HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua)

30 mai 2013 *

„Marcă comunitară — Procedură de declarare a nulității — Marca comunitară verbală ultrafilter international — Motiv absolut de refuz — Articolul 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Abuz de drept”

În cauza T-396/11,

ultra air GmbH, cu sediul în Hilden (Germania), reprezentată de C. König, avocat,

reclamantă,

împotriva

Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), reprezentat de G. Schneider, în calitate de agent,

pârât,

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

Donaldson Filtration Deutschland GmbH, cu sediul în Haan (Germania), reprezentată de N. Siebertz și de M. Teworte-Vey, avocați,

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a OAPI din 18 mai 2011 (cauza R 374/2010-4), privind o procedură de declarare a nulității între ultra air GmbH și Donaldson Filtration Deutschland GmbH,

TRIBUNALUL (Camera a doua),

compus din domnii N. J. Forwood (raportor), președinte, F. Dehousse și J. Schwarcz, judecători,

grefier: doamna C. Heeren, administrator,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 22 iulie 2011,

având în vedere memoriul în răspuns al OAPI, depus la grefa Tribunalului la 28 noiembrie 2011,

având în vedere memoriul în răspuns al intervenientei, depus la grefa Tribunalului la 12 decembrie 2011,

în urma ședinței din 29 ianuarie 2013,

* Limba de procedură: germana.

pronunță prezenta

Hotărâre

1 La 29 martie 1999, intervenienta, ultrafilter GmbH, devenită Donaldson Filtration Deutschland GmbH, a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), potrivit 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 semnul verbal ultrafilter international.

3 Produsele și serviciile pentru care a fost solicitată înregistrarea fac parte din clasele 7, 11, 37, 41 și 42 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, următoarei descrieri:

— clasa 7: „Filtre de uscare, de purificare și de răcire a aerului, a gazelor și a lichidelor; corpuri de filtre, materiale de filtre; purjoare mecanice și electrice; separatoare de ulei, separatoare de apă”;

— clasa 11: „Aparate și instalații de uscare, de purificare și de răcire a aerului, a gazelor și a lichidelor; părți și accesorii ale acestor aparate și instalații, în special membrane pentru pompe, joje de nivel, vane, printre altele vane electromagnetice, comenzi pentru vane, comenzi temporizate, manometre, în special manometre de presiune diferențială, presometre, printre altele presometre cu indicator de temperatură, presometre cu indicator de nivel, elemente de fixare pentru sisteme de filtrare, inclusiv elemente de racordare și de fixare pentru construcție, aparate de ventilare”;

— clasa 37: „Punerea în funcțiune, repararea și întreținerea aparatelor și a instalațiilor citate anterior”;

— clasa 41: „Formare tehnică; formare pentru vânzarea produselor și privind produsele”;

— clasa 42: „Servicii de inginerie; consiliere pentru planificarea, montajul și utilizarea instalațiilor și a aparatelor citate anterior”.

4 Prin decizia din 19 ianuarie 2001, examinatorul a respins cererea de înregistrare a unei mărci comunitare în temeiul articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul nr. 207/2009] pentru motivele că marca contestată era descriptivă și lipsită de caracter distinctiv. Ca urmare a unei căi de atac prezentate de intervenientă, Camera a doua de recurs a OAPI a anulat această decizie, prin Decizia din 16 decembrie 2003 (cauza R 375/2001-2), și a afirmat că marca contestată a dobândit caracter distinctiv conform articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009], în statele membre germanofone și anglofone.

5 La 27 septembrie 2005, marca contestată a fost înregistrată ca marcă comunitară, sub numărul 1121839.

6 La 5 mai 2008, reclamanta, ultra air GmbH, a formulat la OAPI, în temeiul articolului 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009], o cerere având ca obiect declararea nulității mărcii contestate pentru motivele că aceasta fusese înregistrată cu încălcarea articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) și a articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94.

7 Prin decizia din 24 august 2006, divizia de anulare a OAPI a admis cererea de declarare a nulității formulată de intervenientă și a declarat nulitatea mărcii contestate pentru toate produsele și serviciile, în temeiul articolului 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009, coroborat cu articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din regulamentul menționat.

8 La 16 martie 2010, intervenienta a formulat o cale de atac la OAPI, în temeiul articolelor 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009, împotriva deciziei diviziei de anulare.

