HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a patra)

20 martie 2013*

„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale CLUB GOURMET — Marca națională figurativă anterioară CLUB DEL GOURMET, EN.... El Corte Inglés — Motiv relativ de refuz — Lipsa similitudinii produselor și a serviciilor — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Argumente și probe prezentate pentru prima dată în fața Tribunalului”

În cauza T-571/11,

El Corte Inglés, SA, cu sediul în Madrid (Spania), reprezentată de E. Seijo Veiguela și de J. L. Rivas Zurdo, avocați,

reclamantă,

împotriva

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

pârât,

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

Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd, cu sediul în Londra (Regatul Unit),

având ca obiect o acțiune introdusă împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 28 iulie 2011 (cauza R 1946/201-1), privind o procedură de opoziție între El Corte Inglés, SA și Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd,

TRIBUNALUL (Camera a patra),

compus din doamnele I. Pelikánová (raportor), președinte, K. Jürimäe și domnul M. van der Woude, judecători,

grefier: doamna C. Heeren, administrator,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 7 noiembrie 2011,

având în vedere memoriul în răspuns depus la grefa Tribunalului la 8 martie 2012,

având în vedere întrebările scrise adresate de Tribunal părților și răspunsurile lor la aceste întrebări depuse la grefa Tribunalului la 5 și la 14 noiembrie 2012,

* Limba de procedură: spaniola.

în urma ședinței din 11 decembrie 2012,

pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

1 La 24 mai 2004, Groupe Chez Gerard Restaurants 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 de 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 CLUB GOURMET.

3 După limitarea intervenită în cursul procedurii în fața OAPI, produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea fac parte din clasele 16, 21, 29, 30, 32 și 33 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 16: „Hârtie, suporturi din hârtie pentru carafe, fețe de masă, șervete de masă și șervețele de masă din hârtie, pungi de ambalaj din hârtie”;

— clasa 21: „Linguri pentru sos, emulgatoare neelectrice, deschizătoare de sticle, pensule de bucătărie, produse ceramice pentru menaj, râșnițe de cafea, filtre mari de cafea, punguțe decorative pentru cofetărie, forme pentru bucătărie, frigărui, ustensile de gătit, tirbușoane, storcătoare pentru alimente, pâlnii, răzătoare, grătare, găleți pentru gheață, forme pentru cuburi de gheață, recipiente pentru bucătărie, mixere de bucătărie, ustensile de bucătărie, râșnițe de uz casnic, amestecătoare, linguri de amestecat, mașini de făcut tăiței, pulverizatoare, râșnițe de piper și solnițe, pipete, căni, oale, sucitoare pentru patiserie, servicii de masă, spatule, vaporizatoare, infuzoare de ceai, cutii pentru depozitarea ceaiului, infuzoare pentru ceai, servicii pentru ceai, platouri, sticle izolante și țevi pentru tras vin din butoaie; recipiente pentru păstrarea alimentelor, sticlărie, porțelan și faianță”;

— clasa 29: „Fructe și legume conservate, congelate, uscate și gătite; jeleuri, dulcețuri, carne, pește, păsări și vânat, mezelărie, brânză, supe, iaurt, ulei de măsline, pateuri”;

— clasa 30: „Cafea, paste alimentare, ceai, cacao, făină, zahăr, pâine, patiserie, dulciuri, prăjituri, înghețată și șerbeturi, sandvișuri, miere, melasă, muștar, oțet, sosuri, condimente și mirodenii, sosuri cu fructe”;

— clasa 32: „Bere; ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice; băuturi și sucuri din fructe; siropuri și alte produse pentru prepararea băuturilor”;

— clasa 33: „Băuturi alcoolice (cu excepția berii); vinuri; lichioruri”.

4 Cererea de înregistrare a unei mărci comunitare a fost publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 17/2005 din 25 aprilie 2005.

5 La 22 iulie 2005, reclamanta, El Corte Inglés, SA, a formulat o opoziție în temeiul articolului 42 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 41 din Regulamentul nr. 207/2009) împotriva înregistrării mărcii solicitate pentru toate produsele menționate la punctul 3 de mai sus.

