HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a zecea extinsă)

2 iunie 2021 *

„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de declarare a nulității – Marcă a Uniunii Europene figurativă care reprezintă un jucător de polo – Desen sau model industrial național anterior – Motiv relativ de nulitate – Articolul 52 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 [devenit articolul 60 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”

În cauza T-169/19,

Style & Taste, SL, cu sediul în Madrid (Spania), reprezentată de L. Plaza Fernández-Villa, avocat,

reclamantă,

împotriva

Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), reprezentat de S. Palmero Cabezas și H. O’Neill, în calitate de agenți,

pârât,

cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă la Tribunal, fiind

The Polo/Lauren Company LP, cu sediul în New York, New York (Statele Unite), reprezentată de M. Garayalde Niño, avocată,

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 7 ianuarie 2019 (cauza R 1272/2018-5), privind o procedură de declarare a nulității între Style & Taste și The Polo/Lauren Company,

TRIBUNALUL (Camera a zecea extinsă),

compus din domnii S. Papasavvas, președinte, A. Kornezov și E. Buttigieg, doamna K. Kowalik-Bańczyk (raportoare) și domnul G. Hesse, judecători,

grefier: domnul E. Coulon,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 19 martie 2019,

având în vedere memoriul în răspuns al EUIPO depus la grefa Tribunalului la 20 iunie 2019,

având în vedere memoriul în răspuns depus de intervenientă la grefa Tribunalului la 10 iunie 2019,

* Limba de procedură: spaniola.

având în vedere că niciuna dintre părți nu a formulat, în termen de trei săptămâni de la comunicarea terminării fazei scrise a procedurii, o cerere de organizare a unei ședințe și întrucât a decis, în temeiul articolului 106 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, să se pronunțe fără parcurgerea fazei orale a procedurii,

pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

1 La 29 septembrie 2004, intervenienta, The Polo/Lauren Company LP, a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), 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 Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1), cu modificările ulterioare, el însuși înlocuit prin Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1)].

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



3 Înregistrarea a fost solicitată pentru produse din clasele 9, 18, 20, 21, 24 și 25 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.

4 Marca a fost înregistrată la 3 noiembrie 2005 sub numărul 4049201.

5 La 23 februarie 2016, reclamanta, Style & Taste, SL, a introdus o cerere de declarare a nulității mărcii contestate în temeiul unui drept de proprietate industrială prevăzut la articolul 52 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 60 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul 2017/1001].

6 Cererea de declarare a nulității se întemeia pe desenul sau modelul industrial spaniol înregistrat la 4 martie 1997 sub numărul D0024087, reprodus mai jos:

A





B



C

//

7 Prin Decizia din 10 mai 2018, divizia de anulare a respins cererea de declarare a nulității.

8 La 5 iulie 2018, reclamanta a formulat o cale de atac la EUIPO împotriva deciziei diviziei de anulare, în temeiul articolelor 66-71 din Regulamentul 2017/1001.

9 Prin Decizia din 7 ianuarie 2019 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a cincea de recurs a EUIPO a respins calea de atac pentru motivul că înregistrarea desenului sau modelului industrial anterior expirase la 22 mai 2017.

Concluziile părților

10 Reclamanta solicită în esență Tribunalului să modifice decizia atacată declarând nulitatea mărcii contestate.

11 EUIPO și intervenienta solicită Tribunalului:

– respingerea acțiunii;

– obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată;

În drept

12 Cu titlu introductiv, trebuie amintit că, ținând seama de data introducerii cererii de înregistrare în cauză, și anume 29 septembrie 2004, care este determinantă pentru identificarea dreptului material aplicabil, faptele din speță sunt reglementate de dispozițiile materiale ale Regulamentului nr. 40/94 (a se vedea în acest sens Ordonanța din 5 octombrie 2004, Alcon/OAPI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, punctele 39 și 40, și Hotărârea din 29 ianuarie 2020, Sky și alții, C-371/18, EU:C:2020:45, punctul 49). Pe de altă parte, în măsura în care, potrivit unei jurisprudențe constante, se consideră în general că normele de procedură se aplică la data intrării lor în vigoare (a se vedea Hotărârea din 11 decembrie 2012, Comisia/Spania, C-610/10, EU:C:2012:781, punctul 45 și jurisprudența citată), litigiul este guvernat de dispozițiile procedurale ale Regulamentelor nr. 207/2009 și 2017/1001.

