

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI DE PRIMĂ INSTANȚĂ (Camera a doua)
din 16 februarie 2000*

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

„Marcă comunitară – Formă de bucată de săpun – Neîndeplinirea cerințelor de formă ale cererii de înregistrare – Motive absolute de refuz – Examinare din oficiu de către camera de recurs – Respectarea dreptului la apărare – Semn constituit exclusiv din forma impusă de însăși natura produsului – Înregistrarea anterioară a mărcii în anumite state membre”

Cauza T-122/99

În cauza T-122/99,

The Procter & Gamble Company, societate 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 K. 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 O. Montalto, director al departamentului juridic, E. Joly și doamna S. Laitinen, membri ai serviciului juridic, în calitate de agenți, cu domiciliul ales în Luxembourg, la C. Gómez de la Cruz, membru al Serviciului juridic al Comisiei, Centre Wagner, Kirchberg,

pârât,

având ca obiect o acțiune în anularea Deciziei Camerei a Treia de Recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (Mărci de comerț, desene și modele industriale) din 15 martie 1999 (cauza R 74/1998-3), referitoare la cererea de marcă comunitară nr. 230680 privind reprezentarea unui săpun,

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

compus din domnii J. Pirrung, președinte, A. Potocki și A. W. H. Meij, judecători,
grefier: domnul J. Palacio González, administrator,

având în vedere cererea depusă la grefa Tribunalului la 20 mai 1999,

având în vedere memoriul în răspuns, depus la grefa Tribunalului la 12 august 1999,

în urma procedurii orale din 8 decembrie 1999,

* Limba de procedură: franceza.

pronunță prezenta

Hotărâre

Faptele premergătoare cauzei

1 La 16 aprilie 1996, Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (Mărci de comerț, desene și modele industriale) (denumit în continuare „Oficiul”) a primit de la reclamantă o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare figurative.

2 Produsele pentru care a fost solicitată înregistrarea mărcii sunt „săpunuri”, care intră sub incidența clasei 3 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.

3 La 20 februarie 1997, examinatorul a informat telefonic reclamanta cu privire la faptul că cererea sa de marcă nu conținea reprezentarea mărcii solicitate. Într-o scrisoare, care a ajuns la Oficiu la 25 februarie 1997, reclamanta a trimis reproducerea acestei mărci, pe care aceasta a descris-o, la vremea respectivă, ca fiind o „marcă figurativă 3 D”.

4 Între timp, examinatorul informase reclamanta, prin faxul din 20 februarie 1997, că i se acordase data de 16 aprilie 1996 pentru depunerea cererii sale de înregistrare.

5 În nota din 24 noiembrie 1997, examinatorul a adus la cunoștința reclamantei că semnul depus, constituit exclusiv din forma impusă de însăși natura produsului, nu putea fi înregistrat, în temeiul articolului 7 alineatul (1) literele (e) și (i) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară, astfel cum a fost modificat (JO 1994, L 11, p. 1).

6 Reclamanta, invitată să își prezinte observațiile în termen de două luni, nu a răspuns obiecțiilor examinatorului.

7 Prin faxul din 18 martie 1998, examinatorul a notificat reclamanta cu privire la decizia sa de a refuza înregistrarea mărcii tridimensionale, pe baza articolului 7 alineatul (1) literele (e) și (i), citat anterior.

8 La 15 mai 1998, reclamanta a introdus o acțiune în fața Oficiului, în temeiul articolului 59 din Regulamentul nr. 40/94, împotriva deciziei examinatorului.

9 Memoriul de expunere a motivelor acțiunii a fost depus la 17 iulie 1998. Reclamanta susținea că forma tridimensională depusă prezenta un caracter distinctiv, deoarece concavitatea sa, constituită din creștături longitudinale, nu era obișnuită în comerț. Aceasta a subliniat, de asemenea, că forma respectivă fusese înregistrată în mai multe state membre și că cererile sale, prezentate în acest scop în alte țări, își urmaseră cursul, fără obiecții din partea concurenților săi.