6 Opoziția a fost întemeiată inițial pe cele patru mărci anterioare de mai jos:

— marca spaniolă figurativă nr. 1817328, înregistrată pentru servicii din clasa 35;

— cererea de înregistrare a unei mărci spaniole verbale nr. 2229135, care desemnează produse care fac parte din clasa 16;

— cererea de înregistrare a unei mărci spaniole verbale nr. 2589335, care desemnează produse care fac parte din clasele 29, 30, 31, 32, 33 și 34;

— cererea de înregistrare a unei mărci comunitare verbale nr. 3789054, care desemnează produse și servicii care fac parte din clasele 29, 30, 31, 32, 33 și 35.

7 Ulterior, cererea de înregistrare a unei mărci comunitare nr. 3789054 a fost respinsă prin Decizia Camerei a doua de recurs a OAPI din 17 iulie 2006 (cauza R 343/2006-2), rămasă definitivă. În plus, prin scrisorile din 24 noiembrie 2009 și din 11 august 2010, în cadrul procedurii de pe rolul diviziei de opoziție, reclamanta a renunțat să își întemeieze opoziția pe cererea de înregistrare a unei mărci spaniole nr. 2229135 și, respectiv, nr. 2589335.



8 În consecință, opoziția nu mai este întemeiată decât pe marca spaniolă figurativă anterioară (denumită în continuare „marcă anterioară”) reprodusă mai jos, înregistrată sub nr. 1817328 pentru serviciile din clasa 35 care corespund următoarei descrieri: „Un slogan publicitar. Se va aplica produselor acoperite de mărcile nr. 1013156 (clasa 29), nr. 1013157 (clasa 30), nr. 1815538 (clasa 31), nr. 1815539 (clasa 32), nr. 1013158 (clasa 33), nr. 1815547 (clasa 42) «El Corte Inglés» (marcă figurativă)”.

9 Motivele invocate în susținerea opoziției au fost cele prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (b) și la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 [devenite articolul 8 alineatul (1) litera (b) și, respectiv, articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009].

10 La 3 septembrie 2010, divizia de opoziție a respins opoziția.

11 La 6 octombrie 2010, reclamanta a formulat o cale de atac la OAPI, în temeiul articolelor 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009, împotriva deciziei diviziei de opoziție.

12 Prin Decizia din 28 iulie 2011 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera întâi de recurs a OAPI a respins calea de atac. Mai concret, ea a considerat, cu titlu principal, că descrierea produselor desemnate de marca anterioară ca fiind „un slogan publicitar” nu permite nicio comparație cu produsele desemnate de marca solicitată, întrucât nu desemnează nici un produs, nici un serviciu. În subsidiar, presupunând chiar că marca anterioară desemnează „servicii de publicitate” din clasa 35, produsele și serviciile desemnate de mărcile în conflict ar fi diferite. Astfel, produsele și serviciile desemnate de marca solicitată s-ar adresa consumatorului mediu, în timp ce serviciile de publicitate

pe care le-ar desemna marca anterioară s-ar adresa unui public alcătuit în esență din profesioniști. În sfârșit, mărcile în conflict, pe de o parte, ar fi în ansamblu diferite pe plan vizual, pe de altă parte, ar fi lipsite de similitudine pe plan fonetic și, în sfârșit, ar prezenta un nivel redus de similitudine conceptuală.

Concluziile părților

13 Reclamanta solicită Tribunalului:

— anularea deciziei atacate;

— obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

14 OAPI solicită Tribunalului:

— respingerea acțiunii;

— obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

15 Reclamanta invocă un motiv unic, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.

16 Potrivit articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, la opoziția titularului unei mărci anterioare, se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când, din cauza identității sau a asemănării sale cu o marcă anterioară și din cauza identității sau a asemănării produselor sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie în percepția publicului de pe teritoriul în care este protejată marca anterioară. Riscul de confuzie include riscul de asociere cu marca anterioară. Pe de altă parte, potrivit articolului 8 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009, mărci anterioare înseamnă mărcile înregistrate într-un stat membru a căror dată de depunere este anterioară cererii de înregistrare a mărcii comunitare.

17 Potrivit unei jurisprudențe constante, constituie risc de confuzie riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau de la întreprinderi legate din punct de vedere economic. Potrivit aceleiași jurisprudențe, riscul de confuzie trebuie apreciat în mod global, în funcție de percepția pe care o are publicul relevant asupra semnelor și a produselor sau serviciilor în discuție și ținând seama de toți factorii pertinenți din cauză, în special de interdependența dintre similitudinea semnelor și cea a produselor sau a serviciilor desemnate [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 9 iulie 2003, Laboratorios RTB/OAPI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec., p. II-2821, punctele 30-33 și jurisprudența citată].

