la vânzări și la publicitate și pe baza datei primei înregistrări în Italia. În al doilea rând, Tribunalul a respins în mod greșit, la punctul 105, argumentul că forma mărcii anterioare este necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic, fără a examina pe fond acest argument. În al treilea rând, la punctul 117, Tribunalul a apreciat în mod greșit raționamentul camerei de recurs. În al patrulea rând, în mod repetat, Tribunalul a prezumat greșit că aprecierea camerei de recurs s-ar întemeia pe probele referitoare la marca ARBRE MAGIQUE, acest fapt nefiind indicat în decizie.

122. Având în vedere considerațiile de mai sus, precum și faptul că nu mai rămân alte chestiuni de drept ridicate în fața Tribunalului care ar trebui examinate, apreciem că atât hotărârea atacată, cât și decizia camerei de recurs trebuie anulate, iar cauza trebuie retrimisă spre soluționare la OAPI.

Cheltuielile de judecată

123. Potrivit articolului 69 alineatul (2) din regulamentul de procedură, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. L & D a solicitat plata cheltuielilor de judecată. În opinia noastră, recursul acesteia trebuie admis. Prin urmare, se impune obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

Concluzie

124. În lumina considerațiilor de mai sus, propunem Curții să dispună:

— anularea hotărârii în cauza T-168/04;

— anularea Deciziei camerei de recurs în cauza R 326/2003-2;

— retrimiterea cauzei la OAPI în vederea pronunțării pe fond;

— obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată efectuate în prima instanță și în recurs.