

ÍNDICE

DO 1/2001
Página

Decisión nº ADM-00-33 del Presidente de la Oficina, de 27 de noviembre de 2000, relativa a los días en que la Oficina no estará abierta para la recepción de documentos y en que el correo ordinario no se distribuirá	6
Decisión nº 2000-1 del Órgano de las Salas de Recurso, de 26 de octubre de 2000, por la que se designa a los miembros titulares y suplentes de las Salas de Recurso Primera, Segunda, Tercera y Cuarta y se establecen procedimientos para la atribución de asuntos a cada una de las Salas de Recurso	10
Resolución de la Primera Sala de Recurso, de 5 de junio de 2000, en el asunto R 802/1999-1 (<i>DUPLO/DUPLO</i>)	18
Resolución de la Primera Sala de Recurso, de 22 de junio de 2000, en el asunto R 379/1999-1 (<i>MARCA DE COLOR (AMARILLO RAL 1032)</i>)	44
Resolución de la Tercera Sala de Recurso, de 4 de julio de 2000, en el asunto R 235/1999-3 (<i>MARCA FIG. (CONFORTEL) / MARCA FIG. (COMFORT HOTEL, COMFORT INN)</i>)	84
Resolución de la Tercera Sala de Recurso, de 5 de julio de 2000, en el asunto R 607/1999-3 (<i>MARCA FIGURATIVA (FRASCO HENKEL)</i>)	104
Resolución de la Segunda Sala de Recurso, de 27 de julio de 2000, en el asunto R 53/1999-2 (<i>AUTOLEARNING INSIDE / INTEL INSIDE</i>)	124
Resolución nº 905/1999 de la División de Oposición, de 8 de octubre de 1999, dictada en el procedimiento de oposición nº B 56715 (<i>Arthur/Arthur et Felicie</i>)	142
Resolución nº 1243/2000 de la División de Oposición, de 15 de junio de 2000, dictada en el procedimiento de oposición nº B 8104 (<i>Campbell's/Campbell Catering</i>)	156
Resolución nº 1968/2000 de la División de Oposición, de 31 de agosto de 2000, dictada en el procedimiento de oposición nº B-57960 (<i>Jaffa Sunrise/Sunrise</i>)	208
Lista de representantes autorizados	250
Nota informativa (relativa a la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de dos comunicaciones de puesto vacante de agente temporal de la OAMI)	256
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas	
• Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta), de 13 de enero de 2000, en el asunto C-220/98 (Petición de decisión prejudicial: Landgericht Köln – (Alemania)) Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG contra Lancaster Group GmbH	258
Informaciones OMPI	
• Notificación Madrid (Marcas) nº 130	278
• Notificación Niza nº 105	278
• Notificación Viena (Clasificación) nº 18	280
• Notificación Locarno nº 49	280
Servicios centrales de la propiedad industrial de los Estados miembros	284
Organismos internacionales no gubernamentales con los que la OAMI mantiene relaciones de cooperación	286

INHALT

ABl. 1/2001

Seite

Beschluss Nr. ADM-00-33 des Präsidenten des Amtes vom 27. November 2000 zur Festlegung der Tage, an denen das Amt nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet ist und an denen gewöhnliche Postsendungen nicht zugestellt werden	6
Beschluss Nr. 2000-1 des Präsidiums der Beschwerdekammern vom 26. Oktober 2000 zur Bestimmung der Mitglieder der Ersten, der Zweiten, der Dritten und der Vierten Beschwerdekammer und ihrer Vertreter und zur Festlegung von Verfahren für die Geschäftsverteilung der Beschwerdekammern	10
Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer vom 5. Juni 2000 in der Beschwerdesache R 802/1999-1 (<i>DUPLO / DUPLO</i>) .	18
Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer vom 22. Juni 2000 in der Beschwerdesache R 379/1999-1 (<i>FARBMARKE (GELB RAL 1032)</i>)	44
Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer vom 4. Juli 2000 in der Beschwerdesache R 235/1999-3 (<i>BILDMARKE (CONFORTEL) BILDMARKE (COMFORT HOTEL, COMFORT INN)</i>)	84
Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer vom 5. Juli 2000 in der Beschwerdesache R 607/1999-3 (<i>BILDMARKE (HENKELFLASCHE)</i>)	104
Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer vom 27. Juli 2000 in der Beschwerdesache R 53/1999-2 (<i>AUTOLEARNING INSIDE / INTEL INSIDE</i>)	124
Entscheidung Nr. 905/1999 der Widerspruchsabteilung vom 8. Oktober 1999 über den Widerspruch Nr. B 56715 (<i>Arthur / Arthur et Felicie</i>)	142
Entscheidung Nr. 1243/2000 der Widerspruchsabteilung vom 15. Juni 2000 über den Widerspruch Nr. B 8104 (<i>Campbell's / Campbell Catering</i>)	156
Entscheidung Nr. 1968/2000 der Widerspruchsabteilung vom 31. August 2000 über den Widerspruch Nr. B 57960 (<i>Jaffa Sunrise / Sunrise</i>)	208
Liste der zugelassenen Vertreter	250
Mitteilung (hinsichtlich der Veröffentlichung von zwei Stellenausschreibungen als Bediensteter auf Zeit beim HABM im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften)	256
Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften	
• Urteil des Gerichtshofes (Fünfte Kammer) vom 13. Januar 2000 in der Rechtssache C-220/98 (Ersuchen um Vorabentscheidung: Landgericht Köln – (Deutschland)) Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG gegen Lancaster Group GmbH	258
Mitteilungen der WIPO	
• Notifikation Madrid (Marken) Nr. 130	278
• Notifikation Nizza Nr. 105	278
• Notifikation Wien (Klassifikation) Nr. 18	280
• Notifikation Locarno Nr. 49	280
Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Mitgliedstaaten	284
Internationale nichtstaatliche Organisationen, mit denen das HABM zusammenarbeitet	286

CONTENTS

OJ 1/2001

Page

Decision No ADM-00-33 of the President of the Office of 27 November 2000 concerning the days on which the Office is not open for the receipt of documents and on which ordinary mail is not delivered	7
Decision No 2000-1 of the Authority of the Boards of Appeal of 26 October 2000 designating the members of the First, Second, Third and Fourth Boards of Appeal and their alternates and establishing procedures for the allocation of cases to the individual Boards of Appeal	11
Decision of the First Board of Appeal of 5 June 2000 in Case R 802/1999-1 (<i>DUPLO / DUPLO</i>)	19
Decision of the First Board of Appeal of 22 June 2000 in Case R 379/1999-1 (<i>COLOUR MARK (GELB RAL 1032)</i>)	45
Decision of the Third Board of Appeal of 4 July 2000 in Case R 235/1999-3 ((<i>CONFORTEL</i>)/ <i>FIGURATIVE MARK (COMFORT HOTEL, COMFORT INN)</i>)	85
Decision of the Third Board of Appeal of 5 July 2000 in Case R 607/1999-3 (<i>FIGURATIVE MARK (HENKEL BOTTLE)</i>)	105
Decision of the Second Board of Appeal of 27 July 2000 in Case R 53/1999-2 (<i>AUTOLEARNING INSIDE/INTEL INSIDE</i>) ..	125
Decision No 905/1999 of the Opposition Division of 8 October 1999 ruling on opposition No B 56715 (<i>Arthur / Arthur et Felicie</i>)	143
Decision No 1243/2000 of the Opposition Division of 15 June 2000 ruling on opposition No B 8104 (<i>Campbell's / Campbell Catering</i>)	157
Decision No 1968/2000 of the Opposition Division of 31 August 2000 ruling on opposition No B 57960 (<i>Jaffa Sunrise / Sunrise</i>)	209
List of professional representatives	250
Information Notice (regarding the publication in the Official Journal of the European Communities of two vacancy notices for a member of the temporary staff at the OHIM) ..	257
Case-law of the Court of Justice of the European Communities	
• Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 13 January 2000 in Case C-220/98 (reference for a preliminary ruling: Landgericht Köln (Germany)) <i>Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG v Lancaster Group GmbH</i>	259
WIPO information	
• Madrid (Marks) Notification No 130	279
• <i>Nice Notification No 105</i>	279
• Vienna (classification) Notification No 18	281
• Locarno Notification No 49	281
Central industrial property offices of the Member States	284
International non-governmental organizations with which the OHIM cooperates	286

SOMMAIRE

JO 1/2001

Page

Décision n° ADM-00-33 du Président de l'Office du 27 novembre 2000 concernant les jours de fermeture de l'Office pour le dépôt de documents et ceux où le courrier ordinaire n'est pas distribué	7
Décision n° 2000-1 de l'Instance des Chambres de recours du 26 octobre 2000 désignant les membres titulaires et suppléants de la première, de la deuxième, de la troisième et de la quatrième chambres de recours et établissant les procédures pour la répartition des attributions entre les chambres de recours	11
Décision de la première Chambre de recours, du 5 juin 2000, dans l'affaire R 802/1999-1 (<i>DUPLO / DUPLO</i>)	19
Décision de la première Chambre de recours, du 22 juin 2000, dans l'affaire R 379/1999-1 (<i>MARQUE DE COULEUR (JAUNE RAL 1032)</i>)	45
Décision de la troisième Chambre de recours, du 4 juillet 2000, dans l'affaire R 235/1999-3 (<i>(CONFORTEL) / MARQUE FIG. (COMFORT HOTEL, COMFORT INN)</i>)	85
Décision de la troisième Chambre de recours, du 5 juillet 2000, dans l'affaire R 607/1999-3 (<i>MARQUE FIGURATIVE (BOUTEILLE HENKEL)</i>)	105
Décision de la deuxième Chambre de recours du 27 juillet 2000, dans l'affaire R 53/1999-2 (<i>AUTOLEARNING INSIDE / INTEL INSIDE</i>)	125
Décision n° 905/1999 de la division opposition, du 8 octobre 1999, statuant sur l'opposition n° B 56715 (<i>Arthur / Arthur et Felicie</i>)	143
Décision n° 1243/2000 de la division opposition, du 15 juin 2000, statuant sur l'opposition n° B 8104 (<i>Campbell's / Campbell Catering</i>)	157
Décision n° 1968/2000 de la division opposition, du 31 août 2000, statuant sur l'opposition n° B 57960 (<i>Jaffa Sunrise / Sunrise</i>)	209
Liste de mandataires agréés	250
Avis d'information (concernant la publication au Journal officiel des Communautés européennes de deux communications de vacance d'emploi d'agent temporaire de l'OHMI)	257
Jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes	
• Arrêt de la Cour (cinquième chambre), du 13 janvier 2000, dans l'affaire C-220/98 (demande de décision préjudicielle: Landgericht Köln (Allemagne)) Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG contre Lancaster Group GmbH	259
Informations OMPI	
• Notification Madrid (marques) n° 130	279
• Notification Nice n° 105	279
• Notification Vienne (classification) n° 18	281
• Notification Locarno No 49	281
<i>Services centraux de la propriété industrielle des États membres</i>	284
Organismes internationaux non gouvernementaux avec lesquels l'OHMI entretient des rapports de coopération	286

SOMMARIO

GU 1/2001

Pagina

Decisione n. ADM-00-33 del Presidente dell'Ufficio del 27 novembre 2000 relativa ai giorni di chiusura dell'Ufficio per la ricezione dei documenti ed ai giorni in cui non viene distribuita la normale corrispondenza	7
Decisione n. 2000-1 dell'Organo delle Commissioni di ricorso del 26 ottobre 2000 che designa i membri titolari e supplenti della prima, seconda, terza e quarta Commissione di ricorso e che definisce le procedure da seguire per la ripartizione delle attribuzioni tra le Commissioni di ricorso	11
Decisione della prima Commissione di ricorso del 5 giugno 2000 nel procedimento R 802/1999-1 (<i>DUPLO / DUPLO</i>)	19
Decisione della prima Commissione di ricorso del 22 giugno 2000 nel procedimento R 379/1999-1 (<i>MARCHIO DI COLORE (GIALLO RAL 1032)</i>)	45
Decisione della terza Commissione di ricorso del 4 luglio 2000 nel procedimento R 235/1999-3 (<i>MARCHIO FIGURATIVO (CONFORTEL) / MARCHIO FIGURATIVO (COMFORT HOTEL, COMFORT INN)</i>)	85
Decisione della terza Commissione di ricorso del 5 luglio 2000 nel procedimento R 607/1999-3 (<i>FLACONE HENKEL</i>)	105
Decisione della seconda Commissione di ricorso del 27 luglio 2000 nel procedimento R 53/1999-2 (<i>AUTOLEARNING INSIDE / INTEL INSIDE</i>)	125
Decisione n. 905/1999 della Divisione d'opposizione dell'8 ottobre 1999 sull'opposizione n. B 56715 (<i>Arthur / Arthur et Felicie</i>)	143
Decisione n. 1243/2000 della Divisione d'opposizione del 15 giugno 2000 sull'opposizione n. B 8104 (<i>Campbell's / Campbell Catering</i>)	157
Decisione n. 1968/2000 della Divisione d'opposizione del 31 agosto 2000 sull'opposizione n. B 57960 (<i>Jaffa Sunrise / Sunrise</i>)	209
Elenco dei mandatarî abilitati	250
Avviso d'informazione (relativo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee di due comunicazioni di avviso di posto vacante di agenti temporanei dell'UAMI).....	257
Giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee	
• Sentenza della Corte di giustizia (Quinta Sezione) del 13 gennaio 2000 nel procedimento C-220/98 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Landgericht Köln – (Germania)): Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG contro Lancaster Group GmbH	259
Informazioni OMPI	
• Notifica Madrid (marchi) n. 130	279
• Notifica Nizza n. 105	279
• Notifica Vienna (classificazione) n. 18	281
• Notifica Locarno n. 49	281
Servizi centrali della proprietà industriale degli Stati membri	284
Organismi internazionali non governativi con i quali l'UAMI intrattiene rapporti di cooperazione	286

DECISIÓN N° ADM-00-33 DEL PRESIDENTE DE LA OFICINA

de 27 de noviembre de 2000

relativa a los días en que la Oficina no estará abierta para la recepción de documentos y en que el correo ordinario no se distribuirá

EL PRESIDENTE DE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS),

Visto el Reglamento (CE) del Consejo n° 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria y, en particular, la letra a) del apartado 2 de su artículo 119,

Considerando que, de conformidad con el apartado 1 de la regla 72 del Reglamento (CE) de la Comisión n° 2868/95, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) del Consejo n° 40/94 sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo el «Reglamento de ejecución»), el Presidente de la Oficina establecerá los días en que la Oficina no estará abierta para la recepción de documentos;

Considerando que todo plazo que venza un día en que la Oficina no esté abierta para la recepción de documentos se prorrogará hasta el primer día laborable siguiente en que la Oficina esté abierta para la recepción de dicha entrega y se distribuya el correo ordinario;

Considerando que todo plazo que venza un día en que la Oficina, pese a estar abierta al público, no reciba correo ordinario, se prorrogará hasta el primer día laborable siguiente en que la Oficina esté abierta para la recepción de dicha entrega y se distribuya el correo ordinario;

Considerando que mediante la Decisión n° ADM-95-23 del Presidente de la Oficina, de 22 de diciembre de 1995 (DO 1995, p. 487), se determinó que la Oficina no estará abierta al público los sábados y domingos,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

En el año 2001, los días festivos en los que la Oficina no estará abierta para la recepción de documentos serán los siguientes:

1 de enero (Año Nuevo)
13 de abril (Viernes Santo)
16 de abril (Lunes de Pascua)
1 de mayo
9 de mayo
24 de mayo (Ascensión)
4 de junio
15 de agosto (Asunción)
12 de octubre (Fiesta Nacional de España)
1 de noviembre (Todos los Santos)
2 de noviembre
6 de diciembre (Día de la Constitución Española)
24 a 31 de diciembre

Artículo 2

La Oficina no recibirá correo ordinario en el sentido del apartado 1 de la regla 72 del Reglamento de ejecución, el 19 de marzo (San José), el 12 de abril, el 26 de abril (Santa Faz) y el 9 de octubre (Día de la Comunidad Valenciana) del 2001.

Artículo 3

La presente Decisión entrará en vigor el 1 de enero del 2001 y se publicará en el Diario Oficial de la Oficina.

Hecho en Alicante, el 27 de noviembre de 2000

Wubbo de Boer
Presidente

BESCHLUSS NR. ADM-00-33 DES PRÄSIDENTEN DES AMTES

vom 27. November 2000

zur Festlegung der Tage, an denen das Amt nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet ist und an denen gewöhnliche Postsendungen nicht zugestellt werden

DER PRÄSIDENT DES HARMONISIERUNGSAMTES FÜR DEN BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke, insbesondere deren Artikel 119 Absatz 2 Buchstabe a),

in der Erwägung, dass Regel 72 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (im folgenden „Durchführungsverordnung“ genannt) bestimmt, dass der Präsident des Amtes die Tage festlegt, an denen das Amt nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet ist,

in der Erwägung, dass Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem das Amt zur Entgegennahme von Schriftstücken nicht geöffnet ist, sich auf den nächstfolgenden Tag erstrecken, an dem das Amt zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet ist und an dem gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden,

in der Erwägung, dass Fristen, die an einem Tag ablaufen, an dem das Amt zwar für die Öffentlichkeit geöffnet ist, aber keine gewöhnlichen Postsendungen zugestellt erhält, sich auf den nächstfolgenden Tag erstrecken, an dem das Amt zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet ist und an dem gewöhnliche Postsendungen zugestellt werden,

in der Erwägung, dass nach dem Beschluss Nr. ADM-95-23 des Präsidenten des Amtes vom 22. Dezember 1995 (ABl. 1995, 486) das Amt an Samstagen und Sonntagen nicht für die Öffentlichkeit geöffnet ist,

BESCHLIESST:

Artikel 1

Im Jahr 2001 ist das Amt an den folgenden Feiertagen nicht zur Entgegennahme von Schriftstücken geöffnet:

- 1. Januar (Neujahr)
- 13. April (Karfreitag)
- 16. April (Ostermontag)
- 1. Mai (Tag der Arbeit)
- 9. Mai (Schuman-Deklaration)
- 24. Mai (Christi Himmelfahrt)
- 4. Juni (Pfingstmontag)
- 15. August (Mariä Himmelfahrt)
- 12. Oktober (spanischer Nationalfeiertag)
- 1. November (Allerheiligen)
- 2. November
- 6. Dezember (spanischer Tag der Verfassung)
- 24. bis 31. Dezember

Artikel 2

Das Amt wird am 19. März (San José), 12. April, 26. April (Santa Faz) und 9. Oktober (Tag der Comunidad Valenciana) 2001 keine gewöhnlichen Postsendungen im Sinne der Regel 72 Absatz 1 der Durchführungsverordnung zugestellt erhalten.

Artikel 3

Dieser Beschluss tritt am 1. Januar 2001 in Kraft. Er wird im Amtsblatt des Amtes veröffentlicht.

Geschehen zu Alicante, den 27. November 2000

Wubbo de Boer
Präsident

DECISION No ADM-00-33 OF THE PRESIDENT OF THE OFFICE

of 27 November 2000

concerning the days on which the Office is not open for the receipt of documents and on which ordinary mail is not delivered

THE PRESIDENT OF THE OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS),

Having regard to Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark, in particular Article 119 (2) (a) thereof,

Whereas pursuant to Rule 72 (1) of Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark (hereinafter referred to as 'the Implementing Regulation') the President of the Office shall fix the days on which the Office is not open for the receipt of documents;

Whereas any time limit that ends on a day on which the Office is not open for the receipt of documents extends to the next working day on which the Office is open for the receipt of documents and on which ordinary mail is delivered;

Whereas any time limit that ends on a day on which the Office, although open to the public, does not receive ordinary mail, extends to the next working day on which the Office is open for the receipt of documents and on which ordinary mail is delivered;

Whereas by Decision No ADM-95-23 of the President of the Office of 22 December 1995 (OJ 1995, 487) it has been determined that the Office is not open to the public on Saturdays and Sundays,

HAS ADOPTED THE FOLLOWING DECISION:

Article 1

The official holidays on which the Office will not be open for the receipt of documents in 2001 shall be the following days:

1 January (New Year)
13 April (Good Friday)
16 April (Easter Monday)
1 May
9 May
24 May (Ascension)
4 June (Whitsun)
15 August (Assumption)
12 October (Spanish national holiday)

1 November (All Saints)
2 November
6 December (Spanish Constitution Day)
24 to 31 December

Article 2

The Office will not receive ordinary mail within the meaning of Rule 72 (1) of the Implementing Regulation on 19 March (San José), 12 April, 26 April (Santa Faz), and 9 October (Day of the Comunidad Valenciana) 2001.

Article 3

This Decision shall enter into force on 1 January 2001. It shall be published in the Official Journal of the Office.

Done at Alicante, 27 November 2000

Wubbo de Boer
President

DÉCISION N° ADM-00-33 DU PRÉSIDENT DE L'OFFICE

du 27 novembre 2000

concernant les jours de fermeture de l'Office pour le dépôt de documents et ceux où le courrier ordinaire n'est pas distribué

LE PRÉSIDENT DE L'OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES),
vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, et notamment son article 119, paragraphe 2, point a),

considérant que la règle 72, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (ci-après dénommé «règlement d'exécution») prévoit que le président fixe les dates auxquelles l'Office n'est pas ouvert au public pour la réception de documents;

considérant que tout délai qui expire un jour où l'Office n'est pas ouvert pour le dépôt de documents est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable où l'Office est ouvert pour le dépôt de documents et où le courrier ordinaire est distribué;

considérant que tout délai qui expire un jour pendant lequel l'Office, même étant ouvert au public, ne reçoit pas de courrier régulier, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable où l'Office est ouvert pour le dépôt de documents et où le courrier ordinaire est distribué;

considérant que par la décision n° ADM-95-23 du Président de l'Office, du 22 décembre 1995 (JO 1995, p. 487), il a été déterminé que l'Office n'est pas ouvert au public les samedis et dimanches,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les jours fériés officiels pendant lesquels l'Office ne sera pas ouvert pour le dépôt de documents en l'an 2001 sont les suivants:

1^{er} janvier (jour de l'an)
13 avril (vendredi saint)
16 avril (lundi de Pâques)
1^{er} mai (fête du travail)
9 mai (déclaration Schuman)
24 mai (Ascension)
4 juin (lundi de Pentecôte)
15 août (Assomption)
12 octobre (fête nationale d'Espagne)

1^{er} novembre (Toussaint)
2 novembre
6 décembre (jour de la Constitution espagnole)
du 24 au 31 décembre.

Article 2

Le 19 mars (San José), le 12 avril, le 26 avril (Santa Faz) et le 9 octobre (jour de la Comunidad Valenciana) 2001, le service du courrier n'est pas assuré au sens de la règle 72, paragraphe 1, du règlement d'exécution.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1^{er} janvier 2001. Elle est publiée au Journal officiel de l'Office.

Fait à Alicante, le 27 novembre 2000

Wubbo de Boer
Président

DECISIONE N. ADM-00-33 DEL PRESIDENTE DELL'UFFICIO

del 27 novembre 2000

relativa ai giorni di chiusura dell'Ufficio per la ricezione dei documenti ed ai giorni in cui non viene distribuita la normale corrispondenza

IL PRESIDENTE DELL'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI),

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, segnatamente l'articolo 119, paragrafo 2, lettera a),

considerando che la regola 72, paragrafo 1 del regolamento (CE)

n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (in appresso «il regolamento di esecuzione»), prevede che il Presidente dell'Ufficio fissa i giorni in cui l'Ufficio non è aperto al pubblico per la ricezione dei documenti;

considerando che qualsiasi termine che scade in un giorno in cui l'Ufficio non è aperto per la ricezione dei documenti è prorogato al primo giorno lavorativo in cui l'Ufficio è aperto per la ricezione dei documenti e in cui viene distribuita la normale corrispondenza;

considerando che qualsiasi termine che scade in un giorno in cui l'Ufficio, sebbene aperto al pubblico, non riceve la normale corrispondenza è prorogato al primo giorno lavorativo in cui l'Ufficio è aperto per la ricezione dei documenti e in cui viene distribuita la normale corrispondenza;

considerando che la decisione n. ADM-95-23 del Presidente dell'Ufficio, del 22 dicembre 1995 (GU 1995, p. 487), ha stabilito che l'Ufficio non è aperto al pubblico i sabati e le domeniche,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel corso del 2001, i giorni festivi ufficiali nei quali l'Ufficio non è aperto per la ricezione dei documenti sono i seguenti:

Il 1° gennaio (Capodanno)

Il 13 aprile (Venerdì Santo)

Il 16 aprile (Lunedì dell'Angelo)

Il 1° maggio (Festa del Lavoro)

Il 9 maggio (Dichiarazione Schuman)

Il 24 maggio (Ascensione)

Il 4 giugno

Il 15 agosto (Assunzione)

Il 12 ottobre (Festa nazionale spagnola)

Il 1° novembre (Festa dei Santi)

Il 2 novembre

Il 6 dicembre (Anniversario della Costituzione spagnola)

Dal 24 al 31 dicembre

Articolo 2

Il 19 marzo (San Giuseppe), il 12 aprile, il 26 aprile (Santa Faz) e il 9 ottobre (Festa della "Comunidad Valenciana") 2001, l'Ufficio non riceve la normale corrispondenza, ai sensi della regola 72, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 2001. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Fatto ad Alicante, addì 27 novembre 2000

Wubbo de Boer

Presidente

DECISIÓN N° 2000-1 DEL ÓRGANO DE LAS SALAS DE RECURSO

de 26 de octubre de 2000

por la que se designa a los miembros titulares y suplentes de las Salas de Recurso Primera, Segunda, Tercera y Cuarta y se establecen procedimientos para la atribución de asuntos a cada una de las Salas de Recurso

EL ÓRGANO DE LAS SALAS DE RECURSO DE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS),

Visto el Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria,

Visto el Reglamento (CE) n° 216/96 de la Comisión, de 5 de febrero de 1996, por el que se establece el Reglamento de Procedimiento de las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) y, en particular, los apartados 1, 2 y 3, de su artículo 1,

Considerando que la Decisión n° 99-3 del Órgano de las Salas de Recurso, de 15 de diciembre de 1999 (DO OAMI 2000, p. 228), designaba a los miembros titulares y suplentes de las Salas de Recurso Primera, Segunda y Tercera y establecía procedimientos para la atribución de asuntos a cada una de las Salas de Recurso para el ejercicio 2000;

Considerando que la Decisión n° CA-00-27 del Consejo de Administración creó una Cuarta Sala de Recurso que inició sus funciones el 1 de noviembre de 2000;

Considerando que una vez instaurada la Cuarta Sala de Recurso, debería atribuírsele un número de recursos equivalente al número de recursos pendientes ante las Salas de Recurso Primera, Segunda o Tercera; considerando que, a tal fin, procede determinar un número fijo de recursos anteriormente atribuidos a las Salas de Recurso Primera, Segunda y Tercera que aún no hayan sido objeto de un informe de admisibilidad y atribuirlos a la Sala Cuarta;

Considerando que procede reemplazar la Decisión n° 99-3 del Órgano de las Salas de Recurso, de 15 de Diciembre de 1999, por una decisión que incluya a la Cuarta Sala de Recurso,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

1. La Primera Sala de Recurso estará compuesta por la Sra. Kerstin Sundström (Presidenta), el Sr. David Keeling y el Sr. Walter Peeters.
2. La Segunda Sala de Recurso estará compuesta por la Sra. Kerstin Sundström (Presidenta), el Sr. Hans Rudolph Furstner y el Sr. John Gormley.
3. La Tercera Sala de Recurso estará compuesta por el Sr. Stefano Sandri (Presidente), el Sr. Achim Bender y el Sr. Theophilos Margellos.
4. La Cuarta Sala de Recurso estará compuesta por la Sra. Christine Hoffrichter-Daunicht (Presidenta), el Sr. Tomás de las Heras y, hasta el 30 de noviembre de 2000, el Sr. Walter Peeters y, a partir del 1 de diciembre de 2000, la Sra. Kathleen Lee.

Artículo 2

1. El primer suplente de la Sra. Kerstin Sundström será el Sr. Stefano Sandri y la segunda suplente la Sra. Christine Hoffrichter-Daunicht.
2. La primera suplente del Sr. Stefano Sandri será la Sra. Christine Hoffrichter-Daunicht y la segunda suplente la Sra. Kerstin Sundström.
3. La primera suplente de la Sra. Christine Hoffrichter-Daunicht será la Sra. Kerstin Sundström y el segundo suplente el Sr. Stefano Sandri.
4. El primer suplente del Sr. David Keeling será el Sr. John Gormley, el segundo suplente el Sr. Achim Bender y el tercer suplente el Sr. Tomás de las Heras.
5. El primer suplente del Sr. Walter Peeters será el Sr. Hans Rudolph Furstner, el segundo suplente el Sr. Achim Bender y la tercera suplente la Sra. Kathleen Lee.

6. El primer suplente del Sr. Hans Rudolph Furstner será el Sr. Theophilos Margellos, la segunda suplente la Sra. Kathleen Lee y el tercer suplente el Sr. David Keeling.
7. El primer suplente del Sr. John Gormley será el Sr. Achim Bender, el segundo suplente el Sr. Tomás de las Heras y el tercer suplente el Sr. Walter Peeters.
8. El primer suplente del Sr. Achim Bender será el Sr. Tomás de las Heras, el segundo suplente el Sr. David Keeling y el tercer suplente el Sr. Hans Rudolph Furstner.
9. La primera suplente del Sr. Theophilos Margellos será la Sra. Kathleen Lee, el segundo suplente el Sr. Walter Peeters y el tercer suplente el Sr. John Gormley.
10. El primer suplente del Sr. Tomás de las Heras será el Sr. David Keeling, el segundo suplente el Sr. John Gormley y el tercer suplente el Sr. Theophilos Margellos.
11. El primer suplente de la Sra. Kathleen Lee será el Sr. Walter Peeters, el segundo suplente el Sr. Hans Rudolph Furstner y el tercer suplente el Sr. Theophilos Margellos.

Artículo 3

De conformidad con lo previsto en el artículo 5, los recursos se atribuirán a las Salas de Recurso mediante un sistema rotatorio por su orden cronológico de registro de recepción en la Secretaría Principal de las Salas de Recurso.

Artículo 4

Además de los recursos atribuidos de conformidad con el artículo 3, se atribuirán a la Cuarta Sala de Recurso todos aquellos recursos anteriormente atribuidos a una de las otras Salas cuyo informe de admisibilidad conforme al artículo 5(3) del Reglamento (CE) nº 216/96 de la Comisión haya sido realizado el 1 de noviembre de 2000 o después de esa fecha, hasta que el número de recursos atribuidos alcance la cifra de 300.

Artículo 5

1. Cuando una resolución haya sido objeto de varios recursos, dichos recursos se asignarán a la misma Sala.
2. Cuando diversos recursos interpuestos contra resoluciones distintas se basen en los mismos antecedentes de hecho o fundamentos jurídicos y parezca oportuno encomendar su examen a la misma Sala, tales recursos podrán atribuirse a la Sala a la que fue asignado el primer recurso con arreglo a lo previsto en el artículo 3 o, si procediera, en el artículo 4.

Artículo 6

Cuando un recurso haya sido inicialmente asignado a una Sala de Recurso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 o haya sido posteriormente asignado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4 y parezca oportuno atribuirlo a otra Sala por uno de los motivos enunciados en el artículo 5, los Presidentes de las Salas afectadas decidirán si se mantiene la asignación efectuada. A falta de acuerdo, decidirá el Órgano de las Salas de Recurso.

Artículo 7

Queda derogada la Decisión nº 99-3 del Órgano de las Salas de Recurso, de 15 de diciembre de 1999 (DO OAMI 2000, p. 228).

Artículo 8

Esta Decisión entrará en vigor el 1 de noviembre de 2000. Se publicará en el Diario Oficial de la Oficina.

Hecho en Alicante, el 26 de octubre de 2000

Por el Órgano
Wubbo de Boer
Presidente de la Oficina

BESCHLUSS NR. 2000-1 DES PRÄSIDIUMS DER BESCHWERDEKAMMERN

vom 26. Oktober 2000

zur Bestimmung der Mitglieder der Ersten, der Zweiten, der Dritten und der Vierten Beschwerdekammer und ihrer Vertreter und zur Festlegung von Verfahren für die Geschäftsverteilung der Beschwerdekammern

DAS PRÄSIDIUM DER BESCHWERDEKAMMERN DES HARMONISIERUNGSSAMTS FÜR DEN BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 216/96 der Kommission vom 5. Februar 1996 über die Verfahrensordnung vor den Beschwerdekammern des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle), insbesondere auf ihren Artikel 1 Absätze 1, 2 und 3, in Erwägung folgender Gründe:

Durch den Beschluss Nr. 99-3 des Präsidiums der Beschwerdekammern vom 15. Dezember 1999 (HABM-ABl. 2000, S. 228) wurden die Mitglieder der Ersten, der Zweiten und der Dritten Beschwerdekammer und ihre Vertreter bestimmt sowie Kriterien für die Geschäftsverteilung der Beschwerdekammern im Geschäftsjahr 2000 festgelegt.

Durch den Beschluss Nr. CA-00-27 des Verwaltungsrats wurde eine Vierte Beschwerdekammer geschaffen, die ihre Geschäfte am 1. November 2000 aufnimmt.

Der Vierten Beschwerdekammer sollte nach ihrer Einrichtung unverzüglich eine Anzahl von Beschwerden zugewiesen werden, die der Anzahl der vor der Ersten, Zweiten oder Dritten Beschwerdekammer anhängigen Beschwerden entspricht. Es erscheint sinnvoll, hierfür eine feste Anzahl Beschwerden zu bestimmen, die bereits der Ersten, Zweiten und Dritten Beschwerdekammer zugewiesen wurden, für die aber der Bericht über die Zulässigkeit noch nicht erstellt worden ist, und sie an die Vierte Kammer abzugeben.

Der Beschluss Nr. 99-3 des Präsidiums der Beschwerdekammern vom 15. Dezember 1999 muss durch einen Beschluss ersetzt werden, der die Vierte Beschwerdekammer einbezieht –

BESCHLIESST:

Artikel 1

1. Die Erste Beschwerdekammer besteht aus Frau Kerstin Sundström (Vorsitzende), Herrn David Keeling und Herrn Walter Peeters.
2. Die Zweite Beschwerdekammer besteht aus Frau Kerstin Sundström (Vorsitzende), Herrn Hans Rudolph Furstner und Herrn John Gormley.
3. Die Dritte Beschwerdekammer besteht aus Herrn Stefano Sandri (Vorsitzender), Herrn Achim Bender und Herrn Theofilos Margellos.
4. Die Vierte Beschwerdekammer besteht aus Frau Christine Hoffrichter-Daunicht (Vorsitzende), Herrn Tomás de las Heras und bis zum 30. November 2000 Herrn Walter Peeters bzw. ab dem 1. Dezember Frau Kathleen Lee.

Artikel 2

1. Der erste Vertreter von Frau Kerstin Sundström ist Herr Stefano Sandri und ihre zweite Vertreterin Frau Christine Hoffrichter-Daunicht.
2. Die erste Vertreterin von Herrn Stefano Sandri ist Frau Christine Hoffrichter-Daunicht und seine zweite Vertreterin Frau Kerstin Sundström.
3. Die erste Vertreterin von Frau Christine Hoffrichter-Daunicht ist Frau Kerstin Sundström und ihr zweiter Vertreter Herr Stefano Sandri.
4. Der erste Vertreter von Herrn David Keeling ist Herr John Gormley, sein zweiter Vertreter Herr Achim Bender und sein dritter Vertreter Herr Tomás de la Heras.
5. Der erste Vertreter von Herrn Walter Peeters ist Herr Hans Rudolph Furstner, sein zweiter Vertreter Herr Achim Bender und seine dritte Vertreterin Frau Kathleen Lee.
6. Der erste Vertreter von Herrn Hans Rudolph Furstner ist Herr Theofilos Margellos, seine zweite Vertreterin Frau Kathleen Lee und sein dritter Vertreter Herr David Keeling.

7. Der erste Vertreter von Herrn John Gormley ist Herr Achim Bender, sein zweiter Vertreter Herr Tomás de la Heras und sein dritter Vertreter Herr Walter Peeters.

8. Der erste Vertreter von Herrn Achim Bender ist Herr Tomás de la Heras, sein zweiter Vertreter Herr David Keeling und sein dritter Vertreter Herr Hans Rudolph Furstner.

9. Die erste Vertreterin von Herrn Theophilos Margellos ist Frau Kathleen Lee, sein zweiter Vertreter Herr Walter Peeters und sein dritter Vertreter Herr John Gormley.

10. Der erste Vertreter von Herrn Tomás de la Heras ist Herr David Keeling, sein zweiter Vertreter Herr John Gormley und sein dritter Vertreter Herr Theophilos Margellos.

11. Der erste Vertreter von Frau Kathleen Lee ist Herr Walter Peeters, ihr zweiter Vertreter Herr Hans Rudolph Furstner und ihr dritter Vertreter Herr Theophilos Margellos.

Artikel 3

Vorbehaltlich des Artikels 5 werden Beschwerden in der chronologischen Reihenfolge der Registrierung ihres Eingangs in der gemeinsamen Geschäftsstelle der Beschwerdekammern abwechselnd einer Beschwerdekammer nach der anderen zugewiesen.

Artikel 4

Zusätzlich zu den gemäß Artikel 3 zugewiesenen Beschwerden erhält die Vierte Kammer alle Beschwerden, die bereits zuvor einer der anderen Kammern zugeteilt wurden, für die der Bericht über die Zulässigkeit gemäß Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 216/96 der Kommission zum bzw. ab dem 1. November 2000 erstellt wird, bis auf diese Weise 300 Beschwerden abgegeben worden sind.

Artikel 5

1. Werden mehrere Beschwerden gegen dieselbe Entscheidung erhoben, werden sie derselben Beschwerdekammer zugewiesen.
2. Weisen mehrere gegen verschiedene Entscheidungen erhobene Beschwerden gemeinsame tatsächliche oder rechtliche Elemente auf und erscheint es sachdienlich, dass über sie dieselbe Beschwerdekammer entscheidet, so können diese Beschwerden der Beschwerdekammer zugewiesen werden, der die erste Beschwerde gemäß Artikel 3 bzw. gegebenenfalls gemäß Artikel 4 zugewiesen wurde.

Artikel 6

Stellt sich heraus, dass eine Beschwerde bereits gemäß Artikel 3 bzw. Artikel 4 einer Beschwerdekammer zugewiesen ist und sich anschließend ergibt, dass die Beschwerde aus den in Artikel 5 genannten Gründen einer anderen Beschwerdekammer zugewiesen werden sollte, so entscheiden die Vorsitzenden der beiden beteiligten Kammern, ob die Zuweisung beibehalten werden soll. Einigen sie sich nicht, entscheidet das Präsidium.

Artikel 7

Der Beschluss Nr. 99-3 des Präsidiums der Beschwerdekammern vom 15. Dezember 1999 (HABM-ABl. 2000, S. 228) ist aufgehoben.

Artikel 8

Dieser Beschluss tritt am 1. November 2000 in Kraft. Er wird im Amtsblatt des Amtes veröffentlicht.

Geschehen zu Alicante, den 26. Oktober 2000

Für das Präsidium
Wubbo de Boer
Präsident des Amtes

DECISION No 2000-1 OF THE AUTHORITY OF THE BOARDS OF APPEAL

of 26 October 2000

designating the members of the First, Second, Third and Fourth Boards of Appeal and their alternates and establishing procedures for the allocation of cases to the individual Boards of Appeal

THE AUTHORITY OF THE BOARDS OF APPEAL OF THE OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS),

Having regard to Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark,

Having regard to Commission Regulation (EC) No 216/96 of 5 February 1996 laying down the rules of procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs), and in particular Article 1(1), (2) and (3) thereof,

Whereas Decision No 99-3 of the Authority of the Boards of Appeal of 15 December 1999 (OJ OHIM 2000, p. 228) designated the members of the First, Second and Third Boards of Appeal and their alternates and established criteria for the allocation of cases to the individual Boards of Appeal for the working year 2000;

Whereas the Administrative Board Decision No CA-00-27 created a Fourth Board of Appeal to take up duties on 1 November 2000;

Whereas the Fourth Board of Appeal should be allocated promptly after its establishment a number of appeals equivalent to the number of appeals pending before the First, Second or Third Boards of Appeal; whereas it seems appropriate to determine for this purpose a fixed number of appeals previously allocated to the First, Second, and Third Board of Appeal but for which the admissibility report has not yet been made and reallocate them to the Fourth Board;

Whereas it is necessary to replace Decision No 99-3 of the Authority of the Boards of Appeal of 15 December 1999 by a decision which incorporates the Fourth Board of Appeals,

HAS ADOPTED THE FOLLOWING DECISION:

Article 1

1. The First Board of Appeal shall be composed of Mrs. Kerstin Sundström (Chairperson), Mr David Keeling and Mr Walter Peeters.
2. The Second Board of Appeal shall be composed of Mrs Kerstin Sundström (Chairperson), Mr Hans Rudolph Furstner and Mr John Gormley.
3. The Third Board of Appeal shall be composed of Mr Stefano Sandri (Chairperson), Mr Achim Bender and Mr Theophilos Margellos.
4. The Fourth Board of Appeal shall be composed of Mrs Christine Hoffrichter-Daunicht (Chairperson), Mr Tomás de las Heras and, until 30 November 2000, Mr Walter Peeters, and from 1 December 2000, Mrs Kathleen Lee.

Article 2

1. The first alternate for Mrs Kerstin Sundström shall be Mr Stefano Sandri and the second alternate shall be Mrs Christine Hoffrichter-Daunicht.
2. The first alternate for Mr Stefano Sandri shall be Mrs Christine Hoffrichter-Daunicht and the second alternate shall be Mrs Kerstin Sundström.
3. The first alternate for Mrs Christine Hoffrichter-Daunicht shall be Mrs Kerstin Sundström and the second alternate shall be Mr Stefano Sandri.
4. The first alternate for Mr David Keeling shall be Mr John Gormley, the second alternate Mr Achim Bender and the third alternate Mr Tomás de las Heras.
5. The first alternate for Mr Walter Peeters shall be Mr Hans Rudolph Furstner, the second alternate Mr Achim Bender and the third alternate Mrs Kathleen Lee.

6. The first alternate for Mr Hans Rudolph Furstner shall be Mr Theophilos Margellos, the second alternate Mrs Kathleen Lee and the third alternate Mr David Keeling.
7. The first alternate for Mr John Gormley shall be Mr Achim Bender, the second alternate Mr Tomás de las Heras and the third alternate Mr Walter Peeters.
8. The first alternate for Mr Achim Bender shall be Mr Tomás de las Heras, the second alternate Mr David Keeling and the third alternate Mr Hans Rudolph Furstner.
9. The first alternate for Mr Theophilos Margellos shall be Mrs Kathleen Lee, the second alternate Mr Walter Peeters and the third alternate Mr John Gormley.
10. The first alternate for Mr Tomás de las Heras shall be Mr David Keeling, the second alternate Mr John Gormley and the third alternate Mr Theophilos Margellos.
11. The first alternate for Mrs Kathleen Lee shall be Mr Walter Peeters, the second alternate Mr Hans Rudolph Furstner and the third alternate Mr Theophilos Margellos.

Article 3

Subject to the provisions of Article 5, appeals shall be allocated amongst the Boards of Appeal by rotation in the chronological sequence of the recording of their arrival at the central registry of the Boards of Appeal.

Article 4

In addition to the appeals allocated pursuant to Article 3, the Fourth Board shall be allocated all appeals previously allocated to one of the other Boards for which the admissibility report provided for in Article 5(3) of Commission Regulation (EC) No 216/96 is made on or after 1 November 2000 until the number of appeals so reallocated reaches 300.

Article 5

1. Where several appeals are filed against the same decision, those appeals shall be assigned to the same Board of Appeal.
2. Where several appeals filed against different decisions have factual or legal elements in common and where it appears expedient that they are examined by the same Board of Appeal, they may all be allocated to the Board of Appeal to which the first of them is allocated under Article 3, or, if applicable, under Article 4.

Article 6

Where after an initial allocation of an appeal to a Board of Appeal pursuant to Article 3 or a subsequent allocation under Article 4 it becomes apparent that the appeal should be allocated to a different Board on one of the grounds set out in Article 5, the Chairpersons of the Boards concerned shall agree among themselves whether or not the allocation made shall be maintained. In the absence of an agreement the Authority of the Boards shall decide.

Article 7

Decision No 99-3 of the Authority of the Boards of Appeal of 15 December 1999 (OJ OHIM 2000, p. 228) is repealed.

Article 8

This Decision shall enter into force on 1 November 2000. It shall be published in the Official Journal of the Office.

Done at Alicante, 26 October 2000

For the Authority
Wubbo de Boer
President of the Office

DÉCISION N° 2000-1 DE L'INSTANCE DES CHAMBRES DE RECOURS

du 26 octobre 2000

désignant les membres titulaires et suppléants de la première, de la deuxième, de la troisième et de la quatrième chambres de recours et établissant les procédures pour la répartition des attributions entre les chambres de recours

L'INSTANCE DES CHAMBRES DE RECOURS DE L'OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES),

vu le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire,

vu le règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), et en particulier son article 1, paragraphes 1, 2 et 3,

considérant que, par décision n° 99-3 de l'instance des chambres de recours du 15 décembre 1999, (J.O. OHMI 2/2000, p. 229), les membres titulaires et suppléants de la première, de la deuxième et de la troisième chambres de recours ont été désignés et des critères objectifs pour la répartition des attributions entre les chambres de recours ont été établis pour l'année d'activité 2000;

considérant que par décision CA-00-27 du conseil d'administration, une quatrième chambre de recours a été créée qui débutera son activité le 1^{er} novembre 2000;

considérant qu'un nombre de recours équivalent au nombre de recours pendants devant les première, deuxième et troisième chambres de recours doit être attribué à la quatrième chambre de recours, peu de temps après son établissement ; considérant qu'à cette fin, il est nécessaire de déterminer un nombre fixe de recours ayant auparavant été attribués aux première, deuxième et troisième chambres de recours, pour lesquels le rapport sur la recevabilité n'a pas encore été établi, et de les réattribuer à la quatrième chambre de recours;

considérant qu'il est nécessaire de remplacer la décision n° 99-3 de l'instance des chambres de recours du 15 décembre 1999 par une décision qui comprend la quatrième chambre de recours;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. La première chambre de recours se compose de M^{me} Kerstin Sundström (Présidente), de MM. David Keeling et Walter Peeters.
2. La deuxième chambre de recours se compose de M^{me} Kerstin Sundström (Présidente), de MM. Hans Rudolph Furstner et John Gormley.
3. La troisième chambre de recours se compose de M. Stefano Sandri (Président), de MM. Achim Bender et Theophilos Margellos.
4. La quatrième chambre de recours se compose de M^{me} Christine Hoffrichter-Daunicht (Présidente), de M. Tomás de las Heras et de M. Walter Peeters jusqu'au 30 novembre, puis à partir du 1^{er} décembre 2000, de M^{me} Kathleen Lee.

Article 2

1. Le premier suppléant de M^{me} Kerstin Sundström est M. Stefano Sandri et la seconde suppléante est M^{me} Christine Hoffrichter-Daunicht.
2. La première suppléante de M. Stefano Sandri est M^{me} Christine Hoffrichter-Daunicht et la seconde suppléante est M^{me} Kerstin Sundström.
3. La première suppléante de M^{me} Christine Hoffrichter-Daunicht est M^{me} Kerstin Sundström et le second suppléant est M. Stefano Sandri.
4. Le premier suppléant de M. David Keeling est M. John Gormley, le deuxième suppléant est M. Achim Bender et le troisième suppléant est M. Tomás de las Heras.
5. Le premier suppléant de M. Walter Peeters est M. Hans Rudolph Furstner, le deuxième suppléant est M. Achim Bender et la troisième suppléante est M^{me} Kathleen Lee.
6. Le premier suppléant de M. Hans Rudolph Furstner est M. Theophilos Margellos, la deuxième suppléante est M^{me} Kathleen Lee et le troisième suppléant est M. David Keeling.

7. Le premier suppléant de M. John Gormley est M. Achim Bender, le deuxième suppléant est M. Tomás de las Heras et le troisième suppléant est M. Walter Peeters.

8. Le premier suppléant de M. Achim Bender est M. Tomás de las Heras, le deuxième suppléant est M. David Keeling et le troisième suppléant est M. Hans Rudolph Furstner.

9. La première suppléante de M. Theophilos Margellos est M^{me} Kathleen Lee, le deuxième suppléant est M. Walter Peeters et le troisième suppléant est M. John Gormley.

10. Le premier suppléant de M. Tomás de las Heras est M. David Keeling, le deuxième suppléant est M. John Gormley et le troisième suppléant est M. Theophilos Margellos.

11. Le premier suppléant de M^{me} Kathleen Lee est M. Walter Peeters, le deuxième suppléant est M. Hans Rudolph Furstner et le troisième suppléant est M. Theophilos Margellos.

Article 3

Sous réserve des dispositions de l'article 5, les recours sont attribués aux chambres de recours par rotation dans l'ordre chronologique de l'inscription de leur date réception par le greffe central des chambres de recours.

Article 4

Outre les recours qui lui sont attribués en vertu de l'article 3, tous les recours précédemment attribués à une autre chambre, pour lesquels le rapport sur la recevabilité prévu par l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 216/96 de la Commission européenne a été effectué au 1^{er} novembre 2000 ou après cette date, doivent être attribués à la quatrième chambre de recours, jusqu'à ce que les recours ainsi réattribués atteignent le nombre de 300.

Article 5

1. Si plusieurs recours sont formés contre une seule décision, ils sont attribués à la même chambre de recours.

2. Lorsque plusieurs recours formés contre des décisions distinctes contiennent des éléments de fait ou de droit en commun et s'il est jugé utile de les faire examiner par la même chambre de recours, ils peuvent tous être attribués à la chambre de recours à laquelle le premier de ces recours a été attribué, conformément à l'article 3 ou, le cas échéant, à l'article 4.

Article 6

Si, suite à l'attribution initiale d'un recours à une chambre de recours, conformément à l'article 3, ou suite à la réattribution d'un recours conformément à l'article 4, il apparaît que le recours, pour un des motifs visés à l'article 5, devrait être attribué à une autre chambre de recours, les présidents des deux chambres de recours concernées décident s'il convient de maintenir cette attribution. En cas de désaccord, l'instance des chambres décide.

Article 7

La décision n°99-33 de l'instance des chambres de recours du 15 décembre 1999 (J.O. OHMI 2/2000, p. 229) est abrogé.

Article 8

Cette décision entre en vigueur le 1^{er} novembre 2000 et elle est publiée au Journal officiel de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur.