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

11 La 14 august 1998, acțiunea a fost înaintată camerei de recurs.

12 Prin nota din 22 ianuarie 1999, raportorul camerei de recurs a atras atenția reclamantei cu privire la faptul că reprezentarea mărcii solicitate corespundea unei mărci tridimensionale, în vreme ce formularul cererii de înregistrare indica o marcă figurativă. Reclamanta a fost invitată să își prezinte observațiile în această privință.

13 Prin faxul din 15 februarie 1999, reclamanta a recunoscut eroarea din formular și a precizat că marca solicitată prezenta efectiv un caracter tridimensional.

14 Acțiunea a fost respinsă prin Decizia din 15 martie 1999 (denumită în continuare „decizia atacată”).

15 Conform camerei de recurs, cererea de înregistrare nu menționează în mod expres caracterul tridimensional al mărcii revendicate, astfel cum prevede Norma 3 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară (JO L 303, p. 1). Având în vedere că o astfel de rectificare afectează considerabil marca, în sensul articolului 44 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94, cererea care face obiectul litigiului trebuie să fie declarată inadmisibilă.

16 Conform camerei de recurs, cererea trebuie, în orice caz, să fie respinsă pe baza a trei motive absolute de refuzare a înregistrării.

17 În primul rând, forma revendicată este lipsită de un caracter distinctiv, în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94. Crestăturile longitudinale, singura trăsătură caracteristică, nu sunt destul de pronunțate pentru ca un consumator mediu, care este suficient de atent și circumspect, să poată identifica produsele ca provenind de la reclamantă.

18 În al doilea rând, având în vedere că are o formă asemănătoare cu forma obișnuită a bucăților de săpun și rezultă din utilizarea normală a produsului, semnul depus constă exclusiv într-o formă impusă de însăși natura produsului, în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (i), citat anterior.

19 În al treilea rând, având în vedere că funcția respectivelor crestături este de a permite ca produsul să fie apucat mai bine, forma revendicată este necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii) din Regulamentul nr. 40/94.

20 În ultimul rând, camera de recurs a respins argumentul reclamantei întemeiat pe înregistrarea mărcii în anumite state membre, pe motiv că acest lucru nu obligă Oficiul.

Pretențiile părților

21 Reclamanta solicită Tribunalului:

- să anuleze decizia atacată;
- să solicite Oficiului publicarea cererii de marcă comunitară nr. 230680, după expirarea termenului prevăzut la articolul 39 alineatul (6) din Regulamentul nr. 40/94.
- să oblige Oficiul la plata cheltuielilor de judecată.

22 Oficiul solicită Tribunalului:

- să respingă ca inadmisibil al doilea capăt de cerere al reclamantei;
- să respingă acțiunea, pe motiv că marca obiectul cererii nr. 230680 este lipsită de caracter distinctiv;
- să oblige reclamanta la plata cheltuielilor de judecată.

23 În cursul ședinței, reclamanta a renunțat la al doilea capăt de cerere; Tribunalul a luat act de acest lucru.

Cu privire la necompetența camerei de recurs

Argumentele părților

24 Conform reclamantei, camera de recurs nu are competența să reexamineze condițiile de depunere a cererii de înregistrare și nici să invoce, din oficiu, existența a două motive absolute de refuz, care nu au fost reținute de examiner, și anume lipsa caracterului distinctiv al formei revendicate, în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (b), citat anterior, și caracterul său tehnic în mod necesar, vizat la articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (ii), citat anterior.

25 Oficiul susține că camera de recurs se poate pronunța pe baza unor motive de fapt și, *a fortiori*, de drept, invocate din oficiu. În cadrul unei proceduri *ex parte*, precum cea în speță, articolul 74 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 abilitază Oficiul să examineze din oficiu faptele. În plus, camera de recurs nu poate refuza să ia în considerare motivele care îi sunt înaintate, numai pe motiv că acestea nu au fost încă prezentate în fața examinerului [Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 1999, Procter & Gamble/OHMI (BABY-DRY), T-163/98, Rec., p. II-2383, punctul 43]. În cele din urmă, în temeiul articolului 61 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94, camera de recurs se pronunță, precum instanța a cărei decizii este atacată, numai după o examinare în cursul căreia aceasta invită părțile, ori de câte ori este necesar, să-și prezinte observațiile.