Cu privire la admisibilitate

13 Cu titlu principal, EUIPO susține că unicul capăt de cerere al reclamantei este inadmisibil. Astfel, în măsura în care camera de recurs nu ar fi luat poziție cu privire la toate condițiile de aplicare a articolului 52 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul nr. 40/94, Tribunalul nu ar putea declara nulitatea mărcii contestate. EUIPO adaugă că Tribunalul nu ar putea nici să îi adreseze o somație prin care să solicite declararea nulității mărcii contestate.

14 Cu titlu subsidiar, EUIPO consideră că, în orice caz, reclamanta nu are interesul de a exercita acțiunea ținând seama de expirarea înregistrării desenului sau modelului industrial anterior.

15 În această privință, în primul rând, trebuie arătat că reclamanta nu solicită ca Tribunalul să adreseze EUIPO o somație, ci să modifice decizia atacată.

16 Or, pe de o parte, deși EUIPO arată în mod întemeiat că admisibilitatea unei cereri în modificare trebuie apreciată prin prisma competențelor care îi sunt conferite camerei de recurs [a se vedea Hotărârea din 18 octombrie 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T-56/15, EU:T:2016:618, punctul 12 și jurisprudența citată], este suficient să se arate că, în speță, camera de recurs era competentă să declare nulitatea mărcii contestate, în conformitate cu articolul 71 alineatul (1) și cu articolul 163 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001.

17 Pe de altă parte, trebuie amintit că, asemenea EUIPO, competența de modificare recunoscută Tribunalului nu are ca efect să confere acestuia posibilitatea de a substitui propria apreciere celei a camerei de recurs și, cu atât mai puțin, de a proceda la o apreciere cu privire la care camera respectivă nu s-a pronunțat încă. Exercitarea competenței de modificare trebuie, așadar, în principiu, să fie limitată la situațiile în care Tribunalul, după ce a controlat aprecierea făcută de camera de recurs, este în măsură să determine, pe baza elementelor de fapt și de drept, astfel cum acestea sunt stabilite, care este decizia pe care camera de recurs era obligată să o adopte (Hotărârea din 5 iulie 2011, Edwin/OHMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punctul 72). Cu toate acestea, problema dacă, în speță, sunt îndeplinite condițiile pentru exercitarea competenței de modificare a Tribunalului este o problemă de fond care nu are incidență asupra admisibilității acțiunii [a se vedea în acest sens Hotărârea din 12 martie 2020, Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Heretat Mont-Rubi (SUM011), T-296/19, nepublicată, EU:T:2020:93, punctul 22].

18 În al doilea rând, trebuie amintit că, potrivit unei jurisprudențe constante, interesul reclamantului de a exercita acțiunea presupune ca anularea actului atacat să poată produce, în sine, efecte juridice și ca acțiunea să poată aduce astfel, prin rezultatul său, un beneficiu părții care a introdus-o (a se vedea în acest sens Hotărârea din 17 septembrie 2015, Mory și alții/Comisia, C-33/14 P, EU:C:2015:609, punctul 55 și jurisprudența citată). Or, trebuie constatat că, în conformitate cu articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 62 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001], se consideră că o marcă care a fost declarată nulă nu a avut, încă de la început, efectele prevăzute de acest regulament. Rezultă că nulitatea mărcii contestate, care nu poate interveni decât în urma anulării sau a modificării deciziei atacate, poate avea consecințe juridice de natură să confere reclamantei un beneficiu pentru perioada anterioară expirării înregistrării desenului sau modelului industrial anterior. În consecință și contrar celor susținute în esență de EUIPO, nici împrejurarea că înregistrarea desenului sau modelului industrial anterior a expirat, nici împrejurarea că reclamanta nu poate interzice, în temeiul acestui desen sau model industrial, utilizarea altor mărci înregistrate ulterior expirării înregistrării desenului sau modelului industrial respectiv nu privează reclamanta de interesul de a obține anularea sau modificarea deciziei atacate.