Fait à Alicante, le 26 octobre 2000

Pour l'instance,
Wubbo de Boer
Président de l'Office

DECISIONE N° 2000-1 DELL'ORGANO DELLE COMMISSIONI DI RICORSO

del 26 ottobre 2000

che designa i membri titolari e supplenti della prima, seconda, terza e quarta Commissione di ricorso e che definisce le procedure da seguire per la ripartizione delle attribuzioni tra le Commissioni di ricorso

L'ORGANO DELLE COMMISSIONI DI RICORSO DELL'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI),

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario,

visto il regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione, del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle Commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli), e segnatamente l'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando che la decisione n. 99-3 dell'Organo delle Commissioni di ricorso del 15 dicembre 1999 (GU UAMI 2000, p. 229), designava i membri titolari e supplenti della prima, seconda e terza Commissione di ricorso e definiva i criteri in merito alla ripartizione delle attribuzioni tra le Commissioni di ricorso per l'anno 2000;

considerando che la decisione del Consiglio di amministrazione n. CA-00-27 ha istituito una quarta Commissione di ricorso con entrata in funzione il 1° novembre 2000;

considerando che, subito dopo la sua istituzione, alla quarta Commissione di ricorso dovrebbe essere assegnato un numero di ricorsi pari a quelli pendenti dinanzi alla prima, seconda o terza Commissione di ricorso; che è opportuno determinare, a tale scopo, un numero fisso di ricorsi precedentemente attribuiti alla prima, seconda e terza Commissione di ricorso, ma per i quali non è ancora stata redatta la relazione di ammissibilità, e ridistribuirli alla quarta Commissione;

considerando che è d'uopo sostituire la decisione n. 99-3 dell'Organo delle Commissioni di ricorso del 15 dicembre 1999 con una decisione che comprenda la quarta Commissione di ricorso,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La prima Commissione di ricorso si compone della Sig.ra Kerstin Sundström (Presidente), del Sig. David Keeling e del Sig. Walter Peeters.
2. La seconda Commissione di ricorso si compone della Sig.ra Kerstin Sundström (Presidente), del Sig. Hans Rudolph Furstner e del Sig. John Gormley.
3. La terza Commissione di ricorso si compone del Sig. Stefano Sandri (Presidente), del Sig. Achim Bender e del Sig. Theophilos Margellos.
4. La quarta Commissione di ricorso si compone della Sig.ra Christine Hoffrichter-Daunicht (Presidente), del Sig. Tomás de las Heras e, sino al 30 novembre 2000, del Sig. Walter Peeters e della Sig.ra Kathleen Lee, dal 1° dicembre 2000 .

Articolo 2

1. Il primo supplente della Sig.ra Kerstin Sundström è il Sig. Stefano Sandri e il secondo supplente è la Sig.ra Christine Hoffrichter-Daunicht.
2. Il primo supplente del Sig. Stefano Sandri è la Sig.ra Christine Hoffrichter-Daunicht e il secondo supplente è la Sig.ra Kerstin Sundström.
3. Il primo supplente della Sig.ra Christine Hoffrichter-Daunicht è la Sig.ra Kerstin Sundström e il secondo supplente è il Sig. Stefano Sandri.
4. Il primo supplente del Sig. David Keeling è il Sig. John Gormley, il secondo supplente il Sig. Achim Bender ed il terzo supplente il Sig. Tomás de las Heras.
5. Il primo supplente del Sig. Walter Peeters è il Sig. Hans Rudolph Furstner, il secondo supplente è il Sig. Achim Bender ed il terzo supplente la Sig.ra Kathleen Lee.

6. Il primo supplente del Sig. Hans Rudolph Furstner è il Sig. Theophilos Margellos, il secondo supplente è la Sig.ra Kathleen Lee ed il terzo supplente è il Sig. David Keeling.
7. Il primo supplente del Sig. John Gormley è il Sig. Achim Bender, il secondo supplente il Sig. Tomás de las Heras ed il terzo supplente il Sig. Walter Peeters.
8. Il primo supplente del Sig. Achim Bender è il Sig. Tomás de las Heras, il secondo supplente è il Sig. David Keeling ed il terzo supplente il Sig. Hans Rudolph Furstner.
9. Il primo supplente del Sig. Theophilos Margellos è la Sig.ra Kathleen Lee, il secondo supplente è il Sig. Walter Peeters ed il terzo supplente il Sig. John Gormley.
10. Il primo supplente del Sig. Tomás de las Heras è il Sig. David Keeling, il secondo supplente il Sig. John Gormley ed il terzo supplente il Sig. Theophilos Margellos.
11. Il primo supplente della Sig.ra Kathleen Lee è il Sig. Walter Peeters, il secondo supplente è il Sig. Hans Rudolph Furstner ed il terzo supplente il Sig. Theophilos Margellos.

Articolo 3

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, i ricorsi saranno attribuiti alle Commissioni di ricorso per rotazione sulla base dell'ordine cronologico di registrazione del ricevimento da parte della cancelleria centrale delle Commissioni di ricorso.

Articolo 4

Oltre ai ricorsi attribuiti ai sensi all'articolo 3, la quarta Commissione di ricorso riceverà tutti i ricorsi precedentemente assegnati ad una delle Commissioni di ricorso per i quali è stata elaborata una relazione di ammissibilità, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CE)

n. 216/96 della Commissione, a partire dal 1° novembre 2000 e sino a quando il numero dei ricorsi ridistribuiti sia pari a 300.

Articolo 5

1. Qualora siano presentati più ricorsi contro una medesima decisione, essi verranno assegnati alla stessa Commissione di ricorso.
2. Qualora più ricorsi, presentati contro decisioni diverse, rivelino elementi di fatto o di diritto comuni e si consideri opportuno che essi siano esaminati dalla stessa Commissione di ricorso, essi potranno essere attribuiti alla Commissione di ricorso a cui è stato assegnato il primo di tali ricorsi ai sensi dell'articolo 3 o, se del caso, dell'articolo 4.

Articolo 6

Qualora appaia evidente, dopo l'assegnazione di un ricorso ad una Commissione conformemente al disposto dell'articolo 3 o una successiva assegnazione ai sensi dell'articolo 4, che esso, sulla base dei motivi esposti all'articolo 5, debba assegnarsi ad un'altra Commissione di ricorso, i presidenti delle Commissioni interessate decideranno se l'assegnazione effettuata deve rimanere in vigore o meno. In caso di disaccordo tra essi, la decisione verrà adottata dall'Organo delle Commissioni di ricorso.

Articolo 7

La decisione n. 99-3 dell'Organo delle Commissioni di ricorso del 15 dicembre 1999 (GU UAMI 2000, p. 229) è abrogata.

Articolo 8

La presente decisione entrerà in vigore il 1° novembre 2000 e sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Ufficio.

Fatto ad Alicante, addì 26 ottobre 2000

Per l'Organo
Wubbo de Boer
Presidente dell'Ufficio

RESOLUCIÓN DE LA PRIMERA SALA DE RECURSO

de 5 de junio de 2000

en el asunto R 802/1999-1

(Lengua de procedimiento: inglés)

Artículo 8, apartado 1, letra b) y apartado 5 del RMC

Riesgo de confusión – Renombre de la marca – Dilución – Perjuicio al carácter distintivo de la marca – Productos no similares – Estudio de mercado

En el presente caso, la alegación de la oponente en el sentido de que su marca es renombrada en el Estado miembro considerado (Alemania) se basa exclusivamente en un estudio de mercado realizado en septiembre de 1997, en el que se concluye que el 94,4% de las personas entrevistadas asocian la palabra “duplo” a productos de chocolate, y el 75,5% piensan que la palabra hace referencia a una empresa concreta. Aunque el reconocimiento del consumidor no es el único criterio para valorar el renombre de una marca, es razonable inferir que una marca que goza de un grado tan alto de reconocimiento por parte del consumidor es renombrada. La oponente alega que el perjuicio al carácter distintivo de su marca sería, dado el gran renombre del que goza, una consecuencia necesaria y automáticamente derivada del uso de una marca idéntica para los productos designados en la solicitud (esencialmente artículos de oficina). La Sala no puede aceptar este planteamiento pues supondría afirmar que cualquier marca que goce de renombre, en el sentido de que un alto porcentaje de los consumidores la reconocen, tendría derecho a una protección absoluta frente al uso de una marca idéntica o muy similar para prácticamente cualquier clase de producto. En lugar de ser una de las diversas condiciones que determinan si una marca goza de protección frente a productos no similares, el renombre se convertiría en condición única. La oponente en el presente asunto no ha conseguido acreditar que su marca resultaría debilitada en modo alguno si se permitiera a la solicitante utilizar la marca solicitada para los productos designados en la solicitud. Los productos objeto de la solicitud están tan alejados de los de la oponente que la dilución parece improbable.

Resolución de la Primera Sala de Recurso de 5 de junio de 2000.

FERRERO oHG mbH
Hainer Weg 120
D-60599 Frankfurt am Main
Alemania

Parte recurrente/oponente

representada por el Dr. D. Kendziur y el Sr. S. Nießner, Ferrero oHG mbH, Hainer Weg 120, D - 60599 Frankfurt am Main, Alemania

contra

DUPLO CORPORATION
7-6 Izumi-Honcho 1 chome, Komae
Tokio
Japón

Parte recurrida/solicitante

representada por Markgraaf B.V, 3 Hogehilweg, P.O. Box 22722, 1100 DE Amsterdam, Países Bajos, y por Geyer, Fehners & Partner, Perhamerstrasse 31, D – 80687 Munich, Alemania

RECURSO interpuesto en relación con el procedimiento de oposición nº B 9011

La Primera Sala de Recurso

integrada por: la Sra. H. Preglau (Presidente), y por los Sres. D. T. Keeling (Ponente) y W. Peeters;

Secretario: E. Gastinel;

ha adoptado la siguiente

Resolución

Hechos

1 Mediante solicitud con fecha de presentación 1 de abril de 1996, Duplo Corporation (en lo sucesivo “la solicitante”) pidió el registro como marca denominativa (en “special script”) del siguiente signo:

Duplo

2 Se solicitaba el registro para los siguientes productos:

Clase 2 – Tintas de imprenta.

Clase 7 – Máquinas para su uso en autoedición; máquinas y aparatos para imprimir; procesadores de papel; alzadores; aparatos para coser, doblar, ajustar, cortar, grapar, ranurar, encuadernar, pegar, sellar, insertar papel y/o cartón, llenar y/o cerrar sobres; máquinas para numerar y perforar papel; máquinas para agujerear y taladrar; máquinas para grapar papeles; trituradoras de papel; partes y piezas de todos los productos mencionados.

Clase 9 – Aparatos para su uso en autoedición; aparatos de impresión; fotocopiadoras; aparatos de oficina electrónicos y eléctricos; aparatos ópticos; lectores de códigos de barras; impresoras de ordenador; aparatos para coser, doblar, ajustar, cortar, grapar, ranurar, encuadernar, pegar, sellar papel y/o cartón y para llenar y/o cerrar sobres; partes y piezas de todos los productos mencionados; pero sin incluir juegos de ordenador.

Clase 16 – Papel y cartón; papeles para imprimir y estarcir; máquinas y aparatos de oficina; duplicadores; artículos de oficina; aparatos para grapar y perforar; artículos para impresoras; clasificadores, máquinas de doblar papeles, para uso de escritorios; partes y piezas de todos los productos mencionados.

3 La solicitud se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 24/97, de 20 de octubre de 1997.

4 El 9 de enero de 1998, Ferrero oHG mbH (en lo sucesivo “la oponente”) presentó un escrito de oposición contra el registro de la marca publicada. La oposición se basaba en el registro de la siguiente marca denominativa en Alemania:

duplo

Este registro cubría los siguientes productos:

Clase 30 – Chocolate con leche entera relleno, especialmente un chocolate con leche entera relleno de galleta y crema praliné.

5 La oposición se basaba en todos los productos cubiertos por la marca de la oponente e iba dirigida contra todos los productos designados por la solicitante.

6 Los motivos de la oposición son los contemplados en el artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (“RMC”) (DOCE 1994 L 11, p. 1; DO OAMI nº 1/95, p. 52).

7 El 29 de septiembre de 1999, la División de Oposición adoptó la resolución nº 840/1999 (denominada en lo sucesivo “la resolución impugnada”) en relación con la oposición nº B 9011. La oposición fue desestimada y se impusieron las costas a la oponente.

8 La División de Oposición motivó la resolución impugnada en los siguientes términos:

— Dado que los productos no son similares, no existe riesgo de confusión por parte del público interesado de acuerdo con el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC.

— Aunque la oponente demostró que su marca era renombrada en el mercado considerado, no acreditó que el uso por la solicitante de un signo muy similar en relación con productos no similares supusiera un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca de la oponente o fuera perjudicial para los mismos, con arreglo al artículo 8, apartado 5 del RMC.

9 El 26 de noviembre de 1999, la oponente presentó un escrito de recurso contra la resolución impugnada. El escrito de motivos del recurso se presentó el 27 de enero de 2000.

10 La solicitante presentó sus observaciones el 2 de mayo de 2000.

Alegaciones de las partes

11 La oponente solicita a la Sala que anule la resolución impugnada en su totalidad. Sus alegaciones pueden resumirse del siguiente modo:

— La marca de la oponente es ampliamente conocida y disfruta de un gran renombre en Alemania. Un estudio de mercado presentado ante la División de Oposición revela que el 94,4% de las personas entrevistadas conocían la palabra “duplo” en relación con chocolate o con productos de chocolate. Para el 75,5% de las personas entrevistadas, la palabra “duplo” se refería a una empresa concreta.

— Entre las marcas en cuestión hay una clara identidad, no una mera similitud. Dado el gran renombre de la marca anterior, es obvio que el uso de la nueva marca, con idéntica palabra, sería sumamente perjudicial para el carácter distintivo de la primera. Si el término “duplo” se utilizara no sólo para productos de chocolate, sino también para numerosos productos químicos y técnicos de las clases 2,7,9 y 16, la conexión especial entre “duplo” y los productos de chocolate se perdería inevitablemente. Los consumidores serían inducidos a confusión sobre el origen de los productos con la etiqueta “duplo”. Si el término “duplo” se utilizara para muchos productos de clases distintas, la gente ya no sabría si corresponde a una empresa concreta o a diversas empresas, o si indica algo en absoluto. En consecuencia, se produciría una considerable pérdida del carácter distintivo de la marca anterior, lo cual implica que se cumplen claramente los requisitos del artículo 8, apartado 5 del RMC (“... fuera perjudicial para ... el carácter distintivo ... de la marca anterior”).

— En tal caso, el perjuicio para el carácter distintivo de la marca que goza de gran renombre es una consecuencia necesaria. El efecto perjudicial resulta difícilmente mensurable, ya que solo se producirá en el futuro. Además, la pérdida del carácter distintivo no está necesariamente asociada a una reducción paralela del volumen de negocios. El efecto perjudicial puede no ser inmediato, pero, una vez producido el daño al carácter distintivo de la marca anterior, el proceso resulta ya irreversible.

— El artículo 8, apartado 5, requiere una valoración del efecto perjudicial *ex ante*. La oposición no puede, por tanto, desestimarse por falta de pruebas. Dada la identidad de las marcas y el gran renombre de que goza la marca anterior, hay que admitir el efecto perjudicial sobre el carácter distintivo.

12 La solicitante pide a la Sala que desestime el recurso y la oposición. Sus argumentos pueden resumirse así:

— No se discute que la marca de la oponente sea renombrada en Alemania. Ahora bien, no se acepta que el renombre de la marca sea próximo al de una marca famosa.

— El estudio en que se basa la oponente era asistido, en el sentido de que las preguntas fueron efectuadas de tal modo que se informaba a las personas entrevistadas de la conexión entre la marca de la oponente y el chocolate. En una encuesta no asistida, los porcentajes habrían sido considerablemente inferiores.

— Los productos designados por la solicitante difieren tanto de los chocolates que ningún consumidor podría relacionarlos. Aun en el caso de que ambas marcas se percibieran en un mismo momento, como ocurriría, por ejemplo, si una persona estuviera tomando un chocolate “duplo” mientras trabaja con una máquina “Duplo”, el consumidor no supondría en modo alguno que entre tales productos pueda existir ningún tipo de relación. La idea de que un fabricante utilice simultáneamente la misma marca para un producto de chocolate y para los productos objeto de la solicitud es absurda.

— No está claro en modo alguno que el renombre de la marca “duplo” de la oponente para una tableta de chocolate pudiera ser aprovechado por la solicitante entre los círculos de usuarios interesados en los productos objeto de la solicitud. El registro de la marca de la solicitante y su uso para los productos en cuestión no perjudicaría tampoco en modo alguno el renombre de la marca de la oponente.

— La solicitante ha utilizado ampliamente su marca “Duplo” durante más de 10 años en la Comunidad Europea para los productos reivindicados. Asimismo, en 1982, registró “Duplo” como marca para productos de la clase 7 en Alemania, y, en 1992, para productos de las clases 2, 7, 9 y 16 en Gran Bretaña. Las ventas totales de productos de la solicitante con la marca Duplo en los Estados miembros entre los años 1988 y 1999 alcanzaron aproximadamente 60.000.000 libras. Se vendieron unas 75.000 unidades. Sólo en Alemania, la solicitante vendió cerca de 13.000 unidades, por un importe aproximado de 10.000.000 libras en ese mismo período.

— Aunque la solicitante ha distribuido grandes cantidades de productos con la marca “Duplo” en Alemania durante más de diez años, la parte recurrente señala ahora en su escrito de motivos que no puede aportar ninguna prueba de un posible aprovechamiento indebido sin justa causa por el signo impugnado o del perjuicio causado al carácter distintivo o al renombre de la marca anterior. La única conclusión a extraer es que, pese al elevado volumen de negocios alcanzado con la marca de la solicitante, no se han producido conflictos con la marca de la oponente y, por tanto, no se producirán tampoco en el futuro.

Fundamentos

13 El recurso se ajusta a lo dispuesto en los artículos 57, 58 y 59 del RMC y en la regla 48 del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (‘RE’) (DOCE L 303 de 15.12.95, p. 1; DO OAMI n° 2-3/95, p. 258). Procede, pues, acordar su admisión.

14 El artículo 8 del RMC establece:

“1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

....

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

...

5. cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera renombrada en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos.”

15 Según un principio básico de la legislación europea de marcas, la protección otorgada a una marca registrada se limita a los productos o servicios similares o idénticos a aquéllos para los que se haya registrado. Este principio se establece en el artículo 8, apartado 1, y artículo 9, apartado 1, letras a) y b) del RMC así como en el artículo 4, apartado 1, letras a) y b), y artículo 5, apartado 1, letras a) y b) de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (“DMC”) (DOCE L 40, de 11.2.89, p. 1; DO OAMI n° 4/95, p. 510).

16 Como excepción a esta regla, se concede mayor protección a las marcas que gozan de renombre. Con arreglo al artículo 8, apartado 5 del RMC, la oposición a una solicitud de marca comunitaria puede basarse en la existencia de una marca comunitaria anterior que sea renombrada en la Comunidad o de una marca nacional anterior que sea renombrada en el Estado miembro de que se trate, aunque la marca anterior esté registrada para productos o servicios no similares a aquéllos para los que se haya solicitado la marca comunitaria, siempre que el uso sin justa causa de la marca solicitada suponga un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o sea perjudicial para los mismos. El artículo 9, apartado 1, letra c) establece la extensión correspondiente del ámbito de protección de la marca comunitaria registrada que fuera renombrada en la Comunidad. Con arreglo al artículo 4, apartado 4, letra a) y al artículo 5, apartado 2 de la DMC, los Estados miembros pueden conceder este mismo tipo de protección ampliada a las marcas nacionales que gocen de renombre.

17 De las anteriores disposiciones resulta con claridad que la protección frente a productos o servicios no similares es una excepción a uno de los principios fundamentales del Derecho europeo de marcas. Las disposiciones aplicables deben interpretarse, por tanto, en sentido estricto y a la luz de su finalidad. Esta finalidad es: a) proteger las marcas renombradas frente a su “dilución” (es decir, el debilitamiento de su carácter distintivo a través de su uso en distintos mercados), b) evitar que el renombre de dichas marcas se vea “empañado” por su asociación a un producto o servicio inadecuado (por ejemplo, a un detergente, cuando la marca es muy conocida para una bebida alcohólica), y c) evitar que otros operadores se aprovechen indebidamente del fondo de comercio de las marcas renombradas (véase von Mühlendahl, Ohlgraf y von Bomhard, *Die Gemeinschaftsmarke*, Munich 1998, p. 45.)

18 Con arreglo al artículo 8, apartado 5 del RMC, la oposición debe cumplir tres condiciones para basarse en una marca nacional anterior registrada para productos no similares a los productos o servicios para los que se solicita la marca comunitaria. En primer lugar, la marca anterior debe ser renombrada en el Estado miembro de que se trate; en segundo lugar, el uso de la marca comunitaria solicitada debe constituir un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o ser perjudicial para los mismos; en tercer lugar, el uso debe ser injustificado.

19 El concepto de marca renombrada fue examinado en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 14 de septiembre de 1999, en el asunto C-375/97 *General Motors* contra *Yplon*, aún no publicada. El Tribunal sostuvo que para que una marca sea renombrada debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca (véase el apartado 26 de la sentencia). No obstante, no es necesario que la marca sea conocida por un porcentaje determinado del público interesado (véase apartado 25 de la sentencia). El Tribunal declaró también (en el apartado 27) que para determinar si una marca goza de renombre es necesario tomar en consideración todos los elementos pertinentes del asunto, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla.

20 En el presente caso, la alegación de la oponente en el sentido de que su marca es renombrada en el Estado miembro considerado (Alemania) se basa exclusivamente en un estudio de mercado realizado en septiembre de 1997, en el que se concluye que el 94,4% de las personas entrevistadas asocian la palabra “duplo” a productos de chocolate, y el 75,5% piensan que la palabra hace referencia a una empresa concreta.

21 Como ha declarado el Tribunal de Justicia en el asunto *General Motors* contra *Yplon*, el reconocimiento del consumidor medido en términos porcentuales por estudiosos del mercado no es el único criterio para valorar el renombre de una marca (véanse el apartado 25 de la sentencia y los comentarios del Abogado General Jacobs en los puntos 40 y 41 de sus conclusiones sobre este asunto). No obstante, si un estudio de mercado indica un grado tan alto de reconocimiento por parte del consumidor como en el presente caso, es razonable inferir, como hizo la División de Oposición en la resolución impugnada, que la marca es renombrada a los efectos del artículo 8, apartado 5 del RMC.

22 Queda por determinar si el uso de la marca “duplo” por la solicitante supondría un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior de la oponente, o un perjuicio para los mismos, y si dicho uso sería injustificado. Debe señalarse que la oponente no ha alegado un aprovechamiento indebido de su marca. Su principal argumento se basa en el concepto de “dilución”: el carácter distintivo de su marca disminuirá si se utiliza una marca idéntica o muy similar en relación con productos no similares. También se sugiere, en los motivos del recurso, que la marca de la oponente quedaría empañada si fuese asociada, en la mente de los consumidores de tabletas de chocolate, con “numerosos productos químicos y técnicos.”

23 La oponente alega que el perjuicio al carácter distintivo de su marca sería, dado el gran renombre del que goza, una consecuencia necesaria y automáticamente derivada del uso de una marca idéntica para los productos designados en la solicitud. La Sala no puede aceptar este planteamiento pues supondría afirmar que cualquier marca que goce de renombre, en el sentido de que un alto porcentaje de los consumidores la reconocen, tendría derecho a una protección absoluta frente al uso de una marca idéntica o muy similar para prácticamente cualquier clase de producto. En lugar de ser una de las diversas condiciones que determinan si una marca goza de protección frente a productos no similares, el renombre se convertiría en condición única. Esta interpretación sería contraria a los términos del artículo 8, apartado 5 del RMC y disposiciones relacionadas.

24 La oponente afirma acertadamente que el artículo 8, apartado 5 del RMC requiere una evaluación del efecto perjudicial *ex ante*. Esto no es tarea fácil. No se niega la dificultad de probar que el uso de una marca idéntica o muy similar para productos completamente diferentes será perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior. Se trata necesariamente de una tarea en cierta medida especulativa. La oponente debe al menos exponer una línea argumental coherente que lleve a la conclusión *prima facie* de que la relación entre su marca y sus productos, a los ojos de un consumidor medio de los mismos, se verá debilitada si se registra y utiliza una marca idéntica o muy similar para productos no similares. Un requisito previo para ello es que la marca de la oponente tenga un carácter fuertemente distintivo *per se*. Como señaló el Tribunal de Justicia en *General Motors* contra *Yplon* (apartado 30), “cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un perjuicio”.

25 En opinión de la Sala, la oponente en el presente asunto no ha conseguido acreditar que su marca resultaría debilitada en modo alguno si se permitiera a la solicitante utilizar la marca solicitada para los productos designados en la solicitud. El carácter distintivo inherente a la marca “duplo” no es particularmente fuerte. ‘Duplo’ es una palabra similar a otras, como “duplicado” o “dúplex”. Transmite la idea de “dos en uno”, concepto que puede ser de cierta relevancia para los productos de la oponente (básicamente una tableta de chocolate rellena de galleta y crema de praliné) del mismo modo que puede serlo para muchos otros productos, entre ellos algunos de aquéllos para los que se solicita el registro (especialmente, los duplicadores).

26 En tales circunstancias, resulta difícil determinar de qué modo se vería debilitado, disminuido o diluido el carácter distintivo de la marca de la oponente si se permitiera a la solicitante registrar y utilizar la marca “Duplo” para productos de las clases 2, 7, 9 y 16. Los productos objeto de la solicitud están tan alejados de los de la oponente que la dilución parece improbable: un consumidor medio de tabletas de chocolate familiarizado con los productos de la oponente difícilmente pensará en ellos al observar la palabra “duplo” en relación con productos como tintas de imprenta, grapadoras, perforadoras o fotocopiadoras. Por las mismas razones, la hipótesis de que el renombre se vea empañado resulta igualmente improbable. El mercado de tabletas de chocolate se caracteriza por un alto grado de fidelidad a la marca. Los consumidores de tabletas de chocolate no abandonan fácilmente su vinculación a una determinada marca. Es improbable que pierdan en modo alguno su gusto por los productos de la oponente simplemente por ver la palabra “duplo” en una gama de productos de material de oficinas.

27 En virtud de lo anterior, procede desestimar el recurso, habida cuenta de que la División de Oposición resolvió correctamente que la oposición debía ser desestimada.

Costas

28 Dado que se ha desestimado el recurso, la oponente debe soportar las costas, con arreglo al artículo 81, apartado 1 del RMC.

Fallo

En virtud de todo lo expuesto, la Sala decide:

- 1. Desestimar el recurso.**
- 2. Imponer las costas a la oponente.**

**ENTSCHEIDUNG DER ERSTEN
BESCHWERDEKAMMER**

vom 5. Juni 2000

in der Beschwerdesache R 802/1999-1

(Verfahrenssprache: Englisch)

Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) und Absatz 5 GMV

**Verwechslungsgefahr – Bekanntheit der Marke – Verwässerung – Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft der Marke –
Verschiedenheit der Waren – Marktstudie**

Im vorliegenden Fall macht die Widersprechende geltend, dass ihre Marke in dem betreffenden Mitgliedstaat (Deutschland) bekannt ist. Dieser Anspruch basiert ausschließlich auf einer im September 1997 durchgeführten Marktstudie, die ergab, dass 94,4 % der Befragten das Wort „Duplo“ mit Schokoladenprodukten in Verbindung bringen und 75,5 % der Befragten dachten, dass das Wort sich auf ein bestimmtes Unternehmen bezieht. Der Bekanntheitsgrad ist zwar nicht das einzige Kriterium zur Feststellung der Bekanntheit, es kann jedoch zu Recht davon ausgegangen werden, dass es sich bei einer Marke mit einem derart hohen Bekanntheitsgrad um eine bekannte Marke handelt. Die Widersprechende macht geltend, dass die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft ihrer Marke angesichts ihres hohen Bekanntheitsgrades eine notwendige Konsequenz darstellen würde, die sich automatisch aus der Benutzung einer identischen Marke für die in der Anmeldung beanspruchten Waren (insbesondere Büroartikel) ergeben würde. Die Kammer weist diese Behauptung zurück. Sie käme der Aussage gleich, dass bezüglich jeder beliebigen bekannten Marke mit einem hohen Bekanntheitsgrad stets und ohne weitere Voraussetzungen ein pauschaler Anspruch auf Schutz gegen die Benutzung einer identischen oder sehr ähnlichen Marke für praktisch jede Art von Produkt besteht. Damit würde an die Stelle mehrerer Voraussetzungen, die für einen Schutz einer Marke außerhalb des Waren-Ähnlichkeitsbereichs vorliegen müssen, die Bekanntheit als einzige Voraussetzung treten. Im vorliegenden Fall gelang es der Widersprechenden nicht, zu zeigen, dass der Wert ihrer Marke in irgendeiner Weise verringert wird, wenn der Anmelderin gestattet wird, die angemeldete Marke in Verbindung mit den beanspruchten Waren zu verwenden. Diese Waren unterscheiden sich so stark von den Waren der Widersprechenden, dass eine Verwässerung unwahrscheinlich erscheint.

Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer vom 5. Juni 2000.

FERRERO oHG mbH
Hainer Weg 120
D-60599 Frankfurt am Main
Deutschland

Beschwerdeführerin/Widersprechende

vertreten durch Dr. D. Kendziur und Herrn S. Nießner, Ferrero oHG mbH, Hainer Weg 120, D-60599 Frankfurt am Main, Deutschland

gegen

DUPLO CORPORATION
7-6 Izumi-Honcho 1 chome, Komae
Tokio
Japan

Beschwerdegegnerin/Anmelderin

vertreten durch Markgraaf B.V, 3 Hogehilweg, P.O. Box 22722, 1100 DE Amsterdam, Niederlande und durch Geyer, Fehners & Partner, Perhamerstrasse 31, D-80687 München, Deutschland

BESCHWERDE betreffend das Widerspruchsverfahren Nr. B 9011

Die Erste Beschwerdekammer

unter Mitwirkung von H. Preglau (Vorsitzende), D. T. Keeling (Berichterstatter) und W. Peeters

Geschäftsstellenbeamter: E. Gastinel

trifft die folgende

Entscheidung

Sachverhalt

1 Mit einer Anmeldung, der der 1. April 1996 als Anmeldetag zuerkannt wurde, beantragte Duplo Corporation („die Anmelderin“) die Eintragung der folgenden Wortmarke (in Spezialschrift):

Duplo

2 Folgende Waren wurden beansprucht:

Klasse 2 – Druckertinten.

Klasse 7 – Maschinen zur Verwendung im Desktop-/Office-Publishing; Druckmaschinen und -apparate; Papierverarbeitungsmaschinen; Sortierer; Apparate zum Heften, Falten, Schneiden, Klammern, Längsschneiden, Binden, Kleben, Versiegeln, Einfügen von Papier und/oder Karten, zum Einkuvertieren und/oder Schließen von Umschlägen; Maschinen zum Nummerieren und Perforieren von Papier; Loch- und Bohrmaschinen; Papierheftmaschinen, Aktenvernichter; Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren.

Klasse 9 – Geräte zur Verwendung im Desktop-/Office-Publishing; Drucker; Kopiergeräte; elektronische und elektrische Bürogeräte; optische Geräte; Strichcodeleser; Computerdrucker; Apparate zum Heften, Falten, Schneiden, Klammern, Längsschneiden, Binden, Kleben, Einfügen, Versiegeln von Papier und/oder Karten und zum Einkuvertieren und/oder Schließen von Umschlägen; Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren; ausgenommen jedoch Waren in Form von Computerspielen.

Klasse 16 – Papier und Pappe; Druckpapier und Schablonenpapier, Büromaschinen und -apparate; Viervielfältigungsmaschinen; Büroartikel; Heftgeräte und Locher; Druckerzubehör; Sortiermaschinen; Papierfaltmaschinen zur Verwendung auf dem Schreibtisch; Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren.

3 Die Anmeldung wurde im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 24/97 vom 20. Oktober 1997 veröffentlicht.

4 Am 09. Januar 1998 erhob die Ferrero oHG mbH („die Widersprechende“) Widerspruch gegen die Eintragung der veröffentlichten Marke. Der Widerspruch beruhte auf der in Deutschland erfolgten Eintragung der folgenden Wortmarke:

duplo

Die Eintragung bezieht sich auf folgende Waren:

Klasse 30 – Gefüllte Vollmilchschokolade, insbesondere ein mit Waffeln und Pralinencreme gefüllter Riegel aus Vollmilchschokolade.

5 Der Widerspruch bezog sich auf alle Waren, welche von der Marke der Widersprechenden erfasst werden. Er richtete sich gegen alle von der Anmeldung der Anmelderin abgedeckten Waren.

6 Der Widerspruch stützte sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) und Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke („GMV“) (ABl. EG Nr. L 11, S. 1, 1994; ABl. HABM 1/95, S. 52).

7 Am 29. September 1999 erließ die Widerspruchsabteilung die Entscheidung Nr. 840/1999 („die angefochtene Entscheidung“) über den Widerspruch Nr. B 9011. Der Widerspruch wurde zurückgewiesen und die Kosten wurden der Widersprechenden auferlegt.

8 In der angefochtenen Entscheidung argumentierte die Widerspruchsabteilung wie folgt:

— Da die Waren nicht ähnlich seien, bestehe für das betreffende Publikum keine Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) GMV.

— Die Widersprechende habe zwar nachgewiesen, dass es sich bei ihrer Marke um eine auf dem entsprechenden Markt bekannte Marke handelt, jedoch sei ihr nicht der Nachweis gelungen, dass die Benutzung eines sehr ähnlichen Zeichens durch die Anmelderin die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke der Widersprechenden gemäß Artikel 8 Absatz 5 GMV in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

9 Am 26. November 1999 legte die Widersprechende Beschwerde gegen die angefochtene Entscheidung ein. Die Beschwerdebegründung ging am 27. Januar 2000 ein.

10 Am 2. Mai 2000 wurde von der Widersprechenden eine Stellungnahme eingereicht.

Anträge und Vortrag der Parteien

11 Die Widersprechende ersucht die Kammer, die angefochtene Entscheidung im Ganzen aufzuheben. Ihre Argumente lassen sich wie folgt zusammenfassen:

— Die Marke der Widersprechenden sei allgemein bekannt und genieße in Deutschland einen hohen Bekanntheitsgrad. Eine der Widerspruchsabteilung vorgelegte Marktstudie zeige, dass 94,4 Prozent aller Befragten das Wort „duplo“ im Zusammenhang mit Schokolade und Schokoladenprodukten kannten. 75,5 Prozent der Befragten zufolge bezieht sich das Wort „duplo“ auf ein bestimmtes Unternehmen.

— Zwischen den Marken bestehe nicht nur eine Ähnlichkeit, sondern sie seien eindeutig identisch. Aufgrund des hohen Bekanntheitsgrades der älteren Marke sei es offensichtlich, dass die Benutzung der jüngeren Marke mit identischem Wortlaut die Unterscheidungskraft der älteren Marke stark beeinträchtigen würde. Falls „duplo“ nicht nur für Schokoladenprodukte, sondern auch für zahlreiche chemische und technische Produkte der Klassen 2, 7, 9 und 16 verwendet würde, ginge der eindeutige Zusammenhang zwischen „duplo“ und Schokoladenprodukten unweigerlich verloren. Unter den Verbrauchern würde Verwirrung in Bezug auf den Ursprung der Produkte und das Etikett „duplo“ entstehen. Im Falle der Verwendung des Wortes „duplo“ für zahlreiche Waren aus unterschiedlichen Klassen wäre die Öffentlichkeit nicht mehr sicher, ob sich das Wort auf ein bestimmtes Unternehmen oder auf mehrere Unternehmen bezieht, oder ob es überhaupt irgendetwas aussagt. Folglich würde die ältere Marke enorm an Unterscheidungskraft einbüßen, d. h. die Voraussetzungen von Artikel 8 Absatz 5 GMV („... die Unterscheidungskraft ... der älteren Marke ... stark beeinträchtigen würde“) seien eindeutig erfüllt.

— In einem solchen Fall stelle die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft einer Marke mit einem hohen Bekanntheitsgrad eine notwendige Konsequenz dar. Die Beeinträchtigung sei kaum messbar, da die Auswirkungen erst in Zukunft zu erwarten seien. Darüber hinaus sei ein Verlust an Unterscheidungskraft nicht notwendigerweise mit einem parallel verlaufenden Umsatzrückgang verbunden. Die Beeinträchtigung trete zwar möglicherweise nicht sofort zu Tage, jedoch könne, wenn die Unterscheidungskraft der älteren Marke erst einmal Schaden genommen hat, dieser Prozess nicht wieder rückgängig gemacht werden.

— Artikel 8 Absatz 5 erfordere eine *Ex-ante*-Bewertung der Beeinträchtigung. Der Widerspruch könne daher nicht aufgrund fehlender Beweismittel zurückgewiesen werden. Da die Marken identisch seien und die ältere Marke einen hohen Bekanntheitsgrad genieße, sei eine Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft anzunehmen.

12 Die Anmelderin ersucht die Kammer darum, die Beschwerde abzuweisen und den Widerspruch abzulehnen. Die Argumente der Anmelderin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

— Es sei unbestritten, dass es sich bei der Marke der Widersprechenden um eine in Deutschland bekannte Marke handelt. Bestritten werde jedoch, dass der Bekanntheitsgrad der Marke an denjenigen einer berühmten Marke heranreicht.

— Bei der Marktstudie, auf die sich die Widersprechende stützt, sei in dem Sinne nachgeholfen worden, dass die Fragen so formuliert wurden, dass die Befragten über den Zusammenhang zwischen der Marke der Widersprechenden und Schokolade informiert worden seien. Bei einer Marktstudie ohne ein solches Nachhelfen wären erheblich niedrigere Prozentsätze erreicht worden.

— Die von der Anmelderin beanspruchten Waren würden sich so stark von Schokolade unterscheiden, dass kein Verbraucher einen Zusammenhang zwischen beiden herstellen würde. Selbst wenn beide Marken gleichzeitig angetroffen würden, zum Beispiel wenn eine Person einen „duplo“-Schokoladenriegel essen und gleichzeitig eine „Duplo“-Maschine bedienen würde, nähme der Verbraucher niemals an, dass diese Produkte irgendetwas miteinander gemeinsam haben. Die Vorstellung, dass ein Hersteller ein und dieselbe Marke gleichzeitig für ein Schokoladenprodukt und die von der Anmeldung erfassten Waren verwenden würde, sei absurd.

— Es sei in keiner Weise ersichtlich, wie die Wertschätzung der Marke „duplo“ der Widersprechenden für einen Schokoladenriegel durch die Anmelderin in den Verkehrskreisen, die an den in der Anmeldung erfassten Waren interessiert sind, ausgenutzt werden könnte. Ebenso wenig könne die Eintragung der Marke der Anmelderin und deren Benutzung für die beanspruchten Waren die Wertschätzung der Marke der Widersprechenden in irgendeiner Weise beeinträchtigen.

— Die Anmelderin verwende ihre Marke „Duplo“ extensiv seit über 10 Jahren in der Europäischen Gemeinschaft für die Waren, auf die Anspruch erhoben wird. Darüber hinaus habe die Anmelderin im Jahre 1982 in Deutschland „Duplo“ als Marke für Waren der Klasse 7 und im Jahre 1992 in Großbritannien für Waren der Klassen 2, 7, 9 und 16 eintragen lassen. Der Gesamtumsatz der Waren der Anmelderin mit der Marke „Duplo“ in den Mitgliedstaaten habe in den Jahren von 1988 bis 1999 ca. 60.000.000 £ betragen. Es seien etwa 75.000 Einheiten verkauft worden. Allein in Deutschland habe die Anmelderin im selben Zeitraum etwa 13.000 Einheiten im Wert von ca. 10.000.000 £ verkauft.

— Obwohl die Anmelderin in einem Zeitraum von über 10 Jahren in Deutschland sehr große Produktmengen der Marke „Duplo“ vertrieben habe, erkläre die Beschwerdeführerin nun in ihrer Beschwerdebegündung, dass sie nicht in der Lage sei, Nachweise für eine mögliche unlautere ohne rechtfertigenden Grund erfolgte Ausnutzung durch das angefochtene Zeichen oder bezüglich einer Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung des älteren Zeichens zu erbringen. Die einzige aus dem oben Genannten zu ziehende Schlussfolgerung sei, dass es trotz der mit der Marke der Anmelderin erzielten hohen Umsatzzahlen keine Interessenkonflikte mit der Marke der Widersprechenden gab und folglich auch zukünftig keine geben wird.

Entscheidungsgründe

13 Die Beschwerde erfüllt die Anforderungen von Artikel 57, 58, und 59 GMV in Verbindung mit Regel 48 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke („DV“) (ABl. EG 1995 Nr. L 303, S. 1; ABl. HABM 2-3/1995, S. 258). Sie ist daher zulässig.

14 Artikel 8 GMV sieht im Wesentlichen Folgendes vor:

„(1) Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen.

...

b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

...

(5) ... wenn sie mit der älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.“

15 Es ist ein allgemeiner Grundsatz des Europäischen Markenrechts, dass der Schutz einer eingetragenen Marke auf Produkte und Dienstleistungen beschränkt ist, die mit den Produkten oder Dienstleistungen, für welche die Marke eingetragen ist, ähnlich oder identisch sind. Dieser Grundsatz ist in Artikel 8 Absatz 1 und Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe a) und b) GMV und in Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) und b) und Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe a) und b) der Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. EG 1989 Nr. L 40, S. 1; ABl. HABM 4/95, S. 510) festgelegt.

16 Als Ausnahme von dieser Regel ist ein umfassenderer Schutz für „bekannte“ Marken vorgesehen. Gemäß Artikel 8 Absatz 5 GMV kann sich ein Widerspruch gegen eine Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke auf eine ältere Gemeinschaftsmarke stützen, die in der Gemeinschaft bekannt ist, oder auf eine ältere nationale Marke, die in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist, auch wenn die ältere Marke für Waren und Dienstleistungen eingetragen ist, die den Waren oder Dienstleistungen der Anmeldung für eine Gemeinschaftsmarke nicht ähnlich sind, vorausgesetzt, die Benutzung der angemeldeten Marke würde die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen. In Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe c) wird der Schutzzumfang einer eingetragenen Gemeinschaftsmarke, die in der Gemeinschaft bekannt ist, entsprechend erweitert. Gemäß Artikel 4 Absatz 4 Buchstabe a) und Artikel 5 Absatz 2 der Markenrichtlinie können die Mitgliedstaaten den nationalen Marken, die bekannt sind, denselben erweiterten Schutz gewähren.

17 Aus den oben aufgeführten Bestimmungen geht zweifelsfrei hervor, dass der Schutz außerhalb des Ähnlichkeitsbereichs der Waren oder Dienstleistungen einen Ausnahmefall zu einem der allgemeinen Grundsätze des Europäischen Markenrechts darstellt. Die betreffenden Bestimmungen sind daher eng und unter Beachtung ihres Zwecks auszulegen. Ihr Zweck besteht darin, a) bekannte Marken gegen „Verwässerung“ (d. h. Schwächung ihrer Unterscheidungskraft durch Benutzung auf anderen Märkten) zu schützen, b) zu verhindern, dass der Ruf solcher Marken durch Assoziation mit einem minderwertigen Produkt oder einer minderwertigen Dienstleistung (z. B. Reinigungsmittel, wenn die Marke als alkoholisches Getränk bekannt ist) geschädigt wird, und c) andere Händler daran zu hindern, den guten Ruf von bekannten Marken in unlauterer Weise auszunutzen (siehe von Mühlendahl, Ohlgart und von Bomhard, *Die Gemeinschaftsmarke*, München 1998, S. 45).

18 Gemäß Artikel 8 Absatz 5 GMV müssen drei Voraussetzungen erfüllt sein, um einen Widerspruch auf eine ältere nationale Marke zu stützen, die für Waren eingetragen ist, die den Waren oder Dienstleistungen, für welche die Gemeinschaftsmarke angemeldet wird, nicht ähnlich sind. Erstens muss es sich bei der älteren Marke um eine im betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handeln; zweitens muss durch die Benutzung der angemeldeten Gemeinschaftsmarke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt werden; drittens darf kein rechtfertigender Grund für eine derartige Benutzung vorliegen.

19 In dem Urteil des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vom 14. September 1999 in der Rechtssache C-375/97, *General Motors gegen Yplon* (noch nicht veröffentlicht) wurde der Begriff der Marken mit einem Bekanntheitsgrad behandelt. Das Gericht entschied: „Der erforderliche Bekanntheitsgrad ist als erreicht anzusehen, wenn die ältere Marke einem bedeutenden Teil des Publikums bekannt ist, das von den durch diese Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen betroffen ist“ (siehe Rdn. 26 des Urteils). Die Marke muss jedoch nicht „einem bestimmten Prozentsatz des in dieser Weise definierten Publikums bekannt“ sein (siehe Rdn. 25). Das Gericht fügte des Weiteren (Rdn. 27) hinzu, dass zur Feststellung der Bekanntheit einer Marke „alle relevanten Umstände des Falles zu berücksichtigen [sind], also insbesondere der Marktanteil der Marke, die Intensität, die geografische Ausdehnung und die Dauer ihrer Benutzung sowie den Umfang der Investitionen, die das Unternehmen zu ihrer Förderung getätigt hat“.

20 Im vorliegenden Fall macht die Widersprechende geltend, dass ihre Marke in dem betreffenden Mitgliedstaat (Deutschland) bekannt ist. Dieser Behauptung liegt ausschließlich eine im September 1997 durchgeführte Marktstudie zu Grunde, aus der sich ergab, dass 94,4 % der Befragten das Wort „Duplo“ mit Schokoladenprodukten in Verbindung brachten und 75,5 % der Befragten dachten, dass das Wort sich auf ein bestimmtes Unternehmen bezieht.

21 Der Gerichtshof wies bereits in der Rechtssache *General Motors gegen Yplon* darauf hin, dass der von Marktforschern in Prozenten angegebene Bekanntheitsgrad nicht das einzige Kriterium für die Feststellung der Bekanntheit einer Marke ist (siehe Rdn. 25 des Urteils und die Anmerkungen von Generalanwalt Jacobs in Rdn. 40 und 41 im Schlussantrag zu diesem Verfahren). Wenn jedoch eine Marktstudie einen derart hohen Bekanntheitsgrad wie im vorliegenden Fall nachweist, kann zu Recht davon ausgegangen werden, wie dies die Widerspruchsabteilung bei der angefochtenen Entscheidung tat, dass es sich bei der Marke um eine bekannte Marke i.S.v. Artikel 8 Absatz 5 GMV handelt.

22 Es muss noch geprüft werden, ob die Benutzung der Marke „duplo“ durch die Anmelderin die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke der Widersprechenden ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Hier sollte beachtet werden, dass die Widersprechende nicht behauptet hat, ihre Marke würde in unlauterer Weise ausgenutzt werden. Das Hauptargument der Widersprechenden stützt sich auf den Begriff der Verwässerung. Die Unterscheidungskraft ihrer Marke würde bei Benutzung einer identischen oder einer sehr ähnlichen Marke für verschiedene Waren vermindert werden. Außerdem wird in der Beschwerdebegründung vorgetragen, dass der Ruf der Marke der Widersprechenden geschädigt würde, falls Konsumenten von Schokoladenriegeln diese mit „zahlreichen chemischen und technischen Produkten“ gedanklich in Verbindung bringen würden.

23 Die Widersprechende macht geltend, dass auf Grund des hohen Bekanntheitsgrades ihrer Marke die Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft ihrer Marke eine notwendige Konsequenz darstellen würde, die sich automatisch aus der Benutzung einer identischen Marke für die in der Anmeldung beanspruchten Waren ergeben würde. Die Kammer weist diese Behauptung zurück. Sie käme der Aussage gleich, dass bezüglich jeder beliebigen bekannten Marke mit einem hohen Bekanntheitsgrad stets und ohne weitere Voraussetzungen ein pauschaler Anspruch auf Schutz gegen die Benutzung einer identischen oder sehr ähnlichen Marke für praktisch jede Art von Produkt besteht. Damit würde die Bekanntheit an Stelle mehrerer Voraussetzungen, die für einen Schutz einer Marke außerhalb des Waren-Ähnlichkeitsbereichs vorliegen müssen, zum einzigen Kriterium werden. Eine derartige Auslegung stünde im Widerspruch zum Wortlaut von Artikel 8 Absatz 5 GMV und damit zusammenhängender Bestimmungen.

24 Die Bemerkung der Widersprechenden, Artikel 8 Absatz 5 GMV erfordere eine *Ex-ante*-Bewertung der Beeinträchtigung, ist richtig. Dies ist keine einfache Aufgabe. Es ist zweifelsfrei schwierig nachzuweisen, dass die Benutzung einer identischen oder sehr ähnlichen Marke für völlig verschiedene Waren die Unterscheidungskraft der älteren Marke beeinträchtigen wird. Diese Aufgabe setzt notwendigerweise eine in gewisser Weise unwägbar Prognose voraus. Die Widersprechende muss zumindest eine schlüssige Folge von Argumenten vortragen, aus denen sich ohne Weiteres der Schluss ziehen lässt, dass die gedankliche Verbindung, die die Marke der Widersprechenden zu deren Waren herstellt, für einen typischen Verbraucher dieser Waren dadurch beeinträchtigt wird, dass eine identische oder sehr ähnliche Marke für unterschiedliche Waren eingetragen und verwendet wird. Voraussetzung hierfür ist, dass die Marke der Widersprechenden *per se* eine starke Unterscheidungskraft besitzen muss. Der Entscheidung des Gerichtshofs in der Rechtssache *General Motors gegen Yplon* (Rdn. 30) zufolge kann umso eher vom Vorliegen einer Beeinträchtigung der älteren Marke ausgegangen werden „je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung“ sind.

25 Nach Ansicht der Kammer gelang der Widersprechenden im vorliegenden Fall nicht der Nachweis, dass der Wert ihrer Marke in irgendeiner Weise verringert wird, wenn der Anmelderin gestattet wird, die angemeldete Marke in Verbindung mit den von ihr beanspruchten Waren zu verwenden. Die der Marke „duplo“ eigene Unterscheidungskraft ist nicht besonders ausgeprägt. „Duplo“ weist eine Ähnlichkeit mit Wörtern wie „Duplikat“ und „Duplex“ auf. Es erinnert an „zwei in einem“, eine Vorstellung, die möglicherweise für die Waren der Widersprechenden von einiger Wichtigkeit ist (im Wesentlichen ein mit Waffeln und Pralinencreme gefüllter Schokoladenriegel), ebenso wie sie für viele andere Waren, einschließlich einiger der Waren, auf die in der Anmeldung Anspruch erhoben wird (insbesondere Vervielfältigungsmaschinen), von einiger Wichtigkeit sein kann.

26 Unter diesen Umständen ist es schwierig, sich vorzustellen, inwiefern die Unterscheidungskraft der Marke der Widersprechenden geschwächt, verringert oder verwässert werden soll, wenn der Anmelderin die Eintragung und Benutzung der Marke „Duplo“ für die in den Klassen 2, 7, 9 und 16 enthaltenen Waren genehmigt wird. Die in der Anmeldung beanspruchten Waren sind so verschieden von den Waren der Widersprechenden, dass eine Verwässerung unwahrscheinlich erscheint. Ein typischer Käufer von Schokoladenriegeln, der mit den Produkten der Widersprechenden vertraut ist, wird, wenn er das Wort „duplo“ im Zusammenhang mit Produkten wie Druckertinte, Hefern, Lochern und Kopiergeräten sieht, dabei kaum an Schokoladenriegel denken. Aus denselben Gründen scheint eine Rufschädigung des Markennamens eine ebenso weit hergeholte Hypothese. Die Schokoladenriegelbranche zeichnet sich durch eine hohe Markentreue aus. Die Käufer von Schokoladenriegeln geben nur ungern die Treue zu einer bestimmten Sorte auf. Es ist unwahrscheinlich, dass sie ihre Begeisterung für die Produkte der Widersprechenden verlieren, weil sie das Wort „duplo“ im Zusammenhang mit einer Büroartikelpalette sehen.

27 Aus den vorstehenden Gründen folgt, dass die Beschwerde zurückzuweisen ist, da die Widerspruchsabteilung den Widerspruch zu Recht zurückwies.