Constatările Tribunalului

26 Este necesar să se considere că, în măsura în care acțiunea introdusă în fața camerei de recurs vizează să desființeze refuzul examinerului de a înregistra marca pe baza unui motiv absolut, acțiunea respectivă a plasat camera de recurs, în cadrul examinării temeiniciei cererii de înregistrare, în poziția examinerului.

27 Rezultă că, în temeiul articolului 62 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, camera de recurs avea competența de a redeschide examinarea cererii în lumina tuturor motivelor absolute de refuz, prevăzute la articolul 7 din Regulamentul nr. 40/94, fără a fi limitată de raționamentul examinerului (Hotărârea BABY-DRY, citată anterior, punctul 43).

28 În consecință, camera de recurs era abilitată să invoce împotriva reclamantei cele două noi motive absolute de refuzare a înregistrării întemeiate, pe de o parte, pe lipsa caracterului distinctiv al formei revendicate și, pe de altă parte, pe caracterul său tehnic în mod necesar.

29 În schimb, în ceea ce privește acuzația reclamantei, conform căreia camera de recurs nu avea competența de a proceda la o reexaminare a condițiilor de depunere a cererii de înregistrare, este necesar să se sublinieze că, în cazul în care examinerul ar fi respins inițial

această cerere ca inadmisibilă, datorită neîndeplinirii cerințelor privind forma, reclamanta ar fi putut fie să sesizeze camera de recurs cu privire la acest refuz, fie să adreseze imediat Oficiului o nouă cerere de înregistrare.

30 Invocând din oficiu și *a posteriori* o neîndeplinire a cerințelor privind forma, care nu a fost invocată de examinator, camera de recurs a privat astfel reclamanta de această alegere și, în special, de a doua opțiune, care i-ar fi permis să beneficieze de o dată de depunere anterioară celei pe care ar putea să o obțină după adoptarea deciziei atacate.

31 În plus, articolul 130 din Regulamentul nr. 40/94 conferă camerelor de recurs competența de a se „pronunța asupra acțiunilor intentate împotriva deciziilor examinerilor”. În temeiul articolului 58 din Regulamentul nr. 40/94, o astfel de acțiune este deschisă unei părți numai „în măsura în care aceasta nu a fost pronunțată în favoarea sa”.

32 În speță, camera de recurs a examinat neîndeplinirea cerințelor privind forma din cadrul procedurii conduse de examinator, deși reclamanta nu o sesizase cu privire la acest aspect și nici nu putea fi sesizată în lipsa unei decizii de refuzare, în această privință, a pretențiilor reclamantului.

33 În cele din urmă, având în vedere că, pronunțându-se în această privință, camera de recurs nu a examinat fondul unei acțiuni introduse în fața acesteia, nu se poate susține în mod util faptul că, în temeiul articolului 62 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94, aceasta dispunea de aceleași competențe ca și examinatorul.

34 Din considerentele anterioare rezultă că este necesar să se accepte motivul, în măsura în care decizia atacată a pronunțat inadmisibilitatea cererii de înregistrare.

Cu privire la încălcarea dreptului la apărare

Argumentele părților

35 Reclamanta subliniază că nu a fost invitată de camera de recurs să își prezinte observațiile nici în privința condițiilor de depunere a cererii, nici în privința celor două noi motive de refuz.

36 Pe de o parte, Oficiul susține că reclamanta a putut să ia poziție privind motivele reținute de cameră în temeiul dispozițiilor articolului 44 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94.

37 Pe de altă parte, Oficiul recunoaște că reclamanta nu a fost invitată oficial de către cameră să ia poziție în ceea ce privește lipsa caracterului distinctiv al formei revendicate. Totuși, acesta susține că omisiunea respectivă nu constituie, în speță, o încălcare a dreptului la apărare al reclamantei.

38 Există un paralelism evident între o marcă constituită dintr-un semn vizat la articolul 7 alineatul (1) litera (b), citat anterior, și un semn constituit exclusiv dintr-o formă impusă de însăși natura produsului, vizat la articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (i), citat anterior, ambele fiind lipsite de un caracter distinctiv. Acest aspect a fost înțeles de reclamantă atât în etapa examinării efectuate de examinator, cât și în fața camerei de recurs.