19 În consecință, este necesar să se considere că acțiunea reclamantei este admisibilă.

Cu privire la fond

20 În susținerea acțiunii, reclamanta invocă, în pofida unei argumentații neclare, un motiv unic întemeiat în esență pe respingerea în mod eronat de către camera de recurs a cererii de declarare a nulității pentru motivul că înregistrarea desenului sau modelului industrial anterior expirase la data adoptării deciziei atacate. Ea arată, în această privință, că dreptul spaniol nu îi permitea să reînnoiască înregistrarea acestui desen sau model industrial, dar că acesta din urmă nu dispăruse ca urmare a expirării sale și că era suficient să se stabilească în cadrul procedurii de declarare a nulității că desenul sau modelul industrial menționat era anterior mărcii contestate și că exista un risc de confuzie, în conformitate cu dreptul spaniol.

21 EUIPO și intervenienta contestă argumentația reclamantei.

22 Articolul 52 din Regulamentul nr. 40/94 enumeră cauzele de nulitate relativă a unei mărci a Uniunii Europene. Mai precis, articolul 52 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul nr. 40/94 prevede că „marca [Uniunii Europene] este […] declarată nulă ca urmare a unei cereri depuse la [EUIPO] sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere în cazul în care utilizarea ei poate fi interzisă în temeiul unui alt drept anterior, în special […] a unui drept de proprietate industrială, conform [legislației Uniunii Europene] sau dreptului intern care îi reglementează protecția”.

23 În această privință, trebuie amintit că dispozițiile Regulamentului nr. 40/94 trebuie interpretate în lumina principiului priorității, în temeiul căruia dreptul anterior are prioritate în raport cu mărcile înregistrate ulterior (a se vedea în acest sens Hotărârea din 21 februarie 2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, punctul 39). În consecință, drepturile conferite de o marcă a Uniunii Europene se exercită fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data de depunere sau de prioritate a acestei mărci.

24 În aceste condiții, trebuie arătat că articolul 52 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul nr. 40/94 urmărește să protejeze interesele individuale ale titularilor unor drepturi de proprietate industrială anterioare care intră în conflict cu mărci ale Uniunii Europene ulterioare. Astfel, pentru a solicita declararea nulității unor asemenea mărci în temeiul acestei dispoziții, respectivii titulari de drepturi anterioare trebuie în mod necesar să stabilească existența unui conflict cu aceste mărci de la data de depunere sau de prioritate a acestora.

25 În consecință, pentru a solicita declararea nulității unei mărci a Uniunii Europene în temeiul articolului 52 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul nr. 40/94, titularul dreptului de proprietate industrială anterior vizat de această dispoziție trebuie în mod necesar să demonstreze că acest drept îi permite să interzică utilizarea acestei mărci la data de depunere sau de prioritate a acesteia.

26 În plus, pe de o parte, trebuie arătat că utilizarea prezentului în cuprinsul articolului 52 din Regulamentul nr. 40/94 sugerează că EUIPO trebuie să verifice că sunt îndeplinite condițiile pentru a declara nulă o marcă a Uniunii Europene în temeiul acestei dispoziții la data la care se pronunță cu privire la cererea de declarare a nulității. Articolul 52 alineatul (1) din acest regulament prevede astfel că o marcă a Uniunii Europene poate fi declarată nulă atunci când dreptul anterior menționat de această dispoziție „există” și când condițiile „se îndeplinesc”, astfel cum arată de altfel în mod întemeiat EUIPO în Ghidul său referitor la articolul 60 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001. De asemenea, articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 prevede că o astfel de marcă poate fi declarată nulă dacă utilizarea ei „poate fi interzisă”. În plus, trebuie să se constate de asemenea că norma 37 litera (b) punctul (iii) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului nr. 40/94 (JO 1995, L 303, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189) prevede că, în cadrul unei cereri de declarare a nulității prezentate în conformitate cu articolul 52 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94, persoana care solicită declararea nulității trebuie să dovedească faptul că „este titularul” unuia dintre drepturile prevăzute de această dispoziție sau că „este abilitat” să invoce un astfel de drept.