18 Cu titlu introductiv, este necesar să se examineze care sunt produsele desemnate de marca anterioară, aprecierea efectuată de camera de recurs fiind repusă în discuție de reclamantă.

19 Camera de recurs a considerat la punctul 17 din decizia atacată că descrierea produselor și/sau a serviciilor pentru care era înregistrată marca anterioară nu precizează în mod clar natura serviciilor acoperite de marca anterioară și că nu corespunde niciunuia dintre produsele și serviciile enumerate în clasificarea potrivit Aranjamentului de la Nisa. În plus, un „slogan publicitar” nu poate fi nici un produs și nici un serviciu, în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009. În consecință, această descriere nu ar permite nicio comparație a produselor și a serviciilor acoperite

de mărcile în conflict, astfel încât opoziția ar trebui respinsă. Camera de recurs a examinat apoi numai cu titlu subsidiar calea de atac întemeindu-se pe interpretarea dată de divizia de opoziție potrivit căreia expresia „un slogan publicitar” trebuie asimilată „serviciilor de publicitate” din clasa 35.

20 În această privință, reclamanta susține în esență că, în conformitate cu practica urmată de Oficiul Brevetelor și Mărcilor spaniol (OEPM) până în anul 1997, o „marcă-slogan” precum marca anterioară este protejată nu numai pentru serviciile din clasa 35, ci și pentru toate produsele și serviciile desemnate de una sau mai multe „mărci de bază”. În speță, marca anterioară, solicitată la 26 aprilie 1994 și înregistrată la 5 ianuarie 1996, ar fi, așadar, protejată pentru produsele și serviciile din clasele 29, 30, 31, 32, 33 și 42 și desemnate de mărcile menționate în descrierea serviciilor acoperite de marca anterioară. În consecință, ar trebui să se țină seama și de aceste produse și servicii pentru comparația cu cele desemnate de marca solicitată, iar nu numai de cele din clasa 35.

21 OAPI susține, în această privință, în esență, că nu este posibil să se extindă protecția mărcii anterioare la produsele din alte clase sau la servicii protejate de alte drepturi care nu au fost invocate în sprijinul opoziției.

22 În aceste împrejurări, trebuie să se stabilească mai întâi conținutul descrierii produselor și/sau serviciilor pentru care a fost înregistrată marca anterioară. În această privință, în primul rând, se va ține seama de textul descrierii produselor și/sau serviciilor vizate astfel cum figurează la punctul 8 de mai sus. În al doilea rând, va trebui să se aprecieze indicațiile suplimentare furnizate de reclamantă în fața OAPI și, în al treilea rând, va trebui să se examineze existența și întinderea unei eventuale obligații a OAPI de a examina din oficiu anumite circumstanțe.

Cu privire la textul descrierii produselor sau serviciilor desemnate de marca anterioară

23 În primul rând, trebuie amintit că lista produselor sau serviciilor desemnate de marca anterioară are următorul cuprins: „[clasa] 35: Un slogan publicitar. Se va aplica produselor acoperite de mărcile nr. 1013156 (clasa 29), nr. 1013157 (clasa 30), nr. 1815538 (clasa 31), nr. 1815539 (clasa 32), nr. 1013158 (clasa 33), nr. 1815547 (clasa 42) «El Corte Inglés» (marcă figurativă)”.

24 Este necesar să se arate, în această privință, că această listă identifică un singur serviciu, care face parte din clasa 35, și anume „un slogan publicitar”, a cărui utilizare preconizată o indică în continuare. În schimb, din lectura textului citat la punctul anterior nu rezultă că se presupune că marca anterioară desemnează de asemenea produsele acoperite de mărcile indicate a fi domeniul de aplicare al serviciului în cauză. Pe de altă parte, contrar susținerilor reclamantei din ședință, numai după lectura acestei liste nu este posibil să se determine care sunt produsele desemnate de mărcile pe care le enumeră, întrucât acestea din urmă nu sunt identificate în mod concret, ci numai în raport cu mărcile prin care sunt desemnate și cu clasele din care fac parte. Or, întrucât clasele din Aranjamentul de la Nisa reunesc adeseori un număr mare de produse foarte variate, astfel de indicații nu sunt suficiente pentru a identifica produsele vizate în mod concret (a se vedea în acest sens și prin analogie Hotărârea Curții din 19 iunie 2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, punctele 49, 56, 61 și 62).

