HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a opta)

9 decembrie 2010 *

În cauza T-303/08,

Tresplain Investments Ltd, cu sediul în Tsing Yi, Hong Kong (China), reprezentată de doamna D. McFarland, barrister,

reclamantă,

împotriva

Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), reprezentat de domnul J. Novais Gonçalves, în calitate de agent,

pârât,

* Limba de procedură: engleza.

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

Hoo Hing Holdings Ltd, cu sediul în Romford, Essex (Regatul Unit), reprezentată de domnul M. Edenborough, barrister,

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 7 mai 2008 (cauza R 889/2007-1) privind o procedură de declarare a nulității între Hoo Hing Holdings Ltd și Tresplain Investments Ltd,

TRIBUNALUL (Camera a opta),

compus la deliberare din doamna M.E. Martins Ribeiro, președinte, și domnii S. Papasavvas și A. Dittrich (raportor), judecători,

grefier: domnul E. Coulon,

având în vedere cererea depusă la grefa Tribunalului la 30 iulie 2008,

având în vedere memoriul în răspuns depus de OAPI la grefa Tribunalului la 18 decembrie 2008,

având în vedere memoriul în răspuns al intervenientei depus la grefa Tribunalului la 1 decembrie 2008,

având în vedere cererea de conexare a prezentei cauze cu cauza T-300/08, formulată de intervenientă prin scrisoarea depusă la grefa Tribunalului la 27 august 2008, pentru buna desfășurare a procedurii orale și în vederea pronunțării hotărârii,

având în vedere observațiile reclamantei și ale OAPI cu privire la această cerere de conexare, depuse la grefa Tribunalului prin scrisoarea din 10 noiembrie și, respectiv, din 14 octombrie 2008,

având în vedere cererea de redeschidere a procedurii scrise și invocarea de motive noi depusă de intervenientă la grefa Tribunalului la 6 august 2009,

având în vedere observațiile reclamantei cu privire la cererea depusă la grefa Tribunalului la 22 septembrie 2009,

având în vedere decizia Tribunalului de a stabili un termen pentru depunerea de motive noi,

având în vedere memoriul intervenientei de invocare de motive noi, depus la grefa Tribunalului la 17 decembrie 2009,

având în vedere observațiile reclamantei și ale OAPI cu privire la motivele noi depuse de intervenientă, depuse la grefa Tribunalului la 13 și, respectiv, la 18 ianuarie 2010,

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

pronunță prezenta

Hotărâre

Situația de fapt

1 La 29 aprilie 1996, reclamanta, Tresplain Investments Ltd, a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), cu modificările ulterioare [înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1)].

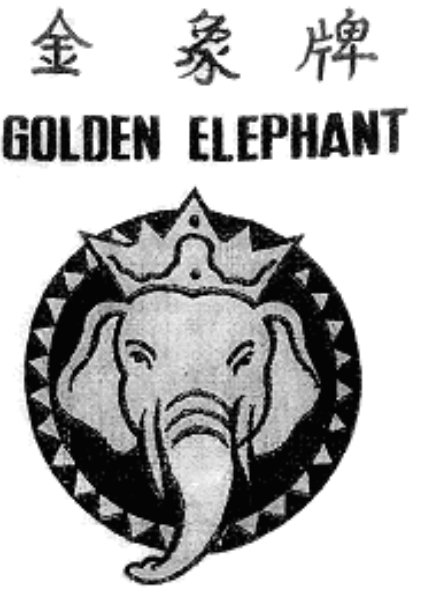
2 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este următorul semn figurativ:



3 Produsul pentru care s-a solicitat înregistrarea face parte din clasa 30 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 corespunde următoarei descrieri: „orez”.

4 La 4 februarie 1999, reclamanta a obținut înregistrarea mărcii comunitare menționate cu nr. 241810 (denumită în continuare „marca comunitară în litigiu”).

5 La 5 august 2005, intervenienta, Hoo Hing Holdings Ltd, a formulat o cerere de declarare a nulității împotriva mărcii comunitare în litigiu. În primul rând, aceasta a invocat articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009] coroborat cu articolul 5 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 5 din Regulamentul nr. 207/2009), astfel cum era aplicabil înainte de 10 martie 2004, dată la care intrat în vigoare noua versiune a acestui articol, astfel cum a fost amendat prin Regulamentul (CE) nr. 422/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 privind marca comunitară (JO L 70, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 27). În al doilea rând, aceasta s-a întemeiat pe articolul 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009]. În al treilea rând, ea a invocat articolul 52 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 53 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009] coroborat cu articolul 8 alineatul (4) din același regulament [devenit articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009]. În această privință, aceasta a susținut că normele care reglementează utilizarea abuzivă a unei denumiri (passing off) îi dau dreptul, în Regatul Unit, să interzică utilizarea mărcii comunitare în litigiu pe baza următoarei sale mărci figurative neînregistrate, marcă pe care afirmă că a utilizat-o în Regatul Unit din 1988 pentru a desemna orez (denumită în continuare „marca anterioară”):



6 Prin decizia din 16 aprilie 2007, divizia de anulare a OAPI a respins cererea de declarare a nulității. Fiind vorba despre cauza de nulitate prevăzută la articolul 52 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 coroborat cu articolul 8 alineatul (4) din același regulament, aceasta a considerat că data relevantă pentru a evalua dacă intervenienta dobândise un drept anterior în sensul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 era data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare în litigiu, și anume 29 aprilie 1996, iar nu data la care aceasta din urmă a fost utilizată pentru prima dată în Regatul Unit. Divizia de anulare a apreciat că intervenienta a dovedit într-o măsură suficientă faptul că utilizase, la acea dată, marca anterioară în comerț și că incidența sa nu era numai pe plan local. Totuși, aceasta a apreciat că, având în vedere segmentul de piață neglijabil reprezentat de orezul vândut sub marca anterioară, intervenienta nu a dovedit că un „goodwill" (altfel spus forța sa de atracție asupra clientelei, a se vedea punctul 101 de mai jos) a fost asociat de publicul relevant cu produsele care se raportau la marca anterioară. Intervenienta nu ar fi dovedit, așadar, că regimul acțiunii în utilizare abuzivă a unei denumiri îi dădea dreptul să interzică utilizarea mărcii comunitare în litigiu.

7 La 8 iunie 2007, intervenienta a formulat recurs la OAPI împotriva deciziei diviziei de anulare.

8 Prin decizia din 7 mai 2008 (denumită în continuare „decizia atacată"), Camera întâi de recurs a OAPI a anulat decizia diviziei de anulare, a declarat nulitatea mărcii comunitare în litigiu și a obligat reclamanta la plata cheltuielilor de judecată.

9 Camera de recurs a apreciat că erau îndeplinite condițiile de la articolul 52 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94 coroborat cu articolul 8 alineatul (4) din același regulament și a declarat nulitatea mărcii comunitare în litigiu în acest temei.

10 Aceasta a arătat că, pentru a constitui un temei pentru o acțiune în utilizare abuzivă a unei denumiri în regimul common law, astfel cum a fost dezvoltat de jurisprudența engleză, reclamantul în acțiunea de declarare a nulității trebuie să dovedească, în primul rând, că a dobândit un goodwill sau o reputație pe piață cu marca neînregistrată și că produsele sunt recunoscute printr-un element distinctiv, în al doilea rând, că există o prezentare înșelătoare (intenționată sau neintenționată) din partea titularului mărcii comunitare care conduce sau poate conduce publicul să creadă că produsele oferite spre vânzare de titularul mărcii comunitare sunt cele ale persoanei care solicită declararea nulității și, în al treilea rând, că a suferit sau riscă să sufere un prejudiciu ca urmare a confuziei generate de prezentarea înșelătoare de către titularul mărcii comunitare.

11 Camera de recurs a subscris la concluzia diviziei de anulare potrivit căreia data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare este data relevantă la care drepturile la semnul anterior trebuie să fi fost dobândite.

12 Aceasta a subliniat că elementele de probă furnizate de intervenientă demonstrau o activitate comercială efectivă și serioasă care implica importul în Regatul Unit și vânzarea către unități de alimentație chineză și de alimentație thailandeză a unor varietăți speciale de orez sub marca anterioară. Semnul ar fi fost utilizat, așadar, în comerț în sensul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94.

13 Camera de recurs a arătat că din elementele de probă furnizate de intervenientă rezultă că marca anterioară a fost utilizată în Regatul Unit (la Londra și în comitatele vecine Kent și Bedfordshire). În plus, o declarație solemnă furnizată de intervenientă ar fi confirmat vânzarea de orez către clienți din alte orașe mari din Regatul Unit, printre care Manchester, Liverpool, Birmingham, Glasgow și Bristol. Intervenienta ar fi dovedit, așadar, că utilizarea mărcii anterioare depășise incidența numai pe plan local în sensul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94.

14 Intervenienta ar fi demonstrat că drepturile în discuție ar fi fost dobândite anterior datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare în sensul articolului 8 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009].

15 În ceea ce privește condiția prevăzută la articolul 8 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009], potrivit căreia semnul neînregistrat conferă titularului dreptul de a interzice utilizarea unei mărci mai recente, camera de recurs a arătat ceea ce urmează.

16 Intervenienta ar fi demonstrat existența unui goodwill suficient, generat în întreprinderea sa prin vânzarea unor varietăți speciale de orez, la data de depunere a cererii sale de marcă comunitară în litigiu. Divizia de anulare ar fi stabilit un prag mai înalt pentru dovedirea existenței unui goodwill în raport cu cel stabilit de dreptul englez care reglementează acțiunea în utilizare abuzivă a unei denumiri.

17 Camera de recurs a considerat, în plus, că marca comunitară în litigiu era o prezentare înșelătoare a mărcii anterioare. În această privință, aceasta a arătat că produsele în cauză erau identice. Aceasta ar fi și situația elementelor verbale ale mărcilor în cauză. Ar exista o identitate fonetică și o identitate conceptuală între acestea, precum și o similitudine vizuală pronunțată. Ar fi, așadar, inevitabil ca publicul să nu fie în măsură să deosebească semnele în cauză, iar consumatorii care s-au confruntat cu marca anterioară să identifice orezul comercializat de reclamantă sub marca comunitară în litigiu cu orezul comercializat de intervenientă.

18 În plus, aceasta a apreciat că, întrucât intervenienta a demonstrat existența unui goodwill în Regatul Unit pentru marca anterioară, care ar prezenta o mare asemănare cu marca comunitară în litigiu, era rezonabil să conchidă că intervenienta risca să sufere un prejudiciu.

19 Pe de altă parte, în ceea ce privește cererea de declarare a nulității în măsura în care era întemeiată pe articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 coroborat cu articolul 5 din același regulament, camera de recurs a considerat, într-o „observație introductivă", că aceasta era inadmisibilă. Camera de recurs a precizat, la punctul 19 din decizia atacată, că, întrucât cererea de declarare a nulității a fost depusă la 5 august 2005, versiunea din Regulamentul nr. 40/1994 care era aplicabilă era aceea care cuprindea modificările aduse cauzelor de nulitate absolută prin Regulamentul nr. 422/2004 și că noul articol 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94, care era aplicabil, nu făcea trimitere decât la articolul 7 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 7 din Regulamentul nr. 207/2009), referitor la motivele absolute de refuz, și nu mai făcea trimitere la articolul 5 din același regulament, referitor la titularii de mărci comunitare.

