

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI DE PRIMĂ INSTANȚĂ (Camera a doua)
din 8 iulie 1999*

The Procter & Gamble Company
împotriva
Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (Mărci de comerț, desene și modele
industriale) (OAPI)

„Marcă comunitară – Sintagma BABY-DRY – Motiv absolut de refuz – Sfera de aplicare a controlului efectuat de camerele de recurs – Sfera de aplicare a controlului efectuat de Tribunalul de Primă Instanță”

Cauza T-163/98

În cauza T-163/98,

The Procter & Gamble Company, societate de naționalitate americană din statul Ohio, cu sediul în Cincinnati, Ohio (Statele Unite), reprezentată de către Thierry van Innis, avocat în Baroul din Bruxelles, cu domiciliul ales în Luxemburg, la cabinetul lui Katia Manhaeve, 56-58, rue Charles Martel,

reclamantă,

împotriva

Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (Mărci de comerț, desene și modele industriale) (OAPI), reprezentat de domnii Oreste Montalto, director al departamentului juridic, și Fernando López de Rego, șef al serviciului juridic și contencios din același departament, în calitate de agenți, cu domiciliul ales în Luxembourg, la biroul domnului Carlos Gómez de la Cruz, membru al Serviciului juridic al Comisiei, Centre Wagner, Kirchberg,

pârât,

având ca obiect o acțiune introdusă împotriva Deciziei Primei Camere de Recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (Mărci de comerț, desene și modele industriale) din 31 iulie 1998 (cauza R 35/1998-1), care a fost notificată reclamantei la 7 august 1998,

TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE (Camera a doua),

compus din domnii A. Potocki, președinte, C. W. Bellamy și A. W. H. Meij, judecători,

grefier: Domnul H. Jung,

având în vedere cererea depusă la grefa Tribunalului la 6 octombrie 1998,

având în vedere memoriul în răspuns, depus la grefa Tribunalului la 23 decembrie 1998,

având în vedere măsurile de organizare a procedurii din 25 ianuarie și din 10 februarie 1999,

* Limba de procedură: franceza.

în urma procedurii orale din 20 mai 1999,

pronunță prezenta

Hotărâre

Faptele premergătoare cauzei

1 Prin scrisoarea din 3 aprilie 1996, reclamanta a adresat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (Mărci de comerț, desene și modele industriale) (denumit în continuare „Oficiul”). Această cerere a fost primită de Oficiu la 9 aprilie 1996.

2 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este sintagma BABY-DRY.

3 Produsele pentru care a fost solicitată înregistrarea sunt „scutece de unică folosință din hârtie sau celuloză” și „scutece din material textil”, care intră sub incidența claselor 16 și respectiv 25 în sensul Acordului de la Nisa referitor la clasificarea internațională a bunurilor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor, din 15 iunie 1957, astfel cum a fost revizuit și modificat.

4 Prin Decizia din 29 ianuarie 1998, examinatorul a respins cererea în temeiul articolului 38 din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1), astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 3288/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994, în vederea punerii în aplicare a acordurilor încheiate în cadrul Rundei Uruguay (JO L 349, p. 83, denumit în continuare „Regulamentul 40/94”).

5 La 16 martie 1998, reclamanta a introdus o acțiune în fața Oficiului, în temeiul articolului 59 din Regulamentul nr. 40/94, împotriva deciziei examinatorului. Memoriul care expune motivele acțiunii a fost depus la 28 mai 1998.

6 Acțiunea a fost înaintată examinatorului pentru o reexaminare preliminară, în temeiul articolului 60 din Regulamentul nr. 40/94.

7 La 29 iunie 1998, acțiunea a fost înaintată camerei de recurs.

8 Acțiunea a fost respinsă prin Decizia din 31 iulie 1998 (denumită în continuare „decizia atacată”). În esență, camera de recurs a concluzionat că semnul a cărui înregistrare este solicitată trebuie să fie refuzat din motivele prevăzute la articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul nr. 40/94. În plus, aceasta a respins ca inadmisibile argumentele reclamantei referitoare la articolul 7 alineatul (3) din acest regulament.