9 Prin decizia din 18 mai 2011 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a patra de recurs a OAPI a admis calea de atac, a anulat decizia diviziei de anulare și a respins cererea de declarare a nulității formulată de reclamantă. Potrivit camerei de recurs, cererea de declarare a nulității era viciată printr-un abuz de drept și trebuia respinsă ca inadmisibilă. În această privință, camera de recurs a considerat, în esență, că, prin cererea de declarare a nulității formulată, reclamanta urmărea de fapt să utilizeze ea însăși ca marcă semnul „ultrafilter” (singur sau combinat cu alți termeni). Obiectivele sale erau, așadar, altele decât cele de interes public prevăzute la articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) și la articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009. Intențiile ascunse care constituie un abuz de drept ar fi în continuare demonstrate prin faptul că însuși fostul administrator al titularei mărcii contestate și administrator actual al persoanei care solicită declararea nulității a susținut, în anul 2003, caracterul distinctiv dobândit prin utilizarea acestei mărci. Întrucât abuzul de drept constituie un „obstacol general pentru procedură”, s-ar impune excluderea cererilor și acțiunilor abuzive care constituie proceduri având obiective diferite de cele acoperite de sistemul juridic, fără să fie necesar să se facă trimitere la dreptul procesual al statelor membre în temeiul articolului 83 din Regulamentul nr. 207/2009.

Concluziile părților

10 Reclamanta solicită Tribunalului:

— anularea deciziei atacate;

— respingerea căii de atac prezentate de intervenientă camerei de recurs:

— obligarea OAPI și a intervenientei la plata cheltuielilor de judecată.

11 OAPI și intervenienta solicită Tribunalului:

— respingerea acțiunii;

— obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

12 În susținerea acțiunii formulate, reclamanta invocă, în esență, două motive, întemeiate pe încălcarea articolului 56 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 și, respectiv, pe încălcarea articolului 52 alineatul (1) litera (a) din același regulament.

13 În cadrul primului motiv, reclamanta arată că, astfel cum s-a confirmat prin jurisprudență, articolul 56 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 conferă oricărei persoane fizice sau juridice dreptul de a depune o cerere de declarare a nulității întemeiate pe articolul 52 din același regulament, fără să prevadă că acest drept depinde de o evaluare comparativă a eventualelor interese proprii ale persoanei care solicită declararea nulității, pe de o parte, și a interesului general protejat prin această din urmă dispoziție, pe de altă parte. În acest context, articolul 56 alineatul (1) litera (a) din

Regulamentul nr. 207/2009, care ar reglementa în mod exhaustiv problema, nu ar lăsa nicio marjă pentru a se lua în considerare eventuala rea-credință a persoanei care solicită declararea nulității, astfel încât un abuz de drept nu poate constitui un obstacol în calea examinării unei cereri de declarare a nulității.

14 În plus, reclamanta nu ar fi săvârșit niciun abuz de drept, întrucât, în primul rând, deciziile instanțelor naționale prezentate de intervenientă în fața camerei de recurs privesc cazuri de concurență neloială care nu au nicio legătură cu utilizarea mărcii contestate. În al doilea rând, întrucât împiedicarea utilizării exclusive a semnelor afectate de motive absolute de refuz ar fi în mod precis obiectivul protejat prin articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, libera utilizare a unui astfel de semn ar fi pe deplin conformă acestei dispoziții și nu poate constitui, așadar, un abuz de drept. În al treilea rând, faptul că persoana care prezintă o cerere de declarare a nulității a solicitat anterior fără succes înregistrarea unui semn ca marcă nu îi poate interzice să solicite anularea unei mărci similare afectate de un motiv absolut de refuz. În sfârșit, în al patrulea rând, împrejurarea potrivit căreia administratorul reclamantei era administratorul intervenientei în momentul în care aceasta a înregistrat marca contestată ar fi de asemenea lipsită de pertinență.

15 OAPI și intervenienta susțin temeinicia deciziei atacate.

16 În această privință, este necesar să se arate că cererea de declarare a nulității formulate în temeiul articolului 56 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 face parte dintr-o procedură administrativă, nu jurisdicțională (Hotărârea Curții din 25 februarie 2010, Lancôme/OAPI, C-408/08 P, Rep., p. I-1347, punctul 36).

17 Articolul 56 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede că o cerere de declarare a nulității întemeiată pe o cauză de nulitate absolută poate fi prezentată de orice persoană fizică sau juridică sau de orice grup ori organism constituit pentru a reprezenta interesele fabricanților, ale producătorilor, ale prestatorilor de servicii, ale comercianților sau ale consumatorilor și care are capacitatea de a sta în justiție. În schimb, articolul 56 alineatul (1) literele (b) și (c) din același regulament, privind cererile de declarare a nulității întemeiate pe o cauză de nulitate relativă, rezervă dreptul de a formula o asemenea cerere anumitor persoane care dețin un interes de a exercita acțiunea. În consecință, din economia acestui articol reiese că legiuitorul a intenționat să restrângă cercul persoanelor care pot prezenta o cerere de declarare a nulității în cel de al doilea caz, dar nu și în primul caz (a se vedea în acest sens Hotărârea Lancôme/OAPI, punctul 16 de mai sus, punctul 39).