20 În sfârșit, în decizia atacată, camera de recurs nu a examinat argumentul intervenientei întemeiat pe articolul 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.

21 La 1 august 2008, intervenienta a introdus o acțiune la Tribunal împotriva deciziei atacate. Prin această acțiune, ea a solicitat anularea deciziei atacate în măsura în care camera de recurs a declarat inadmisibilitatea motivului întemeiat pe cauza de nulitate prevăzută la articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94. Intervenienta a mai solicitat reformarea deciziei atacate, astfel încât motivele întemeiate pe cauzele de nulitate prevăzute la articolul 51 alineatul (1) litera (a) și, respectiv, litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 să fie declarate admisibile și întemeiate, precum și reformarea deciziei atacate astfel încât marca comunitară în litigiu să fie declarată

nulă în temeiul unuia sau al celuilalt dintre motivele suplimentare sau chiar în temeiul ambelor motive suplimentare.

22 Tribunalul a respins această acțiune ca inadmisibilă [Ordonanța Tribunalului din 14 iulie 2009, Hoo Hing/OAPI – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), T-300/08, nepublicată în Repertoriu]. Tribunalul a constatat, în esență, că în temeiul articolului 63 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 65 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009], Hoo Hing nu avea calitate pentru a formula o acțiune în fața Tribunalului, întrucât prin decizia camerei de recurs au fost admise în totalitate pretențiile sale (Ordonanța Golden Elephant Brand, citată anterior, punctul 37).

Concluziile părților

23 În cadrul cererii introductive, reclamanta solicită Tribunalului:

— anularea deciziei atacate;

— obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

24 În memoriul în apărare, OAPI solicită Tribunalului:

— respingerea acțiunii;

— obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

25 În memoriul în răspuns, intervenienta solicită Tribunalului:

— respingerea acțiunii;

— în plus sau în subsidiar, anularea deciziei atacate în ceea ce privește constatarea potrivit căreia data adecvată pentru soluționarea aspectului utilizării abuzive a unei denumiri este data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare, iar nu data primei utilizări a mărcii comunitare;

— în plus sau în subsidiar, reformarea deciziei atacate astfel încât să se constate că data adecvată pentru soluționarea aspectului utilizării abuzive a unei denumiri este data primei utilizări a mărcii comunitare, iar nu data depunerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare;

— obligarea OAPI sau a reclamantei sau, în subsidiar, a OAPI și a reclamantei în solidar la plata cheltuielilor de judecată.

26 În plus, în memoriul de invocare de motive noi, intervenienta solicită Tribunalului:

— anularea deciziei atacate în măsura în care a hotărât că este inadmisibil motivul întemeiat pe cauza de nulitate prevăzută la articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94;

— în plus sau în subsidiar, reformarea deciziei atacate astfel încât motivul întemeiat pe cauza de nulitate prevăzută la articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 să fie declarat admisibil și întemeiat;

— reformarea deciziei atacate astfel încât motivul întemeiat pe cauza de nulitate prevăzută la articolul 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 să fie declarat admisibil și întemeiat;

— în măsura în care decizia atacată va fi reformată în sensul solicitat, reformarea acesteia de asemenea, astfel încât marca comunitară în litigiu să fie declarată nulă în temeiul unuia sau al celuilalt dintre aceste motive suplimentare sau chiar în temeiul ambelor motive suplimentare;

— obligarea OAPI sau a reclamantei sau, în subsidiar, a OAPI și a reclamantei în solidar la plata cheltuielilor de judecată.

27 În observațiile scrise cu privire la motivele noi, reclamanta solicită Tribunalului:

— respingerea motivelor noi;

— obligarea intervenientei la plata cheltuielilor de judecată.

28 În observațiile scrise cu privire la motivele noi, OAPI solicită Tribunalului:

— respingerea motivelor noi ca inadmisibile;

— în subsidiar, respingerea motivelor noi ca neîntemeiate;

— obligarea intervenientei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

29 În ceea ce privește, cu titlu introductiv, cererea intervenientei de conexare a cauzei cu cauza T-300/08 pentru buna desfășurare a procedurii orale și în vederea pronunțării hotărârii, este suficient să se constate că cererea a rămas fără obiect ca urmare a respingerii ca inadmisibilă a acțiunii în cauza T-300/08 (Ordonanța Golden Elephant Brand, punctul 22 de mai sus).

1. *Cu privire la concluziile reclamantei*

30 În susținerea acțiunii sale, reclamanta invocă două motive întemeiate pe încălcarea articolului 73 și, respectiv, a articolului 74 din Regulamentul nr. 40/94 (devenite articolele 75 și 76 din Regulamentul nr. 207/2009) și pe încălcarea articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94.

Cu privire la primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolelor 73 și 74 din Regulamentul nr. 40/94

Cu privire la primul aspect al primului motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 74 din Regulamentul nr. 40/94

— Argumentele părților

31 Prin intermediul primului aspect al primului motiv, reclamanta invocă împrejurarea că respectiva cameră de recurs a refuzat să țină cont de elementele de fapt, de probele și de argumentele pertinente pe care aceasta le-a furnizat în timp util. Prin aceasta, camera de recurs ar fi încălcat articolul 74 din Regulamentul nr. 40/94 și în special alineatul (2) al acestei dispoziții [devenit articolul 76 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009].

32 În special, camera de recurs ar fi refuzat să ia în considerare argumentele reclamantei privind:

— contestarea pretinselor „dovezi” furnizate de intervenientă;

— faptul că intervenienta nu a furnizat dovezi privind ponderea și pertinența pretinsei reputații sau a goodwill dobândite prin utilizare;

— lipsa de cazuri reale de confuzie sau de risc de confuzie între mărcile în cauză. În special, camera de recurs nu ar fi luat în considerare faptul că intervenienta (precum, de altfel, și clienții acesteia) nu a atacat niciodată în justiție reclamanta, deși s-ar admite că, din luna noiembrie 2003, exista pe piața din Regatul Unit o comercializare în paralel de produse ale ambelor părți, și anume orez, care era vândut sub mărcile în cauză.

33 Camera de recurs ar fi refuzat de asemenea să ia în considerare dovezile privind lipsa de risc de confuzie furnizate de reclamată în observațiile sale scrise.

34 Astfel, camera de recurs ar fi refuzat categoric să ia în considerare observațiile reclamantei din 3 februarie 2006, din 31 octombrie 2007 și din 1 aprilie 2008.

35 Camera de recurs nu ar fi evaluat segmentele de piață și nici nu ar fi luat în considerare elementele de probă pe care le-a furnizat și din care ar rezulta că, în medie, 500 000 de tone de orez pe an sunt importate în prezent în Regatul Unit.

36 OAPI și intervenienta solicită respingerea acestui aspect al primului motiv. OAPI susține în special că motivul este inadmisibil, întrucât reclamanta nu ar arăta într-un mod suficient de clar care sunt argumentele sau dovezile, printre cele pe care le-a prezentat sau furnizat în cursul procedurii administrative, care nu ar fi fost deloc luate în considerare de camera de recurs. În orice caz, acest aspect al primului motiv nu ar fi

întemeiat întrucât camera de recurs ar fi analizat în totalitate observațiile prezentate de părți.

— Aprecierea Tribunalului

37 Trebuie amintit că, în temeiul dispozițiilor articolului 21 din Statutul Curții de Justiție și al articolului 44 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, cererea introductivă de instanță trebuie să cuprindă „obiectul litigiului" și „expunerea sumară a motivelor invocate". În plus, în temeiul articolului 48 alineatul (2) din regulamentul menționat, „invocarea de motive noi pe parcursul procesului este interzisă, cu excepția cazului în care aceste motive se bazează pe elemente de drept și de fapt care au apărut în cursul procedurii". Rezultă din aceste dispoziții că orice motiv care nu este suficient de clar exprimat în cererea introductivă trebuie considerat inadmisibil (Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2005, Honeywell/Comisia, T-209/01, Rec., p. II-5527, punctul 54).

38 Potrivit unei jurisprudențe constante, este necesar, pentru ca o acțiune să fie admisibilă, ca elementele esențiale de fapt și de drept pe care se întemeiază aceasta să rezulte, cel puțin în mod sumar, dar coerent și comprehensibil, din chiar textul cererii introductive (a se vedea Hotărârea Honeywell/Comisia, punctul 37 de mai sus, punctul 56 și jurisprudența citată). În această privință, în cazul în care conținutul cererii introductive poate fi susținut și completat cu privire la aspecte specifice prin trimiteri la anumite pasaje din înscrisurile anexate, o trimitere globală la alte înscrisuri, chiar anexate la cererea introductivă, nu poate suplini absența elementelor esențiale ale argumentării în drept, care, în temeiul dispozițiilor menționate anterior, trebuie să figureze în cererea introductivă. În plus, nu intră în competența Tribunalului să caute și să identifice în anexe motivele și argumentele care ar putea fi considerate drept temei al acțiunii, anexele având o funcție pur probatorie și auxiliară (a se vedea Hotărârea Tribunalului Honeywell/Comisia, punctul 37 de mai sus, punctul 57 și jurisprudența citată).

39 Pe de altă parte, articolul 74 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 76 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009] prevede că OAPI procedează la examinarea din oficiu a faptelor; cu toate acestea, în cazul unei proceduri privind motivele relative de respingere a înregistrării, examinarea este limitată la motivele invocate și la cererile introduse de părți. Potrivit alineatului (2) al aceluiași articol, OAPI poate să nu ia în considerare faptele pe care părțile nu le-au invocat sau dovezile pe care nu le-au furnizat în timp util.

40 Reclamanta susține, în esență, că respectiva cameră de recurs ar fi încălcat această dispoziție procedurală refuzând să ia în considerare anumite argumente sau dovezi prezentate de reclamantă, deși condițiile menționate la alineatul (2) al acestui articol nu erau îndeplinite, întrucât reclamanta ar fi prezentat toate aceste elemente în timp util.

41 În speță, trebuie constatat că anumite argumente prezentate de reclamantă în susținerea acestui aspect al primului motiv nu au fost prezentate într-un mod suficient de precis în cererea introductivă. Astfel, reclamanta nu a explicat, în cuprinsul cererii introductive, care erau argumentele pe care le-a prezentat în cursul procedurii administrative privind contestarea elementelor de probă furnizate de intervenientă. Ea nu a arătat nici care erau argumentele din cuprinsul memoriilor din 3 februarie 2006, din 31 octombrie 2007 și din 1 aprilie 2008, pe care, în opinia sa, camera de recurs ar fi refuzat să le ia în considerare.

42 Cu toate acestea, o parte din argumentele invocate de reclamantă în susținerea acestui aspect al primului motiv au fost prezentate într-un mod suficient de clar în cererea introductivă propriu-zisă. Astfel, din aceasta din urmă rezultă că reclamanta impută camerei de recurs că nu ar fi ținut cont de argumentația sa potrivit căreia intervenienta nu a furnizat dovezi privind ponderea și pertinența pretinsei reputații sau a goodwill dobândite prin utilizare. Mai rezultă din cererea introductivă că, potrivit aprecierii reclamantei, camera de recurs a refuzat să ia în considerare argumentația sa potrivit căreia nu există risc de confuzie între mărcile în cauză. În plus, reclamanta

impută în mod explicit camerei de recurs că nu ar fi ținut cont de argumentul său potrivit căruia, în medie, 500 000 de tone de orez sunt importate în Regatul Unit în fiecare an. În ceea ce privește aceste argumente, conținutul argumentației reiese, cel puțin în mod sumar, din cuprinsul cererii introductive.