Kostenverteilung

28 Da die Beschwerde zurückgewiesen wird, hat die Widersprechende gemäß Artikel 81 Absatz 1 GMV die Kosten zu tragen.

Tenor der Entscheidung

Aus diesen Gründen trifft die Kammer folgende Entscheidung:

- 1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.**
- 2. Die Widersprechende hat die Kosten zu tragen.**

DECISION OF THE FIRST BOARD OF APPEAL

of 5 June 2000

in Case R 802/1999-1

(Language of the case: English)

CTMR 8 (1)(b) and (5)

Likelihood of confusion – Reputation of the trade mark – Dilution – Detriment to the distinctive character of the trade mark – Dissimilarity of goods – Market survey

In the present case the opponent's claim that its trade mark has a reputation in the Member State concerned (Germany) is based solely on a market survey, carried out in September 1997, which concluded that 94.4% of the persons interviewed associated the word 'duplo' with chocolate products and 75.5% of the persons interviewed thought that the word referred to one specific company. Although consumer recognition is not the only criterion for assessing reputation, it is reasonable to assume that a mark which is recognised by such a high percentage of consumers has a reputation. The opponent contends that the detriment to the distinctive character of its trade mark would, in view of its strong reputation, be a necessary consequence flowing automatically from the use of an identical trade mark in relation to the goods claimed in the application (essentially office requisites). The Board cannot accept that contention. It amounts to saying that any trade mark which has a reputation, in the sense that a high percentage of consumers recognize it, is entitled to blanket protection against the use of an identical or very similar trade mark in relation to virtually any kind of product. Reputation, instead of being one of several conditions which define when a trade mark enjoys protection in respect of dissimilar goods, would become the sole condition. The opponent in the present case has not succeeded in showing that its trade mark will be diminished in any way if the applicant is allowed to use the trade mark applied for in connection with the goods claimed. These are so far removed from the opponent's goods that dilution seems improbable.

Decision of the First Board of Appeal of 5 June 2000.

FERRERO oHG mbH
Hainer Weg 120
D-60599 Frankfurt am Main
Germany

Appellant/Opponent

represented by Dr D.Kendziur and Mr S.Nießner, Ferrero oHG mbH, Hainer Weg 120, D - 60599 Frankfurt am Main, Germany

v

DUPLO CORPORATION
7-6 Izumi-Honcho 1 chome, Komae
Tokyo
Japan

Respondent/Applicant

represented by Markgraaf B.V, 3 Hogehilweg, P.O.Box 22722, 1100 DE Amsterdam, The Netherlands and by Geyer, Fehners & Partner, Perhamerstrasse 31, D - 80687 Munich, Germany

APPEAL relating to Opposition Proceedings No B 9011

The First Board of Appeal

composed of H. Preglau (Chairman), D. T. Keeling (Rapporteur) and W. Peeters

Registrar: E. Gastinel

gives the following

Decision

Summary of the facts

1 By an application which was accorded a filing date of 1 April 1996, Duplo Corporation ('the applicant') sought to register the following as a word mark (in special script):

Duplo

2 The following goods were claimed:

Class 2 – Printing inks.

Class 7 – Machines for use in desk top/office publishing; printing machines and apparatus; paper processors; collators; apparatus for stitching, folding, trimming, cutting stapling, slitting, binding, gluing, sealing, inserting paper and/or card, for stuffing and/or sealing envelopes; paper numbering and perforating machines; hole punching and drilling machines; paper stapling machines; paper shredders; parts and fittings for all the aforesaid goods.

Class 9 – Apparatus for use in desk top/office publishing; printing apparatus; copying machines; electronic and electrical office apparatus; optical apparatus; bar code readers; computer printers; apparatus for stitching, folding, trimming, cutting, stapling, slitting, binding, gluing, inserting, sealing paper and/or card and for stuffing and/or sealing envelopes; parts and fittings for all the aforesaid goods; but not including any such goods being computer games.

Class 16 – Paper and cardboard; printing and stencil papers; offices machines and apparatus; duplicators; office requisites; stapling and hole punching apparatus; printers' requisites; sorters, paper folding machines for use in desk top; parts and fittings for all the aforesaid goods.

3 The application was published in Community Trade Marks Bulletin No 24/97 of 20 October 1997.

4 On 9 January 1998 Ferrero oHG mbH ('the opponent') filed a notice of opposition against the registration of the published trade mark. The opposition was based on the registration of the following word mark in Germany:

duplo

That registration covered the following goods:

Class 30 – Filled whole milk chocolate, especially a whole milk chocolate bar filled with wafer and praline cream.

5 The opposition was based on all the goods covered by the opponent's mark. It was directed against all the goods applied for by the applicant.

6 The opposition was based on Article 8(1)(b) and (5) of Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark ('CTMR') (OJ EC 1994 No L 11, p. 1; OJ OHIM 1/95, p. 52).

7 On 29 September 1999, the Opposition Division adopted Decision No 840/1999 ('the contested decision') ruling on Opposition No B 9011. The opposition was rejected and the opponent was ordered to bear the costs.

8 In the contested decision the Opposition Division reasoned as follows:

— Since the goods are not similar, there is no likelihood of confusion on the part of the relevant public within the meaning of Article 8(1)(b) CTMR.

— Although the opponent had demonstrated that its mark had a reputation in the relevant market, it had failed to show that the applicant's use of a very similar sign in relation to dissimilar goods would take unfair advantages of, or be detrimental to, the distinctive character or repute of the opponent's mark, within the meaning of Article 8(5) CTMR.

9 On 26 November 1999 the opponent filed a notice of appeal against the contested decision. A statement of grounds was filed on 27 January 2000.

10 The applicant filed observations on 2 May 2000.

Submissions and arguments of the parties

11 The opponent requests the Board to annul the contested decision in its entirety. Its arguments may be summarized as follows:

— The opponent's mark is widely known and enjoys a very high reputation in Germany. A market survey submitted to the Opposition Division shows that 94.4 per cent of all the persons interviewed were aware of the word 'duplo' in connection with chocolate or chocolate products. According to 75.5 per cent of the respondents the word 'duplo' refers to one specific company.

— There is clearly identity and not only similarity of the trade marks involved. Given the strong reputation of the earlier mark it is obvious that the use of the younger trade mark with identical wording would be highly detrimental to the distinctiveness of the earlier mark. If 'duplo' were used not only for chocolate products but also for numerous chemical and technical products in Classes 2,7,9 and 16, the unique connection between 'duplo' and chocolate products would inevitably be lost. Consumers would be confused as to the origin of products with the label 'duplo'. If the word 'duplo' were used for many goods of different classes people would no longer be certain whether it referred to one specific company or to several companies or whether it indicated anything at all. As a consequence there would be a considerable loss of the distinctiveness of the earlier trade mark, which means that the requirements of Article 8(5) CTMR ('... be detrimental to the distinctive character... of the earlier trade mark') are clearly met.

— In such a case the detriment to the distinctive character of a trade mark with a high reputation is a necessary consequence. The detrimental impact can hardly be measured, because the effects are only to be expected in the future. Furthermore a loss of distinctiveness is not necessarily connected with a parallel decline in turnover. The detrimental impact may not occur immediately, but once the damage to the distinctiveness of the earlier mark has taken place, this process is no longer reversible.

— Article 8(5) requires an evaluation of the detrimental impact *ex ante*. The opposition cannot therefore be rejected because of failure to furnish proof. Given the identity of the trade marks and the strong reputation of the earlier mark, a detrimental impact on the distinctive character must be assumed.

12 The applicant requests the Board to dismiss the appeal and to reject the opposition. The applicant's arguments may be summarized as follows:

— It is not disputed that the opponent's mark has a reputation in Germany. However, it is not accepted that the mark's reputation comes very near to that of a famous trade mark.

— The survey relied on by the opponent was assisted in the sense that the questions were framed in such a way as to inform the persons questioned of the link between the opponent's mark and chocolate. In an unassisted survey the percentages arrived at would have been considerably lower.

— The goods claimed by the applicant differ so greatly from chocolates that no consumer would ever establish a connection between them. Even if both trade marks were encountered at the same time, for example by someone eating a ‘duplo’ chocolate bar while operating a ‘Duplo’ machine, the consumer would never presume that these products might have anything to do with each other. The idea that a manufacturer would use the same trade mark for a chocolate product and, at the same time, for the goods covered by the application is absurd.

— It is in no way apparent how the good reputation of the opponent’s trade mark ‘duplo’ for a chocolate bar could be exploited by the applicant among the circles of users interested in the goods covered by the application. Nor could the registration of the applicant’s mark and its use for the claimed goods harm the reputation of the opponent’s mark in any way.

— The applicant has used its trademark ‘Duplo’ extensively for over 10 years in the European Community and for the claimed goods. Also, the applicant registered ‘Duplo’ as a trade mark for goods of Class 7 in Germany in 1982 and for goods of Classes 2,7,9 and 16 in Great Britain in 1992. Total sales of the applicant’s goods with the ‘Duplo’ trade mark in the Member States from the years 1988 up to 1999 were worth approximately £ 60,000,000. Approximately 75,000 units were sold. In Germany alone the applicant sold approximately 13,000 units for a value of approximately £ 10,000,000 during the same period.

— Although the applicant has distributed huge volumes of products with the ‘Duplo’ trade mark in Germany for more than ten years, the appellant now declares in its statement of grounds that it is not able to submit any proof in relation to a possible unfair advantage taken by the contested sign without due cause or in relation to the detriment caused to the distinctive character or reputation of the earlier sign. The only conclusion to be drawn from the above is that, despite the large turnovers achieved with the applicant’s trade mark, there have been no collisions with the opposition trade mark and, consequently, there will be none in the future.

Reasons

13 The appeal complies with Articles 57, 58 and 59 CTMR and Rule 48 of Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark (‘IR’) (OJ EC 1995 No L 303, p. 1; OJ OHIM 2-3/95, p. 258). It is therefore admissible.

14 Article 8 CTMR provides, in material part:

‘1. Upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered:

...

(b) if because of its identity with or similarity to the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected; the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark.

...

5. where it is identical with or similar to the earlier trade mark and is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where the trade mark has a reputation in the Member State concerned and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.’

15 According to a basic principle of European trade mark law, the protection enjoyed by a registered trade mark is limited to products or services which are similar or identical to the products or services in respect of which the trade mark is registered. That principle is laid down in Articles 8(1) and 9(1)(a) and (b) CTMR and in Articles 4(1)(a) and (b) and 5(1)(a) and (b) of Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (‘TMD’) (OJ EC 1989 No L 40, p.1 ; OJ OHIM 4/95, p.510).

16 As an exception to that rule, wider protection is extended to marks with ‘a reputation’. Under Article 8(5) CTMR, an opposition to an application for a Community trade mark may be founded on an earlier Community trade mark which has a reputation in the Community or on an earlier national trade mark which has a reputation in the Member State concerned, even though the earlier mark is registered for goods or services which are not similar to the goods or services covered by the application for a Community trade mark, provided that the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark. Article 9(1)(c) makes a corresponding extension to the scope of protection of a registered Community trade mark which has a reputation in the Community. Under Articles 4(4)(a) and 5(2) TMD, Member States have the option of granting the same sort of extended protection to national trade marks which have a reputation.

17 It is clear from the above provisions that protection in respect of dissimilar goods or services constitutes an exception to one of the fundamental principles of European trade mark law. The relevant provisions must therefore be interpreted strictly and in the light of their purpose. That purpose is (a) to protect marks with a reputation against ‘dilution’ (that is to say, having their distinctive character weakened by use on different markets), (b) to prevent the reputation of such marks from being ‘tarnished’ by association with an inappropriate product or service (e.g. detergents when the mark is well known for an alcoholic beverage), and (c) to prevent other traders from unfairly taking advantage of the goodwill attached to marks with a reputation: see von Mühlendahl, Ohlgart and von Bomhard, *Die Gemeinschaftsmarke*, Munich 1998, at p.45.

18 Under Article 8(5) CTMR, three conditions must be fulfilled in order for an opposition to be founded on an earlier national trade mark which is registered for goods which are not similar to the goods or services in respect of which the Community trade mark is applied for. First, the earlier trade mark must have a reputation in the Member State concerned; second, the use of the Community trade mark applied for must take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark; third, that use must be without due cause.

19 The concept of trade marks with a reputation was dealt with in the judgment of the Court of Justice of the European Communities of 14 September 1999 in Case C-375/97 *General Motors v Yplon*, not yet published. The Court held that in order for a trade mark to have a reputation it must be ‘known by a significant part of the public concerned by the products or services covered by that trade mark’ (see paragraph 26 of the judgment). It is not however necessary that the trade mark be known by a given percentage of the relevant public (see paragraph 25 of the judgment). The Court went on to state (in paragraph 27 of the judgment) that in order to determine whether a trade mark has a reputation it is necessary to ‘take into consideration all the relevant facts of the case, in particular the market share held by the trade mark, the intensity, geographical extent and duration of its use, and the size of the investment made by the undertaking in promoting it.’

20 In the present case the opponent's claim that its trade mark has a reputation in the Member State concerned (Germany) is based solely on a market survey, carried out in September 1997, which concluded that 94.4% of the persons interviewed associated the word 'duplo' with chocolate products and 75.5% of the persons interviewed thought that the word referred to one specific company.

21 As the Court of Justice indicated in *General Motors v Yplon*, consumer recognition measured in percentage terms by market researchers is not the only criterion for assessing the reputation of a trade mark: see paragraph 25 of the judgment and the comments of Advocate General Jacobs in paragraphs 40 and 41 of his opinion in that case. None the less, when a market survey indicates such a high degree of consumer recognition as in the present case, it is reasonable to infer, as the Opposition Division did in the contested decision, that the trade mark has a reputation for the purposes of Article 8(5) CTMR.

22 It remains to be determined whether the applicant's use of the trade mark 'duplo' would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the opponent's earlier trade mark and whether that use would be without due cause. Here it may be noted that the opponent has not argued that unfair advantage would be taken of its trade mark. The opponent's essential argument is based on the concept of dilution: the distinctive character of its trade mark would be diminished if an identical or very similar trade mark were used in relation to dissimilar goods. There is also a suggestion, in the grounds of appeal, that the opponent's trade mark would be tarnished if it became associated, in the minds of consumers of chocolate bars, with 'numerous chemical and technical products'.

23 The opponent contends that the detriment to the distinctive character of its trade mark would, in view of its strong reputation, be a necessary consequence flowing automatically from the use of an identical trade mark in relation to the goods claimed in the application. The Board cannot accept that contention. It amounts to saying that any trade mark which has a reputation, in the sense that a high percentage of consumers recognize it, is entitled to blanket protection against the use of an identical or very similar trade mark in relation to virtually any kind of product. Reputation, instead of being one of several conditions which define when a trade mark enjoys protection in respect of dissimilar goods, would become the sole condition. Such an interpretation would be inconsistent with the wording of Article 8(5) CTMR and the related provisions.

24 The opponent is right in stating that Article 8(5) CTMR requires an evaluation of the detrimental impact *ex ante*. That is not an easy task. It is clearly difficult to prove that the use of an identical or very similar mark for entirely different goods will be detrimental to the distinctive character of the earlier trade mark. The exercise is necessarily of a somewhat speculative nature. The opponent must at least put forward a coherent line of argument which leads to the *prima facie* conclusion that the link which the opponent's trade mark establishes with the opponent's goods, in the mind of a typical consumer of those goods, will be weakened if an identical or very similar trade mark is registered and used in respect of dissimilar goods. A prerequisite for that is that the opponent's trade mark must have a strong distinctive character *per se*. As the Court of Justice held, in *General Motors v Yplon* (at paragraph 30), 'the stronger the earlier mark's distinctive character and reputation, the easier it will be to accept that detriment has been caused to it'.

25 In the opinion of the Board, the opponent in the present case has not succeeded in showing that its trade mark will be diminished in any way if the applicant is allowed to use the trade mark applied for in connection with the goods claimed. The inherent distinctiveness of the trade mark 'duplo' is not particularly strong. 'Duplo' is similar to words such as 'duplicate' and 'duplex'. It conjures up the idea of 'two in one', a concept which may be of some relevance to the opponent's goods (essentially a chocolate bar filled with wafer and praline cream), just as it may be of some relevance to many other goods, including some of those claimed in the application (notably, duplicators).

26 In the circumstances it is difficult to see how the distinctive character of the opponent's mark will be weakened, diminished or diluted if the applicant is allowed to register and use the trade mark 'Duplo' for goods in Classes 2,7,9 and 16. The goods claimed in the application are so far removed from the opponent's goods that dilution seems improbable: a typical consumer of chocolate bars who is familiar with the opponent's products is unlikely to think of those products when he sees the word 'duplo' used in connection with products such as printing inks, staplers, hole punchers and photocopiers. For the same reasons, tarnishing seems an equally remote hypothesis. The market in chocolate bars is characterised by a high level of brand loyalty. Consumers of chocolate bars do not easily abandon their allegiance to a particular brand. They are unlikely to lose any of their enthusiasm for the opponent's products simply because they see the word 'duplo' used in connection with a range of office equipment.

27 It follows from the above that the appeal must be dismissed since the Opposition Division correctly decided that the opposition should be rejected.

Costs

28 Since the appeal has been dismissed, the opponent must bear the costs, in accordance with Article 81(1) CTMR.

Order

On those grounds, the Board hereby:

- 1. Dismisses the appeal;**
- 2. Orders the opponent to bear the costs.**

DÉCISION DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS

du 5 juin 2000

dans l'affaire R 802/1999-1

(Langue de procédure: anglais)

Article 8 paragraphes 1 point b) et 5 du RMC

Risque de confusion – Renommée de la marque – Dilution – Préjudice au caractère distinctif de la marque – Différence entre les produits – Étude de marché

En l'espèce, l'opposante fait valoir que sa marque jouit d'une renommée dans l'État membre concerné (Allemagne) en se fondant exclusivement sur une étude de marché réalisée en septembre 1997, selon laquelle 94,4% des personnes interrogées associent le mot «duplo» avec des produits à base de chocolat et 75,5% des personnes interrogées pensent que ce mot désigne une société en particulier. S'il est vrai que le fait que la marque est bien connue du consommateur n'est pas le seul critère permettant de juger de la renommée de celle-ci, il peut être raisonnablement estimé qu'une marque qui est connue d'un tel pourcentage de consommateurs jouit d'une renommée. L'opposante fait valoir que le préjudice subi par le caractère distinctif de sa marque, en raison de la solide renommée dont celle-ci jouit, serait nécessairement une conséquence découlant automatiquement de l'utilisation d'une marque identique pour désigner les produits visés dans la demande (principalement des articles de bureau). La Chambre ne peut accepter cette affirmation car elle revient à dire que toute marque jouissant d'une renommée, en ce sens qu'un pourcentage élevé de consommateurs la reconnaît, serait autorisée à se prévaloir d'une protection contre l'utilisation d'une marque identique ou très semblable pour désigner pratiquement tout type de produits. Dès lors, la renommée ne serait plus une des conditions requises pour qu'une marque jouisse d'une protection vis-à-vis de produits différents, mais la seule condition. En l'espèce, l'opposante n'a pas réussi à démontrer que sa marque serait amoindrie d'une quelconque manière si la demanderesse était autorisée à utiliser la marque demandée pour désigner les produits visés dans la demande. Ceux-ci sont tellement éloignés des produits de l'opposante que toute dilution semble improbable.

Décision de la première Chambre de recours du 5 juin 2000.

FERRERO oHG mbH
Hainer Weg 120
D-60599 Frankfurt am Main
Allemagne

Partie requérante/opposante

représentée par le Dr D.Kendziur et M. S.Nießner, Ferrero oHG mbH, Hainer Weg 120, D - 60599 Frankfurt am Main, Allemagne

contre

DUPLO CORPORATION
7-6 Izumi-Honcho 1 chome, Komae
Tokyo
Japon

Partie défenderesse/ demanderesse

représentée par Markgraaf B.V, 3 Hogehilweg, P.O. Box 22722, 1100 DE Amsterdam, Pays-Bas et par Geyer, Fehners & Partner, Perhamerstrasse 31, D – 80687 Munich, Allemagne

RECOURS concernant la procédure d'opposition n° B 9011

La Première Chambre de Recours

composée de H. Preglau (présidente), D. T. Keeling (rapporteur) et W. Peeters

Greffier : E. Gastinel

arrête la présente

Décision

Exposé des faits

1 Par une demande qui a reçu la date de dépôt du 1er avril 1996, Duplo Corporation («la demanderesse») a demandé l'enregistrement de la marque verbale (en écriture particulière) ci-après :

Duplo

2 La demande visait les produits suivants :

Classe 2 – Encres d'imprimerie.

Classe 7 – Machines pour la publication assistée par ordinateur; machines et appareils à imprimer; processeurs de papier; assembleuses; appareils pour coudre, plier, rogner, couper, brocher, fendre, relier, coller, sceller, insérer du papier et/ou des cartes, remplir et/ou sceller des enveloppes; machines à numérotter et à perforer le papier; poinçonneuses et perforatrices; agrafeuses pour papier; broyeurs de papier; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

Classe 9 – Appareils destinés à la publication assistée par ordinateur; appareils pour imprimer; copieurs; appareils électroniques et électriques de bureau; appareils optiques; lecteurs de codes à barres; imprimantes pour ordinateurs; appareils pour coudre, plier, rogner, couper, brocher, fendre, relier, coller, sceller, insérer du papier et/ou des cartes, remplir et/ou sceller des enveloppes; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités; à l'exception des jeux électroniques.

Classe 16 – Papier et carton; papier pour l'impression et stencils; machines et appareils de bureau; duplicateurs; articles de bureau; agrafeuses et perforatrices; articles pour imprimantes; trieuses, plieuses de bureau; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.

3 La demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n 24/97 du 20 octobre 1997.

4 Le 9 janvier 1998, Ferrero oHG mbH («l'opposante») a formé une opposition à l'enregistrement de la marque publiée. L'opposition se fondait sur l'enregistrement de la marque ci-après en Allemagne :

duplo

Cet enregistrement désignait les produits suivants :

Classe 30 – Chocolat au lait entier fourré, notamment une barre de chocolat au lait entier fourré avec une gaufrette et de la crème pralinée.

5 L'opposition se fondait sur tous les produits couverts par la marque de l'opposante. Elle était dirigée contre tous les produits demandés par la demanderesse.

6 L'opposition se fondait sur l'article 8 paragraphes 1 point b) et 5 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire («RMC») (JO CE 1994 n° L 11, p. 1; JO OHMI 1/95, p. 52).

7 Le 29 septembre 1999, la division d'opposition a adopté la décision n° 840/1999 («la décision attaquée») statuant sur l'opposition n° B 9011. L'opposition a été rejetée et la partie ayant formé opposition condamnée aux dépens.

8 Dans la décision attaquée, la division d'opposition a tenu le raisonnement suivant :

— Les produits n'étant pas similaires, il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public concerné au sens de l'article 8 paragraphe 1 point b) du RMC.

— Bien que l'opposante ait prouvé que sa marque jouit d'une renommée sur le marché concerné, elle n'a pu démontrer que l'usage par la demanderesse d'un signe très similaire pour désigner des produits qui ne sont pas similaires tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'opposante ou qu'il leur porterait préjudice, au sens de l'article 8 paragraphe 5 du RMC.

9 Le 26 novembre 1999, l'opposante a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs a été déposé le 27 janvier 2000.

10 Le 2 mai 2000, la demanderesse a présenté ses observations.

Conclusions et arguments des parties

11 L'opposante conclut à ce qu'il plaise à la Chambre d'annuler la décision attaquée dans tous ses éléments. Ses arguments peuvent être résumés comme suit :

— La marque de l'opposante est très connue et jouit d'une très grande renommée en Allemagne. Une étude de marché présentée à la division d'opposition démontre que 94,4% des personnes interrogées associent le mot «duplo» avec des chocolats ou des produits à base de chocolat et 75,5% d'entre elles pensent que ce mot désigne une société en particulier.

— Les marques impliquées sont non seulement similaires, mais clairement identiques. Étant donné la forte renommée dont jouit la marque antérieure, il est évident que l'usage de la plus jeune marque formulée de manière identique, porterait gravement préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure. Si «duplo» était utilisé non seulement pour des produits à base de chocolat, mais aussi pour de nombreux autres produits chimiques et techniques des classes 2, 7, 9 et 16, la relation unique qui existe entre «duplo» et des produits à base de chocolat serait inévitablement perdue. Les consommateurs confondraient l'origine des différents produits portant l'étiquette «duplo». Si le mot «duplo» était utilisé pour de nombreux produits, les gens ne pourraient plus savoir avec certitude s'il est fait référence à une entreprise particulière ou à plusieurs ou si cela indique quelque chose. En conséquence, le caractère distinctif de la marque antérieure en serait considérablement réduit, ce qui signifie que les prescriptions prévues par l'article 8 paragraphe 5 du RMC («...tirerait indûment profit *du caractère distinctif* ou de la renommée *de la marque antérieure* ou qu'il leur *porterait préjudice*») sont clairement remplies.

— En l'espèce, le préjudice subi relatif au caractère distinctif d'une marque jouissant d'une grande renommée serait une conséquence nécessaire. Les conséquences préjudiciables peuvent difficilement être mesurées, car les effets n'en seront ressentis qu'ultérieurement. En outre, la perte du caractère distinctif ne s'accompagne pas nécessairement d'une baisse parallèle du chiffre d'affaires. Les conséquences préjudiciables peuvent ne pas se produire immédiatement, mais lorsque le caractère distinctif d'une marque antérieure a subi un préjudice, ce processus n'est plus réversible.

— L'article 8 paragraphe 5 du RMC prescrit l'évaluation des conséquences préjudiciables *ex ante*. L'opposition ne peut dès lors être rejetée en raison du défaut de présentation des preuves. En raison de l'identité des marques et de la grande renommée dont jouit la marque antérieure, il faut s'attendre à ce que le caractère distinctif subisse des conséquences préjudiciables.

12 La demanderesse conclut à ce qu'il plaise à la Chambre de rejeter le recours et de rejeter l'opposition. Les arguments de la demanderesse peuvent être résumés comme suit :

— Il n'est pas contesté que la marque de l'opposante jouit d'une renommée en Allemagne. Il n'est, toutefois, pas admis que la renommée de cette marque est très proche de celle d'une marque très connue.

— L'étude de marché invoquée par l'opposante était «assistée» en ce sens que les questions étaient formulées de manière à informer les personnes interrogées sur le lien existant entre la marque de l'opposante et le chocolat. Si l'étude n'avait pas été assistée, les pourcentages atteints auraient été nettement inférieurs.

— Les produits revendiqués par la demanderesse diffèrent grandement de chocolats à tel point qu'aucun consommateur ne ferait l'association entre eux. Même si ces deux marques se rencontraient en même temps, par exemple si quelqu'un mangeait une barre de chocolat «duplo» tout en utilisant une machine «Duplo», ce consommateur ne s'imaginerait jamais que ces produits ont quelque chose à voir entre eux. L'idée qu'un fabricant utiliserait la même marque pour un produit à base de chocolat et, en même temps, pour des produits désignés dans la demande, est absurde.

— Il semble difficile d'imaginer de quelle manière la bonne renommée dont jouit «duplo», la marque de l'opposante, pour des barres de chocolat, pourrait être exploitée au sein des cercles des utilisateurs concernés par les produits désignés dans la demande. De même, l'enregistrement de la marque de la demanderesse et son usage pour les produits désignés dans la demande n'est susceptible en aucune manière de porter préjudice à la renommée de la marque de l'opposante.

— Pendant plus de dix ans, la demanderesse a fait largement usage de sa marque «Duplo» au sein de la Communauté européenne et pour les produits désignés dans la demande. En outre, en 1982, la demanderesse a enregistré la marque «Duplo» en Allemagne, pour des produits de la classe 7 et en 1992, en Grande-Bretagne, pour des produits des classes 2, 7, 9 et 16. De 1988 à 1999, le chiffre total des ventes des produits de la demanderesse portant la marque «Duplo» dans les États membres s'est élevé à environ 60000000 livres sterling. 75000 unités, environ, ont été vendues. Au cours de cette même période, rien qu'en Allemagne, la demanderesse a vendu environ 13000 unités, pour une valeur totale d'environ 10000000 livres sterling.

— Bien que, pendant plus de dix ans, la demanderesse ait distribué des quantités considérables de produits portant la marque «Duplo» en Allemagne, le requérant déclare dans son exposé des motifs qu'il n'est pas en mesure d'apporter une quelconque preuve du profit qui pourrait être indûment tiré par le signe attaqué sans juste motif ou du préjudice que subirait le caractère distinctif ou la renommée du signe antérieur. La seule conclusion qui puisse être tirée de ce qui précède est que, malgré les importants chiffres d'affaires réalisés grâce à la marque de la demanderesse, il n'y a pas eu de confusion avec la marque faisant l'objet de l'opposition et, dès lors, il n'y en aura pas à l'avenir.

Motifs

13 Le recours est conforme aux articles 57, 58 et 59 du RMC et à la règle 48 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire («RE») (JO CE 1995 n° L 303, p. 1; JO OHMI 2-3/95, p. 258). Il est dès lors recevable.

14 L'article 8 du RMC dispose, en substance :

«1. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement :

(...)

b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

(...)

5. si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque (...) elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.»

15 Conformément à un principe de base du droit européen en matière de marques, la protection dont jouit une marque enregistrée se limite aux produits ou services qui sont similaires ou identiques aux produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée. Ce principe est prévu par les dispositions des articles 8 paragraphe 1 et 9 paragraphe 1 points a) et b) du RMC et des articles 4 paragraphe 1 points a) et b) et 5 paragraphe 1 points a) et b) de la directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO CE 1989 n° L 40, p. 1 ; JO OHMI 4/95, p. 510).

16 Faisant exception à cette règle, les marques jouissant d'une «renommée» bénéficient d'une protection plus étendue. En vertu de l'article 8, paragraphe 5 du RMC, l'opposition à une demande de marque communautaire peut se fonder sur une marque antérieure communautaire jouissant d'une renommée dans la Communauté ou sur une marque antérieure nationale jouissant d'une renommée dans l'État membre concerné, même si la marque antérieure est enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires aux produits ou services désignés dans la demande de marque communautaire, lorsque l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice. L'article 9 paragraphe 1 point c) étend de manière correspondante la portée de la protection d'une marque communautaire enregistrée qui jouit d'une renommée dans la Communauté. Les articles 4 paragraphe 4 point 4) et 5 paragraphe 2 de la directive sur les marques, prévoient que les États membres ont le choix d'accorder le même type de protection étendue aux marques nationales jouissant d'une renommée.

17 Il résulte clairement des dispositions qui précèdent que la protection à l'égard de produits ou services qui ne sont pas similaires constitue une exception à l'un des principes fondamentaux du droit européen en matière de marques. Les dispositions pertinentes doivent dès lors être interprétées strictement et à la lumière de leur finalité. Cette finalité est a) de protéger les marques qui jouissent d'une renommée contre la «dilution» (à savoir, dont le caractère distinctif se verrait diminué par leur usage sur des marchés différents), b) d'éviter que la renommée de telles marques soit «ternie» par leur association avec un produit ou service non approprié (par exemple, des détergents, alors que la marque est connue pour désigner une boisson alcoolique) et c) empêcher les autres commerçants de tirer indûment profit de la réputation liée à des marques jouissant d'une renommée : (voir von Mühlendahl, Ohlgart et von Bomhard, *Die Gemeinschaftsmarke*, Munich 1998, p. 45).

18 L'article 8 paragraphe 5 du RMC dispose que trois conditions doivent être remplies pour qu'une opposition soit fondée sur une marque nationale antérieure enregistrée pour des produits qui ne sont pas similaires aux produits ou services désignés dans la demande de marque communautaire. En premier lieu, la marque antérieure doit jouir d'une renommée dans un État membre concerné; en second lieu, l'usage d'une marque communautaire demandée doit tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porter préjudice; en troisième lieu, cet usage doit se faire sans juste motif.

19 Le concept des marques jouissant d'une renommée a été traité dans l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 14 septembre 1999 dans l'affaire C-375/97 *General Motors* contre *Yplon*, pas encore publié. La Cour a estimé que pour qu'une marque jouisse d'une renommée, elle doit être «connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque» (point 26 de l'arrêt). Il n'est, toutefois, pas nécessaire que la marque soit connue d'un pourcentage déterminé du public ainsi défini (point 25 de l'arrêt). La Cour a poursuivi en affirmant (point 27 de l'arrêt) que, pour déterminer si une marque jouit d'une réputation, il faut «prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir notamment, la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements réalisés par l'entreprise pour la promouvoir.»

20 En l'espèce, l'opposante fait valoir que sa marque jouit d'une renommée dans l'État membre concerné (Allemagne) en se fondant exclusivement sur une étude de marché réalisée en septembre 1997, selon laquelle 94,4% des personnes interrogées associent le mot «duplo» avec des produits à base de chocolat et 75,5% des personnes interrogées pensent que ce mot désigne une société en particulier.

21 Comme l'a fait remarquer la Cour de justice dans l'arrêt *General Motors* contre *Yplon*, le pourcentage de consommateurs qui reconnaissent la marque, mesurée par des spécialistes des études de marché, n'est pas le seul critère à prendre en considération lors de l'évaluation de la renommée d'une marque : (voir le point 25 de l'arrêt et les commentaires de l'avocat général, M. Jacobs, aux points 40 et 41 de ses conclusions dans cette affaire). Néanmoins, lorsqu'une étude de marché indique un pourcentage aussi élevé de reconnaissance de la marque par les consommateurs, comme en l'espèce, il peut raisonnablement en être déduit, à l'instar de la division d'opposition dans la décision attaquée, que cette marque jouit d'une renommée aux fins de l'article 8 paragraphe 5 du RMC.

22 Il reste à déterminer si l'usage par la demanderesse de la marque «duplo» tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure de l'opposante ou leur porterait préjudice, et si cet usage se ferait sans juste motif. Il est à noter que l'opposante n'a pas soulevé l'argument selon lequel il serait tiré indûment profit de sa marque. L'argument essentiel de l'opposante se fonde sur le concept de la dilution : le caractère distinctif de sa marque serait diminué si une marque identique ou très similaire venait à être utilisée pour désigner des produits non similaires. Les motifs du recours laissent également penser que la marque de l'opposante serait ternie si elle était associée, dans l'esprit du consommateur de barres de chocolat, à de «nombreux produits chimiques et techniques.»

23 L'opposante fait valoir que le préjudice subi par le caractère distinctif de sa marque, en raison de la solide renommée dont celle-ci jouit, serait nécessairement une conséquence découlant automatiquement de l'utilisation d'une marque identique pour désigner les produits visés dans la demande. La Chambre ne peut accepter cette affirmation car elle revient à dire que toute marque jouissant d'une renommée, en ce sens qu'un pourcentage élevé de consommateurs la reconnaît, serait autorisée à se prévaloir d'une protection contre l'utilisation d'une marque identique ou très semblable pour désigner pratiquement tout type de produits. Dès lors, la renommée ne serait plus une des conditions requises pour qu'une marque jouisse d'une protection vis-à-vis de produits différents, mais la seule condition. Une telle interprétation serait incompatible avec la lettre de l'article 8 paragraphe 5 du RMC et des dispositions connexes.

24 L'opposante a raison de prétendre que l'article 8 paragraphe 5 du RMC prescrit l'évaluation des conséquences préjudiciables *ex ante*. Cette tâche n'est guère facile. Il s'avère clairement difficile de prouver que l'usage d'une marque identique ou très similaire pour des produits totalement différents portera préjudice au caractère distinctif d'une marque antérieure. Il s'agit nécessairement d'un exercice d'une nature quelque peu spéculative. L'opposante doit, à tout le moins, soulever une ligne cohérente d'arguments qui mènera à la conclusion *prima facie* que le lien établi par la marque de l'opposante avec les produits de l'opposante, dans l'esprit d'un consommateur type, sera affaibli si une marque identique ou très similaire est enregistrée et utilisée pour désigner des produits non similaires. Une condition préalable pour cela est que la marque doit posséder un caractère fortement distinctif *per se*. Comme l'a affirmé la Cour de justice dans l'affaire *General Motors* contre *Yplon* (point 30), «plus le caractère distinctif et la renommée de celle-ci seront importants, plus l'existence d'une atteinte sera aisément admise».

25 La Chambre estime qu'en l'espèce, l'opposante n'a pas réussi à démontrer que sa marque serait amoindrie d'une quelconque manière si la demanderesse était autorisée à utiliser la marque demandée pour désigner les produits visés dans la demande. La marque «duplo» ne possède pas un caractère inhérent particulièrement distinctif. «Duplo» est similaire à des mots tels que «duplicate» (dupliquer) et «duplex». Il évoque l'idée de «deux en un», un concept qui peut revêtir une certaine importance pour les produits de l'opposante (principalement une barre de chocolat fourré avec une gaufrette et de la crème pralinée), de la même manière qu'il peut revêtir une certaine importance pour de nombreux autres produits, y compris certains de ceux désignés dans la demande (notamment, les duplicateurs).

26 Dans ces circonstances, il s'avère difficile de déterminer à quel point le caractère distinctif de la marque de l'opposante sera affaibli, diminué ou dilué si la demanderesse est autorisée à enregistrer et utiliser la marque «Duplo» pour désigner des produits des classes 2, 7, 9 et 16. Les produits revendiqués dans la demande sont si éloignés des produits de l'opposante que toute dilution semble improbable : un consommateur type de barres de chocolat qui est familier avec les produits de l'opposante est peu susceptible de penser à ces produits lorsqu'il constate que le mot «duplo» est utilisé pour désigner des produits tels que des encres d'imprimerie, des agrafeuses, des perforatrices et des photocopieurs. Pour ces mêmes raisons, il semble tout aussi improbable que la marque puisse être ternie. Le marché des barres de chocolat se caractérise par un niveau élevé de fidélité à la marque. Les consommateurs de barres de chocolat n'abandonnent pas facilement leur fidélité à une marque particulière. Ils ne risquent pas de perdre leur enthousiasme pour les produits de l'opposante uniquement parce qu'ils constatent que le mot «duplo» est utilisé pour désigner un éventail d'équipements de bureau.

27 Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le recours, puisque c'est à raison que la division d'opposition a jugé que l'opposition devait être rejetée.

Dépens

28 Le recours ayant été rejeté, l'opposante est condamnée aux dépens, conformément à l'article 8 paragraphe 1 du RMC.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre

1. rejette le recours.

2. condamne l'opposante aux dépens.

DECISIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO

del 5 giugno 2000

nel procedimento R 802/1999-1

(Lingua del procedimento: inglese)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5 del RMC.

Rischio di confusione – Notorietà del marchio – Indebolimento del marchio – Pregiudizio al carattere distintivo del marchio – Prodotti dissimili – Indagine di mercato

Nel presente procedimento la rivendicazione dell'opponente secondo la quale il proprio marchio gode di notorietà nello Stato membro in questione (Germania) è unicamente basata su un'indagine di mercato, condotta nel settembre del 1997, dalla quale risulta che il 94,4% degli intervistati ha associato la parola «duplo» a prodotti a base di cioccolato e il 75,5% degli intervistati ha pensato che la parola si riferisse ad una specifica società. Sebbene il riconoscimento da parte dei consumatori non sia l'unico criterio per valutare la notorietà, è ragionevole presumere che un marchio riconosciuto da una così elevata percentuale di consumatori goda di notorietà. L'opponente sostiene che il pregiudizio al carattere distintivo del proprio marchio sarebbe, in considerazione della sua ampia notorietà, una conseguenza necessaria derivante dall'uso di un marchio identico per i prodotti oggetto della domanda (essenzialmente attrezzature da ufficio). La Commissione non può accettare questo argomento. Esso equivale a sostenere che il titolare di un marchio che gode di notorietà, nel senso che un'elevata percentuale di consumatori lo riconosce, ha il diritto di essere protetto avverso l'uso di un marchio identico o molto simile per una qualsiasi categoria di prodotti. La notorietà, invece di essere una delle molteplici condizioni che definiscono se un marchio gode di tutela rispetto a prodotti diversi, diventerebbe l'unica condizione. L'opponente nel presente procedimento non è riuscito a dimostrare che il suo marchio sarebbe in alcun modo indebolito se la richiedente fosse autorizzata ad utilizzare il marchio oggetto della domanda in relazione ai prodotti richiesti. Questi ultimi sono a tal punto distinti dai prodotti dell'opponente che l'indebolimento sembra improbabile.

Decisione della prima Commissione di ricorso del 5 giugno 2000.

FERRERO oHG mbH
Hainer Weg 120
D-60599 Francoforte sul Meno
Germania

Ricorrente/Opponente

rappresentata dal Dott. D. Kendziur e dal signor S.Nießner, Ferrero oHG mbH, Hainer Weg 120, D - 60599 Francoforte sul Meno, Germania

contro

DUPLO CORPORATION
7-6 Izumi-Honcho 1 chome, Komae
Tokyo
Giappone

Convenuta/Richiedente

rappresentata da Markgraaf B.V, 3 Hogehilweg, P.O.Box 22722, 1100 DE Amsterdam, Paesi Bassi e da Geyer, Fehners & Partner, Perhamerstrasse 31, D - 80687 Monaco, Germania

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 9011

La Prima Commissione di ricorso

composta da H. Preglau (Presidente), D. T. Keeling (Relatore) e W. Peeters

Cancelliere: E. Gastinel

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda, cui veniva attribuita la data di deposito del 1° aprile 1996, Duplo Corporation (in appresso «la richiedente») sollecitava la registrazione del seguente marchio verbale (con caratteri speciali):

Duplo

2 Il marchio veniva richiesto per i seguenti prodotti:

Classe 2 – Inchiostri per la stampa.

Classe 7 – Macchine per lavori di editoria; macchine ed apparecchi per stampare; macchine per lavorare la carta; inseritrici; apparecchi per cucire, piegare, raddrizzare, tagliare, graffettare, tagliare longitudinalmente, rilegare, incollare, sigillare, inserire carta e/o cartoncini, per imbottire e/o sigillare buste; macchine per numerare la carta e per perforare; punzonatrici e perforatrici; graffettatrici; macchine per tranciare la carta; parti ed accessori per tutti i prodotti summenzionati.

Classe 9 – Apparecchi per lavori di editoria; apparecchi per stampare; macchine fotocopiatrici; apparecchi elettronici ed elettrici per ufficio; apparecchi ottici; lettori di codici a barre; stampanti per elaboratori elettronici; apparecchi per cucire, piegare, raddrizzare, tagliare, graffettare, tagliare longitudinalmente, rilegare, incollare, inserire, sigillare carta e/o cartoncini e per imbottire e/o sigillare buste; parti e accessori per tutti i prodotti summenzionati; tranne i prodotti come i giochi per elaboratori elettronici.

Classe 16 – Carta e cartone; carta da stampa e carta per matrici; macchine ed apparecchi per ufficio; duplicatori; articoli per ufficio; apparecchi per graffettare e punzonare; articoli per tipografi; selezionatori, macchine da scrivania per piegare la carta; parti e accessori per tutti i prodotti summenzionati.

3 La domanda veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 24/97 del 20 ottobre 1997.

4 Il 9 gennaio 1998 Ferrero oHG mbH (in appresso «l'opponente») presentava opposizione avverso la registrazione del marchio pubblicato. L'opposizione era basata sulla registrazione del seguente marchio verbale in Germania:

duplo

La registrazione aveva per oggetto i seguenti prodotti:

Classe 30 – Cioccolato ripieno al latte intero, specialmente una barretta di cioccolato al latte intero ripiena con wafer e crema di nocciole.

5 L'opposizione riguardava tutti i prodotti coperti dal marchio dell'opponente. Essa si rivolgeva contro tutti i prodotti richiesti dalla richiedente.

6 L'opposizione era basata sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 5) del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario (in appresso «RMC») (GU CE 1994 n. L 11, p. 1; GU UAMI 1/95, p. 52).

7 Il 29 settembre 1999, la Divisione di opposizione adottava la decisione n. 840/1999 (in appresso «la decisione impugnata») sull'opposizione n. B 9011. L'opposizione veniva respinta e l'opponente veniva condannato a farsi carico delle spese del procedimento.

8 La Divisione di opposizione motivava la decisione impugnata nel seguente modo:

— Dato che i prodotti non sono simili, non sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico interessato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del RMC.

— Sebbene l'opponente abbia dimostrato che il proprio marchio gode di notorietà nel mercato rilevante, egli non è riuscito a dimostrare che l'uso da parte della richiedente di un segno molto simile in relazione a prodotti dissimili avrebbe trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio dell'opponente o recherebbe pregiudizio agli stessi, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5 del RMC.

9 Il 26 novembre 1999 l'opponente presentava ricorso avverso la decisione impugnata. La memoria contenente i motivi del ricorso veniva presentata il 27 gennaio 2000.

10 La richiedente presentava osservazioni il 2 maggio 2000.

I documenti e le argomentazioni presentati dalle parti

11 L'opponente chiede alla Commissione di annullare integralmente la decisione impugnata. I suoi argomenti possono essere sintetizzati come segue:

— il marchio dell'opponente è ampiamente conosciuto e gode di elevata notorietà in Germania. Un'indagine di mercato presentata alla Divisione di opposizione dimostra che il 94,4% di tutti gli intervistati era a conoscenza della parola «duplo» in relazione a cioccolato o prodotti a base di cioccolato. Secondo il 75,5% degli intervistati la parola «duplo» si riferisce ad una società specifica;

— esiste una chiara identità e non solo una somiglianza tra i marchi in questione. Data la forte notorietà del marchio anteriore, è ovvio che l'uso del marchio richiesto con parole identiche recherebbe forte pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore. Se «duplo» fosse utilizzato non solo per i prodotti a base di cioccolato, ma anche per numerosi prodotti chimici e tecnici nelle classi 2, 7, 9 e 16, il collegamento esclusivo tra «duplo» e prodotti a base di cioccolato andrebbe inevitabilmente perso. I consumatori sarebbero confusi in quanto all'origine dei prodotti recanti l'etichetta «duplo». Se la parola «duplo» fosse utilizzata per diversi prodotti di classi differenti, per la gente non sarebbe più chiaro se essa si riferisce ad una società specifica o a diverse società o se non indica nulla. Di conseguenza, ci sarebbe una considerevole perdita di carattere distintivo per il marchio anteriore, il che significherebbe che i requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 5 del RMC («... recare pregiudizio al carattere distintivo... del marchio anteriore») sono chiaramente soddisfatti;

— in tal caso, il pregiudizio al carattere distintivo di un marchio con elevata notorietà è una conseguenza necessaria. L'impatto pregiudizievole può essere difficilmente calcolato, in quanto gli effetti sono da attendersi solo in futuro. Inoltre una perdita di carattere distintivo non è necessariamente collegata con un declino parallelo del fatturato. L'impatto pregiudizievole potrebbe non verificarsi immediatamente ma, una volta pregiudicato il carattere distintivo del marchio anteriore, questo processo non è più reversibile;

— l'articolo 8, paragrafo 5 richiede una valutazione *ex ante* dell'impatto pregiudizievole. L'opposizione non può pertanto essere respinta in quanto non sono state fornite prove. Data l'identità dei marchi e la forte notorietà del marchio anteriore, un impatto pregiudizievole sul carattere distintivo deve essere presunto.

12 La richiedente chiede alla Commissione di respingere il ricorso e rigettare l'opposizione. Gli argomenti della richiedente possono essere sintetizzati come segue:

— è pacifico il fatto che il marchio dell'opponente goda di notorietà in Germania. Tuttavia, non si accetta che la notorietà del marchio si avvicini molto a quella di un marchio famoso;

— l'indagine su cui si basa l'opponente era guidata nel senso che le domande erano poste in modo da informare gli intervistati circa il collegamento tra il marchio dell'opponente ed il cioccolato. In un'indagine non guidata le percentuali raggiunte sarebbero state considerevolmente inferiori;

— i prodotti richiesti dalla ricorrente differiscono tanto dal cioccolato che nessun consumatore stabilirebbe un collegamento tra di essi. Anche se ci si imbattesse in entrambi i marchi contemporaneamente, ad esempio nel caso in cui qualcuno mangi una barretta di cioccolato «duplo» mentre utilizza una macchina «Duplo», il consumatore non presumerebbe in nessun caso che detti prodotti potrebbero avere qualcosa in comune uno con l'altro. L'idea che un produttore utilizzi lo stesso marchio per un prodotto a base di cioccolato e, contemporaneamente, per i prodotti oggetto della domanda, è assurda;

— non è in alcun modo evidente come la notorietà del marchio «duplo» dell'opponente per una barretta di cioccolato potrebbe essere sfruttata dalla richiedente tra gli utenti interessati ai prodotti oggetto della domanda. Né la registrazione del marchio della richiedente ed il relativo uso per i prodotti richiesti danneggia in alcun modo la notorietà del marchio dell'opponente;

— la richiedente ha ampiamente utilizzato il proprio marchio «Duplo» per più di 10 anni nella Comunità europea e per i prodotti richiesti. Inoltre, la richiedente ha registrato «Duplo» come marchio per i prodotti della classe 7 in Germania nel 1982 e per i prodotti delle classi 2, 7, 9 e 16 in Gran Bretagna nel 1992. Le vendite totali dei prodotti della richiedente recanti il marchio «Duplo» negli Stati membri dall'anno 1988 al 1999 sono state pari circa a £ 60.000.000. Ne sono state vendute circa 75.000 unità. Solo in Germania la richiedente ha venduto circa 13.000 unità per un valore di circa £ 10.000.000 durante lo stesso periodo;

— sebbene la richiedente abbia distribuito elevati quantitativi di prodotti recanti il marchio «Duplo» in Germania per più di dieci anni, la ricorrente ora dichiara nella memoria contenente i motivi del ricorso di non essere in grado di fornire alcuna prova in relazione a vantaggi indebitamente ottenuti dal segno contestato senza giusto motivo o in relazione al pregiudizio recato al carattere distintivo o alla notorietà del segno anteriore. L'unica conclusione da trarre da quanto sopra è che, malgrado gli elevati fatturati raggiunti con il marchio della richiedente, non esistono conflitti con il marchio oggetto dell'opposizione e, di conseguenza, non ce ne saranno in futuro.

Motivi della decisione

13 Il ricorso è conforme agli articoli 57, 58 e 59 del RMC ed alla regola 48 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (in appresso «RE») (GU CE 1995 n. L 303, p. 1; GU UAMI 2-3/95, p. 258). Esso è pertanto ammissibile.

14 L'articolo 8 del RMC dispone che:

«1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

(...)

(b) e a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

(...)

5. se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest'ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest'ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.»

15 Conformemente ad un principio di base del diritto europeo sui marchi, il marchio di impresa può essere tutelato per prodotti o servizi simili o identici a quelli per i quali esso è stato registrato. Questo principio è stabilito negli articoli 8, paragrafo 1 e 9, paragrafo 1, lettere a) e b) del RMC e negli articoli 4, paragrafo 1, lettere a) e b) e 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU CE 1989 n. L 40, p. 1; GU UAMI 4/95, p. 510).

16 In deroga a tale principio, una protezione più ampia è estesa ai marchi che godono di «notorietà». Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5 del RMC, un'opposizione ad una domanda di marchio comunitario può essere fondata su un marchio comunitario anteriore che gode di notorietà nella Comunità o su un marchio nazionale anteriore che gode di notorietà nello Stato membro in questione anche se il marchio anteriore è registrato per prodotti o servizi non simili ai prodotti o servizi oggetto della domanda di marchio comunitario, a condizione che l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio al marchio anteriore. L'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) crea un'estensione corrispondente dell'ambito di tutela di un marchio comunitario registrato che goda di notorietà nella Comunità. Ai sensi degli articoli 4, paragrafo 4, lettera a) e 5, paragrafo 2 della direttiva 89/104/CEE, gli Stati membri hanno l'opzione di garantire lo stesso tipo di tutela estesa ai marchi nazionali che godono di notorietà.