Cu privire la indicațiile furnizate de reclamantă în fața OAPI

25 Conform unei jurisprudențe constante, o acțiune cu care este sesizat Tribunalul urmărește controlul legalității deciziilor camerelor de recurs ale OAPI în sensul articolului 65 din Regulamentul nr. 207/2009. Din această dispoziție rezultă că faptele neinvocate de părți în fața organelor OAPI nu mai pot fi invocate în faza acțiunii introduse la Tribunal și că acesta din urmă nu poate reexamina împrejurările de fapt în lumina probelor prezentate pentru prima dată în fața sa. Astfel, legalitatea unei decizii a unei camere de recurs a OAPI trebuie să fie apreciată în funcție de informațiile de care

aceasta putea să dispună la momentul la care a adoptat decizia (Hotărârea Curții din 18 iulie 2006, Rossi/OAPI, C-214/05 P, Rec., p. I-7057, punctele 50-52, și Hotărârea Curții din 18 decembrie 2008, Les Éditions Albert René/OAPI, C-16/06 P, Rep., p. I-10053, punctele 136-138).

26 Or, trebuie să se constate că reclamanta a invocat pentru prima dată în fața Tribunalului practica specială a OEPM cu privire la tratamentul „mărcilor-slogan" până în anul 1997 și jurisprudența organelor jurisdicționale spaniole cu privire la întinderea protecției conferite de înregistrările anterioare acestei date. Astfel, din interpretarea înscrisurilor sale depuse la OAPI rezultă că reclamanta nu a susținut niciodată în mod expres, nici în fața diviziei de opoziție, nici în fața camerei de recurs, că protecția conferită de marca anterioară se extinde și dincolo de serviciile din clasa 35.

27 În special, în primul rând, în formularul de opoziție introdus la OAPI la 22 iulie 2005, reclamanta a bifat căsuța care menționează că opoziția este întemeiată pe „toate produsele/serviciile pentru care este înregistrată marca anterioară", fără să reiasă din formular despre ce produse sau servicii este vorba și nici măcar din ce clase fac parte acestea din urmă.

28 În al doilea rând, în anexa la formularul respectiv care detaliază motivele opoziției, reclamanta a invocat cele patru drepturi anterioare menționate la punctul 6 de mai sus, printre care marca anterioară, indicând pentru fiecare dintre aceste drepturi din ce clase fac parte produsele sau serviciile desemnate de ele. Or, în ceea ce privește marca anterioară, reclamanta a menționat numai clasa 35, iar nu și clasele 29-33 și 42, la care se extinde, în opinia sa, protecția acestei mărci.

29 În al treilea rând, prin scrisoarea din 27 octombrie 2005, OAPI a informat reclamanta că opoziția sa nu conține nicio precizare privind produsele și serviciile pe care este întemeiată și că simpla precizare potrivit căreia opoziția este întemeiată pe toate produsele și serviciile pentru care este înregistrată marca anterioară nu este suficientă în această privință. Or, în răspunsul din 28 octombrie 2005, reclamanta s-a limitat să furnizeze în ceea ce privește marca anterioară extrase din baza de date referitoare la situația juridică a dosarelor de pe rolul OEPM (denumită „baza de date sitadex"), în limbile spaniolă și engleză, care nu cuprinde în rubrica „clasa" decât mențiunea „35".