43 Primul aspect al primului motiv, întemeiat pe faptul că respectiva cameră de recurs ar fi săvârșit o eroare de procedură atunci când a refuzat să țină cont de o parte din argumentele reclamantei cu toate că nu erau îndeplinite condițiile pentru un asemenea refuz, nu poate fi considerat, așadar, inadmisibil ca atare. Numai unele dintre argumentele invocate în susținerea acestui aspect sunt inadmisibile, întrucât nu au fost prezentate într-un mod suficient de clar în cuprinsul cererii introductive (a se vedea punctul 41 de mai sus).

44 Cu privire la fondul primului aspect al primului motiv, trebuie precizat ceea ce urmează. Astfel cum subliniază OAPI, nu rezultă în niciun caz din decizia atacată sau din schimbul de corespondență cu reclamanta că acesta ar fi refuzat să ia în considerare elementele de fapt, probele și argumentele prezentate de aceasta din urmă.

45 Trebuie subliniat că, la punctele 3, 5, 14 și 16 din decizia atacată, camera de recurs a rezumat argumentația susținută de reclamantă, care reflectă totalitatea memoriilor pe care le-a înaintat în cursul procedurii administrative.

46 În acest context, trebuie precizat că respectiva cameră de recurs nu este obligată să adopte o poziție cu privire la toate argumentele invocate în fața sa de persoanele interesate, ci este suficient ca aceasta să expună situația de fapt și considerațiile

juridice care prezintă o importanță esențială în economia deciziei (a se vedea în acest sens Hotărârea Curții din 11 ianuarie 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Comisia, C-404/04 P, nepublicată în Repertoriu, punctul 30). Rezultă că împrejurarea că respectiva cameră de recurs nu a reluat totalitatea argumentelor uneia dintre persoanele interesate sau nu a răspuns la fiecare dintre aceste argumente nu justifică în sine concluzia că respectiva cameră de recurs ar fi refuzat să le ia în considerare.

47 În speță, camera de recurs a arătat, la punctul 14 din decizia atacată, că reclamanta a susținut că segmentul de piață al intervenientei era prea mic pentru a stabili un goodwill, iar la punctul 16 din decizia atacată, că intervenienta nu a furnizat dovada existenței unui goodwill. În plus, aceasta a rezumat argumentele reclamantei privind mica întindere a segmentului de piață al intervenientei la punctele 3 și 14 din decizia atacată.

48 La punctele 40-43 din decizia atacată, camera de recurs a examinat problema dacă intervenienta a demonstrat în mod corespunzător existența unui goodwill și nimic nu permite să se considere că respectiva cameră de recurs ar fi refuzat să țină seama de toate argumentele invocate de reclamantă în această privință.

49 În ceea ce privește argumentul reclamantei potrivit căruia camera de recurs nu a luat în considerare argumentele și probele pe care le-a furnizat privind lipsa unui risc de confuzie între mărcile în cauză, trebuie precizat ceea ce urmează. Este adevărat că în sinteza argumentației reclamantei cuprinsă în decizia atacată nu figurează niciun argument cu privire la lipsa de risc de confuzie. Cu toate acestea, trebuie subliniat că reclamanta nu a susținut, în cursul procedurii administrative, o argumentație elaborată în ceea ce privește lipsa riscului de confuzie. Reclamanta s-a limitat să afirme, în memoriul său din 31 octombrie 2007, după ce a subliniat slaba întindere a segmentului de piață al intervenientei, că „nu [putea] exista goodwill, prezentare înșelătoare sau prejudiciu", că „nu exista prezentare înșelătoare și nu a rezultat niciun prejudiciu", iar

în memoriul din 1 aprilie 2008, că intervenienta „nu a […] putut dovedi prezentarea înșelătoare sau prejudiciul”.

50 La punctele 44-47 din decizia atacată, camera de recurs a examinat problema existenței unei prezentări înșelătoare. Având în vedere că reclamanta s-a limitat, cu ocazia procedurii administrative, să conteste această existență, fără însă a-și dezvolta argumentația, simplul fapt că respectiva cameră de recurs a examinat problema existenței unei prezentări înșelătoare semnifică faptul că aceasta a ținut cont de argumentația reclamantei.

51 În ceea ce privește argumentul potrivit căruia camera de recurs nu a luat în considerare în special faptul că intervenienta (precum, de altfel, și clienții acesteia) nu a atacat niciodată în justiție reclamanta, cu toate că ar fi existat, din luna noiembrie 2003, o comercializare în paralel pe piață, trebuie subliniat că reclamanta nu s-a întemeiat pe aceste împrejurări în argumentația sa susținută în cursul procedurii administrative. Nu se poate vorbi, așadar, despre refuzul de a lua în considerare argumentele invocate de reclamantă în cadrul procedurii administrative.

52 În ceea ce privește argumentul potrivit căruia importurile de orez în Regatul Unit au fost, în medie, de 500 000 de tone par an, trebuie constatat că respectiva cameră de recurs a menționat în mod explicit acest argument la punctul 3 din decizia atacată. Totuși, aceasta a precizat, la punctul 26 din decizia atacată, că chiar și micile întreprinderi pot avea un goodwill. Rezultă că, în opinia camerei de recurs, nu era necesar să se stabilească segmentul de piață exact pe care îl deținea intervenienta. Necalcularea de către camera de recurs a segmentului de piață al intervenientei pe baza elementelor de probă furnizate de reclamantă în legătură cu volumul total al pieței nu înseamnă, așadar, că respectiva cameră de recurs a refuzat să ia în considerare o parte din argumentele sau din elementele de probă furnizate de reclamantă, cu încălcarea articolului 74 din Regulamentul nr. 40/94. Lipsa determinării segmentului de piață

exact al intervenientei se explică prin faptul că acest aspect nu era de o importanță fundamentală în economia deciziei atacate.

53 Rezultă din cele expuse anterior că respectiva cameră de recurs nu a refuzat să ia în considerare argumentele prezentate de reclamantă în cursul procedurii administrative. Argumentația reclamantei este în realitate deficientă, astfel încât primul aspect al primului motiv trebuie respins.

Cu privire la al doilea aspect al primului motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 73 și a articolului 74 alineatul (1) *in fine* din Regulamentul nr. 40/94

— Argumentele părților

54 În cadrul celui de al doilea aspect al primului motiv, reclamanta susține că, în decizia atacată, camera de recurs s-a întemeiat pe pretinse „fapte" și pe prezumții și afirmații în drept care nu au fost invocate sau argumentate de părți. Astfel, ea ar fi încălcat articolul 73 și articolul 74 alineatul (1) *in fine* din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 76 alineatul (1) *in fine* din Regulamentul nr. 207/2009].

55 În primul rând, camera de recurs ar fi definit sau, în subsidiar, ar fi aplicat în mod incorect, în cauza de față, dreptul englez care reglementează acțiunea în utilizare abuzivă a unei denumiri.

56 În al doilea rând, camera de recurs ar fi „inventat concluzii” și s-ar fi întemeiat pe speculații și pe ipoteze pentru a-și susține afirmațiile cu privire la pretinsul risc de confuzie între mărcile în cauză.

57 În al treilea rând, camera de recurs ar fi reținut în mod greșit existența unui prejudiciu, în pofida lipsei unei dovezi sau a unei afirmații în legătură cu existența unui astfel de prejudiciu.

58 Intervenienta nu ar fi dovedit dobândirea unui goodwill. Segmentul său din piața orezului din Regatul Unit ar fi fost prea mic pentru a dobândi un goodwill.

59 În plus, camera de recurs ar fi săvârșit o eroare în măsura în care a omis să ia în considerare diferențele anatomice, estetice și artistice ale reprezentării unui cap de elefant în cadrul mărcilor în cauză.

60 Camera de recurs nu ar fi ținut cont de faptul că majoritatea elementelor de probă furnizate de intervenientă nu demonstrau utilizarea mărcii anterioare pentru orez în perioada în cauză. De exemplu, rolele caselor de marcat nu făceau referire decât la orez „G/E” ou „GE”, iar nu la marca anterioară.

61 Reclamanta apreciază că argumentația camerei de recurs, la punctul 40 din decizia atacată, este ilogică, în măsura în care a considerat că „divizia de anulare a stabilit un prag mai înalt decât cel cerut de dreptul englez care reglementează utilizarea abuzivă a unei denumiri”, dar nu a subscris la concluzia diviziei de anulare potrivit căreia utilizarea abuzivă a unei denumiri nu era dovedită.

62 Ea susține că nu exista niciun temei de fapt pentru ca, la punctul 43 din decizia atacată, camera de recurs să concluzioneze că era „foarte puțin probabil ca nivelul de creștere a vânzărilor înregistrat după data depunerii să fi fost același și fără existența unui goodwill generat de întreprindere la acea dată". În plus, camera de recurs nu ar fi fost riguroasă atunci când a utilizat expresia „goodwill generat de întreprindere".

63 OAPI și intervenienta solicită respingerea acestui aspect al primului motiv.

— Aprecierea Tribunalului

64 Trebuie să se examineze, mai întâi, pretinsa încălcare a articolului 74 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, iar apoi să se examineze cea privind articolul 73 a doua teză din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 75 a doua teză din Regulamentul nr. 207/2009).

65 Trebuie amintit că, în temeiul articolului 74 alineatul (1) *in fine* din Regulamentul nr. 40/94, în procedurile care privesc motivele relative de refuz al înregistrării, analiza este limitată la motivele invocate și la cererile formulate de părți. Articolul 74 alineatul (1) *in fine* din Regulamentul nr. 40/94 se aplică de asemenea procedurilor de anulare care privesc un motiv relativ de anulare în temeiul articolului 52 din același regulament [Hotărârea Tribunalului din 25 mai 2005, TeleTech Holdings/OAPI – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T-288/03, Rec., p. II-1767, punctul 65]. Prin urmare, în procedurile în nulitate care privesc o cauză de nulitate relativă, revine părții care a introdus cererea de declarare a nulității prin invocarea unei mărci naționale anterioare obligația de a-i demonstra existența și, dacă este cazul, întinderea protecției [a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 20 aprilie

2005, Atomic Austria/OAPI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, Rec., p. II-1319, punctul 33].

66 În schimb, revine OAPI obligația de a analiza dacă, în cadrul unei proceduri în nulitate, condițiile de aplicare a unei cauze de nulitate invocate sunt întrunite. În acest cadru, OAPI este obligat să aprecieze realitatea faptelor invocate și forța probantă a elementelor prezentate de părți (a se vedea în acest sens Hotărârea ATOMIC BLITZ, punctul 65 de mai sus, punctul 34).