17 Risulta dalle disposizioni summenzionate che la tutela di marchi o servizi dissimili costituisce un'eccezione ad uno dei principi fondamentali del diritto europeo sui marchi. Le disposizioni pertinenti devono quindi essere interpretate in maniera restrittiva ed alla luce delle loro finalità. Le finalità perseguite sono (a) di proteggere i marchi che godono di notorietà rispetto «all'indebolimento» (ossia, il cui carattere distintivo può essere indebolito dall'utilizzo in mercati diversi), (b) di impedire che la notorietà di detti marchi possa essere «offuscata» dall'associazione con un prodotto o un servizio inappropriati (ad esempio detersivi quando il marchio è noto per una bevanda alcolica), e (c) di impedire ad altri operatori commerciali di trarre vantaggio indebito dalla fama collegata a marchi che godono di notorietà: cfr. von Mühlendahl, Ohlgart e von Bomhard, *Die Gemeinschaftsmarke*, Monaco 1998, a p. 45.

18 Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5 del RMC, tre condizioni devono essere soddisfatte, affinché un'opposizione possa essere fondata su un marchio nazionale anteriore registrato per prodotti non simili ai prodotti o ai servizi in relazione ai quali si richiede il marchio comunitario. Innanzitutto, il marchio anteriore deve godere di notorietà nello Stato membro in questione; in secondo luogo, l'uso del marchio comunitario richiesto deve trarre indebito vantaggio o recare pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore; e, in terzo luogo, l'uso del marchio richiesto deve essere senza giusto motivo.

19 Il concetto di marchi che godono di notorietà è stato chiarito dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 14 settembre 1999 nella causa C-375/97 *General Motors* contro *Yplon*, non ancora pubblicata. La Corte ha sostenuto che affinché un marchio goda di notorietà deve essere «conosciuto da una parte significativa del pubblico interessato ai prodotti o servizi contraddistinti da detto marchio» (cfr. punto 26 della motivazione). Non è tuttavia necessario che il marchio sia conosciuto da una determinata percentuale del pubblico interessato (cfr. punto 25 della motivazione). La Corte ha proseguito affermando (nel punto 27 della motivazione) che al fine di determinare se un marchio gode di notorietà è necessario «prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti della causa, cioè, in particolare, la quota di mercato coperto dal marchio, l'intensità, l'ambito geografico e la durata del suo uso, nonché l'entità degli investimenti realizzati dall'impresa per promuoverlo.».

20 Nel presente procedimento, la rivendicazione dell'opponente secondo la quale il proprio marchio gode di notorietà nello Stato membro in questione (Germania) è basata unicamente su un'indagine di mercato, eseguita nel settembre 1997, dalla quale risulta che il 94,4% degli intervistati ha associato la parola «duplo» a prodotti a base di cioccolato e il 75,5% degli intervistati ha pensato che la parola si riferisse ad una specifica società.

21 Come la Corte di giustizia ha indicato nella sentenza *General Motors* contro *Yplon*, il riconoscimento da parte del consumatore misurato in termini percentuali dai ricercatori di mercato non è l'unico criterio per valutare la notorietà di un marchio: vedere il punto 25 della sentenza ed i commenti dell'Avvocato Generale Jacobs nei punti 40 e 41 delle sue conclusioni. Ciononostante, quando un'indagine di mercato indica un tale livello di riconoscimento da parte del consumatore come nel presente caso, è ragionevole dedurre, come fatto dalla Divisione di opposizione nella decisione impugnata, che il marchio gode di notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5 del RMC.

22 Resta da determinare se l'uso da parte della richiedente del marchio «duplo» trarrebbe indebitamente vantaggio o recherebbe pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore dell'opponente e se detto uso sarebbe senza giusto motivo. A tal proposito, si potrebbe osservare che l'opponente non ha dimostrato che si potrebbe trarre vantaggio indebito dal suo marchio. L'argomento essenziale dell'opponente è basato sul concetto di indebolimento: il carattere distintivo del proprio marchio sarebbe indebolito se un marchio identico o molto simile fosse utilizzato in relazione a prodotti dissimili. Nella memoria contenente i motivi del ricorso viene altresì indicato che il marchio dell'opponente sarebbe offuscato se venisse associato, nella mente dei consumatori di barrette di cioccolato, a «numerosi prodotti chimici e tecnici».

23 L'opponente sostiene che il pregiudizio al carattere distintivo del proprio marchio sarebbe, in considerazione della sua forte notorietà, una conseguenza necessaria derivante automaticamente dall'uso di un marchio identico per i prodotti oggetto della domanda. La Commissione non può accettare questo argomento. Esso equivale a sostenere che il titolare di un marchio che gode di notorietà, nel senso che un'elevata percentuale di consumatori lo riconosce, ha il diritto di essere protetto avverso l'uso di un marchio identico o molto simile per una qualsiasi categoria di prodotti. La notorietà, invece di essere una delle molteplici condizioni che definiscono se un marchio gode di tutela rispetto a prodotti dissimili, diventerebbe l'unica condizione. Tale interpretazione sarebbe incoerente con il testo dell'articolo 8, paragrafo 5 del RMC e delle disposizioni ad esso relative.

24 L'opponente afferma correttamente che l'articolo 8, paragrafo 5 del RMC richiede una valutazione *ex ante* dell'impatto pregiudizievole. Questo non è un compito facile. È chiaramente difficile dimostrare che l'uso di un marchio identico o molto simile per prodotti totalmente diversi recherà pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore. L'esercizio è necessariamente di natura in certa misura speculativa. L'opponente deve almeno presentare una linea coerente di argomenti che conducono *prima facie* alla conclusione secondo la quale il collegamento che il marchio dell'opponente stabilisce con i prodotti dell'opponente, nella mente di un consumatore tipico di detti prodotti, sarà indebolito se un marchio identico o molto simile è registrato ed utilizzato in relazione a prodotti dissimili. A tal proposito, un requisito essenziale è che il marchio dell'opponente deve avere un forte carattere distintivo *per se*. Come ha sottolineato la Corte di giustizia nella sentenza *General Motors* contro *Yplon* (al punto 30 della motivazione) «più il carattere distintivo e la notorietà di quest'ultimo [del marchio anteriore] saranno rilevanti, più sarà facilmente ammessa l'esistenza del pregiudizio.»

25 A giudizio della Commissione, l'opponente nel caso di specie non è riuscito a dimostrare che il suo marchio sarebbe indebolito in alcun modo se la richiedente fosse autorizzata ad utilizzare il marchio oggetto della domanda in relazione ai prodotti richiesti. Il carattere distintivo intrinseco del marchio «duplo» non è particolarmente forte. «Duplo» è simile a parole quali «duplicare» (duplicare) e «duplex» (doppio). Esso suggerisce l'idea di «two in one» (due in uno), un concetto che può essere in certa misura rilevante per i prodotti dell'opponente (essenzialmente una barretta di cioccolato ripiena con un wafer e una crema di nocciole), come può essere in certa misura rilevante per molti altri prodotti, compresi alcuni dei prodotti oggetto della domanda (in particolare i duplicatori).

26 In queste circostanze è difficile vedere come il carattere distintivo del marchio dell'opponente sarebbe indebolito, sminuito o diluito se la richiedente fosse autorizzata a registrare ed utilizzare il marchio «Duplo» per i prodotti nelle classi 2, 7, 9 e 16. I prodotti oggetto della domanda sono a tal punto distinti dai prodotti dell'opponente che l'indebolimento sembra improbabile: un consumatore tipico di barrette di cioccolato che ha familiarità con i prodotti dell'opponente difficilmente penserà a detti prodotti vedendo la parola «duplo» utilizzata in relazione a prodotti come inchiostri da stampa, graffettatrici, macchine per perforare e fotocopiatrici. Per le stesse ragioni, l'offuscamento sembra un'ipotesi ugualmente remota. Il mercato delle barrette di cioccolato è caratterizzato da un elevato livello di fedeltà alla marca. I consumatori di barrette di cioccolato non tradiranno facilmente la loro fedeltà ad una marca particolare. È difficile che essi perdano il loro entusiasmo per i prodotti dell'opponente semplicemente perché vedono la parola «duplo» utilizzata in relazione ad una gamma di attrezzature da ufficio.

27 Da quanto sopra deriva che il ricorso deve essere respinto in quanto la Divisione di opposizione ha correttamente deciso di rigettare l'opposizione.

Spese

28 Dato che il ricorso è stato respinto, l'opponente sopporterà l'onere delle spese, ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1 del RMC.

Dispositivo

Per questi motivi,

1. Il ricorso è respinto;

2. L'opponente sopporta l'onere delle spese del procedimento.

RESOLUCIÓN DE LA PRIMERA SALA DE RECURSO

de 22 de junio de 2000

en el asunto R 379/1999-1

(Lengua de procedimiento: alemán)

Artículo 4 del RMC – artículo 7, apartado 1, letra b) y apartado 3 del RMC – artículo 74, apartado 2 del RMC – Regla 11, apartado 3 del RE

Carácter distintivo – Color – Carácter distintivo adquirido por el uso – Pruebas – Plazo – Sentencia «Baby-dry» – Pruebas presentadas fuera de plazo – Sentencia «Options» – Carácter unitario – Marca comunitaria

Con arreglo al artículo 4, un único color puede constituir marca. Sin embargo, un único color no posee carácter distintivo *per se* con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b). No obstante, un único color puede constituir marca si es muy poco común para los productos o servicios solicitados. Esto no puede afirmarse en el presente caso. El color solicitado, amarillo RAL 1032, no es un tipo o tonalidad poco común del color amarillo, ni resulta poco común para los productos y servicios solicitados. Asimismo, los competidores de la solicitante tienen un interés legítimo en poder utilizar el color amarillo para sus productos y servicios, por lo cual no debe concederse a la solicitante un monopolio a este respecto. El examinador pidió a la solicitante que presentase, en un plazo de dos meses, pruebas del carácter distintivo adquirido a través del uso. Aunque se le concedieron varias prórrogas, no presentó pruebas al examinador, sino a la Sala. La Sala decidió que, con arreglo al artículo 74, apartado 2, no podía tener en cuenta estas pruebas presentadas fuera de plazo y que, por consiguiente, no se había demostrado el carácter distintivo adquirido a través del uso. Incluso si dichas pruebas hubieran debido ser tenidas en cuenta, no bastarían para salvar el obstáculo consistente en que el color amarillo no posee carácter distintivo en ninguno de los Estados miembros de la Comunidad, ya que las pruebas presentadas sólo se refieren a un Estado miembro, a saber, Alemania (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de marzo de 2000, T-91/99, Ford Motor Company contra OAMI, «Options», apartado 27).

Resolución de la Primera Sala de Recurso de 22 de junio de 2000.

Deutsche Post AG
Heinrich-von-Stephan-Straße 1
D-53175 Bonn
Alemania

Parte recurrente,

representada por Rechtsanwälte Wessing & Berenberg-Gossler, Postfach 10 53 61, D-40044 Düsseldorf, Alemania

RECURSO interpuesto en relación con la solicitud de marca comunitaria nº 711 275

La Primera Sala de Recurso

integrada por: la Sra. H. Preglau (Presidenta y Ponente), y los Sres. D. T. Keeling y W. Peeters;

Secretario: E. Gastinel;

ha adoptado la siguiente

Resolución

Hechos

1 Mediante solicitud presentada el 18 de diciembre de 1997, la solicitante pidió el registro de la siguiente marca de color, descrita con las palabras «GELB (RAL 1032)» (AMARILLO (RAL 1032):

2 La lista de productos y servicios incluye:

Clase 16 – Filatelia.

Clase 35 – Gestión de negocios; mediación y cierre de negocios comerciales para terceros; asesoramiento de empresas, sobre personal y económico; comunicación con el mercado (trabajo de prensa); relaciones públicas, publicidad de productos, campañas de imagen) para terceros.

Clase 36 – Servicios financieros; asesoramiento financiero; negocios inmobiliarios; despacho de aduana para terceros.

Clase 38 – Telecomunicaciones.

Clase 39 – Transportes; embalaje y almacenamiento de mercancías; seguimiento de envíos mediante determinación electrónica del emplazamiento de los productos y mercancías, así como otros servicios logísticos de apoyo tales como el enlace sistemático de flujos de mercancías e información comprendidos en la clase 39.

Clase 42 – Programación de ordenadores, elaboración de dictámenes técnicos; asesoramiento técnico remunerado.

A esta solicitud se asignó el 18 de diciembre de 1997 como fecha de presentación.

3 Mediante escrito de 17 de julio de 1998, la examinadora puso objeciones al registro de la marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b del Reglamento n° (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria («RMC») (DO CE 1994 L 11, p. 1; DO OAMI n° 1/95, p. 52), por considerar que:

„[einer] einzelnen Farbe nach Rechtsauffassung des Amtes von Haus aus die Unterscheidungskraft [fehle] (vgl. Prüfungsrichtlinien Ziffer 8.3, Amtsblatt 9/96, S. 1308 sowie, Markenschutz für Farben und Farbkombinationen‘ in GRUR 1998, S. 100)“.

(«en opinión de la Oficina, un [único] color [carece] como tal de carácter distintivo (véanse las Directrices de Examen, apartado 8.3, p. 1308, DO OAMI n° 9/96, así como ‘Markenschutz für Farben und Farbkombinationen‘ en *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (GRUR) 1998, p. 100)»).

Asimismo exponía que:

— el registro sólo sería procedente si se demostrase que la marca había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso en la Comunidad, y se remitía a las Directrices de Examen (apartado 8.12); y

— se invitaba a la solicitante a presentar sus observaciones en un plazo de dos meses, en cuyo defecto se denegaría la solicitud.

4 Mediante escrito de 1 de septiembre de 1998, la solicitante pidió una prórroga del plazo de dos meses más, es decir, hasta el 17 de noviembre de 1998, que le fue concedida.

5 Mediante escrito de 17 de noviembre de 1998, la solicitante pidió otra prórroga de dos meses hasta el 17 de enero de 1999, que le fue concedida.

6 Mediante escrito de 17 de enero de 1999, la solicitante pidió una nueva prórroga de otros dos meses hasta el 17 de marzo de 1999, que le fue concedida.

7 Previa consulta telefónica se concedió una nueva prórroga del plazo hasta el 24 de abril de 1999.

8 La solicitante no presentó observación alguna.

9 Mediante resolución de 12 de mayo de 1999 (en lo sucesivo, la «resolución impugnada»), la examinadora denegó la solicitud con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b del RMC. En la resolución impugnada exponía que:

— no se había recibido respuesta alguna en el plazo de dos meses ni tras la prórroga concedida por teléfono hasta el 24 de abril de 1999, por lo que no era necesario exponer otros motivos acerca de la improcedencia del registro de la marca, y

— la opinión de la Oficina se había visto corroborada entretanto por las resoluciones de la Tercera Sala de Recurso de 18 de diciembre de 1998, R 122/1998-3 – LIGHT GREEN, y de 22 de enero de 1999, R 169/1998-3 – YELLOW.

10 El recurso interpuesto el 2 de julio de 1999 por la parte recurrente y el escrito de motivos de 13 de septiembre de 1999, recibido en esa misma fecha en la Oficina dentro del plazo establecido, fue sometido a la examinadora, con arreglo al artículo 60 del RMC, para su revisión prejudicial. Esta lo desestimó y lo remitió a su vez a las Salas de Recurso.

Motivos del recurso

11 En su escrito de motivos del recurso de 13 de septiembre de 1999, la parte recurrente expone primero el historial de su empresa y describe su ámbito de actividad. Las alegaciones de la parte recurrente pueden resumirse así:

— Numerosas oficinas nacionales de marcas han admitido el registro de colores o de combinaciones de colores.

— En principio, un único color posee *per se* carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b del RMC y la marca solicitada AMARILLO (RAL 1032) posee *per se* carácter distintivo para los productos y servicios solicitados.

— La parte recurrente es titular de numerosas marcas nacionales que se enumeran en el escrito de recurso y de marcas comunitarias, y todas ellas se caracterizan por el color AMARILLO (RAL 1032).

— La marca solicitada (AMARILLO, RAL 1032) ha adquirido carácter distintivo como consecuencia de su uso secular por la parte recurrente «como sucesora del Thurn und Taxischen Post, antecesor del Deutschen Reichspost» con arreglo al artículo 7, apartado 3 del RMC.

12 La solicitante presentó numerosas pruebas con datos, entre otras cosas, sobre participaciones internacionales, las marcas nacionales y marcas comunitarias que había solicitado, estrategias de empresa, cifras de transportes, informes de actividades de la empresa y cifras relativas al personal y a las ventas. Asimismo, la parte recurrente solicitaba de forma subsidiaria la celebración de un procedimiento oral.

Fundamentos

13 El recurso se ajusta a lo dispuesto en los artículos 57, 58 y 59 del RMC y en la regla 48 del Reglamento (CE) n° 2686/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, 'RE') (DO CE 1995 L 303, p. 1, DO OAMI n° 2-3/1995, p. 258). Procede, pues, acordar su admisión.

14 En el presente caso hay que determinar si la marca solicitada AMARILLO (RAL 1032) posee *per se* carácter distintivo para los productos y servicios solicitados con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b del RMC. De no darse dicho carácter distintivo, hay que determinar si la marca de color ha adquirido carácter distintivo como consecuencia de su uso con arreglo al artículo 7, apartado 3 del RMC.

I ¿Posee el color AMARILLO (RAL 1032) carácter distintivo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b del RMC?

15 El artículo 4 del RMC establece que:

«Podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas».

16 Aunque el artículo 4 del RMC no menciona expresamente las marcas de color, de su texto se desprende que todos los signos que puedan representarse gráficamente y que permitan distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra empresa pueden, en abstracto, constituir marcas comunitarias. La relación de determinados tipos de marca del artículo 4 del RMC es enunciativa y no excluye que una marca de color pueda registrarse como marca comunitaria. Como señala acertadamente la parte recurrente, las Salas de Recurso han reconocido este hecho en varias ocasiones.

17 Por consiguiente, en principio, un único color puede registrarse como marca comunitaria con arreglo al artículo 4 del RMC.

18 En el artículo 7, apartado 1 del RMC, titulado «Motivos de denegación absolutos» se establece que:

«(1) Se denegará el registro de:

...

b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;

...

(2) El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad.

(3) Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.»

19 No obstante, normalmente se considera que un único color no posee *per se* carácter distintivo y su registro no será procedente en virtud del artículo 7, apartado 1, letra b del RMC (jurisprudencia reiterada de las Salas de Recurso, véase, entre otras, la resolución de 18 de diciembre de 1998, R 122/1998-3 – LIGHT GREEN, la resolución de 22 de enero de 1999, R 169/1998-3 – YELLOW; la resolución de 20 de julio de 1999, R 5/1999-3 – COBALT BLUE; la resolución de 29 de febrero de 2000, R 342/1999-2 – BLAU; la resolución de 19 de abril de 2000, R 282/1999-2 – ORANGE). Por regla general, los consumidores no consideran que un único color *per se* constituya un indicador de origen, sino más bien un medio publicitario.

20 Todas las empresas deben poder utilizar los colores de su elección para distinguir sus productos y servicios. De lo contrario, y en vista del limitado número de colores, en particular de los colores primarios (rojo, amarillo y azul), colores de las señales de tráfico (verde, rojo y amarillo) y otros colores básicos, como por ejemplo el blanco y el negro, se correría el riesgo de que la monopolización de determinados colores mediante su registro como marcas perjudicara gravemente a aquellas empresas que no se hayan «reservado» un color. Asimismo debe tenerse en cuenta que, en la práctica, la monopolización de un color determinado impediría el uso de tonalidades parecidas por parte de las demás empresas, ya que, por regla general, los consumidores no prestan atención a la tonalidad exacta de los productos, en particular los de uso cotidiano.

21 No obstante, en determinadas circunstancias, un único color puede poseer *per se* carácter distintivo, siempre que se trate de un color muy poco usual para los productos o servicios solicitados.

22 A este respecto, cabe señalar –como lo hace la parte recurrente en su escrito de motivos del recurso– que los productos y servicios mencionados en la solicitud están tan estrechamente relacionados entre sí que no es necesario considerarlos por separado. Todos ellos pertenecen a un sector que se ha desarrollado tras la desaparición del monopolio postal del Estado a partir del clásico correo «amarillo», como se desprende fácilmente de las participaciones adquiridas por las empresas de correos de Alemania, Austria y Francia (véase <http://www.postaustria.at/content/unternehmen/beteiligungen.html> y <http://www.laposte.fr/decouvre/index.html>).

23 En el presente caso, no se trata de un color muy poco común. Al contrario, el color amarillo no es sólo uno de los cuatro colores básicos (rojo, amarillo, verde y azul; véase Brockhaus, *Die Enzyklopädie*, 20ª edición, Vol. 22, p. 658), sino también un color primario y de señalización. Por ese motivo, las señales de obras y desvíos de tráfico figuran en rótulos amarillos (véase asimismo Brockhaus, *Die Enzyklopädie*, 20ª edición, Vol. 8, p. 263).

24 Incluso en el tono solicitado por la parte recurrente (RAL 1032), el color amarillo no se caracteriza por sus peculiaridades o elementos imaginativos.

25 El empleo del amarillo no es poco común para los productos y servicios en cuestión. Precisamente en este sector, cuyos productos y servicios forman parte de la vida cotidiana, es frecuente que las empresas promocionen sus productos y servicios utilizando colores primarios o de señalización. Esta Sala no está de acuerdo con la parte recurrente en que los colores en este sector se utilizan ante todo como un indicador de origen. Se utilizan más bien en el ámbito de la publicidad. Sin elementos adicionales, como por ejemplo, elementos figurativos o verbales, el consumidor no considerará que el color por sí mismo constituye un indicador del origen.

26 A este respecto, la Sala desea destacar la diferencia entre la presente solicitud de marca y las marcas mencionadas por la parte recurrente en su escrito de recurso (pruebas W 57 – W 95), admitidas tanto por oficinas nacionales como por esta Oficina. Estas marcas no son marcas exclusivamente de color, sino marcas combinadas que, aparte del color AMARILLO (RAL 1032), contienen elementos figurativos o denominativos adicionales. Por ese motivo no admiten una comparación con la marca comunitaria solicitada.

27 En opinión de esta Sala, los competidores tienen un interés legítimo en poder utilizar este color, que no es excepcionalmente poco común para los productos y servicios solicitados. El color amarillo también es utilizado por otras empresas de correos europeas, como por ejemplo en Grecia, España, Francia, Luxemburgo, Austria y Suiza. Todas estas empresas, que pueden invocar una existencia igualmente dilatada, han extendido considerablemente su ámbito de actividad tras la supresión del monopolio postal y ofrecen actualmente, al igual que la parte recurrente, servicios que pueden considerarse ajenos al «correo amarillo» clásico, si bien se han derivado de éste. La marca no puede tener por finalidad la concesión de un monopolio sobre el color AMARILLO (RAL 1032) solicitado, en vista del reducido número de colores que pueden realmente distinguirse entre sí.

28 Así pues, la marca solicitada carece de carácter distintivo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b del RMC.

II Carácter distintivo del color AMARILLO (RAL 1032) adquirido como consecuencia del uso para los productos y servicios solicitados con arreglo al artículo 7, apartado 3 del RMC

29 No obstante, se debe determinar si la marca de color solicitada, AMARILLO (RAL 1032), ha adquirido carácter distintivo como consecuencia de su uso. Si así fuere, según lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, del RMC, no se aplicaría el motivo de denegación contemplado en el artículo 7, apartado 1, letra b del RMC

a) *¿Se han presentado las pruebas previstas en el artículo 74, apartado 2 del RMC dentro del plazo establecido?*

30 Antes que nada, procede determinar si las pruebas presentadas por la parte recurrente para demostrar el carácter distintivo del color AMARILLO (RAL 1032) adquirido como consecuencia de su uso, han sido presentadas fuera de plazo y si la Oficina no debe tomarlas en cuenta.

31 El Tribunal de Primera Instancia declaró en su sentencia de 8 de julio de 1999, T-163/98, *The Procter & Gamble Company* contra *Oficina de Armonización del Mercado Interior*, (DO OAMI n° 11/1999, p. 1486 y ss.), en lo sucesivo, asunto «Baby Dry», apartado 38, que existe «una continuidad funcional entre el examinador y las Salas de Recurso». En el apartado 39, el Tribunal de Primera instancia hizo constar que:

«Este análisis se ve reforzado por la estrecha vinculación de sus respectivas intervenciones, según se configuran en las normas que regulan la presentación y el examen preliminar del recurso. Así, en primer lugar, cuando un solicitante desea impugnar la resolución del examinador, interpone un recurso «ante la Oficina» (artículo 59 del Reglamento n° 40/94). A continuación, este recurso debe ser sometido al examinador, para su «revisión prejudicial» (artículo 60, apartado 1, del Reglamento no 40/94). Por último, si en el plazo de un mes no se estimare el recurso, éste deberá remitirse inmediata y automáticamente a la Sala de Recurso (artículo 60, apartado 2, del Reglamento no 40/94).»

32 De este modo, las Salas de Recurso se consideran una prolongación de la División de Examen. Según la jurisprudencia antes mencionada, se hacen cargo del procedimiento de la División de Examen y lo continúan.

33 El artículo 38, apartado 3 del RMC reza así:

«(3) No se podrá desestimar la solicitud sin que previamente se haya dado al solicitante la posibilidad de retirar o de modificar su solicitud o de presentar sus observaciones.»

34 En la regla 11 del RE, titulada «Examen relativo a los motivos de denegación absolutos», se establece que:

«(1) Cuando, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento, el registro de la marca no fuere procedente para la totalidad o parte de los productos o servicios solicitados, la Oficina comunicará al solicitante los motivos de la denegación y le señalará un plazo para retirar o modificar la solicitud o para presentar sus observaciones.»

...

(3) En el caso de que la solicitante no subsane los motivos de denegación de registro o no cumpla la condición contemplada en el apartado 2 en el plazo establecido, la Oficina denegará la solicitud total o parcialmente.»

35 Por ello, el examinador, antes de denegar la solicitud, debe ofrecer al solicitante la oportunidad de presentar sus observaciones sobre los motivos de la denegación, dentro de un plazo que fijará el examinador.

36 Por supuesto, los plazos deben fijarse de manera que la parte interesada tenga la posibilidad de procurarse los documentos requeridos. Los plazos demasiado cortos violarían los derechos procesales de la parte.

37 El artículo 74, apartado 2 del RMC dispone que:

«2) La Oficina podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.»

38 Esta disposición faculta a la Oficina para no tener en cuenta los hechos y pruebas presentados fuera de plazo por una de las partes.

39 Por consiguiente, la Oficina debe fijar primero un plazo para que las partes presenten sus observaciones o remitan documentos. Al expirar el plazo de presentación de observaciones se extingue el derecho para pronunciarse sobre estas cuestiones o para transmitir la documentación deseada. En tal caso, la Oficina ya no tiene que tomar en consideración estos hechos y pruebas. Por consiguiente, ya no es posible evaluarlos.

40 Este principio se basa en consideraciones de economía procesal. Los plazos sirven en particular para acelerar el procedimiento. Una rápida conclusión del procedimiento no sólo interesa a las partes, sino que es vital para el interés público. Este principio es válido igualmente para los procedimientos en los que interviene una única parte, ya que el derecho concedido a un solicitante de utilizar una marca supone la obligación para el resto de las personas que participan en dicho ámbito de relaciones jurídicas de respetar tal derecho concedido al solicitante.

41 Ahora bien, si un solicitante transmite las observaciones solicitadas con arreglo a la regla 11 del RE una vez transcurrido el plazo establecido, éstas sólo podrán ser tomadas en consideración si existe un motivo de peso. Dicho motivo puede existir si la apreciación de la documentación no retrasa el procedimiento y la parte interesada justifica debidamente el retraso. Se produce un retraso sobre todo cuando la admisión de estos documentos da lugar a una postergación de la resolución. Además, las razones del retraso en la presentación de la documentación deben exponerse con detalle. Esta justificación debe estar sujeta a requisitos sumamente estrictos. La Oficina no debe demostrar de oficio que la parte interesada es responsable del retraso o que éste es intencional o resultado de una negligencia grave. Al contrario, compete a la parte interesada demostrar que los motivos de dicho retraso no le son imputables.

42 Por ello, al proceder a la evaluación de los hechos, la Oficina puede ignorar en cada fase del procedimiento las observaciones presentadas fuera de plazo. Dichas observaciones ya no son admisibles en el procedimiento de recurso. El procedimiento de recurso no tiene por finalidad permitir a una parte subsanar una omisión imputable a ella en una fase anterior.

43 Cabe señalar que el artículo 74, apartado 2, del RMC habla de la «Oficina» y no del examinador ni de otra división de la Oficina. De forma similar, la regla 11, apartado 3 del RE habla de la «Oficina». Las Salas de Recurso –al igual que los examinadores– forman parte de la «Oficina». Por ello, la Sala de Recurso puede no tener en cuenta en su resolución las pruebas presentadas fuera del plazo establecido con arreglo a la regla 11 del RE (véase igualmente el asunto Baby Dry, apartado 44, primera frase).

44 Otro tanto es aplicable cuando una parte incumple el plazo en una fase anterior y presenta el material requerido en el recurso. De lo contrario, la fijación de plazos sería absurda (véase igualmente la resolución de 22 de diciembre de 1999, R-130/1999-1 – IDEAL, apartado 39 y ss.).

45 Esta Sala considera que el artículo 74, apartado 2, del RMC sólo permite una interpretación. Las Salas de Recurso disponen de poderes discrecionales para no tener que incluir en su resolución los hechos y pruebas no presentados dentro de plazo en una fase anterior. Al ejercer dichos poderes discrecionales, las Salas de Recurso deben aplicar los principios ya mencionados (véase el apartado 41).

46 Esta interpretación se apoya asimismo en el artículo 78 del RMC, titulado «Restitutio in integrum». El artículo 78, apartado 1 del RMC reza así:

«La solicitante o el titular de una marca comunitaria o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a la Oficina, será, previa petición, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones del presente Reglamento, la pérdida de un derecho o de una vía de recurso.»

47 Una parte que pierde un derecho por incumplir un plazo, puede presentar una solicitud de restitutio in integrum, con arreglo al artículo 78 del RMC, en caso de que «aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a la Oficina». Esta disposición carecería de significado práctico si una parte, independientemente de la falta de diligencia, pudiese recuperar su derecho a la presentación de observaciones, interponiendo recurso contra la resolución impugnada una vez incumplido el plazo.

48 El artículo 78 del RMC parte del supuesto de que las partes en un procedimiento defienden con diligencia sus intereses (*vigilantibus non dormientibus subveniunt jura*). Por ese motivo, el solicitante de una marca comunitaria debe presentar, al solicitárselo el examinador con arreglo a la regla 11 del RE, los hechos y pruebas de que tenga conocimiento y que puedan servir para modificar la opinión del examinador. Si, por el contrario, el solicitante guarda silencio, más adelante no podrá alegar que ha «demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias». Por consiguiente, no podrá presentar una solicitud de restitutio in integrum. Resultaría extraño que a pesar de ello recuperara sus derechos interponiendo un recurso con arreglo al artículo 57 del RMC.

49 En el asunto Baby Dry, el Tribunal de Primera Instancia declaró que las Salas de Recurso no pueden rechazar un argumento basado en el artículo 7, apartado 3 del RMC únicamente en virtud del artículo 74, apartado 2 del RMC, por no haber sido presentado ante el examinador. Este Tribunal consideró que en caso de que la parte presente por vez primera la cuestión de la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso con arreglo al artículo 7, apartado 3 del RMC en el procedimiento de recurso, la Sala puede decidir por sí misma la cuestión o bien devolver el asunto al examinador (Asunto Baby Dry, apartado 43, última frase).

50 Este hecho sólo permite concluir que, en un procedimiento de recurso, las partes no pueden apoyarse en pruebas y hechos que no presentaron al examinador dentro del plazo establecido a pesar de los requerimientos de éste.

51 Precisamente en los procedimientos en los que se trata de demostrar la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso, el tiempo desempeña un importante papel. La parte interesada debe demostrar la existencia de carácter distintivo como consecuencia del uso en la fecha de presentación de la solicitud. Esto significa que en la fecha de presentación debe cumplirse la condición exigida por el artículo 7, apartado 3 del RMC (véase asimismo *v. Mühlendahl/Ohlgart, Die Gemeinschaftsmarke*, § 4 Absolute Eintragungshindernisse, apartado 9 y ss., p. 27, apartado 45 y ss., p. 35; resolución de 20 de diciembre de 1999, R 148/1999-1 – OPTIMISE, apartados 10 y 11).

52 Cuanto mayor sea el tiempo transcurrido entre la fecha de presentación y la fecha de la resolución, más difícil resultará conseguir material auténtico sobre el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso. Las encuestas conducen a resultados distintos, ya que cambian las percepciones. Por esa razón, no sólo resulta más difícil presentar pruebas, sino que también se dificulta la apreciación de las mismas y la adopción de una resolución.

53 Mediante escrito de 17 de julio de 1998, la examinadora comunicó a la parte recurrente que la marca solicitada no podía registrarse con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b del RMC, solicitándole al mismo tiempo que presentara en el plazo de 2 meses sus observaciones, así como la documentación sobre el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso en la Comunidad con arreglo al artículo 7, apartado 3 del RMC (véase el apartado 3). De este modo, cumplió con las obligaciones contempladas en el artículo 38, apartado 3 del RMC y la regla 11 del RE. Además comunicó a la parte recurrente los requisitos que debía cumplir para poder registrar la marca a pesar de la ausencia de carácter distintivo per se, es decir, la prueba de la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso en la Comunidad.

54 La parte recurrente solicitó en cuatro ocasiones la prórroga del plazo para la presentación de observaciones (véase el apartado 4 y ss.). Cada una de estas prórrogas le fue concedida sin objeciones. De esta forma tuvo, desde el 17 de julio de 1998 hasta el 24 de abril de 1999, más de nueve meses para presentar sus observaciones y los documentos solicitados.

55 A diferencia del asunto Baby Dry, en el que no se abordó la cuestión de la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso ante el examinador, en el presente caso la examinadora pidió a la parte recurrente (véase el apartado 3) que presentase sus observaciones sobre esta cuestión, así como las pruebas de la adquisición del carácter distintivo en la Comunidad. No obstante, la parte recurrente no presentó observaciones ni la documentación que pudiera demostrar la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso.

56 De esta manera, al dejar expirar el plazo, la parte recurrente perdió la posibilidad de pronunciarse en una fase posterior del procedimiento sobre la cuestión de si la marca solicitada cumplía con lo establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b del RMC, y de presentar documentos relativos a la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso con arreglo al artículo 7, apartado 3 del RMC.

57 Con arreglo al artículo 74, apartado 2 del RMC, estos documentos sólo habrían podido tenerse en cuenta si no se hubiese producido un retraso en el procedimiento y los motivos del retraso en la presentación no fuesen imputables a la parte recurrente.

58 Sin duda, el examen de las extensas alegaciones de la parte recurrente requerirían mucho tiempo, lo cual supondría un retraso en la adopción de la resolución.

59 Como se expone en el apartado 41, corresponde a la parte recurrente demostrar que los motivos del transcurso del plazo sin hacer uso del mismo no le son imputables. Sin embargo, no se ha manifestado a este respecto. Probablemente, no habría sido posible justificar por qué la parte recurrente no pudo transmitir a la Oficina, en el periodo de nueve meses, antes de la expiración del plazo, el 24 de abril de 1999, documentos, por ejemplo, sobre las cifras de transportes, cifras de ventas, número de empleados, posición en el mercado europeo o alemán, folletos publicitarios o un estudio que había encargado en septiembre de 1998 y que ya estaba en su poder en octubre de 1998. Asimismo, el plazo establecido con arreglo a la regla 11 del RE, que fue prorrogado en varias ocasiones (véase el apartado 4 y ss.), no era demasiado breve, de manera que la Oficina respetó el derecho de la parte recurrente a un plazo razonable para presentar sus observaciones en el procedimiento de examen.

60 La parte recurrente omitió solicitar una nueva prórroga del plazo. Simplemente dejó que el plazo expirara, a pesar que, a la vista de los hechos, no se observa ninguna razón por la cual la examinadora no le hubiese concedido una nueva prórroga, si la parte recurrente así lo hubiera solicitado.

61 Por consiguiente, esta Sala de Recurso considera acreditado que la parte recurrente no demostró la diligencia que exigían las circunstancias.

62 Como ya se ha expuesto, con arreglo al artículo 74, apartado 2 del RMC, la examinadora no estaba obligada a tener en cuenta las observaciones presentadas fuera de plazo.

63 Por lo tanto, con arreglo al artículo 74, apartado 2 del RMC esta Sala de Recurso no está obligada a tener en cuenta este material, que debía haberse presentado ante la examinadora.

64 Así pues, la parte recurrente no ha podido acreditar la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso, con arreglo al artículo 7, apartado 3 del RMC.

b) En caso de que las pruebas previstas en el artículo 74, apartado 2, del RMC hubiesen sido presentadas dentro del plazo, ¿habrían podido demostrar la adquisición del carácter distintivo como consecuencia del uso en la Comunidad?

65 Incluso si las pruebas presentadas sobre la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso fuesen tenidas en cuenta a la hora de adoptar la resolución de la Sala, dicha resolución no variaría.

66 Antes que nada, hay que señalar que las pruebas de la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso debían haberse presentado en relación con la fecha de presentación, el 18 de diciembre de 1997 (véase el apartado 51).

67 La exposición de la parte recurrente sobre sus participaciones internacionales (véase el escrito de motivos del recurso, p. 18 y ss., pruebas W 16 – W 16b, W 17, W 29a – W 29c, W 30 – W 38, W 104 – W 106) es totalmente irrelevante para el presente caso, ya que fueron adquiridas en los ejercicios de 1998 y 1999 (véase el escrito de motivos del recurso, p. 18). Asimismo, todas las informaciones relativas a las marcas nacionales y comunitarias (escrito de motivos del recurso, p. 36 y ss., pruebas W 57 – W 95) carecen de interés, ya que las solicitudes fueron presentadas después del 18 de diciembre de 1997. Igualmente, los documentos relativos a las estrategias de empresa (escrito de motivos del recurso, p. 26 y ss., pruebas W 39 – W 49a, W 105), elaboradas en los años 1998 y 1999, no permiten demostrar la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso al 18 de diciembre de 1997, al igual que las cifras de transportes en el año 1998 (véase el escrito de motivos del recurso, p. 8 y siguiente, pruebas W 11 y W 13), el informe anual de actividades de la empresa de 1998 (véase el escrito de motivos del recurso, p. 7, 10 y siguiente, 15, 22, pruebas W 9, W 11, W 13), el número de empleados de 1998 (véase el escrito de motivos del recurso, p. 16), o las cifras de ventas de 1998 (escrito de motivos del recurso, p. 15).

68 Por otra parte, el examen de las pruebas presentadas por la parte recurrente mostró que la representación exacta del color AMARILLO (RAL 1032) resulta sumamente difícil. Así, por ejemplo, el amarillo de las pruebas W 102, W 103 y W 104 presenta distintas tonalidades; por otra parte, ninguno de estos amarillos corresponde a la muestra de color utilizada en la encuesta (W 97 y W 98). La diferencia resulta aún más flagrante en el paquete de pruebas W 50 que contiene nueve fichas de información que presentan todas ellas distintos tonos. Además, ninguno de los amarillos de estos volantes concuerda con la muestra de color de la prueba W98. Por ello, cabe preguntarse si dicho estudio realmente podría acreditar la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso en Alemania, en vista de que a los encuestados se les presentó un amarillo de una tonalidad distinta al solicitado por la parte recurrente.

69 No obstante, incluso si la marca hubiese adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso en Alemania, este hecho no determinaría la aplicación del artículo 7, apartado 3 del RMC. Al contrario de lo expuesto por la parte recurrente, en el presente caso no basta con que la marca haya adquirido carácter distintivo en un solo Estado miembro.

70 En su sentencia de 30 de marzo de 2000, asunto T-91/99, *Ford Motor Company c. Oficina de Armonización del Mercado Interior* (aún no publicada en la RJTJ, <http://europa.eu.int>), apartado 27, el Tribunal de Primera Instancia determinó que:

«para obtener el registro de una marca al amparo del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n. 40/94, el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de la marca deberá acreditarse en la parte sustancial de la Comunidad en la que dicha marca carecía de carácter distintivo a la luz de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d), de dicho Reglamento».

71 Con esta sentencia, el Tribunal de Primera Instancia vino a confirmar el enfoque de las Salas de Recurso en el sentido de que el artículo 7, apartado 3 del RMC sólo puede primar sobre el motivo de denegación absoluto contemplado en el artículo 7, apartado 1, letra b) del RMC si se demuestra un carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso en aquella parte de la Comunidad en la que existe dicho motivo de denegación. De lo contrario se conculcaría el principio del carácter unitario de la marca comunitaria consagrado por el artículo 1, apartado 2 del RMC (véase igualmente la prueba W 109, p. 83).

72 En el presente caso, el color AMARILLO (RAL 1032) carece de carácter distintivo en todo el territorio de la Unión Europea y, por consiguiente, su registro es improcedente con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra b) y apartado 2 del RMC. Por ello no bastaría con que la parte recurrente demostrase un carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso en Alemania. Al contrario, deberá demostrar dicho carácter en todo el territorio comunitario.

73 En opinión de esta Sala, la parte recurrente no ha presentado pruebas que acrediten un carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso fuera de Alemania. El hecho de que la parte recurrente también realice operaciones comerciales fuera de Alemania en ningún caso es prueba suficiente de la adquisición de dicho carácter distintivo fuera de Alemania. Tampoco resulta relevante el hecho de que todas las filiales extranjeras, en la medida en que pertenecieran al grupo en 1997, cambiarán en el año 2000 su «Corporate Identity» adoptando el color AMARILLO (RAL 1032) (véase el escrito de motivos del recurso, p. 47), ya que la adquisición del carácter distintivo debe demostrarse con respecto a la fecha de presentación de la solicitud.

74 Tampoco es admisible suponer que, debido a que la marca solicitada goza de un grado de notoriedad del 60% en Alemania (pruebas W 97, 98 y 109, p. 86 y siguiente), el color AMARILLO (RAL 1032) posee carácter distintivo como consecuencia del uso en los demás Estados miembros de la Comunidad, con arreglo al artículo 7, apartado 3 del RMC. La parte recurrente no ha demostrado en absoluto que en aquellos países en los que el servicio de correos también utiliza el color amarillo (véase el apartado 27), los sectores interesados del comercio atribuyen la marca solicitada a la parte recurrente.

75 En caso de que las pruebas hubiesen sido admisibles con arreglo al artículo 74, apartado 2 del RMC, la parte recurrente no habría demostrado que la marca solicitada había adquirido carácter distintivo en la Comunidad como consecuencia del uso con arreglo al artículo 7, apartado 3 del RMC.

III Procedimiento oral

76 En lo que respecta a la solicitud de la parte recurrente de que se celebre un procedimiento oral, se desprende del artículo 75, apartado 1 del RMC que la decisión sobre la utilidad de dicho procedimiento compete a la Sala. La celebración de un procedimiento oral no se juzga útil, ya que la parte recurrente ha expuesto de forma suficiente sus argumentos sobre el caso y en un procedimiento oral no se podrían alegar nuevos hechos relevantes para la adopción de la resolución.

Fallo

En virtud de todo lo expuesto, la Sala decide:

Desestimar el recurso.

ENTSCHEIDUNG DER ERSTEN BESCHWERDEKAMMER

vom 22. Juni 2000

in der Beschwerdesache R 379/1999-1

(Verfahrenssprache: Deutsch)

Artikel 4 GMV – Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) sowie Absatz 3 GMV – Artikel 74 Absatz 2 GMV – Regel 11 Absatz 3 DV

Unterscheidungskraft – Farbe – durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft – Beweismittel – Frist – „Baby-dry“-Entscheidung – verspätete Beweismittel – „Options“-Entscheidung – Einheitlichkeit - Gemeinschaftsmarke

Gemäß Artikel 4 kann eine einzelne Farbe Markenschutz genießen. Jedoch besitzt eine einzelne Farbe an sich gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) keine Unterscheidungskraft. Gleichwohl kann eine einzelne Farbe dann eine Marke sein, wenn sie im Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen ungewöhnlich ist. Im vorliegenden Fall ist nicht davon auszugehen. Das beanspruchte Gelb RAL 1032 ist weder eine ungewöhnliche Art oder Schattierung der Farbe Gelb noch ist sie in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen ungewöhnlich. Die Wettbewerber des Anmelders haben ebenfalls ein berechtigtes Interesse daran, die Farbe Gelb für ihre Waren und Dienstleistungen zu benutzen, weswegen dem Anmelder diesbezüglich kein Monopol gewährt werden sollte. Der Prüfer forderte den Anmelder auf, innerhalb von zwei Monaten Beweismittel für die durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft vorzulegen. Obwohl ihm mehrere Fristverlängerungen gewährt worden waren, legte er dieses Beweismaterial nicht dem Prüfer sondern der Kammer vor. Die Kammer entschied, dass sie gemäß Artikel 74 Absatz 2 diese verspäteten Beweismittel nicht berücksichtigen würde und dass der Anmelder es daher versäumt habe, die durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft nachzuweisen. Selbst wenn diese Beweismittel berücksichtigt würden, würde dies nicht ausreichen, das Hindernis zu beseitigen, das darin besteht, dass die Farbe Gelb in keinem Mitgliedstaat der Gemeinschaft Unterscheidungskraft besitzt, da das vorgelegte Beweismaterial sich nur auf einen Mitgliedstaat, nämlich Deutschland bezieht (siehe Entscheidung des Gerichts erster Instanz vom 30. März 2000, T-91/99, Ford Motor Company / HABM, „Options“, Rdn. 27).

Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer vom 22. Juni 2000.

Deutsche Post AG
Heinrich-von-Stephan-Straße 1
D-53175 Bonn
Deutschland

Beschwerdeführerin

vertreten von Rechtsanwälte Wessing & Berenberg-Gossler, Postfach 10 53 61, D-40044 Düsseldorf, Deutschland

erlässt betreffend die Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 711 275

Die Erste Beschwerdekammer

unter Mitwirkung von H. Preglau (Vorsitzende und Berichterstatterin), D. T. Keeling und W. Peeters

Geschäftsstellenbeamter: E. Gastinel

die folgende

Entscheidung

Sachverhalt

1 Mit beim Amt am 18. Dezember 1997 eingegangener Anmeldung beantragte die Anmelderin die Eintragung folgender mit den Worten „GELB (RAL 1032)“ näher definierten Farbmarke:

2 Das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis umfasst:

Klasse 16 – Briefmarken.

Klasse 35 – Geschäftsführung; Vermittlung und Abschluss von Handelsgeschäften für andere; Unternehmens-, Personal- und Wirtschaftsberatung; Marktkommunikation (Pressearbeit, Public Relation, Produktwerbung, Imagekampagnen) für andere.

Klasse 36 – Finanzdienstleistungen; Finanzberatung; Immobilienwesen; Zollabfertigung für andere.

Klasse 38 – Telekommunikation.

Klasse 39 – Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Sendungsverfolgung durch elektronische Standortbestimmung der Waren und Güter sowie weitere unterstützende logistische Dienstleistungen wie die systematische Verknüpfung von Waren- und Informationsströmen (soweit in Klasse 39 enthalten).

Klasse 42 – Erstellung von Programmen für die Datenverarbeitung, Erstellung von technischen Gutachten; technische, gewerbsmäßige Beratung.

Als Anmeldetag wurde der 18. Dezember 1997 zuerkannt.

3 Mit Schreiben vom 17. Juli 1998 beanstandete die Prüferin die Marke gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke („GMV“) (ABl. EG 1994 Nr. L 11, S. 1; ABl. HABM 1/95, S. 52) mit der Begründung, dass

„[einer] einzelnen Farbe nach Rechtsauffassung des Amtes von Haus aus die Unterscheidungskraft [fehle] (vgl. Prüfungsrichtlinien Ziffer 8.3, Amtsblatt 9/96, S. 1308 sowie ‚Markenschutz für Farben und Farbkombinationen‘ in GRUR 1998, S. 100)“.

Weiters führte sie aus, dass

— eine Eintragung nur bei erwiesener Verkehrsdurchsetzung für den europäischen Raum möglich wäre, wobei sie auf die Prüfungsrichtlinien (Zif. 8.12) verwies; und

— der Anmelderin die Gelegenheit gegeben werde, innerhalb von zwei Monaten eine Stellungnahme einzureichen, andernfalls die Anmeldung zurückgewiesen werden würde.

4 Mit Schreiben vom 1. September 1998 beantragte die Anmelderin eine Fristverlängerung von zwei Monaten bis zum 17. November 1998, die gewährt wurde.

5 Mit Schreiben vom 17. November 1998 beantragte die Anmelderin eine weitere Fristverlängerung von zwei Monaten bis zum 17. Januar 1999, die gewährt wurde.

6 Mit Schreiben vom 17. Januar 1999 beantragte die Anmelderin eine weitere Fristverlängerung von zwei Monaten bis zum 17. März 1999, die gewährt wurde.

7 Eine weitere Fristverlängerung bis zum 24. April 1999 wurde nach telefonischer Anfrage gewährt.

8 Die Anmelderin übermittelte keine Stellungnahme.

9 Mit Bescheid vom 12. Mai 1999 (im folgenden „der angefochtene Bescheid“) wies die Prüferin die Anmeldung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV zurück. Sie führte im angefochtenen Bescheid aus, dass

— innerhalb der gesetzten Frist von zwei Monaten und nach telefonisch nochmals gewährter Fristverlängerung bis 24. April 1999 keine Gegenäußerung eingegangen sei, und sich daher weitere Ausführungen zur mangelnden Schutzfähigkeit der Marke erübrigen würden und

— die Auffassung des Amtes inzwischen durch die Entscheidungen der Dritten Beschwerdekammer vom 18. Dezember 1998, R 122/1998-3 – LIGHT GREEN, und vom 22. Januar 1999, R 169/1998-3 – YELLOW, bestätigt worden sei.

10 Die von der Beschwerdeführerin am 2. Juli 1999 eingelegte Beschwerde, die sie fristgerecht mit Schreiben vom 13. September 1999, beim Amt am selben Tag eingelangt, begründete, wurde der Prüferin gemäß Artikel 60 GMV zur Entscheidung über die Abhilfe zugeleitet. Sie half ihr nicht ab und legte sie den Beschwerdekammern vor.

Beschwerdegründe

11 Die Beschwerdeführerin trägt in ihrer Beschwerdebegründung vom 13. September 1999 zunächst über ihre Unternehmensgeschichte und ihr Tätigkeitsfeld vor. Das weitere Vorbringen der Beschwerdeführerin läßt sich wie folgt kurz zusammenfassen:

— Zahlreiche nationale Markenämter hätten bereits Farben bzw. Farbkombinationen zugelassen.

— Einer einzelnen Farbe würde grundsätzlich Unterscheidungskraft *per se* im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV zukommen und die angemeldete Marke GELB (RAL 1032) würde Unterscheidungskraft *per se* für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen besitzen.

— Sie sei Inhaberin zahlreicher, in der Beschwerdebegründung aufgelisteter, nationaler Marken und von Gemeinschaftsmarken, die sämtlich durch die Farbe GELB (RAL 1032) geprägt werden.

— Die angemeldete Marke (GELB, RAL 1032) hätte infolge jahrhundertelanger Benutzung durch die Beschwerdeführerin „in der Nachfolge der Thurn und Taxischen Post als Vorgängerin der Deutschen Reichspost“ Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 3 GMV erlangt.

12 Sie legte dabei umfangreiches Beweismaterial vor, das unter anderem Angaben zu internationalen Beteiligungen, von ihr angemeldeten nationalen Marken und Gemeinschaftsmarken, Unternehmenskonzepten, Beförderungszahlen, Unternehmensberichten, Mitarbeiter- und Umsatzzahlen enthielt. Weiters beantragte die Beschwerdeführerin hilfsweise eine mündliche Verhandlung.

Entscheidungsgründe

13 Die Beschwerde erfüllt die Anforderungen von Artikel 57, 58 und 59 GMV in Verbindung mit Regel 48 der Verordnung (EG) Nr. 2686/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke („DV“) (ABl. EG 1995 Nr. L 303; S. 1; ABl. HABM 2-3/1995, S. 258) und ist daher zulässig.