Constatările Tribunalului

39 Deoarece camera de recurs nu avea competența de a invoca din oficiu neîndeplinirea de către cererea de înregistrare a cerințelor privind forma, trebuie să se verifice dacă aceasta a omis să invite reclamanta să își prezinte observațiile numai în privința celor două noi motive absolute de refuz pe care le-a acceptat.

40 Principiul protecției dreptului la apărare este consacrat la articolul 73 din Regulamentul nr. 40/94, conform căruia deciziile Oficiului nu pot fi întemeiate decât pe motive cu privire la care părțile au putut să ia poziție.

41 În plus, al unsprezecelea considerent din Regulamentul nr. 40/94 precizează că Oficiul exercită competențele de executare pe care i le conferă prezentul regulament „în cadrul dreptului comunitar”.

42 În această privință, este evident că respectarea dreptului la apărare constituie un principiu general al dreptului comunitar, în temeiul căruia destinatarii deciziilor autorităților publice care, precum în speță, le afectează substanțial interesele, trebuie să fie în măsură să își exprime, în mod util, punctul de vedere (Hotărârea Curții din 23 octombrie 1974, Transocean Marine Paint/Comisia, 17/74, Rec., p. 1063, punctul 15).

43 Este necesar să se observe că reclamanta nu a fost invitată să își prezinte în mod util observațiile, datorită refuzului invocat din oficiu de camera de recurs, pe baza lipsei caracterului distinctiv al formei revendicate. Această apreciere rezultă din faptul că, contrar afirmațiilor Oficiului, motivele absolute de refuz, prevăzute la articolul 7 alineatul (1) litera (b), pe de o parte, și la articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (i), pe de altă parte, nu pot să fie reduse la absența lipsei caracterului distinctiv și astfel să fie asimilate, având în vedere că acestea sunt incluse în două dispoziții diferite ale Regulamentului nr. 40/94.

44 În plus, din argumentele prezentate în fața Tribunalului reiese că însuși Oficiul consideră semnul depus ca fiind lipsit de caracter distinctiv, fără însă a considera că acesta este constituit exclusiv dintr-o formă impusă de însăși natura produsului.

45 În plus, semnele lipsite de caracter distinctiv, în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (b), citat anterior, în cazul în care acestea au dobândit un caracter distinctiv după utilizarea lor, pot să fie înregistrate, în temeiul articolului 7 alineatul (3) din Regulamentul nr. 40/94, ceea ce nu este valabil în cazul semnelor constituite exclusiv dintr-o formă impusă de însăși natura produsului, vizate la articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (i), citat anterior.

46 De asemenea, este evident că reclamantei nu i s-a permis să își exprime opinia cu privire la aplicarea noului motiv absolut, invocat de camera de recurs în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (i), citat anterior, și anume necesitatea caracterului tehnic al formei revendicate.

47 Rezultă că astfel camera de recurs a încălcat dreptul la apărare al reclamantei, având în vedere că nu i-a oferit ocazia de a se pronunța cu privire la cele două noi motive de refuz, pe care le-a reținut din oficiu.

48 În această măsură, este necesar ca motivul să fie acceptat.

Cu privire la temeinicia declarației de inadmisibilitate a cererii de înregistrare

49 Având în vedere că, astfel cum s-a constatat anterior, camera de recurs nu are competența de a invoca din oficiu neîndeplinirea, de către cererea de înregistrare, a cerințelor privind

forma, nu mai este necesar să se examineze dacă respectiva cameră a aplicat în mod eronat și articolul 44 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94, astfel cum susține reclamanta.

Cu privire la temeinicia celor trei motive absolute de refuzare a înregistrării, reținute de camera de recurs

50 Având în vedere că decizia atacată a încălcat principiul dreptului la apărare, prin aplicarea celor două motive absolute pe care le-a invocat din oficiu, nu este necesar ca Tribunalul să examineze temeinicia acestora.

51 Prin urmare, în scopul prezentului litigiu, este necesară pronunțarea unei hotărâri numai în privința temeiului motivului absolut de refuz, bazat pe faptul că semnul depus constă exclusiv într-o formă impusă de însăși natura produsului, în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (i), citat anterior.