67 OAPI poate fi pus în situația de a ține seama în special de legislația națională a statului membru în care este protejată marca anterioară pe care este întemeiată cererea de declarare a nulității. În acest caz, OAPI trebuie să se informeze din oficiu, prin mijloacele pe care le consideră utile în acest scop, dacă, în raport cu legislația națională a statului membru vizat, astfel de informații sunt necesare pentru aprecierea condițiilor de aplicare a unei cauze de nulitate în discuție și în special pentru aprecierea realității faptelor susținute sau a forței probante a înscrisurilor prezentate. Astfel, limitarea cadrului faptic al analizei efectuate de OAPI nu exclude luarea în considerare, pe lângă faptele prezentate explicit de părți în cursul procedurii de declarare a nulității, a faptelor notorii, respectiv a faptelor care pot fi cunoscute de orice persoană sau care pot fi cunoscute din surse general accesibile (a se vedea în acest sens Hotărârea ATOMIC BLITZ, punctul 65 de mai sus, punctul 35).

68 Trebuie să se examineze argumentele reclamantei din perspectiva considerațiilor ce precedă.

69 În ceea ce privește, mai întâi, argumentul potrivit căruia camera de recurs a definit sau, în subsidiar, a aplicat în mod incorect, în cauza de față, legislația engleză care reglementează acțiunea în utilizare abuzivă a unei denumiri, trebuie constatat că o interpretare sau o aplicare incorectă a legislației naționale a unui stat membru poate constitui o eroare de drept, însă nu o încălcare a articolului 74 alineatul (1) *in fine* din

Regulamentul nr. 40/94. Având în vedere că OAPI este obligat să aprecieze din oficiu dacă sunt întrunite condițiile de aplicare a unei cauze de nulitate invocate și să se informeze din oficiu, dacă este cazul, cu privire la legislația statului membru vizat, o eventuală eroare în interpretarea sau în aplicarea dreptului național nu poate fi considerată o depășire a limitelor litigiului între părți.

70 În ceea ce privește, pe de altă parte, argumentul reclamantei potrivit căruia camera de recurs a „inventat concluzii" și s-a întemeiat pe speculații și pe ipoteze pentru a-și susține afirmațiile cu privire la pretinsul risc de confuzie între mărcile în cauză, trebuie precizat ceea ce urmează. Camera de recurs a examinat, astfel cum era obligată, la punctele 44-47 din decizia atacată, dacă era îndeplinită una dintre condițiile unei acțiuni în utilizare abuzivă a unei denumiri, și anume existența unei prezentări înșelătoare a mărcii anterioare. În această privință, camera de recurs a prezentat, la punctul 44 din decizia atacată, legislația națională, pe care a aplicat-o la cazul de față la punctele 45-47 din decizia atacată.

71 Având în vedere că revenea camerei de recurs sarcina de a analiza dacă semnul anterior invocat de intervenientă conferă titularului dreptul de a interzice utilizarea unei mărci mai recente în sensul articolului 8 alineatul (4) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, aceasta era obligată să analizeze problema dacă exista o prezentare înșelătoare care putea să determine publicul să creadă că produsele oferite spre vânzare de către reclamantă erau cele ale intervenientei. Faptul că, la punctul 47 din decizia atacată, camera de recurs a făcut constatări precum aceea că „este inevitabil ca publicul să nu poată deosebi orezul și mărcile de orez" sau „există în mod incontestabil o prezentare înșelătoare" nu poate fi considerat, așadar, o depășire a limitelor litigiului dintre părți. Argumentația reclamantei cu privire la acest aspect nu privește, în realitate, încălcarea articolului 74 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, ci o eroare

de drept care ar fi fost săvârșită de camera de recurs la aplicarea legislației naționale, interpretată în coroborare cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94.

72 În ceea ce privește argumentul potrivit căruia în mod greșit ar fi reținut camera de recurs existența unui prejudiciu, în pofida lipsei unei dovezi a unei afirmații în legătură cu existența unui astfel de prejudiciu, trebuie arătat de asemenea că respectiva cameră de recurs era obligată să analizeze dacă erau întrunite condițiile unei acțiuni în utilizare abuzivă a unei denumiri în legislația Regatului Unit. Faptul că aceasta a considerat, la punctul 49 din decizia atacată, că era rezonabil să concluzioneze în sensul că intervenienta risca să sufere un prejudiciu sub formă de pierdere directă sau indirectă de vânzări nu constituie, așadar, o încălcare a articolului 74 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94.

73 Prin intermediul argumentului potrivit căruia intervenienta nu a dovedit că a dobândit un goodwill și că aceasta dispunea de un segment de piață prea mic, reclamanta susține, în realitate, că respectiva cameră de recurs ar fi săvârșit o eroare de drept în cadrul aprecierii existenței unui goodwill, iar nu că ar fi săvârșit o încălcare a articolului 74 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 întrucât ar fi luat în considerare fapte sau elemente de probă care nu au fost prezentate de părți.

74 În ceea ce privește argumentul reclamantei potrivit căruia camera de recurs a săvârșit o eroare atunci când a omis să ia în considerare diferențele anatomice, estetice sau artistice ale reprezentării capului de elefant în cadrul mărcilor în cauză, trebuie arătat că acest argument privește, în realitate, o eroare de drept săvârșită de camera de recurs în cadrul aprecierii existenței unei prezentări înșelătoare, iar nu o încălcare a articolului 74 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94.

75 Prin intermediul argumentului potrivit căruia camera de recurs nu a ținut seama împrejurarea că majoritatea elementelor de probă furnizate de intervenientă nu dovedeau utilizarea mărcii anterioare pentru orez în perioada în discuție, reclamanta impută, în realitate, camerei de recurs faptul de a nu fi apreciat în mod corect dovezile furnizate de intervenientă. O astfel de argumentație privește o eroare de apreciere săvârșită de camera de recurs, iar nu o încălcare a articolului 74 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94.

76 Argumentul reclamantei potrivit căruia argumentația camerei de recurs este ilogică (a se vedea punctul 61 de mai sus) privește de asemenea o pretinsă eroare de drept, iar nu o încălcare a articolului 74 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94.

77 În ceea ce privește argumentul reclamantei potrivit căruia camera de recurs nu s-a întemeiat pe niciun element de fapt pentru a concluziona, la punctul 43 din decizia atacată, că era „foarte puțin probabil ca nivelul de creștere a vânzărilor înregistrat după data depunerii să fi fost același și fără existența unui goodwill generat de întreprindere la acea dată", trebuie precizat ceea ce urmează. Revenea camerei de recurs sarcina de a stabili dacă intervenienta a dobândit un goodwill astfel cum impune legislația Regatului Unit în contextul unei acțiuni în utilizare abuzivă a unei denumiri. În cazul în care camera de recurs ar fi reținut existența unui goodwill în lipsa unei baze faptice suficiente, acest lucru ar constitui o eroare de interpretare. Reclamanta nu afirmă că respectiva cameră de recurs s-a întemeiat pe fapte care nu au fost susținute de părți, ci că aceasta din urmă a ajuns la concluzii nejustificate de elementele de fapt care au fost prezentate în fața sa.

78 În ceea ce privește, în sfârșit, argumentul reclamantei potrivit căruia camera de recurs nu ar fi fost riguroasă atunci când a utilizat expresia „goodwill generat de întreprindere", trebuie precizat că acesta se raportează, în realitate, la o eroare de drept săvârșită de camera de recurs.

79 Din cele expuse anterior rezultă că argumentele reclamantei nu privesc, în realitate, o încălcare a articolului 74 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, ci erori de drept pe care le-ar fi săvârșit camera de recurs la aplicarea legislației naționale sau erori de apreciere. Aceste argumente vor fi examinate, așadar, în cadrul celui de al doilea motiv.

80 În ceea ce privește pretinsa încălcare a articolului 73 din Regulamentul nr. 40/94, trebuie amintit că, potrivit articolului 73 a doua teză din Regulamentul nr. 40/94, deciziile OAPI nu se pot întemeia decât pe motive asupra cărora părțile interesate au avut posibilitatea de a formula observații.

81 În acest context, trebuie precizat că aprecierea faptelor face parte din însuși actul decizional. Or, dreptul de a fi ascultat este aplicabil în ceea ce privește toate elementele de fapt sau de drept care constituie temeiul actului decizional, dar nu și în ceea ce privește poziția finală pe care administrația intenționează să o adopte [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 7 iunie 2005, Lidl Stiftung/OAPI – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Rec., p. II-1917, punctul 62 și jurisprudența citată]. Camera de recurs nu avea, așadar, obligația de a o asculta pe reclamantă cu privire la aprecierea elementelor de fapt și de drept pe care a înțeles să își întemeieze decizia. Așadar, camera de recurs nu a săvârșit o încălcare a articolului 73 din Regulamentul nr. 40/94.

82 Având în vedere toate cele de mai sus, trebuie respins al doilea aspect al primului motiv și, prin urmare, primul motiv în totalitate.

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

Argumentele părților

83 Reclamanta susține că în mod greșit a considerat camera de recurs, la punctul 26 din decizia atacată, că goodwill este considerat slab numai în cazul în care întreprinderea nu este de natură sedentară. În plus, aceasta a considerat în mod greșit că nivelul de probă cerut în dreptul englez nu este același ca pentru caracterul distinctiv dobândit prin utilizare. Reclamanta apreciază că nivelul de probă cerut în dreptul englez este același pentru toate cauzele civile.

84 Camera de recurs nu ar fi luat deloc în considerare sau ar fi interpretat în mod eronat împrejurarea că intervenienta ar fi trebuit să dovedească în mod corespunzător fiecare element dintre condițiile cerute pentru o acțiune în folosire abuzivă a unei denumiri. Camera de recurs s-ar fi limitat, la punctele 47-49 din decizia atacată, să formuleze afirmații în legătură cu existența unui risc de confuzie și a unui prejudiciu, deși acestea nu erau susținute de niciun element de probă.

85 Mai mult, camera de recurs ar fi săvârșit o eroare sau ar fi dat dovadă de neînțelegere în ceea ce privește natura produsului. Marca comunitară în litigiu ar fi înregistrată pentru orez, fără a se specifica varietatea de orez. În decizia atacată, camera de recurs ar face trimitere în mai multe rânduri la faptul că intervenienta furniza varietăți speciale de orez. Totuși, aceasta ar fi considerat în continuare că intervenienta era titulară de drepturi pentru orez și că produsele protejate de mărcile în cauză erau identice. Astfel, în mod greșit ar fi considerat aceasta, având în vedere anumite elemente ale

cauzei, că activitatea intervenientei era o nișă de activitate care privea varietăți speciale de orez, în timp ce, în alte părți din decizia atacată, ar fi apreciat că produsul și piața vizată erau cele ale orezului în general.

86 Mărcile în cauză ar prezenta diferențe vizuale și conceptuale suficiente cât privește modul în care este desenat elefantul, iar camera de recurs ar fi trebuit să le ia în considerare.

87 În plus, mărcile în cauză ar fi coexistat în mod pașnic pe piață mai mulți ani, fără ca vreun caz de confuzie să atragă atenția părților.

88 OAPI și intervenienta solicită respingerea celui de al doilea motiv.

Aprecierea Tribunalului

— Observații introductive

89 Potrivit articolului 52 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94, marca comunitară este declarată nulă, ca urmare a unei cereri depuse la OAPI, atunci când există

un drept anterior menționat la articolul 8 alineatul (4) din acest regulament și când sunt îndeplinite condițiile menționate la acest alineat. În temeiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94, la opoziția titularului unei mărci neînregistrate sau a unui alt semn utilizat în comerț a cărui incidență nu este numai pe plan local, se respinge înregistrarea mărcii solicitate, în cazul și în măsura în care, în conformitate cu legislația statului membru aplicabilă acestui semn, au fost dobândite drepturi pentru acest semn înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare și acest semn conferă titularului dreptul de a interzice utilizarea unei mărci mai recente.