18 În timp ce motivele relative de refuz al înregistrării protejează interesele titularilor anumitor drepturi anterioare, motivele absolute de refuz al înregistrării au ca obiect protecția interesului general care stă la baza acestora, ceea ce explică faptul că articolul 56 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 nu impune ca persoana care solicită declararea nulității să facă dovada existenței unui interes de a exercita acțiunea (Hotărârea Lancôme/OAPI, punctul 16 de mai sus, punctul 40).

19 Motivul absolut de refuz prevăzut la articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 constă în a împiedica înregistrarea mărcilor lipsite de caracter distinctiv, care, în sine, le face apte să îndeplinească funcția esențială a mărcii, respectiv de a garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea originii produsului sau serviciului desemnat de marcă, permițându-i să distingă, fără nicio posibilitate de confuzie, acest produs sau serviciu de cele care au o altă proveniență. Prin urmare, interesul general subiacent articolului 7 alineatul (1) litera (b) din acest regulament se confundă, în mod evident, cu funcția esențială a mărcii menționată (a se vedea în acest sens Hotărârea Curții din 12 ianuarie 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAPI, C-173/04 P, Rec., p. I-551, punctele 60 și 61). În plus, interesul general care stă la baza articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 este de a asigura posibilitatea ca semnele descriptive în ceea ce privește una sau mai multe caracteristici ale produselor sau ale serviciilor pentru care se solicită o înregistrare ca marcă să fie

utilizate în mod liber de toți operatorii economici care oferă asemenea produse sau servicii (Hotărârea Curții din 10 martie 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAPI, C-51/10 P, Rep., p. I-1541, punctul 37).

20 Rezultă că procedura administrativă prevăzută la articolul 56 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 52 alineatul (1) litera (a) din același regulament are ca obiect, în special, să permită OAPI să reexamineze validitatea înregistrării unei mărci și să adopte o poziție pe care eventual ar fi trebuit să o adopte din oficiu în temeiul articolului 37 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009.

21 În acest context, OAPI trebuie să aprecieze dacă marca examinată este descriptivă și/sau lipsită de caracter distinctiv, fără ca motivele sau comportamentul anterior al persoanei care solicită declararea nulității să poată afecta anvergura misiunii încredințate OAPI în ceea ce privește interesele generale subiacente articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) și articolului 56 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009. Astfel, dat fiind că, prin aplicarea dispozițiilor în cauză în cadrul unei proceduri de declarare a nulității, OAPI nu se pronunță cu privire la aspectul dacă dreptul titularului mărcii primează asupra unui drept oarecare al persoanei care solicită declararea nulității, ci se asigură că dreptul titularului mărcii a fost constituit în mod valabil din perspectiva normelor care reglementează caracterul înregistrabil al acesteia, nu se poate pune problema unui „abuz de drept” din partea persoanei care solicită declararea nulității.

22 Astfel, contrar susținerilor OAPI, faptul că persoana care solicită declararea nulității poate depune cererea sa în scopul de a aplica ulterior semnul în cauză pe produsele sale corespunde în mod cert interesului general de disponibilitate și de liberă utilizare protejat de articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009. Prin urmare, contrar a ceea ce a estimat camera de recurs, o astfel de împrejurare nu poate în niciun caz să constituie un abuz de drept. Această apreciere este confirmată de articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, potrivit căruia nulitatea mărcii comunitare poate fi declarată de asemenea ca urmare a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere, ceea ce presupune că pârâtul într-o astfel de acțiune poate obține declararea nulității chiar dacă a utilizat marca în cauză și intenționează să o utilizeze în continuare.

23 În schimb, tocmai respingerea cererii de declarare a nulității întemeiată pe un „abuz de drept” pune în pericol obiectivele urmărite de articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul nr. 209/2007, dat fiind că o asemenea respingere împiedică examinarea de fond descrisă la punctul 21 de mai sus.

24 De asemenea, faptul că administratorul persoanei care solicită declararea nulității era administratorul titularului mărcii în momentul în care a fost depusă cererea de înregistrare a mărcii nu afectează cu nimic dreptul persoanei care solicită declararea nulității să sesizeze OAPI cu o cerere în sensul articolului 56 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009. Astfel, ținând seama de natura și de obiectul procedurii în cauză, constând în protejarea intereselor generale subiacente articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul nr. 207/2009, trebuie să se constate că titularul unei mărci descriptive sau lipsite de caracter distinctiv nu dobândește niciun drept de păstrare a înregistrării mărcii sale pentru simplul fapt că persoana care solicită declararea nulității este administrată de o persoană fizică care în trecut a acționat în scopul înregistrării semnului în cauză.