14 In der Sache ist zu klären, ob die angemeldete Marke GELB (RAL 1032) für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen *per se* Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV besitzt. Ist eine solche Unterscheidungskraft nicht gegeben, so ist zu prüfen, ob die Farbmarke infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 3 GMV erlangt hat.

1 Besitzt die Farbe GELB (RAL 1032) Unterscheidungskraft im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV?

15 Artikel 4 GMV lautet wie folgt:

„Gemeinschaftsmarken können alle Zeichen sein, die sich graphisch darstellen lassen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen und die Form oder Aufmachung der Ware, soweit solche Zeichen geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden“.

16 Obwohl Farbmärken nicht ausdrücklich in Artikel 4 GMV genannt sind, ergibt sich aus dem Wortlaut des Artikel 4 GMV, daß alle Zeichen, die sich graphisch darstellen lassen und geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen eines anderen zu unterscheiden, abstrakt geeignet sind, Gemeinschaftsmärken zu sein. Die Aufzählung bestimmter Markenformen in Artikel 4 GMV ist lediglich exemplarisch und schließt nicht aus, dass eine Farbmarke gemeinschaftsmärkenfähig sein kann. Dies wurde von den Beschwerdekammern, wie die Beschwerdeführerin richtig ausführte, wiederholt anerkannt.

17 Eine einzelne Farbe ist daher grundsätzlich markenfähig im Sinne von Artikel 4 GMV.

18 In Artikel 7 Absatz 1 GMV, der die Überschrift „Absolute Eintragungshindernisse“ trägt, heißt es:

„(1) Von der Eintragung ausgeschlossen sind

...

b) Märken, die keine Unterscheidungskraft haben,

...

(2) Die Vorschriften des Absatzes 1 finden auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen.

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 Buchstaben b, c und d finden keine Anwendung, wenn die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat.“

19 Eine einzelne Farbe wird aber regelmäßig als nicht unterscheidungskräftig *per se* angesehen und ihre Eintragung scheidet daher an Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV (ständige Rechtsprechung der Beschwerdekammern, siehe unter anderem Entscheidung vom 18. Dezember 1998, R 122/1998-3 – LIGHT GREEN, Entscheidung vom 22. Januar 1999, R 169/1998-3 – YELLOW; Entscheidung vom 20. Juli 1999, R 5/1999-3 – COBALT BLUE; Entscheidung vom 29. Februar 2000, R 342/1999-2 – BLAU; Entscheidung vom 19. April 2000, R 282/1999-2 – ORANGE). Eine einzelne Farbe *per se* wird nämlich vom Verbraucher in der Regel nicht in erster Linie als Herkunftshinweis verstanden, sondern eher als Werbemittel.

20 Es sollte allen Unternehmen freistehen, zur Kennzeichnung ihrer Waren und Dienstleistungen beliebige Farben zu verwenden. In Anbetracht der begrenzten Anzahl von Farben, insbesondere von Primärfarben (Rot, Gelb und Blau), Signalfarben (Grün, Rot und Gelb) und anderen grundlegenden Farben, wie z.B. Weiß und Schwarz, bestünde sonst die Gefahr, daß die Monopolisierung einzelner Farben durch ihre Registrierung als Märken diejenigen Unternehmen, die sich keine Farbe „sichern“, ernsthaft benachteiligen würde. Es sollte auch berücksichtigt werden, daß durch die Monopolisierung einer bestimmten einzelnen Farbe in der Praxis auch die umliegenden Farbschattierungen für andere Unternehmen unverwendbar werden können, da der Verbraucher besonders bei Produkten des täglichen Lebens in der Regel nicht auf die exakte Farbschattierung achtet.

21 Eine einzelne Farbe könnte jedoch unter Umständen *per se* unterscheidungskräftig sein, falls sie eine äußerst ungewöhnliche Farbe in Hinblick auf die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen darstellt.

22 In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass – wie die Beschwerdeführerin in der Beschwerdebegründung selbst ausführte – die für die angemeldete Marke eingereichten Waren und Dienstleistungen in einem so engen Zusammenhang stehen, daß eine differenzierte Betrachtung nicht notwendig ist. Sie gehören alle einem Bereich an, der sich aufgrund des Fallens des staatlichen Postmonopols offensichtlich aus der klassischen „gelben“ Post entwickelt hat, wie sich dies aufgrund der durch die Postunternehmen in Deutschland, Österreich und Frankreich erworbenen Beteiligungen durchaus ableiten lässt (siehe <http://www.postaustria.at/content/unternehmen/beteiligungen.html> und <http://www.laposte.fr/decouvre/index.html>).

23 Im vorliegenden Fall handelt es sich nicht um eine äußerst ungewöhnliche Farbe. Die Farbe Gelb ist vielmehr nicht nur eine der vier Urfarben (Rot, Gelb, Grün, Blau; vgl. Brockhaus, *Die Enzyklopädie*, 20. Auflage, 22. Band, S. 658), sondern auch eine Primär- und Signalfarbe. Nicht umsonst sind zum Beispiel Ankündigungen für Baustellen und Umleitungen im Straßenverkehr auf gelben Tafeln angebracht (vgl. auch Brockhaus, *Die Enzyklopädie*, 20. Auflage, Achter Band, S. 263).

24 Auch in der von der Beschwerdeführerin beantragten Form (RAL 1032) zeichnet sich die Farbe Gelb nicht durch irgendwelche Besonderheiten oder phantasievolle Elemente aus.

25 Die Verwendung von Gelb ist auch nicht ungewöhnlich für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen. Gerade in diesem Bereich, dessen Waren und Dienstleistungen insbesondere dem täglichen Leben angehören, ist es üblich, dass Unternehmen ihre Waren und Dienstleistungen auch durch Benutzung von Primär- oder Signalfarben anpreisen. Die Kammer stimmt nicht mit der Beschwerdeführerin überein, dass die in diesem Bereich genutzten Farben in erster Linie als Herkunftshinweis zu verstehen sind. Sie werden vielmehr im Bereich der Werbung genutzt. Ohne zusätzliche Elemente, z.B. graphischer Art oder Wortelemente, wird der Verbraucher die Farbe *per se* nicht als Herkunftshinweis ansehen.

26 Die Kammer möchte in diesem Zusammenhang auch auf den Unterschied zwischen der vorliegenden Markenmeldung und den von der Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerdebegründung (Beweisstücke W 57 – W 95) aufgeführten Marken, die sowohl durch nationale Markenämter als auch vom Amt zugelassen worden sind, hinweisen. Bei diesen Marken handelt es sich nicht um reine Farbmarken, sondern um kombinierte Marken, die neben der Farbe GELB (RAL 1032) noch zusätzliche Bild- oder Textelemente enthalten. Sie sind daher für einen Vergleich mit der gegenständlichen Markenmeldung nicht geeignet.

27 Nach Ansicht der Kammer besteht ein Interesse von Mitbewerbern daran, die Farbe, die nicht äußerst ungewöhnlich für die beantragten Waren und Dienstleistungen ist, selbst zu nutzen. Die Farbe Gelb wird auch von anderen Postunternehmen in Europa, wie zum Beispiel in Griechenland, Spanien, Frankreich, Luxemburg, Österreich und Schweden, benutzt. All diese Unternehmen, die sich auf ähnlich lange Unternehmensgeschichten berufen können, haben aufgrund der Abschaffung des Postmonopols ihr Tätigkeitsfeld stark erweitert und bieten, wie die Beschwerdeführerin, heute auch Dienstleistungen an, die außerhalb der sogenannten klassischen „gelben Post“ angesiedelt werden können, sich aber aus dieser entwickelt haben. Eine Monopolisierung der angemeldeten Farbe GELB (RAL 1032) kann auch vor dem Hintergrund der begrenzten Anzahl von realistisch unterscheidbaren Farben nicht Aufgabe des Markenschutzes sein.

28 Der angemeldeten Marke fehlt es somit an Unterscheidungskraft im Sinne des Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV.

II Unterscheidungskraft der Farbe GELB (RAL 1032) infolge Benutzung für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen gemäß Artikel 7 Absatz 3 GMV

29 Fraglich ist jedoch, ob die angemeldete Farbmarke GELB (RAL 1032) durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt haben könnte. Wäre dies der Fall, so würde gemäß Artikel 7 Absatz 3 GMV das Eintragungshindernis des Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV keine Anwendung finden.

a) Ist das Beweismaterial gemäß Artikel 74 Absatz 2 GMV rechtzeitig vorgelegt worden?

30 Zunächst ist zu klären, ob das von der Beschwerdeführerin vorgelegte Beweismaterial, das den Beweis der Unterscheidungskraft der Farbe GELB (RAL 1032) infolge Benutzung erbringen soll, als verspätet eingebracht anzusehen ist, und das Amt dieses daher nicht mehr zu berücksichtigen braucht.

31 Das Gericht erster Instanz hat in seinem Urteil vom 8. Juli 1999, T-163/98, *The Procter & Gamble Company v. Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt*, (ABl. HABM 11/1999, S. 1486ff), im folgenden „Baby Dry-Fall“, in Rdnr. 38 festgehalten, dass „eine funktionale Kontinuität zwischen dem Prüfer und den Beschwerdekammern“ besteht. In Rdnr. 39 führt das Gericht erster Instanz aus, dass

„[f]ür diese Beurteilung auch der enge Zusammenhang zwischen deren jeweiliger Tätigkeit, wie sie in den Vorschriften über die Einlegung und die Vorprüfung der Beschwerde festgelegt ist, [spricht]. So legt ein Anmelder, der die Entscheidung des Prüfers anfechten will, zunächst „beim Amt“ Beschwerde ein (Artikel 59 der Verordnung Nr. 40/94). Diese Beschwerde wird sodann dem Prüfer zur Entscheidung über eine „Abhilfe“ vorgelegt (Artikel 60 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94). Wird ihr nicht innerhalb eines Monats abgeholfen, so wird die Beschwerde schließlich unverzüglich und ohne weiteres der Beschwerdekammer vorgelegt (Artikel 60 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94)“.

32 Die Beschwerdekammern werden daher als verlängerter Arm der Prüfungsabteilung betrachtet. Nach der oben zitierten Rechtsprechung übernehmen sie das Verfahren von der Prüfungsabteilung und führen dieses weiter.

33 In Artikel 38 Absatz 3 GMV heißt es:

„(3) Die Anmeldung kann nur zurückgewiesen werden, wenn dem Anmelder zuvor Gelegenheit gegeben worden ist, die Anmeldung zurückzunehmen, zu ändern oder eine Stellungnahme einzureichen.“

34 In Regel 11 DV, die die Überschrift „Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse“ trägt, heißt es:

„(1) Ist die Marke gemäß Artikel 7 der Verordnung für alle oder einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie angemeldet ist, von der Eintragung ausgeschlossen, so teilt das Amt dem Anmelder mit, welche Hindernisse der Eintragung entgegenstehen. Das Amt setzt dem Anmelder eine Frist zur Zurücknahme oder Änderung der Anmeldung oder zur Abgabe einer Stellungnahme.

...

(3) Beseitigt der Anmelder die der Eintragung entgegenstehenden Hindernisse oder erfüllt er die in Absatz 2 genannte Bedingung nicht fristgemäß, so weist das Amt die Anmeldung ganz oder teilweise zurück.“

35 Der Prüfer hat daher, bevor er eine Anmeldung zurückweisen kann, dem Anmelder innerhalb einer von ihm zu setzenden Frist die Möglichkeit zu geben, zu den Argumenten, die für eine Ablehnung sprechen, Stellung zu nehmen.

36 Selbstverständlich sind Fristen so zu setzen, dass der Partei die Möglichkeit offen steht, die gewünschten Unterlagen auch beizuschaffen. Bewusst kurz gesetzte Fristen würden die Verfahrensrechte der Partei verletzen.

37 In Artikel 74 Absatz 2 GMV heißt es:

„(2) Das Amt braucht Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspätet vorgebracht werden, nicht zu berücksichtigen.“

38 Diese Bestimmung ermöglicht es dem Amt, Tatsachen und Beweismittel, die von einer Partei verspätet vorgebracht werden, nicht mehr zu berücksichtigen.

39 Das Amt hat daher der Partei zunächst eine Frist zu setzen, innerhalb derer sie eine Stellungnahme abzugeben oder Unterlagen zu übermitteln hat. Mit Ablauf der Frist zur Stellungnahme erlischt somit das Recht, sich zu diesen Fragen zu äußern oder die gewünschten Unterlagen zu übermitteln. Das Amt muss eben diese Tatsachen und Beweismittel nicht mehr berücksichtigen. Damit ist auch die Verwertung dieser Tatsachen und Beweise nicht mehr möglich.

40 Diesem Ansatz liegen verfahrensökonomische Überlegungen zu Grunde. Fristen dienen insbesondere dazu, das Verfahren zu beschleunigen. Ein schneller Abschluss des Verfahrens liegt grundsätzlich nicht nur im Interesse der Partei, sondern auch im vitalen Interesse der Öffentlichkeit. Dies gilt insbesondere auch für Ein-Partei-Verfahren, stellt doch ein einem Anmelder gewährtes Recht an der Benutzung einer Marke auch eine Verpflichtung für alle anderen am Rechtsverkehr teilnehmenden Personen dar, nämlich das dem Anmelder gewährte Recht zu respektieren.

41 Wenn nun ein Anmelder die gemäß Regel 11 DV angeforderte Stellungnahme nach Ende der gewährten Frist übermittelt, dann bedarf es besondere Gründe, dass diese noch zu berücksichtigen ist. So ein Grund könnte dann vorliegen, wenn sowohl das Verfahren durch die Verwertung der Unterlagen nicht verzögert werden würde als auch die Partei die Verspätung genügend begründet. Eine Verzögerung liegt insbesondere dann vor, wenn die Zulassung dieser Unterlagen zu einer zeitlichen Verschiebung der Entscheidung führt. Die verspätete Übermittlung ist weiters ausführlich zu begründen. An diese Rechtfertigung sind strenge Anforderungen zu stellen. Keineswegs braucht dabei das Amt von Amts wegen nachzuweisen, dass die Partei die Verspätung schuldhaft, grob fahrlässig oder gar in Verschleppungsabsicht herbeigeführt hat. Es obliegt vielmehr der Partei nachzuweisen, dass die Gründe für die Verspätung nicht von ihr zu verantworten gewesen waren.

42 Das Amt kann daher in jeder Instanz eine nach Ende der Frist eingereichte Stellungnahme bei der Beurteilung des Sachverhaltes ausschließen. Dieses Vorbringen ist dann auch im gesamten Rechtsmittelverfahren nicht mehr zulässig. Das Rechtsmittelverfahren kann nämlich nicht dazu dienen, dass die Partei ein in einer früheren Instanz aus eigenem Verschulden versäumtes Handeln nachholen kann.

43 Zu beachten ist, dass Artikel 74 Absatz 2 GMV von dem „Amt“ spricht, und nicht von den Prüfern oder einer anderen Abteilung des Amtes. Ebenso spricht Regel 11 Absatz 3 DV von dem „Amt“. Die Beschwerdekammern sind – wie die Prüfer – Teil des „Amtes“. Daher ist es auch der Beschwerdekammer möglich, Beweise, die nicht innerhalb der gemäß Regel 11 DV gesetzten Frist übermittelt wurde, bei ihrer Entscheidung nicht zu beachten (siehe auch Baby Dry-Fall, Rdnr. 44, 1. Satz).

44 Das Gleiche hat zu gelten, wenn eine Partei in einer früheren Instanz eine Frist versäumt und das von ihr geforderte Material dann in der Berufung vorbringt. Andernfalls würde jedwede Fristsetzung *ad absurdum* geführt (siehe auch die Entscheidung vom 22. Dezember 1999, R-130/1999-1 – IDEAL, Rdnr. 39f).

45 Die Kammer ist der Ansicht, dass Artikel 74 Absatz 2 GMV nur eine einzige Auslegung erlaubt. Den Beschwerdekammern ist das Ermessen eingeräumt, Tatsachen und Beweise, die in einer Vorinstanz nicht rechtzeitig vorgebracht wurden, in ihre Entscheidungsfindung nicht einbeziehen zu müssen. Bei Ausübung dieses Ermessens haben sich die Beschwerdekammern an den bereits erwähnten Grundsätzen (siehe oben Rdnr. 41) zu orientieren.

46 Diese Interpretation wird auch durch Artikel 78 GMV unterstützt, der die Überschrift „Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand“ trägt. Artikel 78 Absatz 1 GMV lautet:

„Der Anmelder, der Inhaber der Gemeinschaftsmarke oder jeder andere an einem Verfahren vor dem Amt Beteiligte, der trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegenüber dem Amt eine Frist einzuhalten, wird auf Antrag wieder in den vorigen Stand eingesetzt, wenn die Verhinderung nach dieser Verordnung den Verlust eines Rechts oder eines Rechtsmittels zur unmittelbaren Folge hat.“

47 Eine Partei, die aufgrund der Nichtbeachtung einer Frist ein Recht verliert, kann gemäß Artikel 78 GMV einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand stellen, wenn sie „trotz Beachtung aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegenüber dem Amt eine Frist einzuhalten“. Diese Bestimmung wäre ohne praktische Bedeutung, wenn eine Partei, unabhängig von Sorgfaltsverletzungen, ihr Recht auf Stellungnahme wieder erhalten könnte, indem sie gegen den ablehnenden Bescheid Beschwerde einlegt, nachdem sie eine Frist versäumt hat.

48 Artikel 78 GMV basiert auf der Annahme, daß die Parteien in einem Verfahren ihre Interessen wachsam verteidigen müssen (*vigilantibus non dormientibus subveniunt jura*). Die Anmelderin einer Gemeinschaftsmarke hat daher, wenn sie von dem Prüfer eingeladen wird, gemäß Regel 11 DV Stellung zu nehmen, sich nicht zu verschweigen und jene Fakten und Beweise, die ihr bekannt sind, und die helfen könnten, die Ansicht des Prüfers zu ändern, auch vorzubringen. Wenn die Anmelderin sich jedoch verschweigt, dann kann sie nicht später vorbringen, mit „aller nach den gegebenen Umständen gebotenen Sorgfalt“ gehandelt zu haben. Sie kann daher auch keinen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorherigen Stand stellen. Es wäre daher auch seltsam, wenn sie dessen ungeachtet ihre Rechte wieder erhielte, indem sie eine Beschwerde gemäß Artikel 57 GMV einbringt.

49 Das Gericht erster Instanz hat im Baby Dry-Fall ausgesprochen, dass die Beschwerdekammern ein Argument, dass sich auf Artikel 7 Absatz 3 GMV stützt, nicht alleine deshalb aufgrund von Artikel 74 Absatz 2 GMV zurückweisen darf, weil es nicht vor dem Prüfer vorgebracht wurde. Das Gericht war der Ansicht, dass in dem Fall, dass die Partei die Frage der Verkehrsdurchsetzung gemäss Artikel 7 Absatz 3 GMV im Beschwerdeverfahren zum ersten Mal zur Sprache bringt, die Kammer entweder selbst in der Sache zu entscheiden hat oder den Fall an den Prüfer zurückverweisen kann (Baby Dry-Fall, Rdnr. 43, letzter Satz).

50 Dies lässt nur den Schluss zu, dass die Partei sich im Beschwerdeverfahren hingegen nicht auf Beweise und Tatsachen stützen kann, die sie trotz Aufforderung des Prüfers innerhalb einer angemessenen Frist diesem nicht übermittelt hat.

51 Gerade in Verfahren, wo es um den Nachweis der Unterscheidungskraft infolge Benutzung geht, spielt Zeit eine große Rolle. Die Partei hat die Unterscheidungskraft infolge Benutzung zum Anmeldetag nachzuweisen. Das bedeutet, dass am Anmeldetag die Voraussetzung des Artikel 7 Absatz 3 GMV gegeben sein muss (siehe auch v. *Mühlendahl/Ohlgart*, Die Gemeinschaftsmarke, § 4 Absolute Eintragungshindernisse, Rdnr. 9ff, S. 27f, Rdnr. 45ff, S. 35; Entscheidung vom 20. Dezember 1999, R 148/1999-1 – OPTIMISE, Rdnr. 10f).

52 Je größer die Zeitspanne zwischen Anmeldetag und Tag der Entscheidung ist, desto schwieriger ist es, authentisches Material über die Verkehrsdurchsetzung zu erhalten. Meinungsumfragen führen zu anderen Ergebnissen, da die Wahrnehmungsbilder sich verändern. Es wird daher nicht nur die Beweisführung schwieriger, auch die Beweiswürdigung und daher die Entscheidungsfindung wird erschwert.

53 Die Prüferin hat mit Schreiben vom 17. Juli 1998 der Beschwerdeführerin mitgeteilt, dass die angemeldete Marke gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV nicht eintragungsfähig sei, und gleichzeitig aufgefordert, innerhalb von zwei Monaten hierzu Stellung zu nehmen und Unterlagen betreffend die Verkehrsdurchsetzung im europäischen Raum gemäß Artikel 7 Absatz 3 GMV einzureichen (siehe Rdnr. 3). Sie ist daher ihren Verpflichtungen aus Artikel 38 Absatz 3 GMV und Regel 11 DV nachgekommen. Sie hat darüber hinaus auch noch der Beschwerdeführerin mitgeteilt, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um die Marke trotz Fehlens der Unterscheidungskraft *per se* eintragen zu können, nämlich der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung im europäischen Raum.

54 Die Beschwerdeführerin beantragte viermal, die Frist zur Abgabe der Stellungnahme zu verlängern (siehe Rdnr. 4ff). Jede dieser Verlängerungen wurde ihr anstandslos gewährt. Sie hatte daher vom 17. Juli 1998 bis zum 24. April 1999, insgesamt mehr als neun Monate Zeit, eine Stellungnahme sowie die geforderten Unterlagen einzureichen.

55 Im Unterschied zum Baby Dry-Fall, in dem die Frage der Verkehrsdurchsetzung vor dem Prüfer nicht erörtert wurde, ist die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall von der Prüferin aufgefordert worden (siehe Rdnr. 3), zu dieser Frage Stellung zu nehmen und den Nachweis der Verkehrsgeltung im europäischen Raum zu erbringen. Die Beschwerdeführerin hat es jedoch unterlassen, eine Stellungnahme abzugeben bzw. entsprechende Unterlagen, die die Verkehrsdurchsetzung nachweisen hätten können, zu übermitteln.

56 Die Beschwerdeführerin hat sich somit wegen des ungenutzten Verstreichenlassens die Möglichkeit genommen, sich im weiteren Verfahren zur Frage, ob die angemeldete Marke die Voraussetzungen von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV erfüllt, zu äußern, und Unterlagen betreffend die Verkehrsdurchsetzung gemäß Artikel 7 Absatz 3 GMV zu übermitteln.

57 Die Unterlagen hätten gemäß Artikel 74 Absatz 2 GMV nur dann berücksichtigt werden können, wenn dadurch keine Verzögerung des Verfahrens entstanden wäre und die Gründe für das verspätete Übermitteln nicht in die Sphäre der Beschwerdeführerin fielen.

58 Zweifelsfrei bedarf ein Eingehen auf das umfangreiche Vorbringen der Beschwerdeführerin eines hohen zeitlichen Aufwands, wodurch die Entscheidung zeitlich verzögert wird.

59 Wie bereits unter Rdnr. 41 ausgeführt, obläge es der Beschwerdeführerin auch den Nachweis zu erbringen, dass die Gründe für das nutzlose Verstreichenlassen nicht von ihr zu verantworten gewesen sind. Sie hat dazu nicht einmal vorgetragen. Es wäre wohl nicht möglich gewesen zu rechtfertigen, wieso die Beschwerdeführerin innerhalb von neun Monaten nicht in der Lage war, zum Beispiel Unterlagen betreffend Beförderungszahlen, Umsatzzahlen, Mitarbeiterzahlen, Stellung am deutschen bzw. europäischen Markt, Werbebroschüren oder eine von ihr im September 1998 in Auftrag gegebene Studie, die ihr im Oktober 1998 bereits vorlag, dem Amt bis zum Ende der Frist am 24. April 1999 zu übermitteln. Auch war die gemäß Regel 11 DV gesetzte Frist, die im übrigen mehrmals verlängert wurde (siehe Rdnr. 4ff), nicht zu kurz, so dass das Recht der Beschwerdeführerin auf angemessene Frist zur Äußerung auch im Prüfungsverfahren vom Amt beachtet worden war.

60 Die Beschwerdeführerin hat es verabsäumt, eine nochmalige Fristverlängerung zu beantragen. Sie ließ die Frist einfach verstreichen obwohl sich aufgrund des Sachverhaltes kein Anhaltspunkt erkennen lässt, warum einer nochmaligen Fristverlängerung, sofern die Beschwerdeführerin diese beantragt hätte, durch die Prüferin nicht zugestimmt worden wäre.

61 Die Beschwerdekammer erachtet es daher als erwiesen, dass die Beschwerdeführerin die von ihr zu verlangende Sorgfalt verletzt hat.

62 Wie bereits oben dargelegt, hätte die Prüferin nach Ablauf der Frist die somit zu spät eingereichte Stellungnahme gemäß Artikel 74 Absatz 2 GMV nicht mehr berücksichtigen müssen.

63 Daher braucht auch die Beschwerdekammer dieses Material, das bereits der Prüferin vorzulegen gewesen wäre, gemäß Artikel 74 Absatz 2 GMV nicht mehr zu berücksichtigen.

64 Die Beschwerdeführerin konnte daher den Nachweis der Unterscheidungskraft infolge Benutzung gemäß Artikel 7 Absatz 3 GMV nicht erbringen.

b) Sofern das Beweismaterial gemäß Artikel 74 Absatz 2 GMV rechtzeitig vorgelegt worden war, kann dadurch die Verkehrsdurchsetzung im europäischen Raum nachgewiesen werden?

65 Selbst wenn das vorgelegte Material betreffend die Verkehrsdurchsetzung in die Entscheidungsfindung der Kammer einfließen würde, würde die Entscheidung der Kammer nicht anders ausfallen.

66 Zunächst ist zu beachten, dass der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung mit Stichtag 18. Dezember 1997 (Anmeldetag) zu erbringen gewesen wäre (siehe auch Rdnr. 51).

67 Die Ausführungen der Beschwerdeführerin über ihre internationale Beteiligungen (siehe Beschwerdebegründung S. 18ff, Beweisstücke W 16 – W 16b, W 17, W 29a – W 29c, W 30 – W 38, W 104 – W 106) sind für den vorliegenden Fall gänzlich unerheblich, da diese erst in den Geschäftsjahren 1998 und 1999 (siehe Beschwerdebegründung S. 18) erworben wurden. Auch sind sämtliche Ausführungen betreffend nationale Marken und Gemeinschaftsmarken (Beschwerdebegründung S. 36ff, Beweisstücke W 57 – W 95) ohne Bedeutung, da alle Anmeldungen erst nach dem 18. Dezember 1997 eingereicht worden sind. Auch sind Unternehmenskonzepte (Beschwerdebegründung S. 26ff, Beweisstücke W 39 – W 49a, W 105), die in den Jahren 1998 und 1999 erstellt worden sind, nicht geeignet, die Verkehrsdurchsetzung kraft Benutzung am Stichtag 18. Dezember 1997 nachzuweisen; ebensowenig die Beförderungszahlen des Jahres 1998 (siehe Beschwerdebegründung S. 8f, Beweisstücke W 11 und W 13), der Unternehmensbericht des Jahres 1998 (siehe Beschwerdebegründung S. 7, 10f, 15, 22, Beweisstücke W 9, W 11, W 13), die Mitarbeiterzahlen des Jahres 1998 (siehe Beschwerdebegründung S. 16), oder die Umsatzzahlen des Jahres 1998 (Beschwerdebegründung S. 15).

68 Weiters hat eine Durchsicht der von der Beschwerdeführerin eingereichten Beweismittel ergeben, dass die genaue Darstellung der Farbe GELB (RAL 1032) offensichtlich nur sehr schwer möglich ist. So unterscheidet sich zum Beispiel das Gelb der Beweisstücke W 102, W 103 und W 104; auch entspricht keines dieser Gelb der Farbkachel, die für die Meinungsumfrage (W 97 und W 98) verwendet wurde. Noch krasser ist der Unterschied im Beweiskonvolut W 50, das neun Informationsblätter enthält, die alle unterschiedlicher Farbgestaltung sind. Das Gelb keines dieser Flugblätter stimmt weiters mit der Farbkachel des Beweisstückes W 98 überein. Es stellt sich daher die grundsätzliche Frage, ob durch die Studie tatsächlich der Nachweis einer Verkehrsgeltung in Deutschland erbracht werden könnte, da den Teilnehmern an der Studie offensichtlich ein Gelb in einer anderen Schattierung vorgelegt worden war, als die Beschwerdeführerin angemeldet hat.

69 Doch selbst wenn die Marke in Deutschland durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hätte, würde dies nicht zu einer Anwendung von Artikel 7 Absatz 3 GMV führen. Es reicht nämlich im Gegensatz zu der von der Beschwerdeführerin vorgetragenen Ansicht im vorliegenden Fall nicht aus, wenn die Marke in einem Mitgliedstaat Unterscheidungskraft erworben hat.

70 Das Gericht erster Instanz hat in seinem Urteil vom 30. März 2000, Rs. T-91/99, *Ford Motor Company v. Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt*, (amtlich noch nicht veröffentlicht, <http://europa.eu.int>), in Rdnr. 27 ausgesprochen, dass

„[...] in order to have the registration of a trade mark accepted under Article 7(3) of Regulation No 40/94, the distinctive character acquired through use of that trade mark must be demonstrated in the substantial part of the Community where it was devoid of any such character under Article 7(1)(b), (c) and (d) of that regulation.“

71 Das Gericht erster Instanz hat damit die Ansicht der Beschwerdekammern bestätigt, dass Artikel 7 Absatz 3 GMV nur dann das absolute Eintragungshindernis des Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV überwinden kann, wenn eine durch Benutzung erworbene Unterscheidungskraft in dem Teil der Gemeinschaft nachgewiesen wird, in dem das Eintragungshindernis besteht. Andernfalls drohe das Prinzip der einheitlichen Wirkung der Gemeinschaftsmarke, wie es sich aus Artikel 1 Absatz 2 GMV ergibt, unterlaufen zu werden (so auch Beweisstück W 109, S. 83).

72 Im vorliegenden Fall fehlt der Farbe GELB (RAL 1032) die Unterscheidungskraft im gesamten Gebiet der Europäischen Union und ist daher gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und Absatz 2 GMV von der Registrierung ausgeschlossen. Es würde daher nicht genügen, könnte die Beschwerdeführerin eine durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft in Deutschland nachweisen. Es obläge ihr vielmehr, eine durch Benutzung erlangte Unterscheidungskraft im gesamten Gemeinschaftsgebiet nachzuweisen.

73 Zu einer über Deutschland hinausgehenden, durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft hat die Beschwerdeführerin nach Ansicht der Kammer nicht substantiiert vorgetragen. Dass die Beschwerdeführerin auch außerhalb Deutschlands im geschäftlichen Verkehr auftritt, genügt als Nachweis einer über Deutschland hinausgehenden, durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft, keinesfalls. Auch ist zum Beispiel der Hinweis, dass sämtliche ausländische Tochterunternehmen, sofern sie überhaupt schon im Jahr 1997 zum Konzern gehört haben, spätestens im Jahr 2000 ihre „Corporate Identity“ auf GELB (RAL 1032) umgestellt haben werden (siehe Beschwerdebegründung S. 47), nicht relevant, da die Verkehrsgeltung mit dem Anmeldetag nachzuweisen gewesen wäre.

74 Auch ist die Vermutung unzulässig, dass der Farbe GELB (RAL 1032) aufgrund des Bekanntheitsgrades von über 60% in Deutschland (Beweisstück W 97, 98 und 109, S. 86f) der angemeldeten Marke auch in den anderen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft Unterscheidungskraft infolge von Benutzung gemäß Artikel 7 Absatz 3 GMV zukommt. Die Beschwerdeführerin hat in keiner Weise vorgetragen, dass in jenen Ländern, in denen die Post auch die Farbe Gelb benutzt (vgl. Rdnr. 27), die beteiligten Verkehrskreise die angemeldete Marke der Beschwerdeführerin zuordnen würden.

75 Sofern das Beweismaterial gemäß Artikel 74 Absatz 2 GMV zulässig gewesen wäre, hätte die Beschwerdeführerin dadurch den Nachweis der Unterscheidungskraft im europäischen Raum infolge Benutzung gemäß Artikel 7 Absatz 3 GMV nicht erbracht.

III Mündliche Verhandlung

76 Was den Antrag der Beschwerdeführerin auf eine mündliche Verhandlung angeht, so ergibt sich aus Artikel 75 Absatz 1 GMV, dass die Entscheidung über die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung im Ermessen der Kammer liegt. Die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung war nicht angebracht, da die Beschwerdeführerin zur Sache bereits umfassend vorgetragen hat und in einer mündlichen Verhandlung keine neuen, entscheidungsrelevanten Tatsachen mehr vorgebracht werden hätten können.

Tenor der Entscheidung

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird abgewiesen.

DECISION OF THE FIRST BOARD OF APPEAL

of 22 June 2000

in Case R 379/1999-1

(Language of the case: German)

CTMR Articles 4, 7(1)(b) and (3), 7 4(2). IR Rule 11(3)

Distinctiveness – Colour – Distinctiveness acquired by use – Evidence – Time limit – ‘Baby-dry’ decision – Belated evidence – ‘Options’ Decision – Unitary character – Community trade mark

A single colour can be a trade mark according to Article 4. However, basically a single colour lacks distinctiveness per se pursuant to Article 7(1)(b). Nevertheless, a single colour could be a trade mark if it were a very unusual colour with respect to the claimed goods or services. In the case at hand this is not to be assumed. The claimed yellow RAL 1032 is not an unusual type or shade of yellow per se, nor is it unusual with respect to the claimed goods and services. Competitors of the applicant also have a legitimate interest in using the colour yellow for their goods and services and the applicant should not be granted a monopoly in this regard. The applicant was requested by the examiner to submit evidence of distinctiveness acquired by use within a time limit of two months. Despite several time extensions granted, the applicant did not submit this material to the examiner, but adduced it before the Board. The Board decided that, in accordance with Article 74(2), it would not take into account this belated evidence, and that the applicant failed therefore to prove distinctiveness acquired by use. Even if this evidence were to be taken into account it would not be sufficient to overcome the obstacle posed by the fact that the colour yellow is not distinctive in any of the Member States of the Community, because the material presented concerned only one Member State, namely Germany (see decision of the Court of First Instance of 30 March 2000, T-91/99, Ford Motor Company / OHIM, ‘Options’, para. 27).

Decision of the First Board of Appeal of 22 June 2000.

Deutsche Post AG
Heinrich-von-Stephan-Straße 1
D-53175 Bonn
Germany

Appellant

represented by Rechtsanwälte Wessing & Berenberg-Gossler, Postfach 10 53 61, D-40044 Düsseldorf, Germany

APPEAL relating to Community trade mark application number 711 275

The First Board of Appeal

composed of H. Preglau (Chairman and Rapporteur), D. T. Keeling and W. Peeters

Registrar: E. Gastinel

gives the following

Decision

Summary of the facts

I By an application filed on 18 December 1997, the applicant sought to register the following colour mark, specified as ‘GELB [YELLOW] (RAL 1032)’:

2 The list of goods and services is as follows:

Class 16 – Philately

Class 35 - Business management; arranging and concluding commercial transactions for others; business, personnel and commercial consultancy; market communication (press liaison); public relations, product advertising, image campaigns for others.

Class 36 – Financial services; financial consultancy; real estate affairs; customs brokerage for others.

Class 38 – Telecommunications.

Class 39 – Transport; packaging and storage of goods; follow-up services included in class 39, involving the electronic tracking of goods and items, and further logistical support services, including the systematic cross-linking of the flow of goods and information.

Class 42 – Computer programming, surveying; technical and professional consultancy.

The application was accorded the filing date of 18 December 1997.

3 In a letter of 17 July 1998, the examiner informed the appellant that the trade mark did not appear to be eligible for registration pursuant to Article 7(1)(b) of Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark ('CTMR') (OJ EC 1994 No L 11, p. 1; OJ OHIM 1/95, p. 53) on the grounds that

„[einer] einzelnen Farbe nach Rechtsauffassung des Amtes von Haus aus die Unterscheidungskraft [fehle] (vgl. Prüfungsrichtlinien Ziffer 8.3, Amtsblatt 9/96, S. 1308 sowie ‚Markenschutz für Farben und Farbkombinationen‘ in GRUR 1998, S. 100)“.

(‘in the opinion of the Office, a single colour is not inherently distinctive (cf. Examination Guidelines, paragraph 8.3, OJ OHIM 9/96, p. 1308, and “Markenschutz für Farben und Farbkombinationen” [trade mark protection for colours and combinations of colours] in *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)* 1998, p. 100.’)

The examiner also stated that:

- registration would be possible only if it could be proved that the mark had acquired distinctiveness through use within Europe, in the context of which she referred to the Examination Guidelines (paragraph 8.12); and,
- the applicant was invited to submit observations within a period of two months, otherwise the application would be rejected.

4 In a letter dated 1 September 1998, the applicant requested that the period be extended by two months to 17 November 1998; this extension was granted.

5 In a letter dated 17 November 1998, the applicant requested that the period be extended by a further two months to 17 January 1999; this extension was granted.

6 In a letter dated 17 January 1999, the applicant requested that the period be extended by a further two months to 17 March 1999; this extension was granted.

7 A further extension of the period to 24 April 1999 was granted in response to a telephone request.

8 The applicant submitted no observations.

9 In a decision of 12 May 1999 ('the contested decision'), the examiner rejected the application under Article 7(1)(b) CTMR. She stated in the contested decision that:

- no counter-arguments had been received within the prescribed two-month period or following a further extension of the period, granted by telephone, until 24 April 1999, and it was not therefore necessary to make further comments about the trade mark's non-registrability, and

— the Office's opinion had, in the meantime, been confirmed by the decisions of the Third Board of Appeal of 18 December 1998, Case R 122/1998-3 -LIGHT GREEN, and of 22 January 1999, Case R 169/1998-3 - YELLOW.

10 The appeal filed by the appellant on 2 July 1999, in respect of which a statement of grounds was filed within the period allowed, in a letter dated 13 September 1999, received by the Office on the same day, was submitted to the examiner for interlocutory revision, pursuant to Article 60 CTMR. She did not grant interlocutory revision and remitted the appeal to the Boards of Appeal.

Grounds of appeal

11 In its statement of grounds of 13 September 1999, the appellant first set out its corporate history and its field of activities. The appellant's further arguments may be briefly summarised as follows:

— Many national trade mark offices have already accepted colours or combinations of colours for registration.

— In principle, a single colour has distinctive character *per se* within the meaning of Article 7(1)(b) CTMR, and the trade mark applied for, YELLOW (RAL 1032) possesses distinctive character *per se* in relation to the goods and services claimed.

— It is the proprietor of many national trade marks, listed in the statement of grounds, and of Community trade marks, all of which are characterised by the colour YELLOW (RAL 1032).

— As a result of centuries of use by the appellant 'in emulation of the Thurn und Taxische Post as the predecessor of the Deutsche Reichspost', the trade mark applied for (YELLOW, RAL 1032) has become distinctive in accordance with Article 7(3) CTMR.

12 The applicant also submitted extensive evidence, including *inter alia* details of international interests, national and Community trade marks registered by it, corporate concepts, transport figures, company reports, staff numbers and turnover figures. The appellant also requested that, alternatively, a date be set for oral proceedings.

Reasons

13 The appeal complies with Articles 57, 58 and 59 CTMR in conjunction with Rule 48 of Commission Regulation (EC) No 2686/1995 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community Trade Mark ('IR') (OJ EC 1995, No L 303, p. 1; OJ OHIM 2-3/1995, p. 259) and is therefore admissible.

14 The case requires clarification of whether the trade mark applied for, GELB (RAL 1032), possesses distinctive character *per se* in relation to the goods and services claimed, within the meaning of Article 7(1)(b) CTMR. If no such distinctive character exists, it is necessary to consider whether the colour mark has acquired distinctive character as a consequence of the use made of it, within the meaning of Article 7(3) CTMR.

1 Does the colour GELB (RAL 1032) possess distinctive character within the meaning of Article 7(1)(b) CTMR?

15 Article 4 CTMR reads as follows:

'A Community trade mark may consist of any signs capable of being represented graphically, particularly words, including personal names, designs, letters, numerals, the shape of goods or of their packaging, provided that such signs are capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings.'

16 Although colour marks are not expressly mentioned in Article 4 CTMR, it transpires from the wording of Article 4 CTMR that any signs capable of being represented graphically and capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings are suitable, in the abstract, for registration as Community trade marks. The list of certain forms of trade mark in Article 4 CTMR is given merely by way of example and does not exclude the possibility that a colour mark may be capable of constituting a Community trade mark. As correctly stated by the appellant, this has repeatedly been recognised by the Boards of Appeal.

17 A single colour is therefore, in principle, registrable within the meaning of Article 4 CTMR.

18 Article 7(1) CTMR, under the heading ‘Absolute grounds for refusal’, states that:

‘(1) The following shall not be registered:

...

b) trade marks which are devoid of any distinctive character;

...

(2) Paragraph 1 shall apply notwithstanding that the grounds of non-registrability obtain in only part of the Community.’

(3) Paragraph 1(b), (c) and (d) shall not apply if the trade mark has become distinctive in relation to the goods or services for which registration is requested in consequence of the use which has been made of it.’

19 As a rule, however, a single colour is not deemed to be distinctive *per se*, and its registration therefore fails under Article 7(1)(b) CTMR (established precedents of the Boards of Appeal, see *inter alia* Decision of 18 December 1998, Case R 122/1998-3 - LIGHT GREEN, Decision of 22 January 1999, Case R 169/1998-3 - YELLOW; Decision of 20 July 1999, Case R 5/1999-3 - COBALT BLUE; Decision of 29 February 2000, Case R 342/1999-2 - BLAU; Decision of 19 April 2000, Case R 282/1999-2 – ORANGE). This is because as a rule, a single colour *per se* is primarily understood by consumers not as an indication of origin, but rather as a means of advertising.

20 All undertakings should be free to use colours of their choice to mark their goods and services. In view of the limited number of colours, especially primary colours (red, yellow and blue), striking colours (green, red and yellow) and other basic colours, e.g. white and black, there would otherwise be a risk that the monopolization of individual colours, by registering them as trade marks, would seriously disadvantage those undertakings which have been unable to ‘secure’ any colour for themselves. It should also be borne in mind that, in practice, monopolisation of a particular single colour might make related shades unavailable to other undertakings, since, as a rule, consumers do not take note of the exact shade, particularly in the case of everyday products.

21 However, a single colour could, nevertheless, be distinctive *per se* if it were an extremely unusual colour in relation to the goods or services claimed.

22 In this regard, it must be emphasised that, as stated by the appellant itself in its statement of grounds, the goods and services claimed in the trade mark applied for are so closely connected to one another that they do not need to be considered separately. They all belong to a field which, with the ending of the monopoly of the State post office, has obviously developed out of the traditional ‘yellow’ post office, as can clearly be deduced on the affiliated companies acquired by post office undertakings in Germany, Austria and France (see <http://www.postaustria.at/content/unternehmen/beteiligungen.html> and <http://www.laposte.fr/decouvre/index.html>).

23 In the present case, the colour is not extremely unusual. Instead, the colour yellow is not only one of the four basic colours (*Urfarben*) (red, yellow, green, blue; cf. Brockhaus, *Die Enzyklopädie*, 20th edition, volume 22, p. 658), but is also a primary and striking colour. Not for nothing are, for example, notices for road constructions and of diversions for road traffic affixed to yellow boards (cf. also Brockhaus, *Die Enzyklopädie*, 20th edition, volume 8, p. 263).

24 Even in the shade (RAL 1032) applied for by the appellant, the colour yellow is not distinguished by any special features or fanciful elements.

25 Nor is the use of the colour yellow unusual in relation to the goods and services in question. Precisely in this sector, whose goods and services are features of everyday life, it is customary for undertakings to extol their goods and services, *inter alia*, by using primary and striking colours. The Board cannot agree with the appellant that the colours used in this sector are primarily to be understood as an indication of origin. Rather, they are being used for advertising purposes. Without additional elements, such as graphic or verbal elements, the consumer will not perceive the colour *per se* as an indication of origin.

26 In this connection, the Board also wishes to draw attention to the difference between the trade mark application at issue and the trade marks listed by the appellant in its statement of grounds (exhibits W 57 - W 95), which have been allowed both by national trade mark offices and by the Office. The latter are not simply colour marks, but are combined trade marks containing additional graphic or textual elements as well as the colour GELB (RAL 1032). Therefore they cannot be compared with the trade mark application under consideration here.

27 In the view of the Board, competitors have an interest in making their own use of the colour, which is not highly unusual for the goods and services claimed. The colour yellow is also used by other post office undertakings in Europe, for example in Greece, Spain, France, Luxembourg, Austria and Sweden. All these undertakings, which can claim to have been in existence for similar lengths of time, have considerably expanded their field of activity as a result of the abolition of the post office monopoly, and like the appellant, today also offer services which may belong outside the traditional 'yellow post office', but which have developed out of the latter. It is not a function of trade mark protection to provide a monopoly right in the colour applied for YELLOW (RAL 1032), especially in view of the limited number of colours that can realistically be distinguished.

28 The trade mark applied for is thus devoid of any distinctive character within the meaning of Article 7(1)(b) CTMR.

II Distinctive character of the colour YELLOW (RAL 1032) in consequence of use for the goods and services claimed pursuant to Article 7(3) CTMR

29 It is, however, questionable whether the trade mark applied for, YELLOW (RAL 1032), could have acquired distinctive character in consequence of use. Were this the case then, under Article 7(3) CTMR, the ground for refusal contained in Article 7(1)(b) CTMR would not apply.

a) Was the evidence in accordance with Article 74(2) CTMR submitted in due time?

30 It must first be clarified whether the evidence submitted by the appellant, which is intended to prove that the colour YELLOW (RAL 1032) has become distinctive in consequence of use, must be deemed to have been submitted late, in which case the Office may disregard it.

31 In its judgment of 8 July 1999, Case T-163/98, *The Procter & Gamble Company versus Office for Harmonization in the Internal Market*, (OJ OHIM 11/1999, pp. 1486 et seq.), hereinafter the 'Baby-Dry case', the Court of First Instance emphasised, in paragraph 38, that 'there is continuity in terms of their functions between the examiner and the Boards of Appeal'. In paragraph 39, the Court of First Instance states that:

'That view is borne out by the close interconnection between their duties, as laid down by the rules governing the lodging and preliminary examination of applications. Thus, if an applicant wishes to contest the examiner's decision, he must first file an appeal 'at the Office' (Article 59 of the Regulation). The appeal is then submitted to the examiner for 'interlocutory revision' (Article 60(1) of the Regulation). Finally, if the decision is not rectified within one month, it is immediately and automatically remitted to the Board of Appeal (Article 60(2) of the Regulation).'

32 Hence, the Boards of Appeal are regarded as an extension of the Examination Division. Pursuant to the judgment quoted above, they take the case over from the Examination Division and continue it.

33 Article 38(3) CTMR states:

‘(3) The application shall not be refused before the applicant has been allowed the opportunity of withdrawing or amending the application or of submitting his observations.’

34 Rule 11 IR, under the heading ‘Examination as to absolute grounds for refusal’, provides in material part:

‘(1) Where, pursuant to Article 7 of the Regulation, the trade mark may not be registered for all or any part of the goods or services applied for, the Office shall notify the applicant of the grounds for refusing registration. The Office shall specify a period within which the applicant may withdraw or amend the application or submit his observations.

...

(3) Where the applicant fails to overcome the ground for refusing registration or to comply with the condition laid down in paragraph 2 within the time limit, the Office shall refuse the application in whole or in part.’

35 Hence, before the examiner can reject an application, he must give the applicant an opportunity, within a period to be specified by him, to submit observations on the arguments in support of rejection.

36 Periods must of course be specified in such a way that the party also has the opportunity to obtain the desired documents. Deliberately short periods would infringe the party’s procedural rights.

37 Article 74(2) CTMR states:

‘(2) The Office may disregard facts or evidence which are not submitted in due time by the parties concerned.’

38 This provision enables the Office to disregard facts and evidence which a party submits late.

39 Hence the Office must first specify a period to the party within which it must submit observations or furnish documents. On expiry of the time limit for submitting observations, the right to comment on these issues or to furnish the desired documents therefore lapses. The Office may simply disregard such facts and evidence. Thus it is also no longer possible to utilise such facts and evidence.

40 This approach is based on procedural considerations. The particular purpose of time limits is to expedite the case. In principle, rapid completion of the case is not only in the party’s interests but also, crucially, in the public interest. This also applies in particular to one-party cases, since a right to use a trade mark granted to an applicant also constitutes an obligation for all other persons involved in the legal relations, namely that of respecting the right granted to the applicant.

41 If an applicant submits the observations requested under Rule 11 IR after the end of the period allowed, these can still be taken into account only if there are special grounds for so doing. This could apply if the case would not be delayed by utilisation of the documentation and the party submits adequate grounds for the delay. The case is, in particular, delayed if admission of these documents results in postponement of the decision. Furthermore, the grounds for the delay in submitting the documentation must be set out in detail. This justification must be subjected to strict requirements. In this context, on no account does the Office, for its part, need to prove that the party has caused the delay through (gross) negligence or even with the intention of delaying the proceedings. Instead, it is for the party to prove that it was not responsible for the grounds for the delay.

42 Hence, at all stages, the Office may disregard observations submitted after expiry of the time limit when assessing the facts of the case. These submissions are then no longer admissible throughout the appeal procedure. This is because the appeal procedure cannot serve to enable the party to make up for action it has failed to take at an earlier stage through its own negligence.

43 It must be borne in mind that Article 74(2) CTMR speaks of the 'Office' and not of the examiners or another division of the Office. Equally, Rule 11(3) IR speaks of the 'Office'. The Boards of Appeal are, like the examiners, part of the 'Office'. Hence, it is also possible for the Boards of Appeal to disregard evidence not submitted within the time limit set pursuant to Rule 11 IR (see also Baby-Dry case, paragraph 44, 1st sentence).

44 The same must apply if a party fails to meet a time limit at an earlier stage and then submits the material requested from it in the appeal. Otherwise, there would be no point in setting a time limit (see also the Decision of 22 December 1999, Case R-130/1999-1 – IDEAL, paragraphs 39 et seq.).

45 In the Board's opinion, Article 74(2) CTMR is open to only one interpretation. The Boards of Appeal are given discretion not to have to include, when reaching a decision, facts and evidence which were not submitted in due time at an earlier stage. In exercising this discretion, the Boards of Appeal must be guided by the principles already mentioned (see paragraph 41 above).

46 This interpretation is also supported by Article 78 CTMR, under the heading 'Restitutio in integrum'. Article 78(1) CTMR states:

'The applicant for or proprietor of a Community trade mark or any other party to proceedings before the Office who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit vis-à-vis the Office shall, upon application, have his rights re-established if the non-observance in question has the direct consequence, by virtue of the provisions of this Regulation, of causing the loss of any right or means of redress.'

47 Under Article 78 CTMR, a party who loses a right owing to non-observance of a time limit may apply for his rights to be re-established if 'in spite of all due care required by the circumstances having been taken, [he] was unable to observe a time limit vis-à-vis the Office'. This provision would have no meaning in practice if, irrespective of failure to observe all due care, a party could re-establish his right to submit observations by filing an appeal against the decision to reject the application after he has failed to meet a time limit.