90 Rezultă din cele două dispoziții coroborate că titularul unei mărci neînregistrate care are incidență nu numai pe plan local poate obține anularea unei mărci comunitare mai recente în cazul și în măsura în care, în conformitate cu legislația statului membru aplicabilă acestui semn, pe de o parte, au fost dobândite drepturi pentru acest semn înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare și, pe de altă parte, acest semn conferă titularului dreptul de a interzice utilizarea unei mărci mai recente.

91 La aplicarea articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94, camera de recurs trebuie să țină seama atât de reglementarea națională aplicabilă în temeiul trimiterii efectuate de această dispoziție, cât și de hotărârile judecătorești pronunțate în statul membru respectiv. Întemeindu-se pe acestea, persoana care a formulat cererea de declarare a nulității trebuie să demonstreze că semnul în cauză intră în domeniul de aplicare al legislației statului membru invocat și că acesta ar permite interzicerea utilizării unei mărci mai recente [Hotărârea Tribunalului din 11 iunie 2009, Last Minute Network/OAPI – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 și T-115/07, Rep., p. II-1919, punctul 47; a se vedea de asemenea, prin analogie, Hotărârea 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 74].

92 În speță, legislația statului membru aplicabilă mărcii naționale neînregistrate este Trade Marks Act, 1994 (legea Regatului Unit privind mărcile), care, la articolul 5 alineatul 4, prevede următoarele:

„O marcă nu poate fi înregistrată decât dacă sau în măsura în care utilizarea sa în Regatul Unit nu este susceptibilă să fie împiedicată:

a) de orice normă juridică [în special în temeiul reglementării referitoare la utilizarea abuzivă a unei denumiri (law of passing off)] de protecție a unei mărci neînregistrate sau a oricărui semn utilizat în comerț […]”

93 Rezultă din acest text, astfel cum a fost interpretat de instanțele naționale [Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Ors (1990) R.P.C. 341, 406 HL], că, pentru a obține în speță anularea mărcii comunitare în litigiu în vederea asigurării protecției mărcii sale naționale neînregistrate, intervenienta trebuie să demonstreze, în conformitate cu regimul juridic al acțiunii în utilizare abuzivă a unei denumiri prevăzute de legislația Regatului Unit, că sunt îndeplinite trei condiții, care privesc goodwill dobândit, prezentarea înșelătoare și prejudiciul cauzat acestui goodwill.

94 Camera de recurs a precizat aceste trei condiții la punctul 23 din decizia atacată (a se vedea punctul 10 de mai sus), iar reclamanta recunoaște, în fond, că aceasta a identificat în mod corect abordarea teoretică privind acțiunile în utilizare abuzivă a unei denumiri.

95 Aceasta apreciază totuși că, pentru fiecare dintre aceste condiții, camera de recurs nu a aplicat în mod corect la cazul de față această abordare teoretică. Trebuie examinat, așadar, dacă, pentru fiecare dintre aceste trei condiții, camera de recurs a reținut în mod corect că erau îndeplinite în speță.

— Cu privire la goodwill

96 Reclamanta impută, în esență, camerei de recurs că a reținut existența unui goodwill în pofida slabei prezențe a intervenientei pe piața orezului din Regatul Unit.

97 Trebuie să fie stabilită, mai întâi, data relevantă la care intervenienta trebuia să dovedească faptul că a dobândit un goodwill. Camera de recurs a apreciat că data relevantă era data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare în litigiu, respectiv 29 aprilie 1996. Intervenienta susține că, potrivit legislației Regatului Unit, data relevantă este aceea a primei utilizări pe piață a mărcii comunitare în litigiu, și anume, în speță, anul 2003.

98 Este adevărat că, astfel cum subliniază intervenienta, rezultă din jurisprudența națională că, în regimul acțiunii în utilizare abuzivă a unei denumiri, goodwill trebuie dovedit la data la care pârâtul din acțiune a început să își ofere produsele sau serviciile [Cadbury Schweppes/Pub Squash (1981) R.P.C. 429].

99 Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 impune însă ca data care trebuie luată în considerare să nu fie cea menționată, ci aceea de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare, în măsura în care impune cerința ca persoana care solicită declararea nulității acestei mărci să fi dobândit drepturi asupra mărcii naționale neînregistrate înainte de data de depunere a cererii în cauză (Hotărârea LAST MINUTE TOUR, punctul 91 de mai sus, punctul 51), respectiv, în speță, 29 aprilie 1996. Astfel cum a subliniat camera de recurs la punctul 27 din decizia atacată, articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 este clar în această privință.

100 În mod întemeiat a examinat, așadar, camera de recurs aspectul dacă intervenienta a dovedit că dobândise un goodwill la 29 aprilie 1996.

101 Camera de recurs a arătat, în mod corect, la punctul 24 din decizia atacată, că goodwill a fost descris ca fiind forța de atracție asupra clientelei [IRC v Muller & Co's Margarine (1901) A.C. 217, 224, H.L.].

102 Camera de recurs a considerat în plus că existența unui goodwill se stabilește în principiu aducând dovada unor activități comerciale și publicitare, a unor conturi ale clienților etc. Dovada activităților comerciale serioase care conduc la dobândirea unei reputații și la dezvoltarea unei clientele ar fi în general suficientă pentru stabilirea unui goodwill (decizia atacată, punctul 25).

103 În ceea ce privește probele prezentate de intervenientă, trebuie precizat ceea ce urmează.

104 Intervenienta a prezentat printre altele o declarație solemnă a directorului său din data de 13 decembrie 1998, care indică tonajul anual de orez vândut în perioada 1988-1997. Potrivit acestei declarații, intervenienta a vândut 84 de tone de orez sub marca anterioară în Regatul Unit în 1995, 52 de tone în 1996 și între 42 și 68 de tone pe an în perioada 1988-1994.

105 După cum a constatat camera de recurs la punctul 31 din decizia atacată, conținutul declarației solemne este confirmat de restul probelor prezentate de intervenientă.

Deși este adevărat că majoritatea elementelor furnizate de intervenientă privesc o perioadă ulterioară datei de 29 aprilie 1996, nu este mai puțin adevărat că o parte din probele furnizate privește o perioadă anterioară acestei date. De exemplu, astfel cum a arătat camera de recurs la punctul 30 din decizia atacată, intervenienta a prezentat opt facturi întocmite între 1992 și 29 aprilie 1996 și prezentate unor clienți situați la Londra, în Kent și Middlesex (Regatul Unit), care priveau vânzarea de orez cu menționarea termenilor „Golden Elephant".

106 În plus, intervenienta a prezentat rolele casei de marcat care menționează vânzări de orez la diferite date din lunile martie și aprilie 1993, din decembrie 1994 și din ianuarie, februarie și martie 1995. În această privință, reclamanta susține că rolele casei de marcat nu fac referire decât la orez „G/E" sau „GE", iar nu la marca anterioară. Cu toate acestea, trebuie să se considere că acest fapt nu este suficient, ca atare, să le înlăture orice forță probantă. De fapt, după cum camera de recurs a arătat la punctul 32 din decizia atacată, nu este neobișnuit ca produsele vândute să fie descrise sub formă abreviată pe rolele casei de marcat. Trebuie subliniat în plus că nu este vorba numai despre probele furnizate de intervenientă pentru a dovedi vânzarea de orez sub marca anterioară în Regatul Unit. În acest context, trebuie subliniat că respectiva cameră de recurs are obligația să procedeze la o apreciere globală a tuturor elementelor de probă furnizate în fața OAPI. Astfel, nu poate fi exclus ca un fascicul de elemente de probă să permită să se stabilească faptele ce urmează a fi dovedite, cu toate că fiecare dintre aceste elemente, considerate în mod izolat, ar fi incapabil să aducă dovada exactității acestor fapte (Hotărârea Curții din 17 aprilie 2008, Ferrero Deutschland/OAPI și Cornu, C-108/07 P, nepublicată în Repertoriu, punctul 36). În mod întemeiat, camera de recurs a ținut seama de rolele casei de marcat ca elemente care vin să susțină conținutul declarației solemne.

107 În orice caz, trebuie constatat că, chiar dacă rolele menționate ar fi lipsite de forță probantă, faptul că intervenienta a vândut orez sub marca anterioară în Regatul Unit într-o perioadă anterioară depunerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare în litigiu este dovedit în suficientă măsură prin prezentarea declarației solemne coroborată cu mai multe facturi.

108 Este adevărat că vânzările menționate în declarația solemnă trebuie să fie considerate slabe în raport cu întreaga piață a orezului importat în Regatul Unit. Astfel, potrivit declarației secretarului general al Asociației Orezului (Rice Association), pe care reclamanta a prezentat-o în fața OAPI, suma totală a importurilor de orez în Regatul Unit se ridica, în medie, la 500 000 de tone pe an între 2000 și 2004, ceea ce sugerează că importurile între 1988 și 1996 erau de o valoare similară. Presupunând că valoarea totală a pieței ar fi fost de 500 000 de tone în 1995, segmentul de piață al intervenientei ar fi fost de 0,0168 %.

109 Trebuie analizat dacă respectiva cameră de recurs a considerat în mod întemeiat că activitatea comercială a intervenientei era totuși suficientă pentru a dobândi un goodwill.

110 Camera de recurs a arătat, la punctul 26 din decizia atacată, că și micile întreprinderi pot avea un goodwill. Această constatare se întemeiază pe jurisprudența națională, citată în mod corespunzător de camera de recurs, mai precis cauza Stannard c. Reay, [1967] R.P.C. 589. În această cauză, s-a hotărât că un comerț ambulant de fish and chips, cu o cifră de afaceri situată între 129 și 138 de lire sterline pe săptămână, a dobândit un goodwill în urma unei activități de circa trei săptămâni.

111 În ceea ce privește argumentul reclamantei potrivit căruia, în cadrul acțiunii în utilizare abuzivă a unei denumiri, pentru a dovedi existența unui goodwill trebuie adusă dovada unei activități comerciale care depășește un prag minim, trebuie subliniat că OAPI observă în mod întemeiat că secțiunea din lucrarea juridică și jurisprudența citate în cererea introductivă, în această privință, privesc riscul de inducere în eroare. Cu toate acestea, din jurisprudența națională rezultă că vânzările care nu ating un anumit prag minim nu sunt suficiente [Anheuser-Busch Inc v Budejovicky Budvar Narodni Podnik (1984) F.S.R. 413, 457 CA]. În această cauză, s-a hotărât că vânzarea de mici cantități de bere care au fost importate în Regatul Unit într-o valiză și vândute într-un restaurant în stil american la Cantorbéry (Regatul Unit) se situa sub pragul minim.

112 În speță, trebuie considerat că vânzările de orez sub marca anterioară realizate de intervenientă înainte de data relevantă se situează deasupra pragului minim. Astfel, nu este vorba despre vânzări ocazionale de cantități foarte mici. Intervenienta a vândut în mod constant orez sub marca anterioară în Regatul Unit începând din 1988, cu alte cuvinte de-a lungul unei perioade de opt ani înainte de data depunerii de către reclamantă a cererii de înregistrare a mărcii comunitare în litigiu. Cantitatea de orez vândută, situată între 42 și 84 de tone pe an în perioada 1988-1996, nu poate fi considerată ca fiind complet insignifiantă.