30 În al patrulea rând, în observațiile sale din 10 iulie 2008 cu privire la opoziție, cealaltă parte în procedura în fața OAPI a subliniat că marca anterioară a fost înregistrată pentru servicii din clasa 35, definite drept un slogan publicitar care se aplică multor mărci, și că aceste servicii nu prezintă nicio similitudine și nu au nicio legătură cu produsele desemnate de marca solicitată. Ea a adăugat că reclamanta nu își întemeiase opoziția pe nicio înregistrare pentru clasele 29, 30, 32 și 33. Or, în observațiile sale din 15 decembrie 2008 în fața diviziei de opoziție, depuse drept răspuns la observațiile celeilalte părți în procedura în fața OAPI, reclamanta a precizat numai că drepturile anterioare desemnează produse și servicii din clasele 16, 29-35 și 42. Dat fiind că la această dată reclamanta își întemeia încă opoziția, pe lângă marca anterioară, pe două cereri de înregistrare a unor mărci spaniole (a se vedea punctele 6 și 7 de mai sus), această mențiune nu a permis diviziei de opoziție să înțeleagă că se presupunea că marca anterioară desemnează produse din alte clase decât clasa 35.

31 În al cincilea rând, în decizia sa din 3 septembrie 2010, divizia de opoziție a precizat, în ceea ce privește serviciile desemnate de marca anterioară, că acestea din urmă sunt „identificate, în esență, drept un slogan publicitar din clasa 35" și că interpretează această „listă mai curând neobișnuită și neclară" în sensul că vizează servicii de publicitate referitoare la produse din clasele 29, 30, 31, 32, 33 și 42. Divizia de opoziție a adăugat că, „dat fiind că [lista serviciilor] figurează numai sub titlul clasei 35, divizia de opoziție [a interpretat-o] în sensul că acoperă numai servicii din clasa 35, iar nu produse/servicii din clasele 29, 30, 31, 32, 33 și 42".

32 Or, în pofida acestui refuz explicit al diviziei de opoziție de a ține seama de produsele din clasele respective întrucât ar fi fost desemnate de marca anterioară, reclamanta a continuat să considere că nu este util să arate în mod clar în motivarea căii sale de atac exercitate în fața camerei de recurs că,

în opinia sa, marca respectivă este protejată și pentru aceste produse. Dimpotrivă, reclamanta a indicat mai întâi în secțiunea intitulată „situația de fapt și procedura” a căii de atac că opoziția sa este întemeiată pe „înregistrarea [mărcii anterioare] pentru clasa 35”. În continuare, ea a arătat în pasajele consacrate comparării produselor că „marca anterioară acoperă servicii din clasa 35 «servicii de publicitate aferente produselor din clasele 29, 30, 31, 32, 33 și 42»”, pentru a se întemeia în cele din urmă exclusiv pe argumentul potrivit căruia „serviciile de publicitate” din clasa 35 ar fi complementare față de produsele desemnate de marca solicitată și ar avea legătură cu unele dintre aceste produse. În această privință, pe de o parte, trebuie subliniat că marca anterioară desemnează „un slogan publicitar”, iar nu „servicii de publicitate” și că, așadar, precizările reclamantei în fața camerei de recurs sunt neîntemeiate în fapt. Pe de altă parte, în cazul în care reclamanta intenționase să invoce faptul că protecția mărcii anterioare se extinde la produsele și serviciile din clasele 29, 30, 31, 32, 33 și 42, ar fi fost suficient să invoce similitudinea sau identitatea cel puțin parțială a produselor și serviciilor în cauză, în loc să invoce existența unei pretinse legături de complementaritate între serviciile din clasa 35 și produsele desemnate de marca anterioară, din clasele 16, 21, 29, 30, 32 și 33.

33 În consecință, contrar susținerilor reclamantei în ședință, elementele pe care le-a prezentat în procedura administrativă, în ansamblu, nu cuprind nicio precizare explicită potrivit căreia, în percepția sa, se presupune că protecția conferită de marca anterioară se extinde dincolo de serviciile din clasa 35. Dimpotrivă, elementele respective conțin numeroase precizări, explicite și implicite, potrivit cărora se presupune că marca anterioară desemnează exclusiv servicii din clasa 35 – și aceasta, în prezentul stadiu, fără să prejudece problema privind modul în care trebuie înțeleasă mențiunea „un slogan publicitar”.

Cu privire la obligația OAPI de a ține seama din oficiu de dreptul spaniol

34 Trebuie să se examineze totuși dacă, astfel cum a susținut reclamanta în ședință, OAPI era obligat să țină seama din oficiu de faptul că, în temeiul dreptului spaniol, protecția conferită de marca anterioară se extinde la produse din clasele 29, 30, 31, 32, 33 și 42 și care sunt desemnate de mărcile menționate în descrierea serviciilor.