Pretențiile părților

9 Reclamanta solicită Tribunalului:

– în principal, să anuleze decizia atacată, în măsura în care aceasta concluzionează că marca nu îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul nr. 40/94;

- să ordone acordarea de către Oficiu a unei date pentru depunerea cererii de marcă comunitară;
- în subsidiar, să anuleze decizia atacată, în măsura în care aceasta declară inadmisibile argumentele reclamantei bazate pe articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94;
- să îi permită reclamantei să demonstreze faptul că sintagma BABY-DRY a dobândit un caracter distinctiv în urma utilizării sale;
- cel puțin să trimită cauza în fața camerei de recurs pentru ca aceasta să se pronunțe cu privire la problema în cauză;
- să oblige reclamanta la plata cheltuielilor de judecată.

10 Oficiul solicită Tribunalului:

- să respingă cererea principală;
- să se pronunțe cu privire la cererea subsidiară care vizează trimiterea cauzei în fața camerei de recurs pentru ca aceasta din urmă să examineze dacă marca a dobândit sau nu un caracter distinctiv în urma utilizării sale;
- să respingă cererea subsidiară care vizează să i se permită reclamantei să demonstreze, în fața Tribunalului, dobândirea unui caracter distinctiv prin utilizarea mărcii respective;
- să oblige reclamanta la plata cheltuielilor de judecată.

11 În contextul măsurii de organizare a procedurii din 25 ianuarie 1999, reclamanta a precizat că își retrăgea pretenția vizând un ordin prin care i se solicită Oficiului să acorde o dată de depunere a cererii sale de marcă comunitară iar Tribunalul a luat act de acest lucru. În schimb, reclamanta i-a solicitat Tribunalului să ordone Oficiului publicarea cererii de marcă comunitară, în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul nr. 40/94.

Cu privire la pretențiile vizând anularea

12 În principal, reclamanta susține încălcarea, de către camera de recurs, atât a dispozițiilor articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, pe de o parte, cât și a dispozițiilor articolului 7 alineatul (1) litera (c) din acest regulament, pe de altă parte. Având în vedere că există o legătură strânsă între argumentele prezentate în sprijinul acestor două motive, este necesar ca acestea să fie examinate împreună. În subsidiar, reclamanta susține o încălcare a articolului 62 din Regulamentul nr. 40/94.

În principal, cu privire la încălcarea articolului 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din Regulamentul nr. 40/94

Argumentele părților

13 Argumentele reclamantei pot fi rezumate după cum urmează.

14 Elementul hotărâtor al unei mărci constă în capacitatea sa de a distinge produsele unei întreprinderi de produsele altei întreprinderi. Atunci când se examinează validitatea unei

mărci, contează doar să se știe dacă semnul în cauză poate fi perceput ca indicând faptul că produsul provine de la o anumită întreprindere.

15 În acest scop, capacitatea distinctivă a unui semn trebuie să fie apreciată în mod necesar în contextul relației între semn și un anumit produs sau serviciu, și nu *in abstracto*.

16 Refuzul înregistrării semnelor descriptive nu poate fi justificat de necesitatea de a proteja drepturile concurenților de a utiliza semnele respective pentru desemnarea produsele acestora. Din articolul 12 al Regulamentului nr. 40/94 rezultă că titularul unei mărci nu beneficiază de un monopol asupra semnului care o constituie. În plus, validitatea unei mărci nu poate să depindă de sfera de aplicare a drepturilor pe care le-ar avea titularul asupra mărcii respective dacă aceasta ar fi înregistrată.

17 O marcă poate fi considerată ca licită în cazul în care semnul sau semnele care o constituie nu sunt doar descriptive. În această privință, semnul trebuie să fie examinat în ansamblu și nu separând diversele elemente care îl alcătuiesc. Este considerat pur descriptiv un semn care nu poate fi înțeles decât ca o descriere a produsului sau a uneia din caracteristicile acestuia. În schimb, un semn în mare parte descriptiv, dar nu exclusiv descriptiv, este ușor de reținut și, prin urmare, poate constitui o marcă puternică în mintea publicului.