25 Aceeași concluzie se impune referitor la argumentele intervenientei întemeiate pe acte de concurență neloială pe care reclamanta le-a săvârșit împotriva sa. În această privință, trebuie amintit că articolul 56 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 nu condiționează nici admisibilitatea, nici temeinicia unei cereri de declarare a nulității de buna-credință a persoanei care solicită declararea nulității [a se vedea prin analogie Hotărârea Tribunalului din 3 decembrie 2009, Iranian Tobacco/OAPI – AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES), T-245/08, nepublicată în Repertoriu, punctul 26]. Astfel, presupunând chiar că o cerere de declarare a nulității face parte dintr-un plan global de confruntare comercială care implică deopotrivă metode de concurență neloială, radierea unei mărci descriptive sau lipsite de caracter distinctiv este o consecință legală

impusă de articolul 57 alineatele (5) și (6) din Regulamentul nr. 207/2009, fără ca titularul să obțină dreptul de a păstra înregistrarea ca urmare a faptului că persoana care solicită declararea nulității săvârșește, pe de altă parte, acte de concurență neloială.

26 În sfârșit, trimiterea pe care OAPI a făcut-o la articolul 9 din Prima directivă a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 9, p. 92) este lipsită de pertinență. Această dispoziție, la fel ca articolul 54 din Regulamentul nr. 207/2009, cu conținut similar, privește cazurile de tolerare de către titularul unei mărci, timp de cinci ani, a utilizării unei mărci ulterioare, împrejurare care îl privează de dreptul de a solicita declararea nulității mărcii ulterioare în temeiul mărcii anterioare. Or, această dispoziție reglementează raportul dintre două mărci legal înregistrate prevăzând că, în anumite condiții, o marcă nu poate fi radiată ca urmare a existenței unei alte mărci identice sau similare. Prin urmare, legiuitorul se limitează la reglementarea raportului dintre două interese de ordin privat care se opun în cadrul articolului 4 alineatul (1) din Directiva 89/104, similar procedurii de opoziție de la articolul 8 din Regulamentul nr. 207/2009. În schimb, această normă nu se referă în niciun mod la posibilitatea de a radia o marcă, nu în temeiul unui risc de confuzie cu o marcă anterioară, ci în temeiul caracterului său descriptiv sau al lipsei caracterului distinctiv, și anume în temeiul motivelor absolute de refuz instituite în beneficiul interesului general, care afectează înregistrarea de la început și a căror aplicare, potrivit articolului 52 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, trebuie înlăturată numai dacă marca în cauză a dobândit caracter distinctiv după înregistrarea sa.

27 Având în vedere cele ce precedă, trebuie să se constate că, prin anularea deciziei diviziei de anulare și prin respingerea cererii de declarare a nulității ca inadmisibilă, în temeiul unui pretins „abuz de drept”, camera de recurs a săvârșit o eroare de drept.

28 Prin urmare, trebuie primit cel de al doilea motiv, iar decizia atacată trebuie anulată.

29 În ceea ce privește al doilea capăt de cerere al reclamantei, privind reformarea deciziei atacate, trebuie arătat că, deși articolul 65 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009 conferă Tribunalului competența de a reforma deciziile camerelor de recurs, această posibilitate este, în principiu, limitată la situațiile în care cauza se află în stare de judecată [Hotărârea Tribunalului din 10 iunie 2008, Gabel Industria Tessile/OAPI – Creaciones Garel (GABEL), T-85/07, Rep., p. II-823, punctul 28]. În prezenta cauză, astfel cum arată OAPI în scopul de a obține declararea inadmisibilității celui de al doilea motiv, camera de recurs nu s-a pronunțat cu privire la fondul cererii de declarare a nulității, aspect care făcea obiectul căii de atac prezentate acesteia de intervenientă. Prin urmare, trebuie să se constate că prezenta cauză nu este în stare de judecată și că acest capăt de cerere trebuie respins.

Cu privire la cheltuielile de judecată

30 Potrivit articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât OAPI a căzut în pretenții în mod substanțial, se impune obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată efectuate de reclamantă, conform concluziilor acesteia din urmă. Întrucât intervenienta a căzut în pretenții în mod substanțial, aceasta suportă propriile cheltuieli de judecată, conform articolului 87 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul de procedură.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a doua)

declară și hotărăște:

1) **Anulează Decizia Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 18 mai 2011 (cauza R 374/2010-4).**

2) **OAPI suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de ultra air GmbH.**

3) **Donaldson Filtration Deutschland GmbH suportă propriile cheltuieli de judecată.**

Forwood Dehousse Schwarcz

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 30 mai 2013.

Semnături