52 În această privință, reclamanta susține, în esență, că nu se poate considera că forma care face obiectul litigiului este similară formei obișnuite a unui săpun. În plus, camera de recurs interpretează în sens prea larg o excepție de la regula generală conform căreia o marcă poate consta într-o formă.

53 Oficiul recunoaște că articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (i), citat anterior, nu este în mod evident aplicabil formei depuse de reclamantă.

54 Tribunalul amintește că, în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (i) din Regulamentul nr. 40/94, se refuză înregistrarea semnelor constituite exclusiv din forma impusă de însăși natura produsului.

55 Este suficient să se constate că, astfel cum a subliniat Oficiul, în mod întemeiat, în fața Tribunalului, forma care face obiectul litigiului prezintă o concavitate longitudinală și creștături, care nu sunt impuse de natura produsului. Este evident că în comerț există alte forme de bucăți de săpun care nu prezintă aceste caracteristici.

56 Prin urmare, camera de recurs a comis o eroare de drept reținând motivul absolut de refuz, întemeiat pe faptul că semnul constă exclusiv într-o formă impusă de însăși natura produsului, astfel cum se prevede la articolul 7 alineatul (1) litera (e) punctul (i), citat anterior.

57 În această măsură, este necesar ca motivul să fie acceptat.

Cu privire la motivul întemeiat pe înregistrarea formei care face obiectul litigiului în statele membre

58 Reclamanta observă că forma care face obiectul litigiului a fost înregistrată ca marcă de săpun în mai multe state membre, după examinarea de către oficiile naționale a motivelor absolute de refuz, reținute în cazul de față.

59 Oficiul susține că, în conformitate cu punctul 8.1.4 din orientările privind examinarea (Jurnalul Oficial al Oficiului 1996, p. 1347), camera de recurs a considerat, în mod întemeiat, după ce a analizat relevanța înregistrărilor naționale, că Oficiul nu este obligat de acestea.

60 Tribunalul observă că, în conformitate cu primul considerent din Regulamentul nr. 40/94, scopul mărcii comunitare este de a permite întreprinderilor să „își identifice produsele sau serviciile în mod identic în întreaga Comunitate, fără a ține seama de frontiere”.

61 Înregistrările efectuate deja în statele membre constituie, prin urmare, un element care, fără a fi hotărâtor, poate doar să fie luat în considerare în scopul înregistrării unei mărci comunitare.

62 Având în vedere principiul caracterului unitar al mărcii comunitare, la care face referire al doilea considerent din Regulamentul nr. 40/94, nu este evidentă, prin urmare, comiterea de către camera de recurs a unei erori de drept în privința problemei ridicate de prezentul motiv.

63 În consecință, motivul trebuie respins ca nefondat.

Concluzii

64 Având în vedere considerentele anterioare, este necesar să se concluzioneze că decizia atacată trebuie să fie anulată în măsura în care, în primul rând, camera și-a depășit competențele, pronunțând din oficiu inadmisibilitatea cererii de înregistrare care face obiectul litigiului, în al doilea rând, a omis să invite reclamanta să își prezinte observațiile privind două noi motive absolute de refuz pe care le-a reținut din oficiu și, în al treilea rând, a refuzat înregistrarea semnului depus, pe motiv că acesta este constituit exclusiv dintr-o formă impusă de însăși natura produsului, în sensul articolului 7 alineatul (1) litera (e) punctul (i), citat anterior.

Cu privire la cheltuielile de judecată

65 În conformitate cu articolul 87 alineatul (2) din regulamentul de procedură, partea care cade în pretenții este obligată la plata cheltuielilor de judecată, în cazul în care s-a solicitat acest lucru de partea care a câștigat. Întrucât Oficiul a căzut pretenții, trebuie obligat la plata cheltuielilor de judecată, precum și a cheltuielilor efectuate de reclamantă, în conformitate cu pretențiile acesteia.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a doua)

declară și hotărăște:

1) Decizia Camerei a Treia de Recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (Mărci de comerț, desene și modele industriale) din 15 martie 1999 (cauza R 74/1998-3) se anulează.

2) Oficiul își va suporta propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată ale reclamantei.

Pirrung

Potocki

Meij

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, 16 februarie 2000.

Grefier
H. Jung

Președinte
J. Pirrung