18 În speță, este incontestabil faptul că publicul în cauză va percepe în marca BABY-DRY, în afara funcției sale de a evoca sau descrie o caracteristică a produsului, funcția sa de a indica faptul că produsul în cauză provine de la o anumită întreprindere.

19 Oficiul susține că sintagma BABY-DRY nu este decât o indicație directă și necesară a efectului așteptat al utilizării unor scutece. În consecință, având în vedere motivele absolute de refuz, enunțate la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, acest semn nu poate fi înregistrat.

Constatările Tribunalului

20 În temeiul articolului 4 din Regulamentul nr. 40/94, elementul hotărâtor pentru ca un semn care poate fi reprezentat grafic să constituie o marcă comunitară constă în capacitatea sa de a distinge produsele unei întreprinderi de produsele altei întreprinderi.

21 Rezultă, în special, că nu este posibilă aprecierea caracterului distinctiv decât în raport cu produsele sau serviciile pentru care este solicitată înregistrarea semnului.

22 În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94, se respinge înregistrarea „mărcilor care sunt compuse exclusiv din semne sau indicații ce pot servi, în comerț, pentru a desemna tipul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului sau a prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora”.

23 Astfel, intenția organului legislativ a fost ca astfel de semne să fie, prin însăși natura lor, considerate incapabile să distingă produsele unei întreprinderi de produsele altei întreprinderi.

24 Articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 prevede că alineatul (1) „se aplică chiar dacă motivele de refuz nu există decât într-o parte a Comunității”.

25 În speță, camera de recurs a observat că scutecele sunt definite, în dicționare, prin referire la funcția lor de absorbție. Aceasta a constatat că scopul esențial al acestor produse este să

absoarbă, pentru a menține bebelușii uscați (în limba de procedură în fața Oficiului: „to keep babies dry”). Nici definiția produselor în cauză, nici destinația lor nu au fost contestate de reclamantă.

26 În aceste condiții, astfel cum reiese din considerentul 17 din decizia atacată, sintagma BABY-DRY, citită în ansamblul său, informează direct consumatorul cu privire la destinația produselor.

27 În plus, sintagma BABY-DRY nu pare să aibă vreun element suplimentar care ar putea face semnul, în ansamblul său, capabil să distingă produsele reclamantei de produsele altor întreprinderi.

28 În aceste condiții, camera de recurs a considerat în mod întemeiat că semnul este alcătuit exclusiv din termeni care pot servi, în comerț, pentru a desemna destinația produsului și a confirmat că, pe baza articolului 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/84, sintagma BABY-DRY nu poate constitui o marcă comunitară.

29 Astfel cum reiese din articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, este suficientă aplicarea unuia din motivele absolute de refuz enumerate pentru ca semnul în cauză să nu poată fi înregistrat ca marcă comunitară.

În subsidiar, cu privire la încălcarea articolului 62 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94

Argumentele părților

30 Conform reclamantei, camera de recurs avea obligația să ia în considerare toate motivele pe care aceasta le invocase în acțiunea sa, inclusiv cele care nu fuseseră prezentate examinatorului. Prin urmare, aceasta nu putea să declare inadmisibilă oferta reclamantei de a demonstra că sintagma BABY-DRY dobândise, pentru produsele în cauză, un caracter distinctiv după utilizarea acestora, în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94.

31 Oficiul consideră că, în mod contrar poziției adoptate în decizia atacată și confirmată în deciziile ulterioare ale anumitor camere de recurs, acestea nu ar trebui în principiu să refuze examinarea elementelor care nu au fost prezentate cu ocazia aprecierii motivelor absolute de refuz. Cu toate acestea, Oficiul observă că, în speță, în memoriul său adresat camerei de recurs, reclamanta se limitase la formularea unei oferte de a furniza dovezi.

Constatările Tribunalului

32 În temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94, articolul 7 alineatul (1) litera (c) din acest regulament „nu se aplică în cazul în care marca a dobândit, pentru produsele [...] pentru care este solicitată înregistrarea, un caracter distinctiv după utilizarea acestora”.