35 În această privință, este necesar să se arate că, în principiu, în ceea ce privește instituțiile Uniunii, stabilirea și interpretarea normelor din dreptul național, în măsura în care sunt indispensabile activității lor, țin de stabilirea situației de fapt, iar nu de aplicarea dreptului. Astfel, aplicarea dreptului privește numai aplicarea dreptului Uniunii. Astfel, deși este adevărat că articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, invocat de reclamantă, trebuie interpretat în sensul că normele de drept a căror încălcare poate da naștere unei acțiuni în fața Tribunalului pot aparține atât dreptului național, cât și dreptului comunitar, numai acesta din urmă face parte, în schimb, din domeniul juridic, în care se aplică principiul *iura novit curiae*, în timp ce primul se situează în planul obligației de susținere a pretențiilor și a sarcinii probei proprii expunerii situației de fapt, conținutul său trebuind să fie eventual demonstrat cu probe depuse în acest scop (Concluziile avocatului general Kokott în cauza în care s-a pronunțat Hotărârea Curții din 5 iulie 2011, Edwin/OAPI, C-263/09 P, Rep., p. I-5853, punctele 55, 56, 75 și 77; a se vedea prin analogie Hotărârea Edwin/OAPI, citată anterior, punctele 47-50).

36 În ceea ce privește în special întinderea protecției conferite de o marcă națională anterioară, o astfel de interpretare poate fi, de altfel, întemeiată de asemenea pe textul normei 19 alineatul (2) din Regulamentul nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului nr. 40/94 (JO L 303, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189), care prevede că, „[î]n termenul [stabilit de OAPI], persoana care a formulat opoziția depune, de asemenea, dovada existenței, valabilității și a domeniului de protecție a mărcii sale anterioare sau a dreptului său anterior”. În conformitate cu norma 20 alineatul (1) din regulamentul respectiv, „[î]n cazul în care, până la expirarea termenului […], persoana care a formulat opoziția nu a dovedit existența, valabilitatea și domeniul de protecție ale

mărcii sale anterioare sau ale dreptului său anterior […], opoziția este respinsă ca fiind nefondată”. În conformitate cu aceste dispoziții, revine, prin urmare, persoanei care a formulat opoziția să dovedească întinderea protecției dreptului anterior invocat, iar nu OAPI să facă cercetări în această privință.

37 În consecință, afirmația reclamantei potrivit căreia drepturile naționale ar face parte din cadrul dreptului Uniunii pertinent în vederea examinării de către Tribunal a legalității deciziilor OAPI trebuie respinsă. Deși Tribunalul poate în cadrul acestei analize să sancționeze de asemenea erorile de apreciere a faptelor pe care le-ar fi săvârșit OAPI, nu este mai puțin adevărat că, pentru a putea fi luate în considerare de OAPI, faptele în cauză trebuie să fi fost invocate și eventual demonstrate de partea care se prevalează de acestea.

38 În consecință, în principiu, în cadrul unei proceduri în fața instituțiilor Uniunii, revine părții care invocă dreptul național să demonstreze că acesta din urmă susține pretențiile sale.

39 Desigur, este adevărat că Tribunalul a adus o nuanțare acestui principiu, statuând că OAPI trebuie să se informeze din oficiu, prin mijloacele pe care le consideră utile în acest scop, cu privire la legislația națională a statului membru vizat, dacă astfel de informații sunt necesare pentru aprecierea condițiilor de aplicare a unui motiv de refuz al înregistrării în discuție și în special pentru aprecierea realității faptelor susținute sau a forței probante a înscrisurilor prezentate [a se vedea 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 35 și jurisprudența citată].

40 Aceasta a determinat Tribunalul să considere că OAPI este obligat să țină seama în aprecierea sa cu privire la elementele de probă care i-au fost prezentate de dreptul și de practica naționale, în situația în care persoana care a formulat opoziția depusese extrase din registru care atestă înscrierea mărcilor sale naționale, dar se aflase în imposibilitatea de a dovedi reînnoirea acestora, pentru că oficiul mărcilor național în cauză, din principiu, nu întocmește documente oficiale care atestă o astfel de reînnoire (Hotărârea ATOMIC BLITZ, citată anterior, punctele 43-47).