48 Article 78 CTMR is based on the assumption that the parties in a case must be vigilant in defending their interests (*vigilantibus non dormientibus subveniunt jura*). Therefore when the applicant for a Community trade mark is invited by the examiner to submit observations pursuant to Rule 11 IR, it must not remain silent and must also submit the facts and evidence known to it which could help to change the examiner's opinion. If the applicant remains silent, however, it cannot later claim to have acted with 'all due care required by the circumstances'. Nor can it, therefore, apply for its rights to be re-established. Hence, it would also be strange if it were to be able to re-establish its rights despite this by filing an appeal pursuant to Article 57 CTMR.

49 In the Baby-Dry case, the Court of First Instance declared that it was not open to the Board of Appeal simply to reject the applicant's arguments based on Article 7(3) CTMR solely on the ground of Article 74(2) CTMR, because they were not raised before the examiner. The Court was of the opinion that in the event that the party raised the question of distinctiveness acquired through use pursuant to Article 7(3) CTMR for the first time in the course of the appeal procedure, the Board should either rule on the substance of that issue itself or remit the matter to the examiner (Baby-Dry case, paragraph 43, last sentence).

50 This can only mean that, conversely, the party cannot rely, in the appeal proceedings, on evidence and facts which it did not submit to the examiner within an appropriate time limit having been invited to do so.

51 In a case involving evidence of distinctiveness acquired through use in particular, time plays an important part. The party must prove that distinctiveness had been acquired through use on the filing date. This means that the condition provided for Article 7(3) CTMR must be fulfilled on the filing date (see also *von Mühlendahl/Ohlgart*, *Die Gemeinschaftsmarke*, section 4, *Absolute Eintragungshindernisse*, paragraphs 9 et seq., pp. 27 and 28., paragraphs 45 et seq., p. 35; Decision of 20 December 1999, Case R 148/1999-1 - OPTIMISE, paragraphs 10 and 11.).

52 The longer the time between the filing date and the date of the decision, the more difficult it is to obtain authentic material relating to distinctiveness acquired through use. Opinion polls produce different results, since perceptions change. Hence not only is it more difficult to tender evidence, but it is also more difficult to evaluate the evidence and therefore to reach a decision.

53 In a letter dated 17 July 1998, the examiner informed the appellant that, under Article 7(1)(b) CTMR, the trade mark applied for was not registrable, and at the same time invited it to submit observations on this and to provide documentation relating to acquisition of distinctiveness through use within Europe pursuant to Article 7(3) CTMR, both within two months (see paragraph 3). Hence, she fulfilled her obligations under Article 38(3) CTMR and Rule 11 IR. Moreover, she also informed the appellant what conditions must be fulfilled in order to be able to register the trade mark despite the absence of distinctive character *per se*, namely evidence of the acquisition of distinctiveness through use within Europe.

54 The appellant asked four times for the period for submission of observations to be extended (see paragraphs 4 et seq.). It was granted each of these extensions without difficulty. Therefore it had from 17 July 1998 to 24 April 1999, a total of over nine months, to submit observations and the documentation requested.

55 Unlike the *Baby-Dry* case, in which the question of distinctiveness acquired through use was not discussed before the examiner, in the present case the appellant was invited by the examiner (see paragraph 3) to submit observations on this matter and to provide evidence of distinctiveness acquired through use within Europe. However, the appellant failed to submit observations or to provide the relevant documentation, which could have proved that distinctiveness had been acquired through use.

56 Thus having allowed the time limit to expire without making use of it, the appellant deprived itself of the opportunity of commenting in the further proceedings on the question whether the trade mark applied for fulfils the requirements of Article 7(1)(b) CTMR and of submitting documentation relating to the acquisition of distinctiveness through use pursuant to Article 7(3) CTMR.

57 Under Article 74(2) CTMR, the documentation could only have been taken into account if this did not delay the case and if the reasons for the delay in providing it did not fall within the appellant's sphere of responsibility.

58 There is no doubt that a great deal of time would be required to consider the extensive submissions by the appellant, which would delay the decision.

59 As already stated in paragraph 41, it would also be up to the appellant to prove that it was not responsible for the expiry of the time limit without use being made of it. It did not even comment on this. It probably would not have been possible to justify the fact that in a nine-month period the appellant was not in a position to submit to the Office, by the expiry of the time limit on 24 April 1999, documents, for example, relating to transport figures, turnover figures, staff numbers, its position on the German/European market, advertising brochures, or a study commissioned by it in September 1998, which was already in its possession in October 1998. Nor was the period set pursuant to Rule 11 IR, which was, incidentally, extended several times (see paragraphs 4 et seq.), too short, so that the appellant's right to an appropriate period for submission of observations was also respected in the Office's examination procedure.

60 The appellant neglected to request a further extension of the period. It simply allowed the time limit to expire, although the facts of the matter do not give grounds for believing that if the appellant had requested a further extension, the examiner would not have granted it.

61 The Board of Appeal therefore considers that it has been proved that the appellant failed to take all due care required of it.

62 As already explained above, following expiry of the time limit, under Article 74(2) CTMR the examiner could have disregarded observations which were thus submitted too late.

63 Hence, under Article 74(2) CTMR, the Board of Appeal may also disregard this material, which should already have been submitted to the examiner.

64 Therefore, the appellant has been unable to prove that distinctiveness has been acquired through use pursuant to Article 7(3) CTMR.

b) Provided that the evidence under Article 74(2) CTMR had been submitted in due time, could it have proved that distinctiveness had been acquired through use within Europe?

65 Even if the material submitted in relation to the acquisition of distinctiveness through use were to be taken into account in the Board's decision-making process, its decision would not be affected.

66 Firstly, it must be borne in mind that the evidence of acquisition of distinctiveness through use would have had to be submitted in relation to the qualifying date 18 December 1997 (filing date) (see also paragraph 51).

67 The appellant's comments on its affiliated undertakings and holdings (see statement of grounds, pp. 18 et seq., exhibits W 16 – W 16b, W 17, W 29a – W 29c, W 30 – W 38, W 104 – W 106) are completely immaterial to the present case, since they were not acquired until the financial years 1998 and 1999 (see statement of grounds, p. 18). Also, none of the comments on national trade marks and Community trade marks (statement of grounds, pp. 36 et seq., exhibits W 57 – W 95) is relevant, since none of the applications was filed until after 18 December 1997. In addition, documents concerning corporate strategy (statement of grounds, pp. 26 et seq., exhibits W 39 – W 49a, W 105) which were drafted in 1998 and 1999 are not capable of proving the acquisition of distinctiveness through use on the qualifying date, 18 December 1997; this also applies to the transport figures for 1998 (see statement of grounds, pp. 8 and 9, exhibits W 11 and W 13), the company report for 1998 (see statement of grounds, pp. 7, 10 11, 15, 22, exhibits W 9, W 11, W 13), the staff numbers for 1998 (see statement of grounds, p. 16), and the turnover figures for 1998 (statement of grounds, p. 15).

68 Furthermore, examination of the evidence submitted by the appellant has shown that it is obviously only with very great difficulty that the colour GELB (RAL 1032) can be represented exactly. For example, there are differences in the yellow in exhibits W 102, W 103 and W 104, and none of them matches the yellow of the coloured tile used for the opinion survey (W 97 and W 98). The differences are even more marked in bundled exhibit W 50, which contains nine information sheets, all of which are of different colours. Moreover, not one of these fliers is in the same shade of yellow as the coloured tile in exhibit W 98. This therefore raises the fundamental question of whether the study could actually prove acquired distinctiveness through use in Germany, since participants in the study were obviously shown a different shade of yellow from that applied for by the appellant.

69 However, even if the trade mark had acquired distinctiveness through use in Germany, this would not render Article 7(3) CTMR applicable. In the present case, contrary to the view expressed by the appellant, it is not sufficient for the mark to have acquired distinctive character in one Member State.

70 In its judgment of 30 March 2000 in Case T-91/99, *Ford Motor Company v OHIM* (not yet officially published, <http://europa.eu.int>), the Court of First Instance declared in paragraph 27 that:

'[...] in order to have the registration of a trade mark accepted under Article 7(3) of Regulation No 40/94, the distinctive character acquired through use of that trade mark must be demonstrated in the substantial part of the Community where it was devoid of any such character under Article 7(1)(b), (c) and (d) of that regulation.'

71 The Court of First Instance hereby confirms the view of the Boards of Appeal that Article 7(3) CTMR can overcome the absolute ground for refusal contained in Article 7(1)(b) CTMR only if a distinctive character acquired through use is demonstrated in the part of the Community in which the ground for refusal obtains. Otherwise, there is a risk that the principle of the unitary effect of the Community mark, which follows from Article 1(2) CTMR, will be circumvented (see also exhibit W 109, p. 83).

72 In the present case, the colour YELLOW (RAL 1032) is not distinctive throughout the European Union, and is therefore ineligible for registration under Article 7(1)(b) and (2) CTMR. Therefore, it would not suffice for the appellant to be able to prove distinctiveness acquired through use in Germany. Instead, it would have to prove that distinctiveness had been acquired through use throughout the European Union.

73 In the view of the Board, the appellant has not substantiated the acquisition of distinctive character through use extending beyond Germany. On no account does the fact that the appellant also conducts business outside Germany suffice to prove that distinctiveness extending beyond Germany has been acquired through use. Nor, for example, is the information relevant that all foreign subsidiaries, insofar as they actually already belonged to the group in 1997, will have changed their corporate identity to YELLOW (RAL 1032) by 2000 at the latest (see statement of grounds, p. 47), since distinctiveness acquired through use would have had to be proved in relation to the filing date.

74 Nor is it admissible to presume that owing to the level of recognition of the trade mark applied for – over 60% – in Germany (exhibits W 97, 98 and 109, pp. 86 and 87), the colour YELLOW (RAL 1032) has also acquired distinctiveness in consequence of use pursuant to Article 7(3) CTMR in the other Member States also. In no way has the appellant submitted that in those countries in which the post office also uses the colour yellow (cf. paragraph 27) the trade circles concerned would attribute the trade mark claimed to the appellant.

75 Had the evidence been admissible under Article 74(2) CTMR, the appellant would not have demonstrated by means of it that distinctiveness had been acquired within Europe in consequence of use under Article 7(3) CTMR.

III Oral proceedings

76 With regard to the appellant's application for oral proceedings, it follows from Article 75(1) CTMR that it is for the Board to determine whether oral proceedings are expedient. It is not appropriate to hold oral proceedings, since the appellant has already made comprehensive submissions in writing, and it would not have been possible for any more new facts of relevance to the decision to be submitted in oral proceedings.

Order

On these grounds, the Board hereby:

Dismisses the appeal.

DÉCISION DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS

du 22 juin 2000

dans l'affaire R 379/1999-1

(Langue de procédure: allemand)

Article 4 du RMC – articles 7, paragraphe 1, point b), et 7, paragraphe 3 du RMC – article 74, paragraphe 2 du RMC – règle 11, paragraphe 3 du RE

Caractère distinctif – Couleur – Caractère distinctif acquis par l'usage – Preuves – Délai – Décision «Baby-dry» – Preuves qui n'ont pas été produites en temps utile – Décision «Options» – Caractère unitaire - Marque communautaire

Une couleur unique peut être protégée comme marque en vertu de l'article 4. Cependant, une couleur unique est dépourvue de caractère distinctif *per se* conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b). Une couleur unique peut constituer une marque dès lors qu'elle est inhabituelle à l'égard des produits et des services revendiqués. Ceci n'est pas le cas dans la présente espèce. En effet, le jaune RAL 1032 revendiqué n'est pas un type ou une nuance inhabituelle en soi de couleur jaune ; il n'est pas non plus inhabituel à l'égard des produits et services revendiqués. Les concurrents du demandeur ont, eux aussi, un intérêt légitime à utiliser la couleur jaune pour leurs produits et services. Pour cette raison, un droit de monopole pour celle-ci ne peut être accordé au demandeur. L'examinatrice a invité le demandeur à produire des preuves de l'acquisition du caractère distinctif suite à l'usage qui en a été fait, en lui accordant à cet effet un délai de deux mois. Malgré plusieurs prolongations de délai qui lui avaient été accordées, le demandeur n'a pas présenté ces preuves à l'examinatrice, mais il les a apportées devant la Chambre. La Chambre, conformément à l'article 74, paragraphe 2, a décidé de ne pas tenir compte de ces preuves tardives et elle a dès lors considéré que le demandeur n'avait pas prouvé l'acquisition d'un caractère distinctif suite à l'usage. Mais même dans l'hypothèse où ces preuves auraient été prises en ligne de compte, elles ne suffiraient pas à surmonter le motif de refus résidant dans le fait que la couleur jaune est dépourvue de caractère distinctif dans tous les États membres de la Communauté, étant donné que les preuves que le demandeur a produites ne se réfèrent qu'à un seul État membre, l'Allemagne, en l'occurrence (cf. décision du Tribunal de première instance du 30 mars 2000, Ford Motor Company / OHMI, T-91/99, «Options», point 27).

Décision de la première Chambre de recours du 22 juin 2000.

Deutsche Post AG
Heinrich-von-Stephan-Straße 1
D-53175 Bonn
Allemagne

Requérante

représentée par Wessing & Berenberg-Gossler, avocats, Postfach 10 53 61, D-40044 Düsseldorf, Allemagne

recours concernant la demande de marque communautaire n° 711 275

La première Chambre de recours

composée de H. Preglau (présidente et rapporteur), D. T. Keeling et W. Peeters

Greffier : E. Gastinel

rend la présente

Décision

Exposé des faits

1 Le 18 décembre 1997, la demanderesse a introduit auprès de l'Office une demande d'enregistrement de la marque de couleur ci-dessous en la précisant par les termes «JAUNE (RAL 1032) :

2 La liste des produits et services est la suivante :

Classe 16 – Philatélie.

Classe 35 – Gestion des affaires commerciales ; médiation et conclusion d'affaires commerciales pour le compte de tiers ; conseils d'entreprise, en personnel et économiques ; communication sur le marché (travaux de presse, relations publiques, publicité, campagnes d'image) pour le compte de tiers.

Classe 36 – Services financiers ; conseils financiers ; affaires immobilières ; dédouanement pour le compte de tiers.

Classe 38 – Télécommunications.

Classe 39 – Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; traçabilité par détermination électronique de l'origine des articles et des marchandises, ainsi que services d'appui logistique ultérieurs tels que lien systématique des flux de marchandises et des informations compris dans la classe 39.

Classe 42 – Programmation pour ordinateurs, expertises techniques ; conseils techniques et commerciaux.

La date du 18 décembre a été retenue comme date de dépôt.

3 Par lettre du 17 juillet 1998, l'examinatrice a soulevé une objection contre la marque sur la base de l'article 7, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (le «RMC») (JO CE 1994 n° L 11, p. 1 ; JO OHMI 1/95, p. 52). Elle a motivé ses objections en indiquant que

„[einer] einzelnen Farbe nach Rechtsauffassung des Amtes von Haus aus die Unterscheidungskraft [fehle] (vgl. Prüfungsrichtlinien Ziffer 8.3, Amtsblatt 9/96, S. 1308 sowie ‚Markenschutz für Farben und Farbkombinationen‘ in GRUR 1998, S. 100)“.

(«d'après son interprétation du droit, l'Office estime qu'[une] couleur unique est, en soi, [dépourvue] de caractère distinctif (cf. les directives d'examen, point 8.3, Journal officiel 9/96, p. 1308 et “Markenschutz für Farben und Farbkombinationen” [la protection de la marque pour les couleurs et les combinaisons de couleurs, in GRUR (*Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* 1998, p. 100)».)

Elle a en outre fait remarquer

— qu'un enregistrement ne serait possible que sur preuve de l'acquisition d'un caractère distinctif suite à l'usage qui en a été fait en Europe, renvoyant sur ce point au point 8.12 des directives d'examen et

— qu'un délai de deux mois serait accordé à la demanderesse pour présenter ses observations ; que, passé ce délai, la demande serait rejetée.

4 Par courrier du 1er septembre 1998, la demanderesse a sollicité deux mois de prolongation du délai, soit jusqu'au 17 novembre 1998, ce qui lui a été accordé.

5 Par courrier du 17 novembre 1998, la demanderesse a de nouveau demandé deux mois de prolongation du délai, soit jusqu'au 17 janvier 1999, ce qui lui a été accordé.

6 Par courrier du 17 janvier 1999, la demanderesse a de nouveau sollicité deux mois de prolongation du délai, soit jusqu'au 17 mars 1999, ce qui lui a été accordé.

7 Sur requête téléphonique de la demanderesse, le délai a, une fois de plus, été prolongé jusqu'au 24 avril 1999.

8 La demanderesse n'a présenté aucune observation.

9 Par lettre en date du 12 mai 1999, l'examinatrice a notifié à la demanderesse sa décision de rejet (ci-après «la décision attaquée») au titre de l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMC. Elle y indiquait

— que, à défaut d'arguments en réponse présentés dans le délai prescrit de deux mois, dont une nouvelle prolongation jusqu'au 24 avril 1999 avait été accordée suite à une requête téléphonique, toute considération supplémentaire, concernant le défaut de caractère protégeable dont pouvait bénéficier la marque, était inutile et

— que, entre-temps, l'appréciation de l'Office avait été confirmée par les décisions de la troisième Chambre de recours du 18 décembre 1998, R 122/1998-3 – LIGHT GREEN et du 22 janvier 1999, R 169/1998-3 – YELLOW.

10 Le 2 juillet 1999, la requérante a formé un recours à l'encontre de cette décision, suivi de sa lettre en date du 13 septembre, reçue par l'Office ce même jour, par laquelle elle présentait son mémoire exposant ses motifs, lequel a ainsi été produit dans les délais prescrits. Conformément à l'article 60 du RMC, le recours a été soumis à l'examinatrice pour révision préjudicielle. Elle n'y a pas fait droit et l'a déferé aux Chambres de recours.

Motifs du recours

11 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la requérante présente tout d'abord l'histoire de son entreprise et son secteur d'activités. La suite de son exposé peut se résumer, en bref, comme suit :

— De nombreux offices nationaux des marques ont déjà admis des couleurs et des combinaisons de couleurs comme marque.

— En principe, au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMC une couleur unique n'est pas dépourvue de caractère distinctif en soi et la marque demandée, JAUNE (RAL 1032) présente, en soi, un caractère distinctif pour les produits et services désignés dans la demande.

— Elle est titulaire de nombreuses marques nationales et de marques communautaires dont la liste figure dans son mémoire exposant les motifs du recours, étant entendu que toutes ces marques sont caractérisées par la couleur JAUNE (RAL 1032).

— «À la suite des services postaux de Thurn und Taxis, qui précédèrent la Deutsche Reichspost», la requérante a utilisé la marque demandée (JAUNE, RAL 1032) pendant plusieurs siècles, acquérant de ce fait le caractère distinctif suite à l'usage, visé à l'article 7, paragraphe 3 du RMC.

12 Elle a présenté de nombreuses preuves à l'appui, consistant notamment en indications sur ses participations internationales, les marques nationales et communautaires demandées par ses soins, des concepts d'entreprise, des chiffres relatifs à ses transports, des rapports sur ses activités, des chiffres concernant son effectif et son chiffre d'affaires. Par ailleurs, elle a demandé, à titre subsidiaire, que lui soit accordée une procédure orale.

Motifs de la décision

13 Le recours a été formé conformément aux articles 57, 58 et 59 du RMC et à la règle 48 du règlement (CE) n° 2686/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (le «RE») (JO CE 1995 n° L 303, p. 1; JO OHMI 2-3/1995, p. 258). Le recours est dès lors recevable.

14 L'examen au fond consiste à établir si la marque demandée JAUNE (RAL1032) possède, en soi, un caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMC. À défaut, une vérification portant sur l'acquisition d'un caractère distinctif suite à l'usage qui en a été fait, visée à l'article 7, paragraphe 3 du RMC, s'impose.

1 La couleur JAUNE (RAL 1032) possède-t-elle un caractère distinctif au sens où l'exige l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMC ?

15 L'article 4 du RMC dispose :

«Peuvent constituer des marques communautaires tous signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.»

16 Bien que la disposition de l'article 4 du RMC ne mentionne pas expressément les marques de couleur, il ressort de son énoncé que tous les signes susceptibles d'une représentation graphique et propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'une autre entreprise ont capacité *in abstracto* à constituer des marques communautaires. L'énumération de certaines formes de marques contenue dans cette disposition n'est pas exhaustive et n'exclut donc pas qu'une marque de couleur soit susceptible de constituer une marque communautaire, ainsi que les Chambres de recours l'ont reconnu à plusieurs reprises, ce que la requérante mentionne d'ailleurs à juste titre.

17 Selon l'article 4 du RMC, il apparaît donc qu'une couleur unique est, en principe, susceptible de constituer une marque.

18 L'article 7, paragraphe 1 du RMC, intitulé «Motifs absolus de refus», a pour énoncé :

«1. Sont refusés à l'enregistrement :

...

b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;

...

2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de la Communauté.

3. Le paragraphe 1 points b), c) et d) n'est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l'enregistrement un caractère distinctif après l'usage qui en a été fait.»

19 Cependant, une couleur unique ne sera normalement pas considérée comme ayant *per se* un caractère distinctif, de sorte que l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMC s'opposera à son enregistrement (pratique décisionnelle constante des Chambres de recours, voir notamment la décision du 18 décembre 1998, – VERT CLAIR R 122/1998-3, la décision du 22 janvier 1999, – JAUNE R 169/1998-3, la décision du 20 juillet 1999, – BLEU COBALT R 5/1999-3, la décision du 29 février 2000, – BLEU R 342/1999-2, la décision du 19 avril 2000, – ORANGE R 282/1999-2). En effet, il est un fait que le consommateur, en règle générale, ne percevra pas une couleur unique *per se* comme étant en premier lieu une indication de l'origine, mais bien comme un moyen publicitaire.

20 Toutes les entreprises doivent être libres d'utiliser les couleurs de leur choix pour identifier leurs produits et services. Vu le nombre limité de couleurs et, en particulier, de couleurs primaires (soit le rouge, le jaune et le bleu), de couleurs de signalisation (le vert, le rouge et le jaune) et d'autres couleurs de base, telles que le blanc et le noir, les entreprises qui ne «s'assurent» aucune couleur courraient le risque de se voir lésées par la naissance de droits monopolistiques suite à l'enregistrement de telles couleurs prises seules en tant que marques. Il faut également prendre en compte que, en pratique, un droit monopolistique sur une certaine couleur unique est également susceptible d'interdire aux autres entreprises l'utilisation de nuances proches de cette couleur, vu que le consommateur, face à une décision d'achat, notamment s'il s'agit de produits destinés aux besoins quotidiens, ne prête pas attention, en règle générale, à la nuance exacte de la couleur.

21 Toutefois, une couleur unique pourrait, dans certaines circonstances, avoir un caractère distinctif en soi, à condition qu'il s'agisse d'une couleur très inhabituelle à l'égard des produits ou services concernés.

22 À cet égard, on retiendra que, comme la requérante l'expose d'ailleurs elle-même dans les motifs de son recours, les produits et les services pour lesquels elle demande l'enregistrement de la marque sont à ce point liés qu'il n'est pas nécessaire de les considérer séparément. En effet, ils relèvent tous du secteur qui s'est manifestement développé à partir des services offerts par la poste «jaune» traditionnelle suite au démantèlement du monopole de la poste nationale, déduction d'ailleurs permise au vu des participations acquises par les entreprises de la poste en Allemagne, en Autriche et en France (cf. <http://www.postaustria.at/content/unternehmen/beteiligungen.html> et <http://www.laposte.fr/decouvre/index.html>).

23 Dans le cas d'espèce, la couleur demandée n'est nullement une couleur extrêmement inhabituelle. Au contraire, le jaune est non seulement une des quatre couleurs de base (rouge, jaune, vert, bleu ; cf. le Brockhaus, *Die Enzyklopädie*, 20^{ème} édition, tome 22, p. 658), mais aussi une couleur primaire et une couleur de signalisation. Ainsi, ce n'est pas par hasard que les avertissements sur les chantiers et les déviations de la circulation routière figurent sur des panneaux jaunes (cf. le Brockhaus, *Die Enzyklopädie*, 20^{ème} édition, tome 8, p. 263).

24 La couleur jaune telle que l'a demandée la requérante (RAL 1032) ne se caractérise pas non plus par l'une ou l'autre particularité ou l'un ou l'autre élément de fantaisie.

25 De même, l'utilisation du jaune n'a rien d'inhabituel à l'égard des produits et services concernés. C'est justement dans le secteur des produits et services relevant notamment de l'usage quotidien que les entreprises se servent d'ordinaire de couleurs primaires ou de signalisation pour la publicité de leurs produits et services. La Chambre ne partage pas l'avis de la requérante d'après laquelle les couleurs utilisées dans ce secteur doivent avant tout être comprises comme une indication de l'origine. En effet, leur emploi relève plutôt du domaine de la publicité. En l'absence d'éléments supplémentaires, graphiques ou textuels par exemple, le consommateur ne considérera pas la couleur *per se* comme une indication de l'origine.

26 Dans ce contexte, la Chambre voudrait attirer l'attention sur la différence entre la marque demandée, dans le cas d'espèce, et les marques que la requérante énumère dans le mémoire exposant les motifs de son recours (preuves W 57 – W 95), admises tant par les offices nationaux des marques que par l'Office. Il ne s'agit en effet pas de marques de couleur pures, mais bien de marques dans lesquelles la couleur JAUNE (RAL 1032) est combinée à d'autres éléments graphiques ou textuels. Par conséquent, elles ne peuvent pas être comparées avec la présente demande de marque.

27 La Chambre estime que les concurrents ont un intérêt à utiliser eux-mêmes cette couleur qui n'est pas extrêmement inhabituelle à l'égard des produits et services demandés. Ainsi, d'autres services postaux européens se servent de la couleur jaune. C'est notamment le cas en Grèce, en Espagne, en France, au Luxembourg, en Autriche et en Suède. Suite à la suppression du monopole de la poste, toutes ces entreprises, qui peuvent aussi faire valoir qu'elles existent depuis aussi longtemps, ont fortement élargi leur secteur d'activités et, de même que la requérante, elles proposent actuellement des services que l'on peut considérer comme étrangers à la «poste jaune» traditionnelle, dont ils se sont néanmoins inspirés. Octroyer un droit de monopole pour la couleur JAUNE (RAL 1032), faisant l'objet de la demande, ne peut pas être la fonction de la protection conférée par la marque, en particulier vu le nombre limité de couleurs pouvant être différenciées de manière réaliste.

28 Il apparaît donc que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMC.

II Le caractère distinctif acquis par la couleur JAUNE (RAL 1032) à l'égard des produits et des services concernés par la demande suite à l'usage qui en a été fait, visé à l'article 7, paragraphe 3 du RMC

29 Il est possible de s'interroger sur la question de savoir si la couleur jaune demandée, JAUNE (RAL 1032), pourrait avoir acquis un caractère distinctif suite à l'usage qui en a été fait. Si tel était le cas, le motif de refus de l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMC ne serait pas applicable au titre de l'article 7, paragraphe 3 du RMC.

a) Les preuves ont-elles été produites en temps utile, conformément aux exigences de l'article 74, paragraphe 2 du RMC ?

30 Il faut tout d'abord établir si les preuves de la requérante visant à démontrer l'acquisition d'un caractère distinctif de la couleur JAUNE (RAL 1032) suite à l'usage qui en a été fait doivent être considérées comme ayant été produites tardivement, et si, dans ce cas, l'Office ne doit pas les prendre en considération.

31 Au point 38 de son arrêt du 8 juillet 1999, *The Procter & Gamble Company c/ Office de l'harmonisation dans le marché intérieur*, T-163/98, (JO OHMI 11/1999, p. 1486 et pages suivantes), ci-après «l'affaire Baby-dry», le Tribunal de première instance a constaté qu'«il existe une continuité fonctionnelle entre l'examineur et les Chambres de recours». Au point 39, le Tribunal de première instance dit que

«Cette analyse est confortée par l'étroite liaison de leurs interventions respectives, telles que fixées par les règles qui organisent le dépôt et l'examen préliminaire du recours. Ainsi, tout d'abord, lorsqu'un demandeur entend contester la décision de l'examineur, il forme un recours «auprès de l'Office» (article 59 du règlement n° 40/94). Ensuite, ce recours est soumis à l'examineur, pour «révision préjudicielle» (article 60, paragraphe 1, du règlement n° 40/94). Enfin, si dans un délai d'un mois il n'est pas fait droit au recours, celui-ci est alors immédiatement et automatiquement déféré à la Chambre de recours (article 60, paragraphe 2, du règlement n° 40/94)».

32 Par conséquent, les Chambres de recours sont considérées comme le prolongement de la Division examen. Aux termes de la jurisprudence citée ci-dessus, elles reprennent et poursuivent la procédure qui a été engagée par la division examen.

33 L'article 38, paragraphe 3 du RMC dispose que

«3. La demande ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter ses observations.»

34 La règle 11 du RE, intitulée «Examen relatif aux motifs absolus de refus», énonce ce qui suit :

«1. Si la marque communautaire ne peut être enregistrée en vertu de l'article 7 du règlement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est demandée, l'Office communique au demandeur les motifs de ce refus, en lui précisant un délai pour retirer ou modifier sa demande ou pour présenter ses observations.

...

3. Si, dans le délai qui lui est imparti, le demandeur ne remédie pas aux empêchements à l'enregistrement ou ne remplit pas la condition visée au paragraphe 2, l'Office rejette tout ou partie de la demande.»

35 Ainsi, avant de pouvoir rejeter une demande, l'examineur est tenu de mettre la demanderesse en mesure de présenter ses observations sur les arguments tendant à justifier un refus en lui précisant un délai à cette fin.

36 Il est évident que les délais seront fixés de façon à permettre à l'intéressé de se procurer les documents voulus. Un délai sciemment court léserait l'intéressé dans ses droits procéduraires.

37 À l'article 74, paragraphe 2 du RMC, il est dit que

«2. L'Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.»

38 Ceci signifie que l'Office a la possibilité de ne pas tenir compte de faits et de preuves que toute partie à une procédure devant lui n'aurait pas exposés ou produits en temps utile.

39 En conséquence, l'Office est tout d'abord tenu de fixer un délai dans les limites duquel la partie intéressée devra présenter ses observations ou produire des documents. Le droit de s'exprimer sur ces points ou de produire les documents souhaités prend fin à l'expiration dudit délai, l'Office n'étant dès lors plus obligé de tenir compte de ces faits et preuves qui, par conséquent, ne peuvent plus être utilisés.

40 Ceci repose sur des considérations relatives à l'économie de la procédure. Les délais servent notamment à accélérer une procédure. Qu'il soit rapidement mis fin à une procédure n'est pas seulement dans l'intérêt de l'intéressé. Cet objectif est également d'intérêt vital pour le public. Ceci vaut en particulier pour les procédures n'impliquant qu'une partie. En effet, dès le moment où est accordé à une demanderesse le droit d'utiliser une marque, tous les autres acteurs de la vie juridique se voient obligés de respecter ce droit.

41 Si une demanderesse produit après l'expiration du délai les observations qu'elle a été invitée à présenter, ce qui correspond au cas prévu par la règle 11 du RE, elles ne seront prises en compte que si des raisons particulières le justifient. Cela pourrait être le cas quand la procédure ne se verrait pas retardée par l'utilisation des documents ou que la partie concernée justifie de façon satisfaisante le non-respect des délais de sa part. Il s'agira notamment de retard si l'admission de ces documents entraîne le report de la décision. Par ailleurs, les raisons de la présentation des documents en dehors des délais doivent être établies de façon circonstanciée. L'indication des raisons devra satisfaire à des exigences sévères. L'Office n'a pas à démontrer d'office que l'intéressé a causé ce retard par une attitude fautive, par négligence, voire qu'il s'agit d'une manœuvre dilatoire de sa part. Au contraire, c'est à l'intéressé qu'il incombe de prouver qu'il n'est pas responsable des causes du retard.

42 Ainsi, en toute instance, l'Office peut exclure de l'appréciation des circonstances toute observation qui aurait été produite après l'expiration du délai. Celle-ci n'est dès lors plus recevable à quelque stade que ce soit de la procédure de recours. En effet, la procédure de recours ne peut servir à une partie pour compenser une mesure qu'elle aurait dû prendre avant et qu'elle n'a pas prise du fait de sa propre négligence.

43 Il est à noter que l'article 74, paragraphe 2 du RMC parle de «l'Office» et non des examinateurs ou d'une autre division ou d'un autre service de l'Office. La règle 11, paragraphe 3 du RE, elle aussi, ne mentionne que l'«Office». Or, les Chambres de recours faisant partie de l'«Office» au même titre que l'examineur, elles peuvent également ne pas tenir compte, dans leur décision, de preuves qui n'ont pas été produites dans le délai imparti conformément à la règle 11 du RE (cf. également l'affaire Baby-dry, point 44, 1^{ère} phrase).

44 La même condition s'applique lorsqu'une partie à une procédure n'a pas observé un délai en instance précédente et qu'elle produit les éléments requis à l'occasion du recours. Dans le cas contraire, toute fixation de délai entraînerait une situation absurde (cf. également la décision du 22 décembre 1999, IDEAL R-130/1999-1, point 39 et point suivant).

45 La Chambre considère que l'article 74, paragraphe 2 du RMC ne tolère qu'une et une seule interprétation. Les Chambres de recours ont une marge d'appréciation pour décider de tenir compte ou non, dans leur décision, des faits et preuves qui n'ont pas été produits en temps utile devant l'instance précédente. Ce faisant, elles sont tenues de se conformer aux principes susvisés (cf. point 41 supra).

46 Cette interprétation est corroborée par l'article 78 du RMC, sous le titre «Restitutio in integrum». L'énoncé de l'article 78, paragraphe 1 est le suivant :

«Le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l'Office qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d'un droit ou celle d'un moyen de recours.»

47 Toute partie à une procédure ayant été déchu d'un droit pour non-observation d'un délai peut, en vertu de l'article 78 du RMC, introduire une demande tendant à la rétablir dans ses droits (requête en *restitutio in integrum*) si, «bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, [elle] n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office». Cette disposition n'aurait aucun sens, en pratique, si, n'ayant pas observé un délai et indépendamment de tout manquement à son obligation de vigilance, une partie à une procédure pouvait être rétablie dans son droit de présenter des observations en formant un recours contre la décision de rejet.

48 L'article 78 du RMC présuppose que les parties à une procédure défendent leurs propres intérêts avec toute la vigilance nécessaire (*vigilantibus non dormientibus subveniunt jura*). Dès lors, la demanderesse d'une marque communautaire, sur invitation de l'examineur à présenter ses observations conformément à la règle 11 du RE ne peut demeurer silencieuse, mais elle fera toute déclaration utile et fera part à l'examineur de tous faits et preuves dont elle a connaissance et qui sont susceptibles de le faire changer d'avis. Cependant, si la demanderesse garde le silence, elle ne pourra pas prétendre ultérieurement avoir agi avec «toute la vigilance nécessitée par les circonstances». Par conséquent, elle ne pourra pas non plus introduire une requête en *restitutio in integrum*. Ce serait, de fait, une situation étrange que celle où elle serait rétablie dans ses droits en formant un recours conformément à l'article 57 du RMC.

49 Dans l'affaire Baby-dry, le Tribunal de première instance a décidé qu'un argument invoquant l'article 7, paragraphe 3 du RMC ne peut être rejeté sur le fondement de l'article 74, paragraphe 2 du RMC du seul fait qu'il n'a pas été exposé devant l'examineur. Le Tribunal a considéré que, dans le cas où une partie à une procédure invoque la question de l'acquisition d'un caractère distinctif suite à l'usage, visée à l'article 7, paragraphe 3 du RMC, pour la première fois au cours de la procédure de recours, la Chambre devrait soit statuer elle-même au fond sur cette question, soit renvoyer l'affaire à l'examineur (arrêt Baby-dry, point 43, dernière phrase).

50 On en déduira que, en revanche, toute partie à une procédure ne peut, en cours de procédure de recours, se fonder sur des preuves et faits qu'elle n'aurait pas produits dans un délai raisonnable bien que l'examineur l'y eût invitée.

51 Le temps est un facteur primordial, en particulier dans des procédures portant sur la preuve de l'acquisition d'un caractère distinctif suite à l'usage. C'est à la partie à une procédure qu'il incombe de démontrer qu'un caractère distinctif a été acquis suite à l'usage au jour du dépôt de la demande. En d'autres termes, la condition prévue à l'article 7, paragraphe 3 du RMC doit être remplie le jour du dépôt de la demande (cf. également *v. Mühlendahl/Ohlgart*, Die Gemeinschaftsmarke [la marque communautaire], § 4 Absolute Eintragungshindernisse [motifs absolus de refus], points 9 et suivants, p. 27 et suivante, points 45 et suivants, p. 35 ; décision du 20 décembre 1999, OPTIMISE R 148/1999-1, point 10 et point suivant).

52 Plus le temps entre le jour du dépôt de la demande et le jour de la décision est long, plus il est difficile d'obtenir des preuves authentiques de l'acquisition d'un caractère distinctif suite à l'usage. Les sondages aboutissent à d'autres résultats du fait que la perception du public change. Par conséquent, ce n'est pas seulement l'administration des preuves qui se complique, mais aussi bien leur appréciation et la prise d'une décision.

53 Par lettre du 17 juillet 1998, l'examinatrice a signalé à la requérante qu'à son avis la marque demandée tombait sous le coup de l'article 7, paragraphe 1, point b) et que, de ce fait, elle n'était pas enregistrable. Elle l'a invitée par ce même courrier à présenter ses observations et à produire tout document relatif à l'acquisition d'un caractère distinctif, visée à l'article 7, paragraphe 3 du RMC (cf. point 3) en Europe. Elle a donc satisfait à ses obligations précisées à l'article 38, paragraphe 3 du RMC et par la règle 11 du RE. De surcroît, elle a informé la requérante des conditions à remplir pour que la marque puisse être enregistrée bien qu'elle soit dépourvue de caractère intrinsèquement distinctif, à savoir la preuve qu'elle a acquis un caractère distinctif suite à son usage en Europe.

54 La requérante a demandé à quatre reprises une prolongation du délai imparti pour la présentation de ses observations (cf. points 4 et suivants). Elle a obtenu ces quatre prolongations sans difficulté et a donc eu au total plus de neuf mois, soit du 17 juillet 1998 au 24 avril 1999, pour présenter ses observations et produire les documents requis.

55 Le cas d'espèce se distingue de l'affaire Baby-dry, dans laquelle l'examineur n'avait pas traité la question de l'acquisition d'un caractère distinctif suite à l'usage, en ce que l'examinatrice a invité la requérante (cf. point 3) à prendre position sur ce point et à produire la preuve de l'acquisition du caractère distinctif suite à l'usage de sa marque dans l'espace européen. Cependant, la requérante a omis de présenter ses observations et de produire tous les documents susceptibles de prouver que sa marque avait acquis un caractère distinctif suite à l'usage qui en avait été fait.

56 En laissant expirer les délais sans réagir, la requérante s'est ainsi privée de la possibilité de s'exprimer, à un stade ultérieur de la procédure, sur la question de savoir si la marque demandée tombe sous le coup de l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMC et de produire des documents relatifs à l'acquisition d'un caractère distinctif suite à l'usage, visée à l'article 7, paragraphe 3 du RMC.

57 En vertu de l'article 74, paragraphe 2 du RMC, les documents n'auraient pu être pris en considération que si cela n'avait pas retardé la procédure et que les raisons de cette présentation hors délais ne ressortissaient pas de la responsabilité de la requérante.

58 Il est hors de doute que l'examen des nombreux éléments produits par la requérante exige énormément de temps, ceci retardant la décision.

59 Comme cela a été dit au point 41, c'est aussi à la requérante qu'il incomberait de prouver qu'elle n'est pas responsable d'avoir laissé expirer les délais sans réagir. Or, elle n'a rien exposé à ce sujet, sans doute parce qu'elle n'aurait pas pu justifier comment elle n'a pas réussi, en neuf mois, à présenter à l'Office, et ce, avant l'expiration du délai le 24 avril 1999, des documents, par exemple, concernant ses chiffres de transport, ses chiffres d'affaires, les chiffres de son effectif, sa position sur le marché allemand et sur le marché européen, des brochures publicitaires ou une étude qu'elle a fait réaliser en septembre 1998 et qui était disponible dès le mois d'octobre 1998. Le délai fixé conformément à la règle 11 du RE n'était pas non plus trop court, d'autant plus qu'il a été prolongé à plusieurs reprises (cf. point 4 et points suivants), de sorte que l'Office, lors de la procédure d'examen, a respecté le droit de la requérante à ce que lui soit accordé un délai raisonnable pour présenter ses observations.

60 La requérante a négligé de demander une nouvelle prolongation de délai. Elle a simplement laissé expirer le délai encore que, vu les circonstances, rien ne porte à croire que l'examinatrice n'aurait pu donner suite à une nouvelle demande de prolongation de délai, à supposer que la requérante l'eût faite.

61 Par conséquent, la Chambre de recours considère comme établi que la requérante a manqué à la vigilance qui pouvait être attendue de cette dernière.

62 Comme cela a été exposé supra, l'article 74, paragraphe 2 du RMC dispensait l'examinatrice de tenir compte des observations produites après l'expiration du délai, donc trop tard.

63 Par conséquent, toujours en vertu de l'article 74, paragraphe 2 du RMC, la Chambre de recours peut aussi ne pas tenir compte de ces éléments qui auraient déjà dû être présentés devant l'examinatrice.

64 En conclusion, la requérante n'a pas pu apporter la preuve de l'acquisition d'un caractère distinctif suite à l'usage, visée à l'article 7, paragraphe 3 du RMC.

b) L'acquisition d'un caractère distinctif suite à l'usage de la marque en Europe peut-elle être prouvée, dès lors que les preuves en ont été fournies dans les délais prévus conformément à l'article 74, paragraphe 2 du RMC ?

65 Même si les éléments relatifs à l'acquisition d'un caractère distinctif suite à l'usage étaient pris en considération par la Chambre dans sa décision, elle ne serait pas pour autant différente.

66 On notera tout d'abord que la preuve de l'acquisition du caractère distinctif suite à l'usage aurait dû être apportée le 18 décembre 1997, soit le jour du dépôt de la demande (cf. également point 51).

67 Les arguments avancés par la requérante quant à ses participations internationales (cf. motifs du recours p. 18 et suivantes, preuves W 16 – W 16b, W 17, W 29a – W 29c, W 30 – W 38, W 104 – W 106) n'ont absolument aucune incidence, dans le cas d'espèce, étant donné qu'ils relèvent des exercices 1998 et 1999 uniquement (cf. motifs du recours p. 18). De même, tous les arguments relatifs à des marques nationales et communautaires (motifs du recours p. 36 et suivantes, preuves W 57 – W 95) n'ont aucune importance, puisque toutes ces demandes ont été introduites après le 18 décembre 1997. Des concepts d'entreprises (motifs du recours p. 26 et suivantes, preuves W 39 – W 49a, W 105) élaborés en 1998 et 1999 ne se prêtent pas non plus à démontrer qu'un caractère distinctif a été acquis suite à l'usage qui a été fait de la marque à la date du 18 décembre 1997. Il en va de même pour les chiffres sur les transports en 1998 (cf. motifs du recours p. 8 et suivante, preuves W 11 et W 13), le rapport annuel de 1998 (cf. motifs du recours p. 7, 10 et page suivante, 15, 22, preuves W 9, W 11, W 13), les chiffres de 1998 sur l'effectif (cf. motifs du recours p. 16) ou encore, le chiffre d'affaires de 1998 (motifs du recours p. 15).

68 Par ailleurs, il ressort de l'examen des preuves produites par la requérante que, de toute évidence, il est très difficile de reproduire exactement la couleur JAUNE (RAL 1032). Ainsi, les preuves W 102, W 103 et W 104 n'ont pas le même jaune. De même, aucun de ces tons de jaune n'est comme le jaune du carreau utilisé dans le cadre du sondage d'opinion (W 97 et W 98). La différence est encore plus frappante dans le cas de la chemise W 50, qui contient neuf fiches informatives présentant toutes des couleurs différentes. En outre, le jaune de ces tracts ne coïncide pas avec celui du carreau constituant la preuve W 98. Dès lors, se pose la question de principe de savoir si l'étude en question permet réellement de démontrer l'acquisition d'un caractère distinctif suite à l'usage de la marque en Allemagne, puisque les participants ont manifestement été confrontés à un jaune d'une nuance différente de celle demandée par la requérante.

69 Mais même dans l'hypothèse où la marque aurait acquis un caractère distinctif suite à son usage en Allemagne, cela n'entraînerait pas l'application de l'article 7, paragraphe 3 du RMC. En effet, contrairement à l'opinion de la requérante, il ne suffit pas qu'un caractère distinctif suite à l'usage qui a été fait de la marque ait été acquis dans un État membre.

70 Au point 27 de son arrêt du 30 mars 2000, *Ford Motor Company c/ Office de l'harmonisation dans le marché intérieur* affaire T-91/99 (pas encore publié, <http://europa.eu.int>), le Tribunal de première instance a jugé que

«[...] pour faire accepter l'enregistrement d'une marque en vertu de l'article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, le caractère distinctif acquis par l'usage de cette marque doit être démontré dans la partie substantielle de la Communauté où elle en était dépourvue au regard de l'article 7, paragraphe 1, sous b), c) et d), dudit règlement.»

71 Ainsi, le Tribunal de première instance a ainsi confirmé la position des Chambres de recours selon laquelle l'article 7, paragraphe 3 du RMC ne permet d'écarter le motif absolu de refus de l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMC que si la preuve de l'acquisition d'un caractère distinctif suite à l'usage est apportée dans la partie de la Communauté dans laquelle le motif absolu de refus existe. Autrement, le principe du caractère unitaire de la marque communautaire, tel qu'il ressort de l'article 1, paragraphe 2 du RMC, risquerait d'être mis à mal (voir également la preuve W 109, p. 83).

72 Dans le cas d'espèce, la couleur JAUNE (RAL 1032 est dépourvue de caractère distinctif dans l'Union européenne. De ce fait, elle est exclue de l'enregistrement au titre de l'article 7, paragraphes 1, point b), et 2 du RMC. Si la requérante apportait la preuve de l'acquisition d'un caractère distinctif suite à son usage en Allemagne, cet élément ne suffirait donc pas. Elle devrait plutôt prouver que sa marque a acquis un caractère distinctif suite à l'usage qui en a été fait dans toute la Communauté.

73 Or, la Chambre considère que la requérante n'a pas démontré que sa marque aurait acquis un caractère distinctif suite à son usage en dehors de l'Allemagne. Le fait que la présence de la requérante dans la vie des affaires ne se limite pas à l'Allemagne ne suffit aucunement à prouver que sa marque a acquis un caractère distinctif suite à son usage non seulement en Allemagne, mais également en dehors de ses frontières. L'information selon laquelle toutes les filiales étrangères, pour autant qu'elles aient déjà fait partie du groupe en 1997, adoptant la couleur JAUNE (RAL 1032) ont changé leur «Corporate Identity» (cf. motifs du recours p. 47) au plus tard en l'an 2000 n'a aucune importance, étant donné que la preuve de l'acquisition d'un caractère distinctif suite à l'usage aurait dû être apportée au jour du dépôt de la demande.

74 Il n'est pas non plus loisible de présumer du caractère distinctif, visé à l'article 7, paragraphe 3 du RMC, qu'aurait acquis la couleur JAUNE (RAL 1032) suite à son usage dans d'autres États membres de la Communauté du fait que la notoriété de la marque demandée atteint 60% en Allemagne (preuves W 97, 98 et 109, p. 86 et suivante). La requérante n'a exposé aucun argument permettant d'affirmer que le public concerné ferait le rapprochement entre elle-même et la marque qu'elle demande, dans les pays où la poste se sert également de la couleur jaune (cf. point 27).

75 Ainsi, dans l'hypothèse où les preuves auraient pu être admises au titre de l'article 74, paragraphe 2 du RMC, la requérante n'aurait de toute façon pas apporté la preuve de l'acquisition, visée à l'article 7, paragraphe 3 du RMC, d'un caractère distinctif de sa marque suite à son usage dans l'espace européen.

III Procédure orale

76 S'agissant de la demande de procédure orale de la part de la requérante, il ressort de l'article 75, paragraphe 1 du RMC que c'est à la Chambre de déterminer si une procédure orale est nécessaire. Or, il n'est pas nécessaire d'ouvrir la procédure orale car la requérante a présenté des conclusions complètes sur le fond et qu'elle n'aurait plus pu invoquer d'autres faits nouveaux et significatifs pour la décision dans le cadre d'une procédure orale.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre:

Rejette le recours.

DECISIONE DELLA PRIMA COMMISSIONE DI RICORSO

del 22 giugno 2000

nel procedimento R 379/1999-1

(Lingua del procedimento: tedesco)

Articolo 4 del RMC – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 3 del RMC – Articolo 74, paragrafo 2 del RMC – Regola 11, paragrafo 3 del RE

Carattere distintivo – Colore – Carattere distintivo acquisito attraverso l'uso – Prove – Termini – Sentenza «Baby-dry» – Prove presentate in ritardo – Sentenza «Options» – Carattere unitario – Marchio comunitario

Ai sensi dell'articolo 4, un singolo colore può essere registrato come marchio comunitario. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), un singolo colore in quanto tale non possiede carattere distintivo; può, però, diventare un marchio se è inconsueto per i prodotti e i servizi richiesti. Detti presupposti non sussistono nel caso in esame. Il colore richiesto, il giallo RAL 1032, non è né un tipo, né una tonalità inconsueta del colore giallo e non è inconsueto nemmeno in relazione ai prodotti e servizi oggetto della domanda. Anche i concorrenti della richiedente hanno un legittimo interesse ad utilizzare il colore giallo per i propri prodotti e servizi; pertanto, alla richiedente non dovrebbe essere garantito alcun monopolio al riguardo. L'esaminatrice ha invitato la richiedente a presentare entro il termine di due mesi le prove del carattere distintivo acquisito dal colore in esame in seguito all'uso. Nonostante le numerose proroghe concesse alla richiedente, essa non ha presentato le prove all'esaminatrice, bensì alla Commissione di ricorso. In conformità dell'articolo 74, paragrafo 2, la Commissione ha deciso di non prendere in considerazione le prove presentate in ritardo e che, pertanto, la richiedente non era riuscita a dimostrare l'acquisizione di carattere distintivo in seguito all'uso. Anche qualora si fosse tenuto conto di queste prove, non sarebbe stato possibile superare l'impedimento rappresentato dal fatto che il colore giallo non possiede carattere distintivo in nessuno degli Stati membri della Comunità, poiché le prove presentate si riferiscono ad un solo Stato membro, vale a dire alla Germania (vedi sentenza del Tribunale di primo grado del 30 marzo 2000, T-91/99, Ford Motor Company / UAMI, «Options», punto 27 della motivazione).

Decisione della prima Commissione di ricorso del 22 giugno 2000.

Deutsche Post AG
Heinrich-von-Stephan-Straße 1
D-53175 Bonn
Germania

Ricorrente

rappresentata dallo studio legale Rechtsanwälte Wessing & Berenberg-Gossler, Casella Postale 10 53 61, D-40044 Düsseldorf, Germania
RICORSO relativo alla domanda di marchio comunitario n. 711 275

La prima Commissione di ricorso

composta da H. Preglau (Presidente e Relatrice), D. T. Keeling e W. Peeters

Cancelliere: E. Gastinel

ha adottato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda depositata presso l'Ufficio il 18 dicembre 1997, la richiedente sollecitava la registrazione del seguente marchio di colore, definito più precisamente dalle parole «GIALLO (RAL 1032)»:

2 Le classi dei prodotti e servizi interessati sono le seguenti:

Classe 16 – Filatelia.

Classe 35 – Gestione di affari commerciali; mediazione e stipulazione di affari commerciali per conto terzi; consulenza aziendale, consulenza per questioni riguardanti il personale e consulenza economica; comunicazioni relative al mercato economico (stampa; pubbliche relazioni, pubblicità di prodotti, campagne ad immagini) per conto terzi.