33 În speță, este evident că în cursul procedurii în fața examinatorului reclamanta nu a invocat deloc această dispoziție. În decizia sa, examinatorul a considerat că sintagma BABY-DRY nu putea fi înregistrată, având în vedere interdicția enunțată la articolul 7 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 40/94.

34 În memoriul său cu privire la motivele acțiunii introduse împotriva deciziei examinatorului, reclamanta a contestat concluzia acestuia. În subsidiar, aceasta și-a încheiat

memoriul cu următoarea mențiune: „[...] dorim să prezentăm Oficiului dovezi că semnul a dobândit un caracter distinctiv în urma utilizării, având în vedere faptul că scutecele noastre BABY-DRY se vând în Europa din 1993 și fac obiectul unei publicități masive”.

35 La punctul 22 din decizia atacată, camera de recurs a refuzat să țină seama de acest argument, pe motiv că reclamanta nu îl prezentase examinatorului. O decizie nu poate fi cenzurată din cauza faptului că nu a luat poziție în privința unui motiv care nu a fost invocat. Acest lucru nu afectează dreptul reclamantei de a depune o nouă cerere de marcă comunitară, aducând de această dată dovada caracterului distinctiv obținut în urma utilizării.

36 Tribunalul constată că Oficiul a fost creat prin Regulamentul nr. 40/94 pentru a înregistra mărcile comunitare în condițiile prevăzute de acest regulament. Marca comunitară, valabilă pe întreg teritoriul statelor membre, este un instrument important pentru realizarea pieței interne, astfel cum rezultă din primul considerent al regulamentului.

37 Camerele de recurs, care fac parte din Oficiu, contribuie, de asemenea, la punerea în aplicare a acestui instrument, în limitele prevăzute de regulament.

38 În această privință, există o continuitate funcțională între examinator și camerele de recurs.

39 Această analiză este confirmată de legătura strânsă între intervențiile acestora, astfel cum sunt stabilite prin normele de reglementare a depunerii și examinării preliminare a cererilor. Astfel, în primul rând, atunci când un reclamant dorește să conteste decizia examinatorului, acesta introduce o acțiune „la Oficiu” (articolului 59 din Regulamentul nr. 40/94). Apoi, această acțiune este înaintată examinatorului pentru o „revizuire preliminară” (articolul 60 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94). În cele din urmă, dacă nu se utilizează dreptul la acțiune în termen de o lună, aceasta este deferită imediat și automat camerei de recurs (articolul 60 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94).

40 Procedura în fața camerelor de recurs este împărțită în două etape distincte: examinarea și decizia.

41 În conformitate cu articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94, „în cursul examinării acțiunii, camera de recurs invită părțile, ori de câte ori este necesar, să-și prezinte, în termenul alocat, observațiile referitoare la notificările pe care aceasta le-a adresat”.

42 În temeiul articolului 62 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, „în urma examinării privind fondul acțiunii, camera de recurs se pronunță cu privire la aceasta”. Acest alineat precizează, de asemenea, faptul că camera se pronunță cu privire la acțiune fie prin exercitarea competențelor instanței care a pronunțat decizia atacată, fie prin retrimiteră cauzei acestei instanțe în vederea soluționării.

43 Din aceste dispoziții și din cadrul general al Regulamentului nr. 40/94 reiese că camera de recurs, care dispune, pentru a se pronunța cu privire la o acțiune, de aceleași competențe ca și examinatorul, nu se poate limita să respingă argumentele reclamantei, întemeiate pe articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94, doar pe motiv că acestea nu a fost invocate în fața examinatorului. După examinarea acțiunii, camera de recurs trebuie fie să se pronunțe cu privire la fondul problemei, fie să retrimită cauza examinatorului.