113 Numai faptul că segmentul de piață al intervenientei era foarte mic în raport cu valoarea totală a importurilor în Regatul Unit nu este suficient pentru a se considera că vânzările de orez se situau sub pragul minim.

114 De exemplu, în cauza Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group [(1995) F.S.R. 924, 933 (Knox J.)], vânzarea pe piața Regatului Unit a 127 de softuri de către o întreprindere americană nu a fost considerată ca situându-se sub pragul minim.

115 În acest context, trebuie subliniat că instanțele din Regatul Unit sunt foarte reticente să judece că o întreprindere poate avea clienți fără a avea goodwill (Wadlow, C., *The law of passing-off,* Sweet and Maxwell, London, 2004, point 3.11). Camera de recurs a reținut, așadar, în mod corect că și micile întreprinderi pot avea un goodwill.

116 În ceea ce privește argumentul reclamantei potrivit căruia camera de recurs a apreciat în mod greșit, la punctul 26 din decizia atacată, că goodwill este considerat a fi slab numai atunci când întreprinderea nu este de natură sedentară, este suficient să se constate că această afirmație nu are o importanță esențială în cadrul argumentației camerei de recurs. Aceasta a concluzionat în mod corect că activitățile comerciale

ale intervenientei, care constau în vânzarea de orez sub marca anterioară în Regatul Unit, erau suficiente pentru a dobândi un goodwill înainte de data depunerii cererii de înregistrare a mărcii comunitare în litigiu. Chiar presupunând că acest goodwill trebuie considerat slab din cauza cantității limitate de vânzări, în orice caz nu poate fi considerat inexistent.

117 În ceea ce privește argumentul reclamantei potrivit căruia camera de recurs a considerat în mod greșit, la punctul 26 din decizia atacată, că „[n]ivelul de probă cerut în dreptul englez nu este același ca pentru, de exemplu, caracterul distinctiv dobândit prin utilizare" și potrivit căruia nivelul de probă cerut în dreptul englez este identic în toate cauzele civile, în măsura în care se întemeiază pe o evaluare comparativă a probabilităților, trebuie precizat ceea ce urmează. Fraza din decizia atacată citată mai sus nu face referire la nivelul de probă în sensul nivelului de convingere a instanței care este necesar. Acest lucru rezultă din fraza următoare din decizia atacată, potrivit căreia „o întreprindere poate crea o valoare adăugată și un goodwill deși nu a atins nivelul de cunoaștere necesar pentru stabilirea unui caracter dobândit prin utilizare sau un renume în sensul articolului 8 alineatul (5) din [Regulamentul nr. 40/94]". În această privință, camera de recurs nu a comis nicio eroare. Astfel, jurisprudența citată de aceasta în susținerea poziției sale, și anume Hotărârea Phones4U Ltd v Phone4u. co.uk Internet Ltd [(2007) R.P.C. 5, 83, 96], confirmă că standardele necesare pentru dovedirea caracterului distinctiv în vederea înregistrării unei mărci este cu mult mai ridicat decât cel necesar pentru dovedirea existenței unui goodwill.

118 Având în vedere cele expuse anterior, nu era necesar ca intervenienta să furnizeze un studiu de piață referitor la gradul de cunoaștere, în rândul publicului, a mărcii anterioare, contrar celor susținute de reclamantă.

119 Trebuie respins de asemenea argumentul reclamantei potrivit căruia argumentația camerei de recurs, la punctul 40 din decizia atacată, este ilogică în măsura în care a considerat că „divizia de anulare a stabilit un prag mai înalt decât cel cerut de legislația

engleză care reglementează utilizarea abuzivă a unei denumiri", dar nu a subscris la concluzia diviziei de anulare potrivit căreia utilizarea abuzivă a unei denumiri nu era dovedită. Având în vedere că din eroare respectiva cameră de recurs a considerat că divizia de anulare a stabilit, în mod eronat, un prag prea înalt pentru a dovedi existența unui goodwill, faptul că aceasta nu a subscris la concluzia diviziei de anulare este perfect logic.

120 În ceea ce privește argumentația reclamantei potrivit căreia camera de recurs a considerat în mod greșit, la punctul 43 din decizia atacată, că era foarte puțin probabil ca nivelul de creștere a vânzărilor de orez sub marca anterioară, după data depunerii mărcii comunitare în litigiu, să fi fost același și fără existența unui goodwill generat de întreprindere la acea dată și potrivit căreia camera de recurs nu a dat dovadă de rigoare atunci când a utilizat expresia „goodwill generat de întreprindere", trebuie constatat că punctul 43 constituie un motiv neesențial din decizia atacată. Astfel, intervenienta a dovedit într-o măsură suficientă existența unui goodwill la data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare în litigiu, chiar dacă nu a luat în considerare nivelul de creștere a vânzărilor după această dată.

121 În ceea ce privește argumentul potrivit căruia camera de recurs nu a dat dovadă de rigoare atunci când a utilizat expresia „goodwill generat de întreprindere" și potrivit căruia intervenienta ar fi trebuit să dovedească un goodwill asociat numelui sau mărcii în cauză, trebuie precizat în plus că acțiunea în utilizare abuzivă a unei denumiri nu protejează un goodwill în legătură cu o marcă propriu-zisă, ci un drept de proprietate asociat cu întreprinderea sau cu acel goodwill în raport cu care a fost utilizată marca (Wadlow, C., *The law of passing-off,* Sweet and Maxwell, London, 2004, point 3.4). Terminologia utilizată de camera de recurs nu poate fi, așadar, criticată.

122 În orice caz, în ipoteza în care argumentația reclamantei ar trebui înțeleasă în sensul că impută camerei de recurs că a luat în considerare întreaga activitate comercială a

intervenientei pentru a stabili existența unui goodwill, trebuie constatat că un astfel de argument este în realitate deficient. Astfel, camera de recurs s-a referit la activitatea comercială a intervenientei care consta în vânzarea de orez sub marca anterioară pe piața Regatului Unit în vederea stabilirii existenței unui goodwill, iar nu la totalitatea activității comerciale a intervenientei.

— Cu privire la prezentarea înșelătoare

123 Camera de recurs a considerat că marca comunitară în litigiu era o prezentare înșelătoare a mărcii anterioare (a se vedea punctul 17 de mai sus).

124 În această privință, reclamanta impută camerei de recurs faptul că s-a întemeiat pe ipoteze care nu erau susținute de nicio dovadă. În plus, potrivit reclamantei, camera de recurs ar fi trebuit să ia în considerare coexistența pașnică a mărcilor în cauză pe piață fără ca vreun caz de confuzie să fi atras atenția părților interesate. Camera de recurs ar fi fost obligată să ia în considerare lipsa de confuzie și acordul tacit al intervenientei. Pe de altă parte, camera de recurs ar fi omis să ia în considerare diferențele la reprezentarea capetelor de elefant în mărcile în cauză.

125 Trebuie analizată, mai întâi, admisibilitatea argumentației reclamantei, întemeiată pe coexistența pașnică a mărcilor în cauză, în lipsa unor cazuri de confuzie între acestea, și pe acordul tacit al intervenientei.

126 OAPI subliniază, în mod corect, că această argumentație a fost prezentată pentru prima dată în fața Tribunalului. Trebuie amintit că, potrivit articolului 135 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, memoriile părților nu pot modifica obiectul litigiului care s-a aflat pe rolul camerei de recurs.

127 Trebuie amintit de asemenea că, potrivit articolului 74 alineatul (1) *in fine* din Regulamentul nr. 40/94, care este aplicabil procedurilor în anulare privind un motiv de anulare relativă, analiza OAPI era în speță limitată la motivele invocate și la dovezile prezentate de părțile interesate (a se vedea punctul 65 de mai sus).

128 Pretinsul acord al intervenientei privind utilizarea mărcii comunitare în litigiu de către reclamantă constituie un mijloc de apărare pe care aceasta din urmă nu l-a prezentat în fața OAPI și pe care OAPI nu era obligat să îl examineze din oficiu, în temeiul articolului 74 alineatul (1) *in fine* din Regulamentul nr. 40/94. Acest argument este, așadar, inadmisibil, întrucât urmărește să modifice obiectul litigiului care s-a aflat pe rolul camerei de recurs.

129 Totuși, reclamanta susține în același timp că, în cadrul analizei existenței unei prezentări înșelătoare, camera de recurs ar fi trebuit să ia în considerare împrejurarea că intervenienta nu a făcut dovada niciunui caz de confuzie. În această privință, trebuie amintit că OAPI este obligat să se informeze din oficiu asupra legislației naționale a statului membru respectiv în cazul în care astfel de informații sunt necesare pentru aprecierea condițiilor de aplicare a unei cauze de nulitate și în special pentru aprecierea realității faptelor invocate sau a forței probante a înscrisurilor prezentate (a se vedea punctul 67 de mai sus). Trebuie precizat în plus că intervenienta nu a contestat în cursul procedurii administrative împrejurarea că reclamanta a început să utilizeze marca comunitară în litigiu în Regatul Unit în noiembrie 2003.

130 Reclamanta apreciază, în esență, că legislația Regatului Unit impune într-o astfel de situație ca, în cadrul unei acțiuni în utilizare abuzivă a unei denumiri, reclamantul să aducă dovada cazurilor concrete de confuzie survenite, în vederea dovedirii prezentării înșelătoare. Acest argument poate fi considerat admisibil, întrucât – presupunând că interpretarea legislației Regatului Unit de către reclamantă este corectă – camera de recurs ar fi trebuit să examineze aspectul dacă intervenienta a făcut dovada unor cazuri concrete de confuzie. Problema dacă interpretarea dreptului Regatului Unit de către reclamantă este corectă este un aspect care privește temeinicia acestui argument, iar nu admisibilitatea.

131 Cu privire la fond, trebuie precizat că, pentru a se aprecia caracterul înșelător al prezentării în cauză, este necesar să se examineze dacă oferta de orez în Regatul Unit sub marca comunitară în litigiu poate determina publicul să atribuie intervenientei originea comercială a acestui produs.

132 În acest context, trebuie examinat dacă, pe baza unei evaluări comparative a probabilităților, este probabil ca un număr substanțial de membri ai grupului de persoane relevant să fie determinat să cumpere din greșeală produsul reclamantei, prezumând că este produsul intervenientei (a se vedea în acest sens Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Ors, punctul 93 de mai sus, 407). În plus, din jurisprudența națională rezultă că acest caracter înșelător al prezentării produselor pârâtului din acțiunea în utilizare abuzivă a unei denumiri trebuie să se aprecieze din perspectiva clienților reclamantului din acțiune, și nu din cea a publicului în general (Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Ors, punctul 93 de mai sus; a se vedea de asemenea în acest sens Hotărârea LAST MINUTE TOUR, punctul 91 de mai sus, punctul 60).

133 În speță, în mod corect a arătat camera de recurs, la punctul 45 din decizia atacată, că produsele în cauză erau identice. Astfel, marca comunitară în litigiu este înregistrată pentru orez, iar marca anterioară a fost utilizată pentru același produs. În ceea ce privește argumentul reclamantei potrivit căruia marca anterioară a fost utilizată

pentru varietăți speciale de orez, trebuie subliniat că varietățile speciale de orez fac parte din produsul „orez" pentru care a fost înregistrată marca comunitară în litigiu. Faptul că intervenienta nu a comercializat toate varietățile de orez nu repune în discuție constatarea privind identitatea produselor.