27 Pe de altă parte, rezultă din economia celorlalte dispoziții ale Regulamentului nr. 40/94 referitoare la cauzele de nulitate relativă că o cerere de declarare a nulității trebuie respinsă atunci când se stabilește, cu certitudine, că conflictul cu marca anterioară a Uniunii Europene a încetat la finalul procedurii de declarare a nulității.

28 În această privință, de exemplu, din articolul 56 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 rezultă că, la cererea titularului unei mărci a Uniunii Europene, cererea de declarare a nulității acestei mărci trebuie respinsă în ipoteza în care marca anterioară a Uniunii Europene invocată în susținerea acestei cereri nu ar fi făcut obiectul unei utilizări serioase în cei cinci ani care preced data cererii menționate și, în consecință, ar putea fi decăzută în temeiul articolului 50 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94. Astfel, articolul 56 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 permite titularului unei mărci a Uniunii Europene să evite ca marca sa să fie declarată nulă în cazul în care persoana care solicită declararea nulității nu poate dovedi că conflictul cu marca anterioară a Uniunii Europene va continua la încheierea procedurii de declarare a nulității.

29 În consecință, împrejurarea că o marcă a Uniunii Europene invocată în susținerea unei cereri de declarare a nulității nu mai beneficiază de protecția Uniunii la data la care se pronunță EUIPO cu privire la această cerere trebuie să conducă la respingerea sa.

30 În aceste condiții, trebuie să se considere că, în cadrul aplicării articolului 52 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul nr. 40/94, titularul unui drept de proprietate industrială anterior vizat de această dispoziție trebuie să demonstreze că poate interzice utilizarea mărcii Uniunii Europene în litigiu nu numai la data de depunere sau de prioritate a acestei mărci, astfel cum s-a arătat la punctul 24 de mai sus, ci și la data la care se pronunță EUIPO cu privire la cererea de declarare a nulității.

31 În speță, pe de o parte, nu se contestă că înregistrarea desenului sau modelului industrial anterior a expirat în cursul anului 2017, respectiv înaintea adoptării deciziei atacate la 7 ianuarie 2019. Pe de altă parte, reclamanta arată că dreptul spaniol nu îi permitea reînnoirea înregistrării acestui desen sau model industrial, dar că acesta din urmă nu a dispărut ca urmare a expirării sale. Ea nu susține însă și nici, *a fortiori*, nu demonstrează că, în conformitate cu dreptul spaniol, ar fi posibilă interzicerea utilizării unei mărci a Uniunii Europene în temeiul unui asemenea desen sau model industrial după expirarea înregistrării sale. Dimpotrivă, ea recunoaște că desenul sau modelul industrial anterior, ca urmare a expirării sale, a intrat în domeniul public și că, în consecință, poate fi utilizat de „toți spaniolii”.

32 În consecință, trebuie să se constate că utilizarea mărcii contestate nu mai putea fi interzisă în temeiul desenului sau modelului industrial anterior datei deciziei atacate. În consecință, camera de recurs a respins în mod întemeiat cererea de declarare a nulității formulată de reclamantă.

33 Rezultă din cele ce precedă că motivul unic invocat de reclamantă trebuie respins, astfel încât acțiunea trebuie respinsă în totalitate.

Cu privire la cheltuielile de judecată

34 Potrivit articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât reclamanta a căzut în pretenții, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată efectuate de EUIPO și de intervenientă, conform concluziilor acestora.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a zecea extinsă)

declară și hotărăște:

1) Respinge acțiunea.

2) Obligă Style & Taste, SL, la plata cheltuielilor de judecată.

Papasavvas Kornezov Buttigieg

Kowalik-Bańczyk Hesse

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 2 iunie 2021.

Semnături