44 Acest lucru nu exclude, în niciun caz, posibilitatea ca, în temeiul articolului 74 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94, camera de recurs să nu țină seama de fapte pe care părțile nu le-au invocat sau de dovezi pe care nu le-au prezentat în timp util în fața acesteia. Dar acest

lucru nu este valabil în speță. Pe de o parte, în concluzia memoriului său de expunere a motivelor acțiunii, reclamanta preciza clar faptul că intenționa să se prevaleze de articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94; pe de altă parte, nu i s-a dat niciun termen pentru prezentarea dovezilor pe care aceasta se oferise să le aducă.

45 În lumina acestor elemente, este necesar să se constate că, declarând inadmisibile argumentele reclamantei, întemeiate pe articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94, camera de recurs a încălcat dispozițiile articolului 62 din acest regulament.

Cu privire la celelalte pretenții

Cu privire la cererea vizând să i se permită reclamantei să demonstreze în fața Tribunalului faptul că sintagma BABY-DRY a dobândit un caracter distinctiv în urma utilizării sale

46 Reclamanta nu a prezentat niciun argument specific referitor la această cerere.

47 Pârâtul a susținut că Tribunalul nu ar trebui să aprobe această cerere, având în vedere că Oficiul nu a luat în considerare fondul problemei.

48 Se știe că, în speță, eventuala aplicare a articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94 nu a fost examinată de Oficiu.

49 În temeiul articolului 63 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94, Tribunalul „are competența atât de a anula, cât și de a modifica decizia atacată”.

50 Acest alineat trebuie să fie interpretat în lumina alineatului precedent, conform căruia „acțiunea se introduce pe motive de incompetență, încălcarea unor norme fundamentale de procedură, nerespectarea tratatului, nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament sau a oricărei norme de drept privind aplicarea acestora sau abuzul de putere”, și în contextul articolului 172 (devenit articolul 229 CE) și al articolului 173 din Tratatul CE (devenit, după modificare, articolul 230 CE).

51 Prin urmare, este de competența Tribunalului să se pronunțe cu privire la o cerere de aplicare eventuală a articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94, care nu a fost examinată în fond de către Oficiu.

Cu privire la cererea vizând să i se dispună Oficiului publicarea cererii de marcă comunitară, în conformitate cu articolul 40 din Regulamentul nr. 40/94

52 În conformitate cu articolul 44 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, cererea trebuie să conțină, în special, pretențiile reclamantului. În speță, prezenta solicitare nu a fost formulată în cerere, ci în răspunsul reclamantei la o măsură de organizare a procedurii. Rezultă că aceasta trebuie să fie respinsă ca inadmisibilă.

53 În plus, în conformitate cu articolul 63 alineatul (6) din Regulamentul nr. 40/94, Oficiul este obligat să adopte măsurile necesare pentru a executa hotărârea Curții de Justiție. Prin urmare, este de competența Tribunalului să adreseze Oficiului un ordin. Acestuia îi revine obligația de a determina consecințele dispozitivului și motivelor prezentei hotărâri. Prin urmare, prezenta cerere este inadmisibilă și în această privință.

Concluzie

54 În lumina punctelor 32 - 45 de mai sus, trebuie să se concluzioneze că decizia atacată trebuie să fie anulată, în măsura în care camera de recurs a refuzat, în mod eronat, să examineze argumentele reclamantei, întemeiate pe articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/49. Astfel cum s-a subliniat deja, Oficiului îi revine obligația de a lua măsurile necesare pentru executarea prezentei hotărâri.

Cu privire la cheltuielile de judecată

55 În conformitate cu articolul 87 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, Tribunalul poate decide ca fiecare parte să își suporte propriile cheltuieli de judecată, în cazul în care părțile cad în pretenții cu privire la unul sau mai multe capete de cerere. În speță, este necesar să se decidă ca fiecare parte să își suporte cheltuielile de judecată.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a doua)

declară și hotărăște:

1) Decizia Primei Camere de Recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (Mărci de comerț, desene și modele industriale) din 31 iulie 1998 (cauza R 35/1998-1) se anulează.

2) Fiecare parte își suportă propriile cheltuieli de judecată.

Potocki

Bellamy

Meij

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, 8 iulie 1999.

Grefier
H. Jung

Președinte
A. Potocki