Classe 36 – Servizi nel settore finanziario; consulenza finanziaria; affari immobiliari; agenzia doganale nei limiti dei servizi.

Classe 38 – Telecomunicazioni.

Classe 39 – Trasporto; imballaggio e deposito di merci; controllo delle spedizioni di merci e prodotti tramite dispositivi elettronici di localizzazione e altri servizi logistici di supporto come la combinazione sistematica di flussi di merci e di informazioni, compresi nella classe 39.

Classe 42 – Programmazione per computer, perizie tecniche; consulenza tecnica e professionale.

Alla domanda veniva attribuita la data di deposito del 18 dicembre 1997.

3 Con lettera del 17 luglio 1998, l'esaminatrice informava la richiedente che il marchio non poteva essere registrato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (in appresso «RMC») (GU CE 1994 n. L 11, pag. 1; GU UAMI 1/95, pag. 52), in quanto

„[einer] einzelnen Farbe nach Rechtsauffassung des Amtes von Haus aus die Unterscheidungskraft [fehlt] (vgl. Prüfungsrichtlinien Ziffer 8.3, Amtsblatt 9/96, S. 1308 sowie ‚Markenschutz für Farben und Farbkombinationen‘ in GRUR 1998, S. 100)“.

(«secondo l'interpretazione giuridica dell'Ufficio, un singolo colore [è privo], per sua stessa natura, di carattere distintivo (cfr. Direttive d'esame, capoverso 8.3, GU UAMI 9/96, pag. 1308, nonché “Tutela del marchio per colori e combinazioni di colori”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)* 1998, pag. 100)».)

L'esaminatrice sosteneva inoltre

— che la registrazione sarebbe possibile solo qualora fosse provato che il marchio ha acquisito carattere distintivo attraverso l'uso in Europa, come previsto dalle Direttive d'esame (capoverso 8.12), e

— che alla richiedente era stata data la possibilità di presentare osservazioni entro un termine di due mesi, pena il rigetto della domanda.

4 Con lettera del 1° settembre 1998, la richiedente presentava una richiesta di proroga della scadenza di due mesi fino al 17 novembre 1998. La proroga veniva concessa.

5 Con lettera del 17 novembre 1998, la richiedente presentava una richiesta di proroga della scadenza di ulteriori due mesi fino al 17 gennaio 1999. La proroga veniva concessa.

6 Con lettera del 17 gennaio 1999, la richiedente presentava una richiesta di proroga della scadenza di ulteriori due mesi fino al 17 marzo 1999. La proroga veniva concessa.

7 Su richiesta telefonica, veniva concessa un'ulteriore proroga della scadenza fino al 24 aprile 1999.

8 La richiedente non faceva pervenire osservazioni.

9 Con decisione del 12 maggio 1999 (in appresso «la decisione impugnata»), l'esaminatrice rigettava la domanda ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del RMC per i seguenti motivi:

— posto che, durante il termine di due mesi e dopo un'ulteriore proroga dello stesso, concessa telefonicamente, fino al 24 aprile 1999, non erano pervenute osservazioni da parte della richiedente, non era necessario effettuare ulteriori commenti in merito alla non registrabilità del marchio e;

— nel frattempo, l'interpretazione dell'Ufficio era stata confermata dalle decisioni della terza Commissione di ricorso del 18 dicembre 1998,

R 122/1998-3 – LIGHT GREEN (VERDE CHIARO), e del 22 gennaio 1999, R 169/1998-3 – YELLOW (GIALLO).

10 La ricorrente presentava ricorso il 2 luglio 1999. La memoria contenente i motivi del ricorso veniva presentata in data 13 settembre 1999 e perveniva all'Ufficio lo stesso giorno. Ai sensi dell'articolo 60 del RMC, il ricorso veniva sottoposto all'esaminatrice per la decisione relativa alla revisione pregiudiziale; l'esaminatrice non concedeva la revisione pregiudiziale e deferiva il ricorso alle Commissioni di ricorso.

Motivi del ricorso

11 Nella memoria contenente i motivi del ricorso del 13 settembre 1999, la ricorrente illustra innanzi tutto la storia dell'impresa ed il suo campo di attività. Le ulteriori argomentazioni addotte dalla ricorrente possono essere sintetizzate come segue:

— Numerosi Uffici nazionali hanno già accettato la registrazione come marchi di colori o combinazioni di colori.

— In linea di principio, un singolo colore ha di per sé carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del RMC, ed il marchio oggetto della domanda, GIALLO (RAL 1032), ha di per sé carattere distintivo in relazione ai prodotti e ai servizi richiesti.

— La ricorrente è titolare di numerosi marchi nazionali e comunitari, elencati nella memoria contenente i motivi del ricorso, tutti contraddistinti dal colore GIALLO (RAL 1032).

— Il marchio richiesto, GIALLO (RAL 1032), ha acquisito carattere distintivo in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 del RMC in conseguenza di un uso plurisecolare da parte della ricorrente, subentrata al servizio di posta Thurn und Taxische Post, e predecessore della Deutsche Reichspost.

12 A tale proposito, la ricorrente forniva una consistente documentazione di sostegno, che conteneva, tra l'altro, indicazioni relative a partecipazioni internazionali, a marchi nazionali e comunitari registrati dalla stessa, a programmi aziendali, nonché dati sulle spedizioni, relazioni sull'azienda, numero di collaboratori e fatturato. La ricorrente chiedeva, inoltre, che, in via sussidiaria, fosse disposta un'udienza orale.

Motivi della decisione

13 Il ricorso è conforme agli articoli 57, 58 e 59 del RMC ed alla regola 48 del regolamento (CE) n. 2686/95 della Commissione del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (in appresso «RE») (GU CE n. L 303 del 1995, pag. 1; GU UAMI 2-3/1995, pag. 258). Esso è pertanto ammissibile.

14 Nel procedimento in questione occorre verificare se il marchio GIALLO (RAL 1032), oggetto della domanda, possieda, in quanto tale, carattere distintivo per i prodotti e servizi richiesti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del RMC. In assenza di tale carattere distintivo, si dovrà verificare, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del RMC, se il marchio di colore abbia acquisito carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.

1 Il colore GIALLO (RAL 1032) possiede carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del RMC?

15 L'articolo 4 del RMC dispone che:

«Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese.»

16 Sebbene i marchi di colore non siano espressamente menzionati dall'articolo 4 del RMC, dal testo di detto articolo si evince che tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente e che sono adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa sono idonei, in astratto, ad essere registrati come marchi comunitari. L'elenco di determinate forme di marchio di cui all'articolo 4 del RMC è meramente esemplificativo e non esclude che un marchio di colore possa essere registrato come marchio comunitario, come ripetutamente riconosciuto dalle Commissioni di ricorso e giustamente argomentato dalla ricorrente.

17 In linea di principio, un singolo colore può, pertanto, essere registrato come marchio comunitario ai sensi dell'articolo 4 del RMC.

18 L'articolo 7, paragrafo 1 del RMC, rubricato «Impedimenti assoluti alla registrazione», dispone che:

«(1) Sono esclusi dalla registrazione:

...

b) i marchi privi di carattere distintivo,

...

(2) Il paragrafo 1 si applica anche se le cause d'impedimento esistono soltanto per una parte della Comunità.

(3) Il paragrafo 1, lettere b), c) e d) non si applica se il marchio ha acquistato, per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto.»

19 Tuttavia, di norma, non si ritiene che un singolo colore in quanto tale possa possedere carattere distintivo; pertanto, un singolo colore non può essere registrato come marchio in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del RMC (giurisprudenza consolidata delle Commissioni di ricorso: cfr., tra l'altro, la decisione del 18 dicembre 1998, R 122/1998-3 – LIGHT GREEN; la decisione del 22 gennaio 1999, R 169/1998-3 – YELLOW; la decisione del 20 luglio 1999, R 5/1999-3 – COBALT BLUE; la decisione del 29 febbraio 2000, R 342/1999-2 – BLAU; la decisione del 19 aprile 2000, R 282/1999-2 – ORAN-GE). E ciò in considerazione del fatto che, di norma, un singolo colore in quanto tale viene percepito dal consumatore non come un'indicazione di origine, bensì come uno strumento pubblicitario.

20 Tutte le imprese dovrebbero essere libere di utilizzare qualsiasi colore per contraddistinguere i propri prodotti e servizi. In considerazione del numero limitato di colori, in particolare di quelli primari (rosso, giallo e blu), dei colori segnaletici (verde, rosso e giallo) e di altri colori fondamentali quali, ad esempio, il bianco e il nero, sussisterebbe altrimenti il pericolo che la monopolizzazione di singoli colori attraverso la loro registrazione come marchi penalizzi seriamente quelle imprese che non si «assicurano» alcun colore. Bisognerebbe anche tener conto del fatto che la monopolizzazione di un determinato colore singolo potrebbe, nella pratica, rendere inutilizzabili per le altre imprese anche le tonalità di colore vicine, in quanto il consumatore, in particolare nel caso di prodotti di uso quotidiano, di solito non presta attenzione all'esatta tonalità del colore.

21 Tuttavia, in particolari circostanze, un singolo colore in quanto tale potrebbe possedere carattere distintivo qualora si tratti di un colore estremamente inconsueto per i prodotti e i servizi richiesti.

22 Al riguardo va considerato che, come la ricorrente stessa espone nella memoria contenente i motivi del ricorso, i prodotti e i servizi oggetto del marchio richiesto sono legati tra loro da un rapporto talmente stretto che non ne è necessaria una valutazione differenziata. Essi appartengono tutti ad un medesimo settore, che si è evidentemente evoluto dalla classica posta «gialla» in conseguenza della scomparsa del monopolio statale sul servizio postale, come si può senz'altro dedurre dalle partecipazioni ottenute dalle aziende postali in Germania, Austria e Francia (vedi <http://www.postaustria.at/content/unternehmen/beteiligungen.html> e <http://www.laposte.fr/decouvre/index.html>).

23 Nel caso in questione, non si tratta di un colore estremamente inconsueto. Il colore giallo non è solamente uno dei quattro colori fondamentali (rosso, giallo, verde, blu, cfr. Brockhaus, *Die Enzyklopädie*, 20^a edizione, XXII vol., pag. 658), ma anche un colore primario e segnaletico. Non a caso, ad esempio, le indicazioni di lavori stradali e di deviazioni sono riportate su pannelli di colore giallo (cfr. anche Brockhaus, *Die Enzyklopädie*, 20^a edizione, VIII vol., pag. 263).

24 Anche nella forma rivendicata dalla ricorrente (RAL 1032), il colore giallo non si contraddistingue per una qualsivoglia particolarità o per elementi di fantasia.

25 L'impiego del giallo non è neppure inconsueto per i prodotti e i servizi in questione. Proprio in questo settore, i cui prodotti e servizi sono particolarmente legati al quotidiano, è consuetudine che le imprese valorizzino i propri prodotti e servizi utilizzando tra l'altro colori primari o segnaletici. La Commissione non concorda con la ricorrente sul fatto che i colori utilizzati in questo settore siano da intendersi, in primo luogo, come indicazione di origine. Essi vengono piuttosto usati nel campo della pubblicità. Senza elementi aggiuntivi (ad esempio, elementi di natura grafica o verbale), il consumatore non considererà il colore in quanto tale come indicazione di origine.

26 In proposito, la Commissione ricorda anche la differenza fra la domanda di marchio in esame ed i marchi citati dalla ricorrente nella memoria contenente motivi del ricorso (prove W 57 – W 95), che sono stati registrati sia da Uffici nazionali che dall'Ufficio. Nel caso di questi ultimi, non si tratta di puri marchi di colore, ma di marchi combinati che contengono, oltre al colore GIALLO (RAL 1032), ulteriori elementi figurativi o testuali. Essi non possono, pertanto, essere posti a confronto con la domanda di marchio in questione.

27 Secondo la Commissione, anche i concorrenti hanno interesse ad utilizzare questo colore, che non è assolutamente inconsueto per i prodotti e i servizi oggetto della domanda. Il colore giallo viene usato anche da altre aziende postali in Europa, ad esempio quelle di Grecia, Spagna, Francia, Lussemburgo, Austria e Svezia. Tutte queste imprese, che possono vantare una storia altrettanto lunga, hanno fortemente ampliato il loro campo di attività in conseguenza della scomparsa del monopolio sui servizi postali e offrono oggi, al pari della ricorrente, anche servizi che, pur non appartenendo allo stretto ambito della cosiddetta «posta gialla» classica, si sono sviluppati proprio a partire da quest'ultima. Una monopolizzazione del colore richiesto, GIALLO (RAL 1032), considerando anche il numero ristretto dei colori effettivamente distinguibili, non può rientrare tra le funzioni di tutela del marchio.

28 Il marchio richiesto è, pertanto, privo di carattere distintivo ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del RMC.

II Carattere distintivo del colore GIALLO (RAL 1032) acquisito in seguito all'uso per i prodotti e i servizi oggetto della domanda ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del RMC.

29 Rimane, tuttavia, da valutare se il marchio richiesto, GIALLO (RAL 1032), abbia potuto acquisire carattere distintivo in seguito all'uso. Se così fosse, l'impedimento alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del RMC non troverebbe applicazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del RMC.

a) Le prove addotte ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2 del RMC sono state presentate entro il termine prescritto?

30 È innanzitutto necessario chiarire se le prove addotte dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo cui il colore GIALLO (RAL 1032) avrebbe acquisito carattere distintivo in seguito all'uso debbano considerarsi come presentate in ritardo e se, pertanto, l'Ufficio non ne debba più tener conto.

31 Il Tribunale di primo grado, con sentenza dell'8 luglio 1999, T-163/98 nella causa *Procter & Gamble* contro l'*Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno* (GU UAMI 11/1999, pagg. 1486 e seguenti), in appresso «caso Baby Dry», ha stabilito al punto 38 della motivazione che esiste «una continuità funzionale tra l'esaminatore e le commissioni di ricorso». Al punto 39, il Tribunale di primo grado dichiara che

«tale analisi è confortata dallo stretto legame dei loro rispettivi interventi, come fissati dalle norme che disciplinano la presentazione e l'esame preliminare del ricorso. Così, anzitutto, quando un richiedente intende contestare la decisione dell'esaminatore, presenta un ricorso «all'Ufficio» (art. 59 del regolamento n. 40/94). Successivamente, tale ricorso è sottoposto all'esaminatore, per la «revisione pregiudiziale» (art. 60, n. 1, del regolamento n. 40/94). Infine, se nel termine di un mese il ricorso non è accolto, esso è immediatamente ed automaticamente deferito alla commissione di ricorso (art. 60, n. 2, del regolamento n. 40/94)».

32 Pertanto, le Commissioni di ricorso vengono considerate come un'estensione della Divisione d'esame. Secondo la suddetta sentenza, esse rilevano il procedimento dalla Divisione d'esame e lo portano avanti.

33 L'articolo 38, paragrafo 3 del RMC dispone che:

«(3) La domanda può essere respinta solo dopo che il richiedente è stato messo in grado di ritirarla, modificarla, o di presentare le sue osservazioni.»

34 La regola 11 del RE, rubricata «Esame degli impedimenti assoluti alla registrazione», dispone che:

«(1) Se il marchio è escluso dalla registrazione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento per la totalità o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è richiesto, l'Ufficio comunica al richiedente gli impedimenti che ostano alla registrazione. L'Ufficio indica il termine entro il quale il richiedente può ritirare o modificare la domanda o presentare osservazioni.»

...

(3) Se il richiedente non elimina entro il termine stabilito gli impedimenti alla registrazione o non ottempera nel termine all'onere di cui al paragrafo 2, l'Ufficio respinge in tutto o in parte la domanda.»

35 Pertanto, prima di poter respingere una domanda, l'esaminatore deve concedere al richiedente un termine per presentare osservazioni in merito agli argomenti che giustificano il rigetto della domanda.

36 È evidente che i termini devono essere tali da concedere alla parte la possibilità di procurarsi la documentazione necessaria. L'eventuale fissazione consapevole di termini troppo brevi pregiudicherebbe i diritti procedurali della parte.

37 L'articolo 74, paragrafo 2 del RMC recita:

«(2) L'Ufficio può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato in tempo utile.»

38 Questa disposizione consente all'Ufficio di non tenere conto di fatti e prove presentati in ritardo da una parte.

39 Pertanto, l'Ufficio deve innanzi tutto fissare un termine entro il quale la parte dovrà presentare osservazioni o trasmettere la documentazione. Scaduto il termine per la presentazione delle osservazioni, la parte perde il diritto di esprimersi in merito alla questione o di presentare la documentazione necessaria. Dal canto suo, l'Ufficio non sarà più tenuto a prendere in considerazione i fatti e le prove in questione. In tal modo, diventa impossibile anche valutare questi fatti e prove.

40 Alla base di questo principio ci sono considerazioni di carattere procedurale. I termini hanno essenzialmente lo scopo di accelerare la procedura. Una conclusione rapida della procedura, in linea di principio, non solo va a vantaggio della parte ma è anche di essenziale interesse pubblico. Ciò vale in particolare per le procedure in cui vi è una sola parte interessata, poiché il diritto di utilizzare il marchio concesso al richiedente rappresenta nel contempo un vincolo per tutte le altre parti interessate, che sono tenute a rispettare il diritto riconosciuto al richiedente.

41 Se un richiedente fa pervenire le osservazioni di cui alla regola 11 del RE, dopo la scadenza del termine prescritto, dovrà invocare una giustificazione particolare affinché le osservazioni stesse possano essere prese in considerazione. Una tale giustificazione potrebbe sussistere sia nel caso in cui l'esame della documentazione non comporti ritardi nella procedura, sia nel caso in cui la parte sia in grado di giustificare ampiamente il ritardo. Un ritardo si verifica, in modo particolare, quando l'approvazione della documentazione provoca un differimento temporale della decisione. La trasmissione ritardata della documentazione richiede, inoltre, una giustificazione esauriente, che deve rispondere a requisiti particolarmente severi. In nessun modo l'Ufficio ha l'obbligo di dimostrare che la parte ha prodotto il ritardo per colpa, grossolana negligenza o addirittura con l'intenzione di provocare un rinvio. È invece fatto obbligo alla parte di dimostrare che le cause del ritardo non sono ascrivibili alla sua responsabilità.

42 Pertanto, l'Ufficio può, in qualsiasi fase della procedura, non tenere conto, ai fini della valutazione della fattispecie, delle osservazioni pervenute dopo la scadenza del termine. Queste osservazioni non sono quindi ammissibili in sede di ricorso. La procedura di ricorso non può, infatti, servire a consentire ad una parte di recuperare un'occasione perduta per propria colpa in una fase precedente.

43 Va rilevato che l'articolo 74, paragrafo 2 del RMC parla dell'«Ufficio», e non degli esaminatori o di un'altra divisione dell'Ufficio. Allo stesso modo, la regola 11, paragrafo 3 del RE parla dell'«Ufficio». Le Commissioni di ricorso – come gli esaminatori – sono parte dell'«Ufficio». Pertanto, anche alla Commissione di ricorso è consentito di non tener conto, nella propria decisione, delle prove non pervenute entro i termini fissati ai sensi della regola 11 del RE (cfr. anche il caso Baby Dry, punto 44 della motivazione, paragrafo 1).

44 Lo stesso principio è valido nel caso in cui una parte non abbia rispettato un termine in una fase precedente ed abbia prodotto la documentazione richiesta in sede di ricorso. Se così non fosse, la fissazione dei termini non avrebbe senso alcuno (cfr. anche la decisione del 22 dicembre 1999, R-130/1999-1 – IDEAL, punto 39).

45 La Commissione ritiene che l'articolo 74, paragrafo 2 del RMC si presti ad una sola interpretazione. Alle Commissioni di ricorso è concessa la facoltà di non prendere in considerazione, nella propria decisione, fatti e prove non presentati entro i termini in una precedente fase. Nell'esercizio di questa facoltà, le Commissioni di ricorso devono orientarsi secondo i principi descritti in precedenza (punto 41, cfr. *supra*).

46 Tale interpretazione viene confortata anche dall'articolo 78 del RMC, rubricato «*Restitutio in integrum*»:

«Il richiedente o il titolare di un marchio comunitario od ogni altra parte di un procedimento dinanzi all'Ufficio che, pur avendo impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stato in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio è, a richiesta, reintegrato nei suoi diritti, se detta inosservanza ha come conseguenza diretta, a norma del presente regolamento, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.»

47 Una parte che perda un diritto in conseguenza della mancata osservanza di un termine può presentare, ai sensi dell'articolo 78 del RMC, una richiesta di *restitutio in integrum* qualora, «pur avendo impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non sia stat[a] in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio». Questa disposizione non avrebbe significato pratico se una parte, indipendentemente da comportamenti negligenti, potesse vedersi riconosciuto nuovamente il diritto di presentare osservazioni proponendo ricorso avverso una decisione di rigetto della domanda.

48 L'articolo 78 del RMC si basa sull'assunto che le parti coinvolte in un procedimento debbano difendere i propri interessi in modo vigile (*vigilantibus non dormientibus subveniunt jura*). Pertanto, il richiedente, invitato dall'esaminatore, ai sensi della regola 11 del RE, a presentare osservazioni, è tenuto a non tacere nulla ed a produrre anche quei fatti e quelle prove che sono a lui noti e che potrebbero contribuire a modificare il parere dell'esaminatore. Se, però, il richiedente non fa pervenire alcuna comunicazione, non potrà poi sostenere di aver agito con «tutta la diligenza dovuta nelle circostanze», né potrà presentare una richiesta di *restitutio in integrum*. Sarebbe quindi strano se questi, pur non avendo ottemperato alle condizioni richieste, si vedesse riconoscere nuovamente i propri diritti presentando ricorso ai sensi dell'articolo 57 del RMC.

49 Nella sentenza «Baby Dry», il Tribunale di primo grado ha dichiarato che le Commissioni di ricorso non possono respingere un'argomentazione basata sull'articolo 7, paragrafo 3 del RMC solamente perché, ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2 del RMC, tale argomentazione non era stata sollevata in precedenza dinanzi all'esaminatore. Il Tribunale ha ritenuto che, nel caso in cui la parte sollevi per la prima volta la questione dell'acquisizione di carattere distintivo attraverso l'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del RMC in un procedimento di ricorso, la Commissione debba o decidere autonomamente in materia, o deferire il caso all'esaminatore (sentenza «Baby Dry», punto 43 della motivazione, ultima frase).

50 L'unica conclusione che se ne può trarre è che, in un procedimento di ricorso, la parte non può basarsi su prove e fatti non trasmessi all'esaminatore entro un certo termine, nonostante gli inviti di questi.

51 Proprio nei procedimenti in cui si tratta di provare il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso, i termini rivestono una grande importanza. La parte deve provare il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso entro la data della domanda. Ciò significa che la condizione di cui all'articolo 7, paragrafo 3 del RMC deve essere soddisfatta entro la data della domanda (cfr. anche *von Mühlendahl/Ohlgart*, Il marchio comunitario, § 4 Impedimenti assoluti alla registrazione, punto 9 e segg., pag. 27 e segg., punto 45 e segg., pag. 35; decisione del 20 dicembre 1999, R 148/1999-1 – OPTIMIZE, punti 10 e seg.).

52 Quanto maggiore è il lasso di tempo che intercorre fra la data di presentazione della domanda e la data della decisione, tanto più è difficile ottenere materiale autentico relativo all'acquisizione di carattere distintivo attraverso l'uso. I sondaggi portano ad altri risultati, poiché i punti di vista cambiano. Pertanto, non solo diventa più difficile raccogliere prove, ma diventa più difficile anche la valutazione delle prove e l'adozione di una decisione.

53 Con lettera del 17 luglio 1998, l'esaminatrice comunicava alla ricorrente che il marchio richiesto ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del RMC non era registrabile e allo stesso tempo invitava la ricorrente a presentare osservazioni in merito ed a produrre la documentazione relativa all'acquisizione di carattere distintivo attraverso l'uso in Europa ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del RMC (cfr. punto 3) entro il termine di due mesi. L'esaminatrice ha, dunque, ottemperato agli obblighi previsti dall'articolo 38, paragrafo 3 del RMC e dalla regola 11 del RE. Inoltre, essa ha anche comunicato alla ricorrente quali fossero i presupposti che dovevano essere soddisfatti affinché il marchio, nonostante la mancanza del carattere distintivo *per se*, potesse essere registrato in quanto tale, e cioè, per l'appunto, la prova dell'acquisizione di carattere distintivo attraverso l'uso in Europa.

54 La ricorrente sollecitava per quattro volte una proroga dei termini per la presentazione delle osservazioni (cfr. punti 4 e segg.). Tutte le proroghe richieste le venivano concesse senza difficoltà alcuna. La ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto presentare osservazioni e la documentazione richiesta nel periodo compreso tra il 17 luglio 1998 e il 24 aprile 1999, ovvero entro un lasso di tempo superiore a nove mesi.

55 A differenza del caso «Baby Dry», nel quale la questione dell'acquisizione di carattere distintivo attraverso l'uso non venne discussa dinanzi all'esaminatore, nel caso in esame, la ricorrente è stata invitata dall'esaminatrice (cfr. punto 3) a presentare osservazioni ed a fornire le prove dell'acquisizione di carattere distintivo attraverso l'uso in Europa. La ricorrente non ha fatto però pervenire osservazioni né ha prodotto la documentazione diretta a dimostrare l'acquisizione di carattere distintivo attraverso l'uso.

56 In questo modo la ricorrente, avendo lasciato trascorrere il termine, si è preclusa la possibilità di esprimersi, nel successivo procedimento, in merito alla questione se il marchio richiesto fosse conforme ai requisiti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del RMC, e si è altresì preclusa la possibilità di trasmettere la documentazione relativa all'acquisizione di carattere distintivo attraverso l'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del RMC.

57 Ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2 del RMC, la documentazione avrebbe potuto essere presa in considerazione solamente se ciò non avesse provocato ritardi del procedimento e se la ricorrente non fosse stata responsabile della ritardata consegna.

58 Senza dubbio, l'analisi della grande mole di materiale prodotta dalla ricorrente richiedeva un notevole impegno di tempo, per cui la decisione veniva rinviata.

59 Come già ricordato al punto 41, la ricorrente aveva anche il dovere di dimostrare che non era responsabile del fatto che il termine fosse inutilmente scaduto. La ricorrente non ha affrontato questa questione nemmeno una volta. Né, peraltro, sarebbe stato facile per la ricorrente giustificare il fatto di non essere stata in grado, nonostante i nove mesi di tempo, e cioè entro la scadenza del 24 aprile 1999, di fornire all'Ufficio informazioni quali, ad esempio, dati sui trasporti, sul fatturato, sul numero dei collaboratori o sulla posizione sul mercato tedesco o europeo, o ancora opuscoli pubblicitari o uno studio commissionato dalla ricorrente stessa nel settembre 1998 e di cui essa disponeva già nell'ottobre 1998. Anche il termine fissato ai sensi della regola 11 del RE, che oltretutto era stato ripetutamente prorogato (cfr. punti 4 e segg.), non era poi così breve da non riconoscere alla ricorrente il diritto ad un lasso di tempo adeguato per esprimersi anche in sede di procedimento d'esame da parte dell'Ufficio.

60 La ricorrente non ha richiesto un'ulteriore proroga del termine, ma lo ha semplicemente lasciato trascorrere sebbene nulla potesse far ritenere che, qualora essa avesse richiesto un'ulteriore proroga, l'esaminatrice non gliela avrebbe concessa.

61 La Commissione di ricorso ritiene pertanto dimostrato che la ricorrente non ha impiegato tutta la diligenza dovuta.

62 Come già illustrato in precedenza, l'esaminatrice, una volta scaduti i termini per la presentazione delle osservazioni, pervenute poi in ritardo, avrebbe potuto non tenerne conto ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2 del RMC.

63 Pertanto, conformemente al disposto dell'articolo 74, paragrafo 2 del RMC, la Commissione di ricorso può non tenere conto di questa documentazione, che avrebbe già dovuto essere presentata all'esaminatrice.

64 La ricorrente, pertanto, non era più legittimata a provare il carattere distintivo acquisito in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del RMC.

b) Se le prove ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2 del RMC fossero state presentate entro il termine, si sarebbe potuta dimostrare l'acquisizione di carattere distintivo attraverso l'uso?

65 Anche qualora il materiale presentato relativo all'acquisizione di carattere distintivo attraverso l'uso fosse stato preso in conto dalla Commissione, la sua decisione non sarebbe stata diversa.

66 Va innanzitutto rilevato che la prova dell'acquisizione di carattere distintivo attraverso l'uso avrebbe dovuto essere prodotta alla data del 18 dicembre 1997 (data di presentazione della domanda) (cfr. anche punto 51).

67 Le argomentazioni della ricorrente in merito alle proprie partecipazioni internazionali (cfr. memoria contenente i motivi del ricorso, pagg. 18 e segg., prove W 16 – W 16b, W 17, W 29a – W 29c, W 30 – W 38, W 104 – W 106) sono, per il caso in oggetto, assolutamente irrilevanti in quanto acquisite solamente negli esercizi finanziari 1998 e 1999 (memoria contenente i motivi del ricorso, pag. 18). Anche tutte le dichiarazioni riguardanti i marchi nazionali e comunitari (memoria contenente i motivi del ricorso, pagg. 36 e segg., prove W 57 – W 95) sono irrilevanti poiché tutte le relative domande sono state inoltrate solamente dopo il 18 dicembre 1997. Anche i programmi aziendali (memoria contenente i motivi del ricorso, pagg. 26 e segg., prove W 39 – W 49a, W 105), elaborati negli anni 1998 e 1999, non sono idonei a dimostrare l'acquisizione di carattere distintivo in seguito all'uso alla data del 18 dicembre 1997; tanto meno contano i dati sulle spedizioni relativi al 1998 (memoria contenente i motivi del ricorso del ricorso, pagg. 8 e segg., prove W 11 e W 13), la relazione sull'attività aziendale per il 1998 (memoria contenente i motivi del ricorso, pagg. 7, 10 e segg., 15, 22, prove W 9, W 11, W 13), i dati sul numero dei collaboratori nel 1998 (memoria contenente i motivi del ricorso, pag. 16) o le cifre relative al fatturato del 1998 (memoria contenente i motivi del ricorso, pag. 15).

68 Inoltre, un esame delle prove presentate dalla ricorrente ha evidenziato che la rappresentazione esatta del colore GIALLO (RAL 1032) è evidentemente molto difficile da ottenere. Ad esempio, il giallo delle prove W 102, W 103 e W 104 è diverso; inoltre, nessuno di questi gialli corrisponde alla piastrella colorata utilizzata per il sondaggio (W 97 e W 98). Ancora più evidente risulta la differenza nel plico probatorio W 50, che contiene nove fogli informativi, tutti con sfumature di colore diverse. Nessun giallo di questi volantini corrisponde, inoltre, al giallo della piastrella colorata catalogata come prova W 98. Si pone quindi la domanda di fondo se lo studio avrebbe potuto provare effettivamente l'acquisizione di carattere distintivo in Germania, dal momento che, a quanto risulta, alle persone coinvolte nello studio era stato mostrato un giallo di sfumatura diversa da quello per il quale la richiedente ha presentato domanda di marchio.

69 Tuttavia, anche se fosse stato riconosciuto che il marchio aveva acquisito in Germania carattere distintivo in seguito all'uso, non si sarebbe comunque potuto applicare l'articolo 7, paragrafo 3 del RMC. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è sufficiente, nel caso in esame, che il marchio abbia acquisito carattere distintivo in uno solo degli Stati membri.

70 Il Tribunale di primo grado, nella sentenza del 30 marzo 2000, T-91/99, *Ford Motor Company* contro *Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno* (non ancora pubblicata, <http://europa.eu.int>), al punto 27 della motivazione sostiene che

«[...] per fare accettare la registrazione di un marchio ai sensi dell'art. 7, n. 3, del regolamento n. 40/94, il carattere distintivo acquistato in seguito all'uso da tale marchio deve essere dimostrato nella parte sostanziale della Comunità in cui esso ne era privo alla luce dell'art. 7, n. 1, lett. b), c) e d), del detto regolamento.»

71 In questo modo, il Tribunale di primo grado conferma l'orientamento delle Commissioni di ricorso secondo cui l'articolo 7, paragrafo 3 del RMC può superare l'impedimento assoluto alla registrazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del RMC solamente se viene dimostrata l'acquisizione di carattere distintivo attraverso l'uso in quella parte della Comunità dove sussiste l'impedimento alla registrazione. In caso contrario, sussisterebbe il rischio di una violazione del principio del carattere unitario del marchio di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del RMC (vedi anche prova W 109, pag. 83).

72 Nel caso in questione, il colore GIALLO (RAL 1032) è privo di carattere distintivo sull'intero territorio dell'Unione europea e, pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2 del RMC, esso è escluso dalla registrazione. Non sarebbe sufficiente, quindi, che la ricorrente potesse dimostrare l'acquisizione di carattere distintivo in seguito all'uso in Germania; la ricorrente dovrebbe piuttosto dimostrare che il carattere distintivo è stato acquisito in seguito all'uso su tutto il territorio dell'Unione europea.

73 Secondo la Commissione, la ricorrente non ha fornito prova dell'acquisizione di carattere distintivo in seguito all'uso oltre i confini della Germania. Non è affatto sufficiente, quale prova del carattere distintivo acquisito in seguito all'uso, che la ricorrente svolga la propria attività anche al di fuori dei confini della Germania. Ad esempio, è irrilevante l'argomentazione secondo cui tutte le affiliate estere della ricorrente, purché appartenenti al gruppo almeno dal 1997, al più tardi nell'anno 2000 avranno cambiato la loro «corporate identity» in GIALLO (RAL 1032) (memoria contenente i motivi del ricorso, pag. 47), poiché la validità commerciale di tale operazione avrebbe dovuto essere dimostrata alla data di presentazione della domanda.

74 Non è ammissibile nemmeno presumere che il colore GIALLO (RAL 1032), sulla base di un indice di notorietà del marchio richiesto di oltre il 60% in Germania (prove W 97, 98 e 109, pagg. 86 e seg.), possa avere anche negli altri Stati membri della Comunità carattere distintivo acquisito in seguito all'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del RMC. La ricorrente non ha prodotto alcuna prova del fatto che, anche in quegli Stati in cui le Poste utilizzano il colore giallo (cfr. punto 27), gli ambienti interessati attribuirebbero alla stessa il marchio richiesto.

75 Anche qualora le prove fossero state ammissibili ai sensi dell'articolo 74, paragrafo 2 del RMC, la ricorrente non avrebbe potuto dimostrare l'acquisizione di carattere distintivo attraverso l'uso in Europa, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 del RMC.

III Udiienza orale

76 Quanto alla richiesta della ricorrente di un'udienza orale, dall'articolo 75, paragrafo 1 del RMC si evince che la decisione di disporre un'udienza orale è a discrezione della Commissione. Nel caso di specie, non è opportuno disporre un'udienza orale in quanto la ricorrente si è espressa a sufficienza per iscritto sulla questione e non potrebbe presentare, nel contesto di un'eventuale udienza orale, ulteriori elementi rilevanti ai fini della decisione.

Dispositivo

Per questi motivi, la Commissione di ricorso con il presente atto:

Respinge il ricorso.

RESOLUCIÓN DE LA TERCERA SALA DE RECURSO

de 4 de julio de 2000

en el asunto R 235/1999-3

(Lengua de procedimiento: español)

Artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC

Riesgo de confusión – Similitud entre servicios – Elementos dominantes – Elementos figurativos – Palabras – Bajo grado de carácter distintivo

Los servicios de hotel, motel, restaurante y reserva de los mismos de las marcas en conflicto son idénticos, sin embargo el resto de los servicios designados en la marca solicitada, en particular, servicios veterinarios y de agricultura, servicios jurídicos, investigación científica e industrial, programación de ordenadores de la clase 42, servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina de la clase 35 y servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales de la clase 41 no se consideran por el consumidor medio como servicios principales de un hotel. Por tanto, dichos servicios tienen un grado de similitud reducida en relación con los servicios amparados en la marca oponente. Dado que los vocablos «Comfort», «Confort» y «Hotel» tienen un escaso carácter distintivo en la lengua española, los elementos dominantes de las marcas recaen en los elementos figurativos que claramente difieren unos de otros.

Resolución de la Tercera Sala de Recurso de 4 de julio de 2000.

Choice Hotels International, Inc.
10750 Columbia Pike
Silver Spring, MD 20901
Estados Unidos de América

Oponente/Parte recurrente

representada por Susana Cobas Horcajo, calle Jorge Juan nº 19, pl. 3ª, 28001 Madrid, España

v

Confortel S.A.
Avda. Burgos nº 8-A, pl. 15
Madrid 28036
España

Solicitante/Parte recurrida

representada por Clarke, Modet y Cía., S.L., avda. de los Encuartes nº 21, 28760 Tres Cantos, Madrid, España

RECURSO relativo al procedimiento de oposición nº B 2651

La Tercera Sala de Recurso

integrada por los Sres. S. Sandri (Presidente), Th. Margellos (Ponente) y A. Bender

Secretario: L. McGarry

dicta la siguiente

Resolución

Hechos

I Mediante solicitud recibida en la Oficina el 28 de febrero de 1996, la compañía Confortel, S.A., solicitó la inscripción de la siguiente marca figurativa:



para distinguir los servicios comprendidos en las siguientes clases de la Clasificación Internacional del Arreglo de Niza:

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

Clase 41: Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

Clase 42: Restauración (alimentación); hospedaje temporal, cuidados médicos, de higiene y de la belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación para ordenadores.

2 A la solicitud nº 14951 se le asignó el día 1 de abril de 1996 como fecha de presentación y tras efectuarse el examen se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 8/97, p. 40, con fecha 30 de junio de 1997.

3 El 30 de Septiembre 1997 la compañía Choice Hotels Intenational, Inc., presentó un escrito de oposición dirigido contra el registro de la solicitud publicada. La oposición se basó en los registros en España de las siguientes marcas figurativas;



— marca «Comfort Hotel» nº 1.984.560, con fecha de presentación de 11 de septiembre de 1995 para los siguientes servicios:
clase 42: Servicios de hotel, motel y restaurante y servicios de reservas de los mismos.



— marca «Comfort Inn» nº 1.115.432, con fecha de presentación de 20 de agosto de 1985, para los siguientes servicios:
clase 42: Servicios de hotel, motel y afines.

4 La oposición se basó en los servicios amparados por las marcas de la oponente y se dirigió contra todos los servicios solicitados por la solicitante.

5 Los motivos de la oposición se basaron en el artículo 8, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (RMC) (DO CE 1994 nº L 11, p.1).

6 El 5 de marzo de 1999, tras un intercambio de comunicaciones escritas, la División de Oposición dictó la resolución nº 63/1999 (en lo sucesivo, la resolución impugnada) por la cual se desestimó la oposición nº B 2651 y se impuso las costas a la oponente.

7 En la resolución impugnada, la División de Oposición expuso los siguientes argumentos:

— La comparación global de la marca solicitada con cada una de las marcas oponentes permite constatar que la marca solicitada presenta grandes diferencias gráficas con cada una de las oponentes. En las marcas en litigio el elemento dominante es el gráfico. La impresión global de la marca solicitada es tan diferente de las oponentes que no hay lugar a confusión. El hecho de que el elemento denominativo «Confortel» sea similar al de la marca oponente «Comfort Inn» y muy similar a «Comfort Hotel», no significa que no puedan coexistir, dado que «comfort» como «hotel» son vocablos que prácticamente carecen de carácter distintivo en relación con los servicios de hostelería distinguidos por las marcas en litigio.

— La aplicabilidad del artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC está sujeta a la concurrencia de dos condiciones: la identidad o similitud de las marcas en litigio y la identidad o similitud de los productos o servicios que las marcas designen como factores determinantes del riesgo de confusión, de tal modo que la falta de una de ambas condiciones hace inaplicable el mencionado artículo. Por esta razón, no es necesario examinar si concurre la identidad o similitud de los productos o servicios, dado que no concurre la identidad o similitud de las marcas.

8 El 10 de mayo de 1999, la parte oponente presentó ante la Oficina un recurso contra la resolución impugnada. El escrito de los motivos del recurso se presentó el lunes 6 de julio de 1999.

9 El 23 de septiembre de 1999 la solicitante presentó un escrito de contestación. El 19 de noviembre de 1999 la oponente presentó su réplica.

10 La parte oponente solicita a la Sala que se revoque la resolución impugnada y se decrete la incompatibilidad de la solicitud de marca comunitaria con los signos prioritarios, en particular con la marca figurativa nº 1.984.560 «COMFORT HOTEL». Sus argumentos pueden resumirse como sigue:

— De los signos en pugna, los elementos denominativos «Confortel» y «Comfort Hotel» son los elementos dominantes. El sonido es similar ya que «Confortel» es una palabra creada a partir de letras y sílabas que integran el signo prioritario y la única variación es la consonante «m» del signo prioritario que queda sustituida por una «n» cuyo impacto fonético diferenciador es mínimo. Desde el punto de vista conceptual la solicitud de marca es una variante o derivación del signo prioritario al que evoca y alude en todo momento. Así, los signos en conflicto relacionan el mismo significado.

— Si bien los signos en cuestión incorporan factores adicionales, estos factores o elementos visuales son de menor entidad al no poder percibirse cuando se pronuncian las marcas. Así, la pronunciación es el medio más directo y mayoritario para identificar las marcas en el tráfico mercantil.

— Los servicios incluidos en las clases 35 y 41 de la solicitud de marca tienen una conexión directa con los servicios de la marca prioritaria y los servicios de la clase 42 son idénticos. En este sentido, la concesión del registro de la marca comunitaria pone en peligro la eficacia identificadora del signo prioritario.

11 La solicitante pide a la Sala que declare la compatibilidad de los signos enfrentados y que continúe el procedimiento de registro de la solicitud de marca comunitaria. Sus argumentos pueden resumirse como sigue:

— Al centrar sus argumentos en la marca prioritaria «Comfort Hotel», la oponente afirma que no existe riesgo de confusión entre la solicitud de marca comunitaria «Confortel» y la marca figurativa prioritaria «Comfort Inn».

— Dado el carácter genérico de los vocablos integrantes de los signos en conflicto, el elemento a la hora de la comparación de los mismos son los gráficos, los cuales difieren completamente. Además, las diferencias denominativas, gráficas y conceptuales de los signos han sido corroboradas por la División de Oposición.

— Por lo que se refiere a los servicios de los signos enfrentados, la solicitante se adhiere a lo expuesto por la División de Oposición.

12 En su réplica, la oponente alega lo siguiente:

— Al operar los signos en conflicto en la misma área comercial el consumidor medio puede confundir el origen empresarial de las marcas y considerar que los servicios son prestados por la misma empresa.

— El elemento denominativo es fundamental ya que las reservas de hotel o de restaurante se suelen hacer de manera oral lo que significa que el elemento gráfico tiene menor importancia.

Fundamentos

13 El recurso se ajusta a lo dispuesto en los artículos 57, 58 y 59 del RMC y en la regla 48 del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen las normas de ejecución del RMC (en lo sucesivo el «RE») (DOCE L 303, 15.12.1995, p.1). Procede, pues, acordar su admisión.

14 El artículo 8 del RMC, cuyo título es «Motivos de denegación relativos», dispone lo siguiente:

«1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

...

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

15 De las dos marcas prioritarias y por considerarlo de mayor interés al caso, la parte oponente centra su recurso en la marca figurativa consistente en la denominación «Comfort Hotel» y en su parte superior una circunferencia dividida por tres segmentos, todo ello, sobre un fondo oscuro encuadrado en dos rectángulos con aristas redondeadas. La solicitud de marca comunitaria impugnada consiste en la denominación «Confortel» con cinco cubos formando un semicírculo en su parte izquierda.

16 Por tanto, la cuestión que en este recurso se plantea, consiste en discernir si entre las marcas figurativas «Comfort Hotel» y «Confortel» se aprecia razón de incompatibilidad a tenor de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC.

17 El riesgo de confusión debe determinarse mediante una evaluación global de la similitud visual, fonética y conceptual de las marcas, basándose en la impresión global producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, en el asunto C-251/95 *Sabel BV contra Puma AG*, apartado 23).

18 Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, en el asunto C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer v Klijsen Handel*, apartado 20).

19 La similitud de las marcas y la similitud de los productos y servicios son criterios interdependientes en el sentido de que un bajo grado de similitud entre los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998 en el asunto C-39/97 *Canon v Metro Goldwyn-Mayer*, apartado 17).

20 Por lo que se refiere a la comparación de los servicios, la Sala acepta la argumentación que desarrolla la oponente de que los servicios de hotel, motel, restaurante y reserva de los mismos de la clase 42 de la marca prioritaria y los servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal de la marca más reciente son idénticos aun cuando la terminología usada para referirse a ellos sea distinta. Sin embargo, la Sala no puede aceptar la alegación de que los demás servicios amparados por la solicitud de marca tienen una coincidencia directa con los servicios de la oponente. Si bien, determinados hoteles, moteles y restaurantes pueden proporcionar una gran variedad de servicios, lo cierto es que por regla general, los servicios designados en la solicitud de marca incluidos en la clase 42, a saber: servicios veterinarios y de agricultura, servicios jurídicos, investigación científica e industrial, programación de ordenadores así como los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina de la clase 35 y los servicios de educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales de la clase 41, no se consideran por el consumidor medio como servicios principales de un hotel, motel o restaurante cuya finalidad consiste principalmente en procurar alojamiento y alimentos a los clientes. Por tanto, la Sala entiende que los servicios de la marca oponente tienen un grado de similitud reducida en relación con los demás servicios designados por la solicitante.

21 Por lo que se refiere a la comparación de los signos, al no haberse presentado, en el presente caso, ninguna prueba sobre el carácter distintivo adquirido por el uso o el grado de conocimiento alcanzado entre el público, procede llevar a cabo una apreciación del carácter distintivo intrínseco de la marca de la oponente.

22 La oponente alega que al ser el elemento denominativo de las marcas figurativas el elemento dominante, existe riesgo de confusión entre éstas ya que desde el punto de vista fonético y conceptual son similares. Si bien el elemento denominativo puede prevalecer sobre el elemento gráfico, la Sala estima que dicho criterio no puede aplicarse en términos absolutos. Por lo que se refiere a la comparación de las marcas procede tener en cuenta las circunstancias particulares que concurren en cada caso.

23 Si bien es cierto que desde el punto de vista fonético y conceptual las marcas tienen en común el elemento «confort» que en español significa: «comodidad, bienestar» según el diccionario *«El Pequeño Espasa»* (edición especial 1988), escrito con «m» en la marca prioritaria y con «n» en la posterior, no por ello hay que subestimar las diferencias. En este sentido, desde el punto de vista conceptual, la solicitud de marca comunitaria «Confortel», aunque alusiva a la palabra «confort», carece de significado alguno en la lengua española, mientras que la marca oponente «Comfort Hotel» tiene un significado concreto. Así, la palabra inglesa «comfort» significa en la lengua española «confort» según el *«Diccionario Inglés Collins»* (5ª edición), y por lo tanto es descriptiva de los servicios de hostelería, y «hotel» es un vocablo genérico. A nivel fonético, también subsisten ciertas diferencias ya que el sonido que produce la pronunciación de ambas marcas varía al estar constituida la marca más antigua por dos vocablos lo que requiere una pausa entre ambos y la marca más reciente por un solo vocablo que se pronuncia sin interrupción.

24 No obstante lo anterior, los vocablos «Comfort» o «Confort» y «Hotel», tienen un carácter distintivo intrínseco muy reducido en español en relación con los servicios de hotel, hospedaje y restauración (alimentación) y no pueden tomarse como elementos diferenciadores a la hora de determinar la semejanza entre las marcas enfrentadas al ser vocablos formados por un elemento genérico y un elemento descriptivo de las cualidades de los servicios en cuestión por lo que deben quedar a la libre disposición de todos.

25 Por consiguiente, al apreciar la similitud entre las marcas en cuestión, el efecto excluyente que puede producir el elemento denominativo genérico y descriptivo de la marca oponente con respecto a la marca posterior, tiene poca fuerza, por lo que es preciso acudir a otros factores de las respectivas marcas figurativas que tengan mayor fuerza distintiva. En este orden de cosas, resulta que los elementos característicos o que gozan de mayor carácter distintivo de las marcas enfrentadas son sus gráficos que presentan dos conjuntos perfectamente diferenciados, como se detalla en el apartado 15.

26 A la luz de las anteriores consideraciones, y tras tener en cuenta todos los factores pertinentes del presente asunto, así como las alegaciones de las partes, la Sala concluye que no existe riesgo de confusión entre la marca comunitaria solicitada y la marca anterior por parte del público en el territorio en el que la marca anterior es objeto de protección.

Costas

27 A tenor de lo dispuesto en el artículo 81, apartado 1 del RMC, y en la regla 94, apartado 1 del RE, recaerán en la parte recurrente al ser la parte vencida, los gastos incurridos por la parte recurrida que hayan sido imprescindibles para los procedimientos.

Fallo

En virtud de todo lo expuesto, la Sala resuelve:

- 1. Desestimar el recurso.**
- 2. Ordenar que la parte recurrente cargue con las costas.**

ENTSCHEIDUNG DER DRITTEN BESCHWERDEKAMMER

vom 4. Juli 2000

in der Beschwerdesache R 235/1999-3

(Verfahrenssprache: Spanisch)

Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) der GMV

Verwechslungsgefahr – Ähnlichkeit der Dienstleistungen – Prägende Elemente – graphische Bestandteile – Wörter – schwache Kennzeichnungskraft

Die Hotel-, Motel- und Restaurantdienstleistungen sowie die entsprechenden Reservierungsleistungen der Vergleichsmarken sind identisch, aber die übrigen von der angemeldeten Marke erfassten Dienstleistungen, insbesondere Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung der Klasse 42, Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten der Klasse 35 und Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten der Klasse 41, werden vom Durchschnittsverbraucher nicht als zentrale Dienstleistungen eines Hotels angesehen. Folglich weisen diese Dienstleistungen ein geringeres Maß an Ähnlichkeit zu den von der Marke der Widersprechenden erfassten Dienstleistungen auf. Da die Wörter „Comfort“, „Confort“ und „Hotel“ im Spanischen eine schwache Kennzeichnungskraft besitzen, stellen die graphischen Bestandteile die prägenden Elemente der sich gegenüberstehenden Zeichen dar, durch die sich die Marken eindeutig unterscheiden.

Entscheidung der Dritten Beschwerdekammer vom 4. Juli 2000.

Choice Hotels International, Inc.
10750 Columbia Pike
Silver Spring, MD 20901
Vereinigte Staaten von Amerika

Widersprechende/Beschwerdeführerin

vertreten durch Susana Cobas Horcajo, calle Jorge Juan nº 19, pl. 3ª, 28001 Madrid, Spanien

gegen

Confortel S.A.
Avda. Burgos nº 8-A, pl. 15
Madrid 28036
Spanien

Anmelderin/Beschwerdegegnerin

vertreten durch Clarke, Modet y Cía., S.L., avda. de los Encuartes nº 21, 28760 Tres Cantos, Madrid, Spanien

BESCHWERDE betreffend das Widerspruchsverfahren Nr. B 2651

Die Dritte Beschwerdekammer

unter Mitwirkung von S. Sandri (Vorsitzender), Th. Margellos (Berichterstatter) und A. Bender

Geschäftsstellenbeamter: L. McGarry

erlässt die folgende

Entscheidung

Sachverhalt

1 Mit beim Amt am 28. Februar 1996 eingegangener Anmeldung beantragte das Unternehmen Confortel, S.A., die Eintragung der folgenden Bildmarke:



zur Kennzeichnung der in den folgenden Klassen der internationalen Klassifikation des Abkommens von Nizza enthaltenen Dienstleistungen:

Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.