134 În plus, camera de recurs a arătat, fără a fi contrazisă de reclamantă cu privire la acest aspect, că elementul verbal al semnelor în cauză este identic. După cum a arătat camera de recurs, cuvântul „brand" (marcă) din marca comunitară în litigiu reprezintă un adaos nedistinctiv. Cele două semne sunt compuse, în esență, din elementul „golden elephant", deasupra căruia figurează traducerea sa în chineză, și din reprezentarea unui cap de elefant.

135 Este adevărat că, astfel cum subliniază reclamanta, există diferențe considerabile în reprezentarea concretă a capetelor de elefant. Astfel, marca anterioară reprezintă un cap de elefant văzut din față. Elefantul poartă pe cap o coroană, are trompa coborâtă și înconjurată de un disc decorat cu un motiv de fanioane care alcătuiesc un cerc. În schimb, marca comunitară în litigiu reprezintă un cap de elefant desenat într-un mod mai stilizat, văzut din profil. Elefantul poartă o scufie decorativă plată din stofă și are trompa ridicată.

136 În speță, este foarte probabil ca o parte semnificativă din clienții intervenientei să prezume, atunci când vor fi confruntați cu orezul desemnat de o marcă ce cuprinde elementul verbal „golden elephant" în engleză și în chineză, precum și reprezentarea unui cap de elefant, că este vorba despre orez comercializat de intervenientă. Singurele diferențe în ceea ce privește modul în care este desenat capul de elefant nu sunt suficiente pentru a repune în discuție constatarea privind existența unei prezentări înșelătoare. În acest context, trebuie subliniat că un client standard nu este în măsură să își amintească cu exactitate de toate detaliile unei mărci (Wadlow, C., *The law of passing-off,* Sweet and Maxwell, London, 2004, point 8.41).

137 În plus, chiar presupunând că clienții intervenientei își dau seama de diferența în ceea ce privește desenul ce reprezintă elefantul, este foarte probabil ca aceștia să aprecieze că este vorba despre o simplă diferență ornamentală. Astfel, a fost admisă acțiunea reclamanților într-o acțiune în utilizare abuzivă a unei denumiri, într-o cauză în care pârâții au utilizat pentru ață o etichetă ce reprezenta doi elefanți purtând un steag, precum eticheta reclamanților pentru produse identice. Diferențele în ceea ce privește desenul reprezentând elefanții din cele două mărci au fost considerate nedeterminante, întrucât s-a reținut că și persoanele care și-ar putea da seama de diferențele dintre cele două etichete ar considera probabil că sunt diferențe de natură ornamentală, care nu modifică în mod esențial simbolul distinctiv și caracteristic, și că reclamanții din acțiune au efectuat ei înșiși modificarea mărcii [Johnston v Orr-Ewing (1882) 7 App.Cas. 219, 225, HL]. Tot astfel, este foarte probabil ca un client al intervenientei, în cazul în care își dă seama de diferențele ce privesc reprezentarea elefanților, să aprecieze că marca comunitară în litigiu este o simplă variantă sau o modificare a mărcii anterioare.

138 Trebuie precizat că elementul verbal al mărcilor în cauză are un caracter distinctiv foarte pronunțat, fiind fantezist și neavând nicidecum un caracter descriptiv pentru orez. În aceste condiții, este inevitabil riscul ca, atunci când sunt confruntați cu orez desemnat de o marcă ce cuprinde același element verbal și un desen reprezentând un cap de elefant, clienții să atribuie intervenientei originea comercială a acestui orez, în pofida diferențelor ce privesc reprezentarea elefanților.

139 Contrar celor pretinse de reclamantă, nu reiese din decizia atacată că respectiva cameră de recurs ar fi ignorat cu desăvârșire diferențele dintre cele două desene care reprezintă un cap de elefant. Deși este adevărat că respectiva cameră de recurs nu a efectuat o analiză expresă a diferențelor dintre aceste desene, trebuie subliniat că aceasta nu a considerat că mărcile în discuție erau identice din punct de vedere vizual, ci numai că exista o „asemănare vizuală pronunțată” (punctul 46 din decizia atacată).

Această constatare este justificată având în vedere prezența unui element verbal identic în engleză și în chineză și prezența desenului ce reprezintă un cap de elefant.

140 În ceea ce privește argumentul reclamantei potrivit căruia intervenienta ar fi trebuit să aducă dovada unor cazuri concrete de confuzie, trebuie precizat ceea ce urmează. Potrivit legislației Regatului Unit, revine instanței sarcina de a stabili dacă este probabil ca publicul relevant să fie indus în eroare. Exemplele de cazuri concrete de confuzie pot fi utile, dar decizia instanței nu depinde în totalitate sau în mod esențial de analiza unor astfel de elemente de probă [Parker-Knoll Ltd v Knoll International Ltd (1962) R.P.C. 265, 285, 291 HL].

141 Lipsa dovezii existenței unor cazuri concrete de confuzie poate avea un rol în sensul în care este posibil ca această împrejurare să fie în defavoarea reclamantului din acțiunea în utilizare abuzivă a unei denumiri în cazul în care produsele pârâtului au fost în mod evident prezente pe piață o perioadă îndelungată [Wadlow, C., *The law of passing-off,* Sweet and Maxwell, London, 2004, point 10-13]. Cu toate acestea, lipsa dovezii existenței unor cazuri concrete de confuzie poate fi explicată cu ușurință adesea și nu constituie decât rareori un factor determinant [Harrods Ltd v Harrodian School Ltd (1996) R.P.C. 697, 716 CA].

142 Pot exista, desigur, cauze atât de problematice, încât instanța nu este în măsură să ajungă la o concluzie fără dovada existenței unei prezentări înșelătoare [a se vedea în acest sens AG Spalding & Bros v AW Gamage Ltd (1915) R.P.C. 273, 286].

143 Cu toate acestea, în speță, camera de recurs a considerat în mod corect, la punctul 47 din decizia atacată, că era inevitabil pentru consumatorii confruntați cu marca anterioară să identifice orezul vândut sub marca comunitară în litigiu cu orezul distribuit de intervenientă. Având în vedere identitatea elementului verbal și a faptului că elementul figurativ al mărcilor în cauză reprezintă un cap de elefant, această concluzie

poate fi dedusă numai pe baza comparației dintre acestea din urmă. Într-o astfel de situație, lipsa dovezii existenței unor cazuri concrete de confuzie nu poate fi considerată ca fiind un factor determinant.

144 Din cele expuse anterior rezultă că, în împrejurările de față, camera de recurs a reținut în mod corect existența unei prezentări înșelătoare și nu era necesar ca intervenienta să aducă dovada existenței unor cazuri concrete de confuzie.

— Cu privire la prejudiciu sau la riscul de prejudiciu

145 Camera de recurs a constatat, la punctul 49 din decizia atacată, că, întrucât intervenienta a demonstrat existența unui goodwill în Regatul Unit pentru o marcă ce prezintă o puternică asemănare cu marca comunitară în litigiu și care acoperă produse identice, era rezonabil să conchidă că intervenienta risca să sufere un prejudiciu.

146 În această privință, reclamanta apreciază că în mod eronat a considerat camera de recurs că exista un prejudiciu, în pofida lipsei unei dovezi sau a unei afirmații în legătură cu existența unui astfel de prejudiciu. Camera de recurs s-ar fi limitat să formuleze afirmații cu privire la acest aspect.

147 Trebuie precizat că rezultă din jurisprudența națională că, în cadrul unei acțiuni în utilizare abuzivă a unei denumiri, reclamantul nu este obligat să aducă dovada că a suferit un prejudiciu. Este suficient ca prejudiciul să fie probabil.

148 O prezentare înșelătoare, care determină publicul relevant să creadă că produsele pârâtului din acțiunea în utilizare abuzivă a unei denumiri sunt produsele reclamantului din acțiune este, în mod intrinsec, de natură să cauzeze un prejudiciu reclamantului în cazul în care domeniile de activitate comercială ale reclamantului și pârâtului sunt rezonabil de apropiate (Wadlow, C., *The law of passing-off,* Sweet and Maxwell, London, 2004, point 4.13).

149 În speță, s-a constatat că produsele în cauză erau identice și că o parte semnificativă din clienții intervenientei aveau să aprecieze că orezul vândut de reclamantă sub marca comunitară în litigiu provenea de la intervenientă. În aceste împrejurări, există cu adevărat riscul ca intervenienta să rateze vânzări, întrucât clienții săi, care doresc să cumpere orez de la aceasta, îl cumpără din greșeală pe acela al reclamantei.

150 Camera de recurs a considerat, așadar, în mod corect că exista un risc de prejudiciu.

151 Prin urmare, al doilea motiv trebuie respins și, prin urmare, acțiunea reclamantei în totalitate.

2. *Cu privire la al doilea și la al treilea capăt de cerere ale intervenientei*

152 Prin intermediul celui de al doilea și al celui de al treilea capăt de cerere, intervenienta solicită în plus sau în subsidiar, pe de o parte, anularea deciziei atacate în măsura în care camera de recurs arată că data adecvată pentru a soluționa problema utilizării abuzive a unei denumiri este data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii

comunitare și, pe de altă parte, reformarea deciziei menționate, astfel încât să se constate că data adecvată pentru soluționarea acestei probleme este data primei utilizări a acestei mărci.

153 În această privință, este suficient să se amintească faptul că rezultă din considerațiile ce figurează la punctele 97-100 de mai sus că în mod corect a considerat camera de recurs că data relevantă la care intervenienta trebuia să dovedească dobândirea unui goodwill este data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare. Astfel, rezultă cu claritate din articolul 8 alineatul (4) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 că drepturile cu privire la semnul anterior trebuie să fi fost dobândite înainte de această dată.

154 Așadar, este necesar să se respingă cel de al doilea și cel de al treilea capăt de cerere ale intervenientei, fără a fi necesar ca Tribunalul să se pronunțe cu privire la problema dacă acestea sunt admisibile în pofida faptului că nu vizează o modificare a dispozitivului deciziei atacate.

3. *Cu privire la concluziile intervenientei referitoare la cauzele de nulitate prevăzute la articolul 51 alineatul (1) litera (a) și, respectiv, litera (b) din Regulamentul nr. 40/94*

155 Trebuie amintit că, în memoriul de invocare de motive noi, intervenienta solicită anularea deciziei atacate în măsura în care a concluzionat în sensul inadmisibilității motivului întemeiat pe cauza de nulitate prevăzută la articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94. Aceasta a mai solicitat reformarea deciziei atacate, astfel încât motivele întemeiate pe cauzele de nulitate prevăzute la articolul 51 alineatul (1) litera (a) și, respectiv, litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 să fie declarate admisibile și întemeiate, astfel încât marca comunitară în litigiu să fie declarată nulă în temeiul

unuia sau a celuilalt dintre aceste motive suplimentare sau chiar în temeiul ambelor motive (a se vedea punctul 26 de mai sus).

156 În această privință, intervenienta susține că în mod greșit camera de recurs nu i-a dat câștig de cauză cu privire la aceste două aspecte și că aceasta ar fi trebuit să declare nulitatea mărcii în cauză pe baza acestor fundamente suplimentare.