41 În conformitate cu pasajul citat la punctul 39 de mai sus, obligația OAPI de a se informa din oficiu cu privire la dreptul național a fost supusă condiției ca „astfel de informații să fie necesare pentru aprecierea condițiilor de aplicare a unui motiv de refuz al înregistrării în cauză și în special pentru aprecierea realității faptelor susținute sau a forței probante a înscrisurilor prezentate”. Prin urmare, OAPI este obligat, după caz, să se informeze din oficiu cu privire la dreptul național numai în ipoteza în care dispune deja de informații referitoare la dreptul național, fie sub formă de afirmații privind conținutul acestuia, fie sub formă de informații furnizate în dezbateri și în privința cărora s-a invocat o forță probantă.

42 Or, în prezenta cauză, astfel cum s-a subliniat la punctele 27-33 de mai sus, reclamanta nu a susținut niciodată în mod expres în fața OAPI că marca anterioară în special ar fi protejată pentru alte produse sau servicii decât cele exclusiv din clasa 35. Dimpotrivă, reclamanta a furnizat în repetate rânduri indicații care sugerează că marca respectivă privește exclusiv clasa 35.

43 În astfel de împrejurări, era imposibil atât pentru divizia de opoziție, cât și pentru camera de recurs să își dea seama că se presupunea că marca anterioară desemnează și produsele și serviciile desemnate de „mărcile de bază” și care fac parte din clasele 16, 29, 30, 31, 32, 33 și 42. În consecință, în prezenta cauză, OAPI nu era obligat să se informeze cu privire la dreptul spaniol sau să facă cercetări în această privință.

44 În sfârșit, trebuie să se respingă argumentul reclamantei întemeiat pe faptul că în realitate OAPI nici nu avea nevoie să se informeze sau să facă cercetări privind dreptul spaniol, întrucât, în opinia acesteia, într-o decizie din 17 iulie 2006 a Camerei a doua de recurs în cauza R 343/2006-2, în care

era parte tot reclamanta, „recunoscu[se] existența, conținutul și efectele domeniului de aplicare al produselor din clasele vizate, acoperite de «mărci-slogan»” și divizia de opoziție a ținut seama de această decizie în decizia sa din 3 septembrie 2010 din prezenta cauză.

45 Astfel, în primul rând, primul pasaj din decizia din 17 iulie 2006, citat de reclamantă, apare în secțiunea intitulată „argumentele reclamantei” și, prin urmare, camera de recurs doar a expus argumentele invocate de reclamantă. Trebuie subliniat în această privință că reclamantei nu i se poate permite să se prevaleze, pentru a contesta legalitatea deciziei atacate în prezenta cauză, de argumente și de fapte pe care nu le-a invocat în fața OAPI în cadrul prezentei proceduri *inter partes*, ci în cadrul unei proceduri *ex parte* privind altă cerere de înregistrare a unei mărci.

46 În al doilea rând, în al doilea pasaj citat de reclamantă, camera de recurs a precizat în mod clar că practica specifică a OEPM referitoare la „mărcile-slogan”, invocată de reclamantă în cadrul unui argument întemeiat pe existența unor înregistrări naționale anterioare, „nu pare pertinentă la prima vedere”. Prin urmare, în decizia invocată de reclamantă, OAPI nici nu a examinat pe fond argumentul reclamantei întemeiat pe particularitățile dreptului spaniol referitoare la „mărcile-slogan”. Cu atât mai mult, nu se poate considera că a recunoscut existența, conținutul și efectele acestor particularități.

47 În al treilea rând, contrar afirmațiilor reclamantei, nu se poate considera că aceste particularități ale dreptului spaniol ar fi „cunoscute și citate chiar de OAPI în procedura de opoziție [în prezenta cauză]”. Astfel, după cum rezultă din observațiile prealabile ale diviziei de opoziție cuprinse în decizia sa din 3 septembrie 2010 în prezenta cauză, acesta doar a ținut seama de dispozitivul Deciziei Camerei a doua de recurs din 17 iulie 2006 în cauza R 343/2006-2, care, respingând calea de atac introdusă de reclamantă, a refuzat în mod definitiv înregistrarea uneia dintre mărcile anterioare pe care reclamanta le invocase inițial în susținerea opoziției sale formulate în prezenta cauză.

48 Din ansamblul considerațiilor anterioare rezultă că OAPI nu putea ști, nici după lectura descrierii serviciilor desemnate de marca anterioară, nici în temeiul precizărilor furnizate în fața sa de reclamantă, că se presupunea că protecția conferită de marca anterioară se extinde la produsele desemnate de „mărcile de bază” ale reclamantei din clasele 29, 30, 31, 32, 33 și 42. De asemenea, în împrejurările cauzei, OAPI nu era obligat să țină seama din oficiu de particularitățile dreptului spaniol referitoare la „mărcile-slogan”, nici să facă cercetări din oficiu cu privire la aceste particularități.

49 Rezultă că este necesar să se respingă ca fiind inadmisibile toate probele și argumentele reclamantei referitoare la dreptul spaniol, conform jurisprudenței citate la punctul 25 de mai sus.

50 În consecință, în cadrul prezentei cauze, descrierea serviciilor desemnate de marca anterioară se limitează la serviciile din clasa 35, astfel cum au fost identificate în descrierea preluată la punctul 8 de mai sus.

Cu privire la interpretarea descrierii serviciilor desemnate de marca anterioară

51 Camera de recurs a considerat cu titlu principal că mențiunea „un slogan publicitar” ca descriere a serviciilor desemnate de marca anterioară nu corespunde niciunuia dintre produsele și serviciile enumerate în clasificarea de la Nisa, nu constituie nici un produs, nici un serviciu potrivit articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 și nu poate fi interpretată în sensul că vizează „servicii de publicitate”, în caz contrar extinzându-se în mod inadmisibil sfera serviciilor acoperite de marca anterioară.

52 Invitată, în cadrul întrebărilor scrise adresate de Tribunal și în ședință, să își precizeze poziția cu privire la această apreciere, reclamanta a arătat în ședință că nu se opune din principiu ca termenii „un slogan publicitar” să fie interpretați, astfel cum a procedat divizia de opoziție, în sensul că vizează în fapt servicii de publicitate, dar a subliniat că contestă faptul că protecția mărcii anterioare este limitată la

aceste servicii, excluzându-se produsele desemnate de „mărcile de bază”. Reclamanta consideră, pe de altă parte, că serviciile din clasa 35 desemnate de marca anterioară sunt asemănătoare, complementare sau strâns legate de produsele desemnate de marca solicitată. În această privință, ea invocă două hotărâri în care Tribunalul ar fi recunoscut existența unei similitudini între servicii din clasa 35, pe de o parte, și produse din clasele 5, 14, 18 și 25, pe de altă parte.

53 Este suficient să se constate, în această privință, că respectivele argumente ale reclamantei nu privesc nicidecum aprecierea camerei de recurs astfel cum este menționată la punctul 51 de mai sus și că, cu atât mai mult, nu o pot repune în discuție.

54 Astfel cum s-a constatat mai sus, împrejurările cauzei se caracterizează, pe de o parte, prin faptul că nici din textul descrierii serviciilor desemnate de marca anterioară, nici din precizările și afirmațiile reclamantei în cursul procedurii de pe rolul OAPI nu rezultă că întinderea protecției mărcii respective excedează acest strict text. Pe de altă parte, particularitățile dreptului spaniol care permit, în opinia reclamantei, să se precizeze în mod util sensul respectivei descrieri a serviciilor nu pot, din motive procedurale, să fie luate în considerare de Tribunal. În aceste împrejurări, trebuie să se constate, asemenea camerei de recurs, că descrierea serviciilor desemnate de marca anterioară, precum cea reprodusă la punctul 8 de mai sus, nu permite să le comparăm cu produsele și cu serviciile desemnate de marca solicitată.

55 În consecință, camera de recurs nu a săvârșit nicio eroare atunci când a concluzionat că opoziția trebuie respinsă pentru acest motiv.

56 Având în vedere ansamblul considerațiilor precedente, motivul unic invocat de reclamantă trebuie respins și, prin urmare, acțiunea trebuie respinsă în totalitate.

Cu privire la cheltuielile de judecată

57 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.

58 Întrucât reclamanta a căzut în pretenții, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată, conform concluziilor OAPI.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a patra)

declară și hotărăște:

1) Respinge acțiunea.

2) Obligă El Corte Inglès, SA la plata cheltuielilor de judecată.

Pelikánová Jürimäe van der Woude

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 20 martie 2013.

Semnături