157 Aceste motive și concluzii noi au fost introduse de reclamantă ca urmare a respingerii ca inadmisibilă, prin Ordonanța Golden Elephant Brand, punctul 22 de mai sus, a acțiunii separate pe care a formulat-o împotriva deciziei atacate. Intervenienta apreciază că motivele noi sunt admisibile, întrucât s-ar baza pe elemente de fapt și de drept care au apărut în cursul procedurii în sensul articolului 48 alineatul (2) din Regulamentul de procedură. În opinia sa, Ordonanța Golden Elephant Brand, punctul 22 de mai sus, constituie un astfel de element nou de fapt și de drept.

158 Reclamanta și OAPI consideră că nu este vorba despre „motive noi" în sensul articolului 48 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, întrucât ar fi vorba despre aceleași motive care au fost invocate de Hoo Hing în cauza care a condus la pronunțarea Ordonanței Golden Elephant Brand, punctul 22 de mai sus, și care au fost respinse. Potrivit reclamantei, ordonanța menționată nu poate susține în mod util argumentul potrivit căruia aceasta ar fi creat o „schimbare de fapt sau de drept" suficientă și relevantă, care ar fi „apărut" în împrejurări care pot justifica în mod legitim redeschiderea dosarului. OAPI susține în special că motivele noi au fost prezentate tardiv și că, prin urmare, sunt inadmisibile.

159 Trebuie arătat mai întâi că, potrivit articolului 134 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în cadrul contenciosului privind drepturi de proprietate intelectuală,

intervenienții au aceleași drepturi procedurale cu părțile principale și pot formula concluzii și invoca motive autonome față de cele ale părților principale. Potrivit articolului 134 alineatul (3) din acest regulament, un intervenient poate, în memoriul său în răspuns, să formuleze concluzii care vizează anularea sau reformarea deciziei atacate în privința unui punct care nu a fost indicat în cerere și să invoce motive care nu au fost arătate în cerere.

160 În speță, intervenienta nu a formulat motivele în cauză în memoriul său în răspuns, astfel cum prevede articolul 134 alineatul (3) din Regulamentul de procedură.

161 Potrivit articolului 48 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, invocarea de motive noi este interzisă, cu excepția cazului în care acestea se bazează pe elemente de fapt și de drept care au apărut în cursul procedurii, Tribunalul pronunțându-se asupra admisibilității motivului prin hotărârea prin care se finalizează judecata.

162 Este necesar, așadar, să se examineze dacă, în speță, există un astfel de element nou de fapt sau de drept care să permită formularea de motive noi de către intervenientă în cursul procedurii.

163 Trebuie constatat că, în speță, nimic nu se opunea, în mod obiectiv, faptului ca intervenienta să formuleze, în faza memoriului în răspuns, motivele pe care le invocase în memoriul său din 17 decembrie 2009. Intervenienta s-a abținut să le formuleze având în vedere faptul că invocase aceleași motive în cadrul acțiunii separate introduse de aceasta împotriva deciziei atacate în cauza care a condus la pronunțarea Ordonanței Golden Elephant Brand, punctul 22 de mai sus.

164 Cu toate acestea, avocatul intervenientei ar fi putut să știe că acțiunea pe care o formulase era inadmisibilă.

165 În această privință, trebuie arătat că intervenienta invocă, în primul rând, faptul că, în Ordonanța Golden Elephant Brand, punctul 22 de mai sus, Tribunalul a precizat că o parte care a solicitat declararea nulității unei mărci comunitare pe baza mai multor motive și a obținut câștig de cauză pe baza unui singur motiv nu are calitate pentru a formula acțiune în fața Tribunalului. Este totuși necesar să se sublinieze că raționamentul Tribunalului în această ordonanță era întemeiat pe o jurisprudență consacrată, și anume Ordonanța Tribunalului din 11 mai 2006, TeleTech Holdings/OAPI – Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL) (T-194/05, Rec., p. II-1367), și Hotărârea Tribunalului din 22 martie 2007, Sigla/OAPI – Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, Rep., p. II-711).

166 În al doilea rând, intervenienta susține că, la punctul 40 din Ordonanța Golden Elephant Brand, punctul 22 de mai sus, Tribunalul ar fi constatat că intervenienta avea posibilitatea de a invoca, în cadrul prezentei proceduri, motivele invocate în cauza care a condus la pronunțarea ordonanței menționate. În această privință, se impune constatarea că, la punctul 40 din Ordonanța Golden Elephant Brand, punctul 22 de mai sus, Tribunalul se limitează să explice conținutul articolului 134 din Regulamentul de procedură pentru a răspunde la argumentul invocat atunci de Hoo Hing, potrivit căruia ar fi obligată să formuleze ea însăși o acțiune împotriva deciziei atacate, întrucât nu există dispoziții care să dea dreptul unei părți care a avut câștig de cauză să formuleze o acțiune incidentă în fața Tribunalului dincolo de termenul în care partea care a căzut în pretenții trebuie să formuleze o acțiune (a se vedea Ordonanța Golden Elephant Brand, punctul 22 de mai sus, punctele 22, 39 și 40).

167 Este adevărat că, la momentul la care intervenienta a înaintat memoriul în răspuns, Tribunalul încă nu respinsese ca inadmisibilă acțiunea separată introdusă de intervenientă. Cu toate acestea, chiar presupunând că intervenienta nu a avut cunoștință de situația juridică decât după notificarea Ordonanței Golden Elephant Brand, punctul 22 de mai sus, acest fapt nu poate constitui un nou element de fapt sau de drept.

Astfel, faptul că o parte ia cunoștință de o informație de fapt în cursul procedurii în fața Tribunalului nu înseamnă că această informație este un element de fapt care a apărut pe parcursul procesului. Mai este necesar ca partea să nu fi fost în măsură să ia cunoștință de această informație anterior (Hotărârea Tribunalului din 6 iulie 2000, AICS/Parlamentul European, T-139/99, Rec., p. II-2849, punctul 62). *A fortiori*, faptul că o parte nu a luat cunoștință de situația juridică decât pe parcursul procesului nu poate constitui un element nou de fapt sau de drept în sensul articolului 48 alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

168 În speță, avocatul intervenientei ar fi trebuit să știe, la momentul redactării memoriului în răspuns, că acțiunea separată pe care o formulase era inadmisibilă și ar fi putut avea cunoștință de asemenea de dispozițiile articolului 134 din Regulamentul de procedură.

169 Nu există, așadar, un element nou de fapt sau de drept, în sensul articolului 48 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, care ar putea justifica formularea de motive noi de către intervenientă.

170 Din cele de mai sus rezultă că trebuie respinse ca inadmisibile motivele noi invocate de intervenientă, precum și cererile asociate acestora.

171 În ceea ce privește propunerea intervenientei de a invoca din oficiu motivele care se raportează la cauzele de nulitate prevăzute la articolul 51 alineatul (1) litera (a) și, respectiv, litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, este suficient să se constate că posibilitatea ca Tribunalul să invoce din oficiu motive se limitează la motivele de ordine publică (Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2004, Mannesmannröhren-Werke/Comisia, T-44/00, Rec., p. II-2223, punctul 126). Motivele în discuție în speță privesc fondul cauzei și nu constituie motive de ordine publică.

Cu privire la cheltuielile de judecată

172 Potrivit articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. În plus, în conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din același regulament, în cazul în care părțile cad în pretenții cu privire la unul sau mai multe capete de cerere, Tribunalul poate să repartizeze cheltuielile de judecată sau poate decide ca fiecare parte să suporte propriile cheltuieli.

173 În speță, reclamanta a căzut în pretenții cu privire la capetele sale de cerere, iar intervenienta a avut câștig de cauză cu privire la primul capăt de cerere și a căzut în pretenții cu privire la cel de al doilea și cel de al treilea capăt de cerere, precum și cu privire la capătul de cerere referitor la cauzele de nulitate prevăzute la articolul 51 alineatul (1) litera (a) și, respectiv, litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.

174 Trebuie precizat că, în raport cu capătul de cerere al reclamantei având ca obiect anularea deciziei atacate și cu primul capăt de cerere al intervenientei având ca obiect respingerea acțiunii, capetele de cerere ale intervenientei cu privire la care aceasta a căzut în pretenții sunt de o importanță secundară.

175 Pe de altă parte, trebuie respinsă cererea intervenientei având ca obiect obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată, întrucât acesta din urmă a avut câștig de cauză.

176 Având în vedere cele prezentate anterior, Tribunalul consideră că se va face o apreciere justă a împrejurărilor cauzei dacă se hotărăște că reclamanta suportă propriile

cheltuieli de judecată și jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de intervenientă, iar că intervenienta suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată.

177 În ceea ce privește, în sfârșit, cererea intervenientei de a amâna pronunțarea în cererea privind cheltuielile de judecată aferente cauzei care a condus la pronunțarea Ordonanței Golden Elephant Brand, punctul 22 de mai sus, până la pronunțarea unei hotărâri definitive în procedura de declarare a nulității privită în ansamblu, este suficient să se constate că decizia cu privire la cheltuielile de judecată a fost deja adoptată în ordonanța menționată, iar aceasta a devenit definitivă întrucât niciuna dintre părți nu a formulat recurs. Se impune, așadar, respingerea cererii reclamantei.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a opta)

declară și hotărăște:

1) Respinge acțiunea.

2) Respinge cererile Hoo Hing Holdings Ltd având ca obiect anularea în parte și reformarea Deciziei Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 7 mai 2008 (cauza R 889/2007-1) privind o procedură în nulitate între Hoo Hing Holdings și Tresplain Investments Ltd.

3) Tresplain Investments suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de OAPI, precum și jumătate din cheltuielile efectuate de Hoo Hing Holdings. Hoo Hing Holdings suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată.

Martins Ribeiro Papasavvas Dittrich

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 9 decembrie 2010.

Semnături

Cuprins

Situația de fapt ..... II - 5667

Concluziile părților ..... II - 5674

În drept ..... II - 5677

1. Cu privire la concluziile reclamantei ..... II - 5677

Cu privire la primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolelor 73 și 74 din Regulamentul nr. 40/94 ..... II - 5678

Cu privire la primul aspect al primului motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 74 din Regulamentul nr. 40/94 ..... II - 5678

— Argumentele părților ..... II - 5678

— Aprecierea Tribunalului ..... II - 5680

Cu privire la al doilea aspect al primului motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 73 și a articolului 74 alineatul (1) in fine din Regulamentul nr. 40/94 ..... II - 5685

— Argumentele părților ..... II - 5685

— Aprecierea Tribunalului ..... II - 5687

Cu privire la al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 40/94 ..... II - 5693

Argumentele părților ..... II - 5693

Aprecierea Tribunalului ..... II - 5694

— Observații introductive ..... II - 5694

— Cu privire la goodwill ..... II - 5697

— Cu privire la prezentarea înșelătoare ..... II - 5704

— Cu privire la prejudiciu sau la riscul de prejudiciu ..... II - 5710

2. Cu privire la al doilea și la al treilea capăt de cerere ale intervenientei ..... II - 5711

3. Cu privire la concluziile intervenientei referitoare la cauzele de nulitate prevăzute la articolul 51 alineatul (1) litera (a) și, respectiv, litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 ..... II - 5712

Cu privire la cheltuielile de judecată ..... II - 5717