Klasse 41: Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.

Klasse 42: Verpflegung; Beherbergung von Gästen; ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung; Dienstleistungen, die nicht in andere Klassen fallen.

2 Der Anmeldung Nr. 14951 wurde der 1. April 1996 als Anmeldetag zuerkannt, und nach Durchführung der Prüfung wurde sie im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 8/97, S. 40, vom 30. Juni 1997 veröffentlicht.

3 Am 30. September 1997 erhob das Unternehmen Choice Hotels International, Inc. Widerspruch gegen die Eintragung der veröffentlichten Anmeldung. Der Widerspruch stützte sich auf die Eintragungen der folgenden Bildmarken in Spanien:



— Marke „Comfort Hotel“ Nr. 1.984.560, mit Anmeldetag 11. September 1995 für die folgenden Dienstleistungen:

Klasse 42: Hotel-, Motel- und Restaurantdienstleistungen sowie zugehörige Reservierungsleistungen.



— Marke „Comfort Inn“ Nr. 1.115.432, mit Anmeldetag 20. August 1985 für die folgenden Dienstleistungen:

Klasse 42: Hotel-, Motel- und verwandte Dienstleistungen.

4 Der Widerspruch stützte sich auf die durch die Marken der Widersprechenden erfassten Dienstleistungen und richtete sich gegen alle von der Anmelderin beanspruchten Dienstleistungen.

5 Der Widerspruch beruhte auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke („GMV“) (ABl EG 1994 Nr. L 11, S.1).

6 Am 5. März 1999 erließ die Widerspruchsabteilung nach einem Austausch schriftlicher Mitteilungen die Entscheidung Nr. 63/1999 über den Widerspruch (im Folgenden: „die angefochtene Entscheidung“). Der Widerspruch Nr. B 2651 wurde zurückgewiesen und die Kosten wurden der Widersprechenden auferlegt.

7 In der angefochtenen Entscheidung gab die Widerspruchsabteilung die folgenden Gründe an:

— Bei einem Gesamtvergleich der angemeldeten Marke mit den beiden Marken der Widersprechenden ergibt sich, dass die angemeldete Marke große grafische Unterschiede zu den beiden Marken der Widersprechenden aufweist. Bei den streitgegenständlichen Marken dominieren die graphischen Bestandteile. Der Gesamteindruck der angemeldeten Marke unterscheidet sich von den Marken der Widersprechenden so sehr, dass eine Verwechslungsgefahr nicht besteht. Die Tatsache, dass das Worтеlement „Confortel“ dem Worтеlement „Comfort Inn“ der Marke der Widersprechenden ähnlich ist, und im Falle von „Comfort Hotel“ sehr ähnlich ist, bedeutet nicht, dass sie nicht nebeneinander bestehen können, da es sich sowohl bei „comfort“ als auch bei „hotel“ um Begriffe handelt, die in Bezug auf die durch diese Marken erfassten Restaurant- und Beherbergungsdienstleistungen keine Unterscheidungskraft besitzen.

— Gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) GMV müssen zwei Voraussetzungen vorliegen: Identität bzw. Ähnlichkeit der Marken und Identität bzw. Ähnlichkeit der durch die Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen als bestimmende Faktoren der Verwechslungsgefahr, so dass bei Nichtvorliegen einer der beiden Voraussetzungen der genannte Artikel nicht durchgreift. Aus diesem Grunde muss hier nicht geprüft werden, ob eine Identität bzw. Ähnlichkeit der Waren oder Dienstleistungen vorliegt, da bereits keine Identität bzw. Ähnlichkeit der Marken besteht.

8 Am 10. Mai 1999 legte die Widersprechende beim Amt Beschwerde gegen die angefochtene Entscheidung ein. Die Beschwerdebegründung ging am Montag, dem 6. Juli 1999, ein.

9 Am 23. September 1999 ging eine schriftliche Stellungnahme der Anmelderin ein. Am 19. November 1999 reichte die Widersprechende eine Stellungnahme in Erwiderung hierauf ein.

10 Die Widersprechende beantragte, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und festzustellen, dass die älteren Zeichen, insbesondere die Bildmarke Nr. 1.984.560 „COMFORT HOTEL“ der Eintragung der Gemeinschaftsmarke entgegenstehen. Ihre Gründe lassen sich wie folgt zusammenfassen:

— Die dominierenden Bestandteile der strittigen Zeichen seien die Wortelemente „Confortel“ und „Comfort Hotel“. Diese seien sich klanglich ähnlich, da sich das Wort „Confortel“ aus Buchstaben und Silben zusammensetze, aus denen das ältere Zeichen bestehe, und die einzige Änderung darin bestehe, dass der Konsonant „m“ des älteren Zeichens durch ein „n“ ersetzt werde, dessen phonetisch unterscheidende Wirkung sehr gering sei. In begrifflicher Hinsicht bilde die angemeldete Marke eine Variante oder Ableitung des älteren Zeichens, an das sie ständig erinnere und auf das sie hinweise. Daher seien sich die strittigen Zeichen in ihrer Bedeutung gleich.

— Auch wenn die in Frage stehenden Zeichen darüber hinaus noch weitere Bestandteile enthielten, seien diese graphischen Bestandteile oder Elemente weniger prägend, da sie bei der Aussprache der Marken nicht wahrgenommen werden könnten. Die Aussprache sei aber das direktere und häufigere Mittel zur Wiedererkennung von Marken im geschäftlichen Verkehr.

— Die in den Klassen 35 und 41 der Markenmeldung enthaltenen Dienstleistungen würden mit den Dienstleistungen der älteren Marke direkt in Zusammenhang stehen, und die Dienstleistungen der Klasse 42 seien identisch. In diesem Sinne gefährde die Eintragung der Gemeinschaftsmarke die Kennzeichnungskraft des älteren Zeichens.

11 Die Anmelderin beantragte zu erklären, dass die vorliegenden Zeichen nicht kollidieren und das Eintragungsverfahren der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke fortzusetzen ist. Ihre Gründe lassen sich wie folgt zusammenfassen:

— Indem die Widersprechende ihre Argumente auf die ältere Marke „Comfort Hotel“ konzentriere, gebe sie zu erkennen, dass zwischen der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke „Confortel“ und der älteren Bildmarke „Comfort Inn“ keine Verwechslungsgefahr bestehe.

— Wegen des allgemeinen Charakters der Wörter, aus denen sich die Zeichen zusammensetzten, seien für deren Unterscheidungskraft die graphischen Bestandteile maßgeblich, die völlig unterschiedlich seien. Außerdem seien die Unterschiede der Zeichen in verbaler, bildlicher und begrifflicher Hinsicht von der Widerspruchsabteilung bestätigt worden.

— Was die von den Zeichen erfassten Dienstleistungen betreffe, schließe sich die Anmelderin den Darlegungen der Widerspruchsabteilung an.

12 In ihrer Erwiderung trägt die Widersprechende Folgendes vor:

— Da die strittigen Zeichen im selben geschäftlichen Bereich verwendet werden, könne der durchschnittliche Verbraucher die betriebliche Herkunft der von den Marken erfassten Dienstleistungen verwechseln und der Ansicht sein, dass die Dienstleistungen von ein und demselben Unternehmen erbracht würden.

— Der Wortbestandteil sei von grundlegender Bedeutung, da Hotel- und Restaurantreservierungen in der Regel mündlich vorgenommen würden, was bedeute, dass das graphische Element weniger ins Gewicht falle.

Entscheidungsgründe

13 Die Beschwerde entspricht den Anforderungen von Artikel 57, 58 und 59 der GMV sowie von Regel 48 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der GMV (im Folgenden: „DV“) (ABl EG L 303 vom 15.12.1995, S.1) und ist daher zulässig.

14 In Artikel 8 GMV, der die Überschrift „Relative Eintragungshindernisse“ trägt, heißt es im Wesentlichen:

„1. Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen.

...

b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.“

15 Die Widersprechende konzentriert sich in ihrer Beschwerdebegründung mehr auf die Bildmarke, die aus der Bezeichnung „Comfort Hotel“ und in ihrem oberen Teil aus einer durch drei Segmente geteilten Kreislinie besteht – all dies auf dunklem Hintergrund, umrahmt von zwei Rechtecken mit abgerundeten Kanten— da sie diese im vorliegenden Fall für einschlägiger ansieht. Die angefochtene Anmeldung der Gemeinschaftsmarke besteht aus der Bezeichnung „Confortel“ mit fünf auf der linken Seite halbkreisförmig angeordneten Würfeln.

16 Folglich besteht die mit dieser Beschwerde aufgeworfene Fragestellung darin, zu entscheiden, ob die Bildmarke „Comfort Hotel“ in Bezug auf die Bildmarke „Confortel“ ein relatives Eintragungshindernis i.S.v. Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) GMV darstellt.

17 Die Verwechslungsgefahr muss anhand einer umfassenden Beurteilung der bildlichen, klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeit der Marken bestimmt werden, wobei auf den von den Marken hervorgerufenen Gesamteindruck abzustellen ist, und insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind (siehe Urteil des Gerichtshofs vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95 *Sabel BV gegen Puma AG*, Randnummer 23).

18 Da die Verwechslungsgefahr um so größer ist, je höher sich die Kennzeichnungskraft der älteren Marke darstellt, genießen Marken, die von Haus aus oder wegen ihrer Bekanntheit auf dem Markt eine hohe Kennzeichnungskraft besitzen, einen umfassenderen Schutz als Marken, deren Kennzeichnungskraft geringer ist (siehe Urteil des Gerichtshofs vom 22. Juni 1999 in der Rechtssache C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer gegen Klijsen Handel*, Randnummer 20).

19 Zwischen den Voraussetzungen der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen besteht eine Wechselbeziehung in dem Sinne, dass ein geringer Grad der Ähnlichkeit zwischen den gekennzeichneten Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden kann und umgekehrt (siehe Urteil des Gerichtshofs vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97 *Canon gegen Metro Goldwyn-Mayer*, Randnummer 17).

20 Im Hinblick auf den Vergleich der Dienstleistungen folgt die Kammer der Argumentation der Widersprechenden dahingehend, dass die Hotel-, Motel- und Restaurantdienstleistungen sowie die entsprechenden Reservierungsleistungen der Klasse 42 der älteren Marke und die Dienstleistungen der Gastronomie (Verpflegung) und Beherbergung von Gästen der jüngeren Marke identisch sind, auch wenn die zu ihrer Bezeichnung verwendeten Begriffe unterschiedlich sind. Nicht folgen kann die Kammer jedoch der Auffassung, dass die übrigen durch die Markenmeldung erfassten Dienstleistungen mit den Dienstleistungen der Widersprechenden übereinstimmen. Auch wenn bestimmte Hotels, Motels und Restaurants eine große Vielfalt von Dienstleistungen bieten, ist es eine Tatsache, dass die in der Markenmeldung bezeichneten Dienstleistungen der Klasse 42, nämlich: Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; Rechtsberatung und -vertretung; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung, sowie die Dienstleistungen in bezug auf Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten der Klasse 35 und die Dienstleistungen in bezug auf Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten der Klasse 41 normalerweise vom Durchschnittsverbraucher nicht als zentrale Dienstleistungen eines Hotels, Motels oder Restaurants angesehen werden, deren Zweck hauptsächlich in der Bereitstellung von Unterbringung und Verpflegung für Gäste liegt. Deshalb ist die Kammer der Ansicht, dass die Dienstleistungen der Marke der Widersprechenden im Hinblick auf die übrigen vom Anmelder bezeichneten Dienstleistungen einen geringeren Ähnlichkeitsgrad aufweisen.

21 Was den Vergleich der Zeichen angeht, so ist bei der Beurteilung der von Haus aus bestehenden Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke auszugehen, da im vorliegenden Fall kein Nachweis über eine durch Benutzung oder infolge eines beim Publikum erreichten Bekanntheitsgrades erhöhte Kennzeichnungskraft erbracht worden ist.

22 Die Widersprechende führt an, dass das Worтеlement der prägende Bestandteil der Bildmarken sei und deshalb Verwechslungsgefahr zwischen ihnen bestehe, da sie in klanglicher und begrifflicher Hinsicht ähnlich seien. Auch wenn das Worтеlement Vorrang vor dem graphischen Element haben kann, so ist die Kammer der Ansicht, dass dieses Kriterium nicht isoliert betrachtet werden darf. Beim Vergleich der Marken sind die besonderen Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen.

23 Wenn es auch stimmt, dass den Marken in klanglicher und begrifflicher Hinsicht das Element „comfort“ - in der älteren Marke mit „m“ und in der jüngeren Marke mit „n“ geschrieben - gemeinsam ist, das nach dem Wörterbuch „*El Pequeño Espasa*“ (Sonderausgabe 1988) im Spanischen „comodidad, bienestar“ (Bequemlichkeit, Wohlbefinden) bedeutet, so dürfen die Unterschiede dennoch nicht überbewertet werden. So hat die Gemeinschaftsmarkenmeldung „Confortel“ in begrifflicher Hinsicht im Spanischen keinerlei Bedeutung, auch wenn sie eine Anspielung auf das Wort „comfort“ enthält, während die Marke „Comfort Hotel“ der Widersprechenden einen konkreten Sinngehalt aufweist. So heißt das englische Wort „comfort“ nach dem „*Diccionario Inglés Collins*“ (5. Auflage) im Spanischen „comfort“ (Komfort, Bequemlichkeit) und ist folglich beschreibend für Restaurant- und Beherbergungsdienstleistungen. Bei „Hotel“ handelt es sich um eine Gattungsbezeichnung. In phonetischer Hinsicht bestehen ebenfalls gewisse Unterschiede, da die durch die Aussprache der beiden Zeichen erzeugte klangliche Eindruck unterschiedlich ist, weil sich die ältere Marke aus zwei Wörtern zusammensetzt, was eine Pause zwischen beiden hervorruft, und die jüngere Marke dagegen aus einem einzigen Wort besteht, das ohne Unterbrechung ausgesprochen wird.

24 Unabhängig davon haben die Wörter „Comfort“ oder „Confort“ und „Hotel“ im Spanischen im Zusammenhang mit Hotel-, Beherbergungs- und Restaurantdienstleistungen (Verpflegung) eine sehr geringe Kennzeichnungskraft und können bei der Ermittlung der Ähnlichkeit zwischen den hier verglichenen Marken nicht als unterscheidende Elemente herangezogen werden, da es sich um Wörter handelt, die hinsichtlich der betreffenden Dienstleistungen aus einem Gattungsbegriff und einem beschreibenden Element bestehen, die der freien Benutzung durch die Allgemeinheit vorbehalten bleiben müssen.

25 Demzufolge kommt der unterschiedlichen Wirkung, die der Gattungsbegriff und das beschreibende Element der Widerspruchsmarke bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen in bezug auf die jüngere Marke hervorrufen kann, wenig Bedeutung zu, weshalb andere Bestandteile der jeweiligen Bildmarken berücksichtigt werden müssen, die größere Unterschiede aufweisen. Das führt zu dem Ergebnis, dass die, wie in Randnummer 15 im einzelnen dargelegt wurde, beiden, hier völlig verschiedenen Bildbestandteile die prägenden Elemente bzw. diejenigen mit der höheren Kennzeichnungskraft der einander gegenüberstehenden Marken sind.

26 Im Lichte dieser Grundsätze und unter Berücksichtigung aller Umstände des vorliegenden Falls sowie der Einlassungen der Parteien kommt die Kammer zu dem Schluss, dass in dem Gebiet, in dem die ältere Marke Schutz genießt, für das Publikum keine Verwechslungsgefahr zwischen der angemeldeten Gemeinschaftsmarke und der älteren Marke besteht.

Kosten

27 Gemäß Artikel 81 Absatz 1 GMV und Regel 94 Absatz 1 DV hat die Beschwerdeführerin als unterliegende Beteiligte die für die Durchführung des Verfahrens notwendigen Kosten zu tragen, die der Beschwerdegegnerin tatsächlich entstanden sind.

Tenor der Entscheidung

Aus diesen Gründen entscheidet die Kammer wie folgt:

- 1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.**
- 2. Die Kosten werden der Beschwerdeführerin auferlegt.**

DECISION OF THE THIRD BOARD OF APPEAL

of 4 July 2000

in Case R 235/1999-3

(Language of the case: Spanish)

CTMR Article 8(1)(b)

Likelihood of confusion – Similarity of services – Dominant elements – Figurative elements – Words – Low level of distinctiveness

Hotel, motel, restaurant and reservation services of the conflicting marks are identical, however the rest of the services of the applicant's mark, namely, veterinary and agricultural services, legal services, scientific and industrial research, computer programming services in class 42; advertising, business management, business administration, office functions services in class 35 and education, providing of training, entertainment, sporting and cultural activities in class 41 are not considered by the average consumer as the main activity of a hotel. Therefore, these services have a low level of similarity in relation to the services of the opponent's mark. Given the fact that the words 'Comfort', 'Confort' and 'Hotel' do have a very low level of distinctiveness in the Spanish language, the dominant elements of the marks are the figurative ones, which clearly are very distinct from each other.

Decision of the Third Board of Appeal of 4 July 2000.

Choice Hotels International, Inc.
10750 Columbia Pike
Silver Spring, MD 20901
United States of America

Opponent and Appellant

represented by Susana Cobas Horcajo, calle Jorge Juan nº 19, pl. 3ª, E-28001 Madrid, Spain

v

Confortel S.A.

Avda. Burgos nº 8-A, pl. 15
E-28036 Madrid
Spain

Applicant and Respondent

represented by Clarke, Modet y Cía., S.L., avda. de los Encuartes nº 21, E-28760 Tres Cantos, Madrid, Spain

APPEAL relating to opposition proceedings No B 2651

The Third Board of Appeal

composed of S. Sandri (Chairman), Th. Margellos (Rapporteur) and A. Bender

Registrar: L. McGarry

gives the following

Decision

Summary of the facts

1 By an application received at the Office on 28 February 1996, Confortel, S.A., sought to register the following figurative mark:



for the services listed in the following classes of the International Classification of Goods and Services (Nice Classification):

Class 35: Advertising; business management; business administration; office functions.

Class 41: Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities.

Class 42: Providing of food and drink; providing of temporary accommodation, medical, hygienic and beauty care; veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research; computer programming.

2 Application No 14951 was granted a filing date of 1 April 1996, and, following examination, published in Community Trade Marks Bulletin No 8/97, p. 40, dated 30 June 1997.

3 On 30 September 1997, Choice Hotels International Inc. filed a notice of opposition against registration of the published application. The opposition was based on registrations in Spain of the following figurative marks:



— Trade mark 'Comfort Hotel' No 1 984 560, with a filing date of 11 September 1995, for the following services:

Class 42: Hotel, motel and restaurant services and reservations therefor.



— Trade mark 'Comfort Inn' No 1 115 432, with a filing date of 20 August 1985, for the following services:

Class 42: Hotel, motel and related services.

4 The opposition was based on the services covered by the trade marks of the opponent and directed against all the services claimed by the applicant.

5 The grounds for the opposition were based on Article 8(1)(b) of Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark (CTMR) (OJ EC 1994 No 11, p. 1).

6 On 5 March 1999, following an exchange of correspondence in writing, the Opposition Division gave Decision No 63/1999 ('the contested decision'), resulting in opposition No B 2651 being dismissed and the opponent being ordered to bear the costs.

7 In the contested decision, the Opposition Division set out the following arguments:

— From an overall comparison of the mark applied for and each of the opposing marks, it was apparent that the mark applied for showed considerable graphical differences with respect to each of the opposing marks. In the conflicting marks, the dominant element is the graphical element. The overall impression of the mark applied for differs so substantially from the opposing marks that there is no likelihood of confusion. The fact that the word element 'Confortel' should be similar to that of the opposing mark 'Comfort Inn', and very similar to 'Comfort Hotel', does not mean that they could not coexist, given that 'comfort' and 'hotel' are words which, to all intent and purposes, lack distinctive character in relation to the hotel services trade claimed by the conflicting trade marks.

— For Article 8(1)(b) CTMR to apply, two conditions must concur simultaneously: The identical or similar nature of the disputed marks and the identical or similar nature of the goods or services claimed by the marks concerned which are the determining factors of the likelihood of confusion and the failure to fulfil either of the two conditions would render the aforesaid article inapplicable. That is why it is unnecessary to examine whether the goods or services are identical or similar in nature because the marks themselves are not identical or similar in nature.

8 The opposing party filed a notice of appeal with the Office against the contested decision on 10 May 1999. The grounds of appeal were filed on Monday, 6 July 1999.

9 On 23 September 1999, the applicant filed a reply to the opposition. On 19 November 1999, the opponent replied with its observations.

10 The opposing party requests the Board to annul the contested decision and to issue a decision to the effect that the application for the Community trade mark is incompatible with the earlier signs, in particular with figurative mark No 1 984 560 'COMFORT HOTEL'. Its arguments may be summarised as follows:

— The dominant factors in the disputed signs are the word elements 'Confortel' and 'Comfort Hotel'. The sound is similar, since 'Confortel' is a word created from the letters and syllables which make up the earlier sign and the only difference is the consonant 'm' of the earlier sign which is substituted by an 'n' –the distinctive phonetic impact of which is minimal. From the conceptual viewpoint, the trade mark application is a variant or derivation of the earlier sign which it evokes and alludes to at all times. Thus, the disputed signs encompass the same meaning.

— Although the signs in question have additional factors, these visual elements or factors are less significant, given that they are not perceived when the marks are pronounced. Thus, pronunciation is the most direct and primary way of identifying marks in trade circles.

— The services claimed in Classes 35 and 41 of the trade mark application have a direct connection with the services of the earlier mark and the services in Class 42 are identical. Therefore, granting registration of the Community trade mark jeopardises the identifying efficiency of the earlier sign.

11 The applicant requests that the Board declare the opposing signs compatible and that the proceedings for registration of the application for the Community trade mark continue. Its arguments may be summarised as follows:

— The opponent focuses its arguments on the earlier trade mark 'Comfort Hotel', claiming that there is no likelihood of confusion between the Community trade mark application 'Confortel' and the earlier figurative mark 'Comfort Inn'.

— Given the generic nature of the terms making up the conflicting signs, the aspect to be taken into consideration in any comparison is the graphic aspect, which is completely different in each case. In addition, the word, graphic and conceptual differences between the signs have been corroborated by the Opposition Division.

— As regards the services claimed by the signs in conflict, the applicant adheres to the decision of the Opposition Division.

12 In its reply, the opponent asserted the following:

— As the disputed signs work in the same area of trade, the average consumer may confuse the business origin of the trade marks and consider that the services are rendered by the same company.

— The word element is fundamental, since hotel or restaurant reservations are usually made orally, which means that the graphical element is of lesser importance.

Reasons

13 The appeal complies with Articles 57, 58 and 59 CTMR and with Rule 48 of Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing the CTMR (hereinafter the ‘IR’) (OJ EC L 303 of 15.12.1995, p.1.). It is therefore admissible.

14 Article 8 CTMR, entitled ‘Relative grounds for refusal’, states as follows:

‘1. Upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered.

...

b) if because of its identity with or similarity to the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected; the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark.’

15 As the opposing party considers that the figurative mark ‘Comfort Hotel’ is the earlier mark of greater relevance to the case, it focuses its appeal on this mark and on its upper part, consisting of a circumference divided by three segments, all against a dark background framed by two rectangles with rounded edges. The contested Community trade mark application consists of the name ‘Confortel’, with five cubes forming a semicircle on the left-hand side.

16 Therefore, the matter at issue in this appeal consists of discerning whether the incompatibility defined in Article 8(1)(b) CTMR exists as regards the figurative trade marks ‘Comfort Hotel’ and ‘Confortel’.

17 The likelihood of confusion must be determined on the basis of an overall assessment of the visual, phonetic and conceptual similarity of the marks, based on the overall impression conveyed by the marks and their distinctive and dominant elements in particular (cf. ECJ Judgment of 11 November 1997 in Case C-251/95 - *Sabel BV versus Puma AG*, paragraph 23).

18 Moreover, given that the likelihood of confusion is greater the more distinctive the nature of the earlier mark, marks which are highly distinctive, intrinsically or by virtue of their similarity on the market, enjoy greater protection than marks with less distinctive character (cf. ECJ judgment of 22 June 1999 in Case C-342/97 - *Lloyd Schuhfabrik Meyer versus Klijsen Handel*, paragraph 20).

19 The similarity of the marks and the similarity of the goods and services are interdependent criteria in the sense that a low level of similarity between the services designated may be offset by a high level of similarity between the marks, and vice versa (cf. ECJ, Judgment of 29 September 1998 in Case C-39/97 - *Canon versus Metro Goldwyn-Mayer*, paragraph 17).

20 As regards the comparison of the services, the Board accepts the opponent's argument that the hotel, motel and restaurant services and reservation services therefor claimed in Class 42 of the earlier mark, and the providing food and drink services and providing of temporary accommodation claimed in the more recent mark, are identical, although the terminology used to refer to them is different. However, the Board cannot uphold the assertion that the remaining services covered by the trade mark application coincide directly with the services of the opponent. Although certain hotels, motels and restaurants may provide a wide variety of services, the fact is that, generally speaking, the services claimed in Class 42 of the trade mark application – namely, veterinary and agricultural services; legal services; scientific and industrial research services; computer programming, together with advertising; business management; business administration; office functions in Class 35 and education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities in Class 41 – are not regarded by the average consumer as the principal services provided by a hotel, motel or restaurant, the purpose of which consists principally of providing food and drink and temporary accommodation to customers. The Board is therefore of the opinion that the services of the opposing trade mark have limited similarity as compared with the other services claimed by the applicant.

21 As regards the comparison of the signs, since no evidence has been submitted in the present case as to distinctive character acquired through use or the degree of awareness achieved amongst the public, an assessment must be based on the intrinsic distinctive character of the opponent's trade mark.

22 The opponent asserts that because the dominant factor is the word element of the figurative marks there is a likelihood of confusion between them because the trade marks are similar from the phonetic and conceptual standpoint. Although the word element may prevail over the graphical element, the Board is of the opinion that this criterion cannot be applied in absolute terms. As regards a comparison of the marks, the particular circumstances of each case should be taken into account.

23 Although, from the phonetic and conceptual aspect, the trade marks do have the element 'confort' in common - which in Spanish means 'comfort, well being', according to the dictionary *El Pequeño Espasa* (special edition, 1988) - written with an 'm' in the earlier mark and with an 'n' in the later mark, this does not constitute a ground to understate the differences. In this regard, from a conceptual aspect, the Community trade mark application 'Confortel', although alluding to the word 'confort', is devoid of any meaning in Spanish, whilst the opposing trade mark 'Comfort Hotel' has a specific meaning. Thus, the English word 'comfort' means, in Spanish, 'confort', according to the *Diccionario Inglés Collins* (5th edition), and therefore describes services in the hotel trade, the word 'hotel' being a generic word. Phonetically, there are also certain differences; when pronounced, the sound produced by both marks differs in that the earlier mark consists of two words, requiring a pause between each of them, and the more recent mark is a single word pronounced without interruption.

24 Nevertheless, the words 'Comfort' or 'Confort' and 'Hotel' have very little intrinsic distinctive character in Spanish as regards hotel, accommodation and providing food and drink services and cannot be regarded as differentiating elements in determining the similarity between the conflicting marks, particularly since these are words formed by a generic element and an element describing the types of services in question and for this reason must remain freely available to all.

25 Consequently, in assessing the similarity between the marks in question, the excluding effect which the generic and descriptive word element of the opposing mark may produce vis-à-vis the earlier mark, has little force and it is therefore necessary to have recourse to other factors of the respective figurative marks which have greater distinctive effect. By the same token, the characteristic elements or elements which have a more distinctive character as regards the opposing marks are their graphical features, which are completely different in their overall aspects, as described in paragraph 15.

26 In the light of the above considerations and after taking into account all the factors relevant to the present case, and the assertions of the parties, the Board comes to the conclusion that there is no likelihood of confusion between the Community trade mark applied for and the earlier mark on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected.

Costs

27 Pursuant to Article 81 (1) CTMR and Rule 94 (1) IR, the appellant, as the losing party, shall bear the costs incurred by the respondent which have been essential to the proceedings.

Order

On those grounds, the Board hereby:

- 1. Dismisses the appeal;**
- 2. Orders the appellant to bear the costs.**

DÉCISION DE LA TROISIÈME CHAMBRE DE RECOURS

du 4 juillet 2000

dans l'affaire R 235/1999-3

(Langue de procédure: espagnol)

Article 8, paragraphe 1, point b) du RMC

Risque de confusion – Similitude des services – Éléments dominants – Éléments figuratifs – Mots – Degré moindre de caractère distinctif

Les services d'hôtel, motel, restaurant et réservation de ces mêmes services proposés par les marques en conflit sont identiques, toutefois les autres services désignés par la marque demandée, en particulier les services vétérinaires et d'agriculture, services juridiques, recherche scientifique et industrielle, programmation pour ordinateurs de la classe 42, les services de publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau de la classe 35 et les services d'éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles de la classe 41, ne sont pas considérés par le consommateur moyen comme les principaux services d'un hôtel. Par conséquent, le degré de similitude entre lesdits services et les services protégés par la marque de l'opposante est faible. Étant donné que les termes «Comfort», «Confort» et «Hotel» ont un caractère peu distinctif dans la langue espagnole, les éléments dominants des marques reviennent aux éléments figuratifs qui diffèrent nettement les uns des autres.

Décision de la troisième Chambre de recours du 4 juillet 2000.

Choice Hotels International, Inc.
10750 Columbia Pike
Silver Spring, MD 20901
États-Unis

Opposante/requérante

représentée par Susana Cobas Horcajo, calle Jorge Juan nº 19, pl. 3ª, 28001 Madrid, Espagne

contre

Confortel S.A.
Avda. Burgos nº 8-A, pl. 15
Madrid 28036
Espagne

Demanderesse/défenderesse

représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., avda. de los Encuartes nº 21, 28760 Tres Cantos, Madrid, Espagne

RECOURS concernant la procédure d'opposition nº B 2651

La Troisième Chambre de Recours

composée de S. Sandri (président), Th. Margellos (rapporteur) et A. Bender

Greffier : L. McGarry

rend la présente

Décision

Résumé des faits

I Par une demande reçue à l'Office le 28 février 1996, la société Confortel, S.A., a demandé l'enregistrement de la marque figurative suivante :



pour les services inclus dans les classes suivantes de la classification internationale établie par l'Arrangement de Nice:

Classe 35 : Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau.

Classe 41 : Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

Classe 42 : Restauration (alimentation); hébergement temporaire, soins médicaux, d'hygiène et de beauté ; services vétérinaires et d'agriculture ; services juridiques ; recherche scientifique et industrielle ; programmation pour ordinateurs.

2 La demande n° 14951 a reçu comme date de dépôt le 1^{er} avril 1996 et après examen, a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 8/97, p. 40, en date du 30 juin 1997.

3 Le 30 septembre 1997, la société Choice Hotels International, Inc., a formé une opposition contre l'enregistrement de la demande publiée. L'opposition est fondée sur les enregistrements, en Espagne, des marques figuratives suivantes :



— marque «Comfort Hotel» n° 1.984.560, ayant pour date de dépôt le 11 septembre 1995 pour les services suivants :

classe 42 : Services d'hôtel, motel, restaurant et réservation de ces mêmes services.



— marque «Comfort Inn» n° 1.115.432, ayant pour date de dépôt le 20 août 1985, pour les services suivants :

classe 42 : Services d'hôtel, motel et analogues.

4 L'opposition est fondée sur les services protégés par les marques de l'opposante et est dirigée contre tous les services de la demanderesse.

5 L'opposition est fondée sur l'article 8, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (RMC) (JO CE 1994 n° L 11, p. 1).

6 Le 5 mars 1999, après un échange de communications écrites, la division d'opposition a rendu la décision n° 63/1999 (ci-après dénommée décision contestée) par laquelle l'opposition n° B 2651 a été rejetée et les frais ont été mis à la charge de l'opposante.

7 Dans la décision contestée, la division d'opposition a exposé les arguments suivants :

— La comparaison globale entre la marque demandée et chacune des marques de l'opposante permet de constater que la marque demandée présente des différences graphiques importantes par rapport à chacune desdites marques. La partie graphique constitue l'élément dominant des marques en conflit. L'impression globale de la marque demandée est si différente des marques de l'opposante qu'il n'existe aucun risque de confusion. Le fait que l'élément verbal «Confortel» soit similaire à celui de la marque de l'opposante «Comfort Inn» et très similaire à «Comfort Hotel» ne signifie pas que ces marques ne peuvent pas coexister, étant donné que «comfort» et «hotel» sont des vocables pratiquement dépourvus de caractère distinctif en ce qui concerne les services hôteliers distingués par les marques en conflit.

— L'application de l'article 8, paragraphe 1, point b) du RMC est soumise à l'existence de deux conditions : l'identité ou la similitude des marques en conflit et l'identité ou la similitude des produits ou services que les marques désignent en tant que facteurs déterminants du risque de confusion. Lorsque l'une des deux conditions n'est pas remplie, cet article n'est pas applicable. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner si l'identité ou la similitude des produits ou services existe, puisqu'il n'existe pas d'identité ni de similitude entre les marques.

8 Le 10 mai 1999, l'opposante a introduit auprès de l'Office un recours contre la décision contestée. L'exposé des motifs du recours a été présenté le lundi 6 juillet 1999.

9 Le 23 septembre 1999, la demanderesse a présenté sa défense. Le 19 novembre 1999, l'opposante a présenté sa réplique.

10 L'opposante sollicite auprès de la Chambre l'annulation de la décision contestée et qu'elle déclare l'incompatibilité de la demande de marque communautaire avec les signes antérieurs, en particulier avec la marque figurative n° 1.984.560 «COMFORT HOTEL». Les arguments de l'opposante peuvent être résumés comme suit :

— Les éléments verbaux «Confortel» et «Comfort Hotel» sont les éléments dominants des signes en opposition. Leur phonétique est similaire, «Confortel» étant un mot formé à partir de lettres et de syllabes du signe antérieur, et l'unique variation étant la consonne «m» du signe antérieur remplacée par un «n» dont l'incidence phonétique de différenciation est minime. Du point de vue conceptuel, la demande de marque est une variante ou un dérivé du signe prioritaire qu'elle évoque et auquel elle se réfère à tout moment. Ainsi, les signes en conflit sont liés à la même signification.

— Même si les signes en question comprennent des facteurs supplémentaires, ces facteurs ou éléments visuels ont une moindre importance puisqu'ils ne peuvent être perçus lorsque les marques sont prononcées. Ainsi, la prononciation est le moyen le plus direct et principal d'identification des marques sur le marché.

— Les services repris dans les classes 35 et 41 de la demande de marque ont un lien direct avec les services de la marque antérieure, et les services de la classe 42 sont identiques. En ce sens, l'octroi de l'enregistrement de la marque communautaire menace l'efficacité comme moyen d'identification du signe antérieur.

11 La demanderesse demande à la Chambre qu'elle déclare la compatibilité des signes en opposition et qu'elle poursuive la procédure d'enregistrement de la demande de marque communautaire. Les arguments de la demanderesse peuvent être résumés comme suit :

— L'opposante, en centrant ses arguments sur la marque antérieure «Comfort Hotel», affirme qu'il n'existe aucun risque de confusion entre la demande de marque communautaire «Confortel» et la marque figurative antérieure «Comfort Inn».

— Étant donné le caractère générique des vocables faisant partie des signes en conflit, les parties graphiques, qui diffèrent complètement, constituent l'élément déterminant de comparaison de ces signes. En outre, les différences verbales, graphiques et conceptuelles des signes ont été corroborées par la division d'opposition.

— En ce qui concerne les services protégés par les signes en opposition, la demanderesse approuve l'exposé de la division d'opposition.

12 Dans sa réponse, l'opposante avance ce qui suit :

— Les signes en conflit opérant dans le même domaine commercial, le consommateur moyen est susceptible de confondre l'origine des marques et de considérer que les services sont assurés par la même entreprise.

— L'élément verbal est fondamental puisque les réservations d'hôtel ou de restaurant s'effectuent généralement oralement, ce qui implique que l'élément graphique a moins d'importance.

Motifs de la décision

13 Le recours est conforme aux articles 57, 58 et 59 du RMC et à la règle 48 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du RMC (ci-après dénommé «RE») (JO CE L 303, 15.12.1995, p.1). Il est dès lors recevable.

14 L'article 8 du RMC, intitulé «Motifs relatifs de refus», dispose que :

«1. Sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement :

...

b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée ; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

15 Des deux marques antérieures, l'opposante centre son recours sur la marque figurative composée de la dénomination «Comfort Hotel», et dans sa partie supérieure d'un cercle divisé par trois segments, le tout, sur un fond sombre encadré par deux rectangles aux angles arrondis. L'opposante considère celle-ci du plus grand intérêt pour l'affaire. La demande de marque communautaire contestée est constituée par la dénomination «Confortel» accompagnée de cinq cubes formant un demi-cercle dans sa partie gauche.

16 Par conséquent, il convient de savoir s'il existe, dans le cadre de ce recours, entre les marques figuratives «Comfort Hotel» et «Confortel», une incompatibilité en vertu des dispositions de l'article 8, paragraphe 1, point b) du RMC.

17 Le risque de confusion doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale de la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, doit être fondée sur l'impression globale donnée par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (cf. arrêt de la Cour de justice du 11 novembre 1997 *Sabel BV contre Puma AG*, C-251/95, point 23).

18 Par ailleurs, comme le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s'avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d'une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (cf. arrêt de la Cour de justice du 22 juin 1999 *Lloyd Schuhfabrik Meyer contre Klijsen Handel*, C-342/97, point 20).

19 La similitude des marques et celle des produits ou des services désignés sont des critères interdépendants. Ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (cf. arrêt de la Cour de justice du 29 septembre 1998 *Canon contre Metro Goldwyn-Mayer*, C-39/97, point 17).

20 En ce qui concerne la comparaison des services, la Chambre accepte l'argumentation de l'opposante selon laquelle les services d'hôtel, motel, restaurant et réservation de ces mêmes services de la classe 42 de la marque antérieure ainsi que les services de restauration (alimentation) et d'hébergement temporaire de la marque la plus récente sont identiques même lorsque la terminologie utilisée pour s'y référer est différente. Toutefois, la Chambre ne peut accepter l'allégation selon laquelle les autres services protégés par la demande de marque présentent une correspondance directe avec les services de la marque de l'opposante. Même si certains hôtels, motels et restaurants peuvent proposer une grande variété de services, il apparaît qu'en règle générale les services désignés de la demande de marque repris dans la classe 42, à savoir : les services vétérinaires et d'agriculture, les services juridiques, de recherche scientifique et industrielle, et de programmation pour ordinateurs ; les services de publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau de la classe 35 ; et les services d'éducation, de formation, de divertissement et d'activités sportives et culturelles de la classe 41, ne sont pas considérés par le consommateur moyen comme les principaux services d'un hôtel, motel ou restaurant, dont la finalité consiste principalement à proposer au client des repas et un logement. Par conséquent, selon la Chambre, le degré de similitude entre les services de la marque de l'opposante et les autres services désignés par la demanderesse est faible.

21 En ce qui concerne la comparaison des signes, aucune preuve n'a été soumise, dans la présente affaire, sur le caractère distinctif acquis par l'usage ou le degré de connaissance de la marque par les consommateurs. Il convient dès lors d'apprécier le caractère distinctif intrinsèque de la marque de l'opposante.

22 L'opposante affirme que l'élément dominant étant l'élément verbal des marques figuratives, il existe un risque de confusion entre lesdites marques, puisque, d'un point de vue phonétique et conceptuel, elles sont similaires. Même si l'élément verbal peut l'emporter sur l'élément graphique, la Chambre estime que ledit critère ne peut s'appliquer en termes absolus. En ce qui concerne la comparaison des marques, il convient de tenir compte des circonstances particulières de chaque affaire.

23 Même s'il est certain que, du point de vue phonétique et conceptuel, les marques ont en commun l'élément «confort», qui signifie en espagnol «comodidad, bienestar» (commodité, bien-être) selon le dictionnaire *El Pequeño Espasa* (édition spéciale de 1988), écrit avec un «m» pour la marque antérieure et avec un «n» pour la marque postérieure; il ne faut donc pas sous-estimer les différences. En ce sens, du point de vue conceptuel, la demande de marque communautaire «Confortel», bien que faisant allusion au mot «confort», n'a aucune signification en espagnol, alors que la signification de la marque de l'opposante «Comfort Hotel» a un sens concret. Ainsi, le mot anglais «comfort» signifie en espagnol «confort» selon le Dictionnaire anglais *Collins* (5^e édition) et est, par conséquent, descriptif des services d'hôtellerie, tandis que «hôtel» est un terme générique. Sur le plan phonétique, certaines différences subsistent également puisque le son produit par la prononciation des deux marques varie ; la marque la plus ancienne étant constituée par deux vocables, elle nécessite une pause entre les deux, alors que la marque la plus récente ne comprend qu'un seul vocable et se prononce donc sans interruption.

24 Nonobstant ce qui précède, les vocables «Comfort» ou «Confort» et «Hotel» ont un caractère distinctif intrinsèque très limité en espagnol en ce qui concerne les services d'hôtellerie, d'hébergement et de restauration (alimentation) et ne peuvent pas être considérés comme des éléments différenciateurs pour déterminer la similitude entre les marques en opposition, ces vocables étant formés d'un élément générique et d'un élément descriptif des qualités des services en question et devant donc rester à la disposition de tous.

25 Par conséquent, l'effet d'exclusion que peuvent produire les éléments verbaux génériques ou descriptifs de la marque de l'opposante par rapport à la marque postérieure, importe peu en ce qui concerne l'appréciation de la similitude entre les marques en question. Il convient donc de se référer à d'autres facteurs des marques figuratives respectives dont la force distinctive est supérieure. Dans cet ordre de choses, il apparaît que les éléments caractéristiques ou jouissant d'un caractère distinctif plus important des marques en opposition sont leurs parties graphiques qui présentent deux ensembles parfaitement différents, comme cela est développé au point 15.

26 A la lumière des considérations précédentes, et après avoir pris en compte tous les facteurs pertinents de la présente affaire, ainsi que les arguments des parties, la Chambre conclut qu'il n'existe aucun risque de confusion entre la marque communautaire demandée et la marque antérieure dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.

Frais

27 En vertu des dispositions de l'article 81, paragraphe 1 du RMC, et de la règle 94, paragraphe 1 du RE, la partie qui succombe, en l'occurrence la requérante, supporte les frais encourus par la partie défenderesse au cours des procédures.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre

1. rejette le recours.

2. ordonne que les frais soient à la charge de la requérante.

DECISIONE DELLA TERZA COMMISSIONE DI RICORSO

del 4 luglio 2000

nel procedimento R 235/1999-3

(Lingua del procedimento: spagnolo)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del RMC

Rischio di confusione – Somiglianza dei servizi – Elementi dominanti – Elementi figurativi – Parole – Scarso grado di carattere distintivo

I servizi di albergo, motel, ristorante e prenotazione degli stessi, oggetto dei marchi in conflitto, sono identici. Tuttavia, i rimanenti servizi oggetto del marchio richiesto, in particolare i servizi veterinari e di agricoltura, servizi giuridici, ricerca scientifica e industriale e programmazione per computer nella classe 42; i servizi di pubblicità, gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale e lavori di ufficio nella classe 35; i servizi di educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali nella classe 41 non sono considerati dal consumatore medio servizi principali di un albergo. Pertanto, tali servizi hanno un grado di somiglianza ridotto rispetto ai servizi tutelati dal marchio dell'opponente. Poiché i termini «Comfort», «Confort» e «Hotel» hanno scarso carattere distintivo in spagnolo, gli elementi dominanti dei marchi ricadono sugli elementi figurativi, chiaramente diversi gli uni dagli altri.

Decisione della terza Commissione di ricorso del 4 luglio 2000.

Choice Hotels International, Inc.
10750 Columbia Pike
Silver Spring, MD 20901
Stati Uniti d'America

Opponente e ricorrente

rappresentata da Susana Cobas Horcajo, calle Jorge Juan n° 19, pl. 3ª, 28001 Madrid, Spagna

contro

Confortel S.A.
Avda. Burgos n° 8-A, pl. 15
Madrid 28036
Spagna

Richiedente e convenuta

rappresentata da Clarke, Modet y Cía., S.L., avda. de los Encuartes n° 21, 28760 Tres Cantos, Madrid, Spagna

RICORSO relativo al procedimento di opposizione n. B 2651

La Terza Commissione di Ricorso

composta da S. Sandri (Presidente), Th. Margellos (Relatore) e A. Bender

Cancelliere: L. McGarry

ha adottato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

I Con domanda pervenuta all'Ufficio il 28 febbraio 1996, la società Confortel, S.A. sollecitava la registrazione del seguente marchio figurativo:



per i servizi compresi nelle seguenti classi della Classificazione internazionale dell'accordo di Nizza:

Classe 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.

Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.

Classe 42: Ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei; servizi medici, d'igiene e di bellezza; servizi veterinari e di agricoltura; servizi giuridici; ricerca scientifica e industriale; programmazione per computer.

2 La domanda n. 14951, cui veniva assegnata la data di deposito del 1^o aprile 1996, veniva pubblicata, previo esame, nel Bollettino dei marchi comunitari n. 8/97, pag. 40, del 30 giugno 1997.

3 Il 30 settembre 1997, la società Choice Hotels International, Inc. presentava opposizione avverso la registrazione della domanda pubblicata. L'opposizione si fondava sulla registrazione in Spagna dei seguenti marchi figurativi:



— marchio «Comfort Hotel»

n. 1.984.560, depositato l'11 settembre 1995, per i seguenti servizi:

classe 42: Servizi di albergo, motel, ristorante e prenotazione degli stessi.



— marchio «Comfort Inn»

n. 1.115.432, depositato il 20 agosto 1985, per i seguenti servizi:

classe 42: Servizi di albergo, motel e affini.

4 L'opposizione si fondava sui servizi tutelati dai marchi dell'opponente e riguardava tutti i servizi oggetto della domanda della richiedente.

5 I motivi dell'opposizione erano quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (in appresso «RMC») (GU L 11 del 1994, pag. 1).

6 Il 5 marzo 1999, in seguito ad uno scambio di comunicazioni scritte, la Divisione di opposizione adottava la decisione n. 63/1999 (in appresso «la decisione impugnata»), con la quale rigettava l'opposizione n. B 2651 e poneva le spese a carico dell'opponente.

7 Nella decisione impugnata, la Divisione di opposizione asseriva quanto segue:

— Il confronto complessivo del marchio richiesto con ciascuno dei marchi opposti consente di rilevare che il marchio della richiedente presenta notevoli differenze grafiche con ciascuno dei marchi opposti. Nei marchi in causa, l'elemento dominante è la grafica. L'impressione complessiva del marchio richiesto è così diversa da quella dei marchi opposti da non poter dare adito a confusione. La circostanza che l'elemento verbale «Confortel» sia simile a quello del marchio opposto «Comfort Inn» e molto simile a «Comfort Hotel» non significa che essi non possano coesistere, dato che «comfort» e «hotel» sono entrambi vocaboli pressoché privi di carattere distintivo in relazione ai servizi alberghieri contraddistinti dai marchi in causa.

— L'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMC è subordinata al ricorrere di due condizioni: l'identità o somiglianza dei marchi in causa e l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi designati dai marchi come fattori determinanti del rischio di confusione, di modo che il venir meno di una delle due condizioni rende inapplicabile l'articolo citato. Per questo motivo, non è necessario determinare se concorra l'identità o somiglianza dei prodotti o servizi, dal momento che non concorre l'identità o somiglianza dei marchi.

8 Il 10 maggio 1999, l'opponente presentava ricorso all'Ufficio avverso la decisione impugnata. La memoria contenente i motivi del ricorso veniva presentata il lunedì 6 luglio 1999.

9 Il 23 settembre 1999, la richiedente presentava osservazioni. Il 19 novembre 1999 l'opponente replicava alle stesse.

10 La parte opposta chiede alla Commissione di annullare la decisione impugnata e di dichiarare la domanda di marchio comunitario incompatibile con i segni anteriori, in particolare con il marchio figurativo n. 1.984.560 «COMFORT HOTEL». Le sue argomentazioni possono essere sintetizzate come segue:

— Nei segni in conflitto, gli elementi verbali «Confortel» e «Comfort Hotel» sono gli elementi dominanti. Il suono è simile, dato che «Confortel» è una parola creata a partire da lettere e sillabe formanti il segno anteriore, con l'unica variante della consonante «m» del segno anteriore, sostituita da una «n», la quale ha un minimo impatto fonetico differenziante. Dal punto di vista concettuale, la domanda di marchio è una variante o derivazione del segno anteriore, a cui si richiama e allude costantemente. Pertanto, i segni in conflitto hanno lo stesso significato.

— Se è vero che i segni in causa incorporano fattori addizionali, è pur vero che tali fattori o elementi visivi sono di entità minore, in quanto essi non possono essere percepiti quando si pronunciano i marchi. È da notare che la pronuncia orale è il mezzo più diretto e di maggior uso per identificare i marchi in ambito commerciale.

— I servizi nelle classi 35 e 41 della domanda di marchio sono in diretta relazione con i servizi del marchio anteriore ed i servizi nella classe 42 sono identici. Ne deriva che la registrazione del marchio comunitario minerebbe l'efficacia identificativa del segno anteriore.

11 La richiedente chiede alla Commissione di dichiarare la compatibilità dei segni in conflitto e di proseguire la procedura di registrazione della domanda di marchio comunitario. Le sue argomentazioni possono essere sintetizzate come segue:

— Nel concentrare le proprie argomentazioni sul marchio anteriore «Comfort Hotel», l'opponente afferma che non sussiste un rischio di confusione tra la domanda di marchio comunitario «Confortel» ed il marchio figurativo anteriore «Comfort Inn».

— In considerazione del carattere generico dei vocaboli che compongono i segni in conflitto, l'elemento determinante per il confronto degli stessi è la parte grafica, in cui essi differiscono completamente. Inoltre, le differenze verbali, grafiche e concettuali dei segni sono state corroborate dalla Divisione di opposizione.

— Per quanto riguarda i servizi oggetto dei segni in conflitto, la richiedente rinvia a quanto esposto dalla Divisione di opposizione.

12 Nella sua risposta, l'opponente fa valere quanto segue:

— Poiché i segni in conflitto vengono utilizzati nel medesimo settore commerciale, il consumatore medio può confondere l'origine dei marchi e ritenere che i servizi siano prestati dalla stessa impresa.

— L'elemento verbale è fondamentale in quanto, generalmente, le prenotazioni di alberghi o ristoranti si effettuano oralmente, ragion per cui l'elemento grafico assume minore importanza.

Motivi della decisione

13 Il ricorso è conforme agli articoli 57, 58 e 59 del RMC, nonché alla regola 48 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del RMC (in appresso «RE») (GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1). Esso è pertanto ammissibile.

14 L'articolo 8 del RMC, rubricato «Impedimenti relativi alla registrazione», dispone che:

«1. In seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

(...)

b) se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.»

15 Dei due marchi anteriori, la parte opponente, ritenendolo più pertinente, concentra il proprio ricorso sul marchio figurativo che consiste nella denominazione «Comfort Hotel» e, nella parte superiore, in una circonferenza divisa da tre segmenti, su fondo scuro inquadrato in due rettangoli dagli angoli arrotondati. La domanda di marchio comunitario impugnata consiste nella denominazione «Confortel» con cinque cubi che formano un semicerchio nella parte sinistra del marchio stesso.

16 Occorre, pertanto, determinare se i marchi figurativi «Comfort Hotel» e «Confortel» sono incompatibili ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMC.

17 Il rischio di confusione deve essere determinato attraverso una valutazione globale della somiglianza visuale, fonetica o concettuale dei marchi di cui trattasi, fondandosi sull'impressione complessiva prodotta dai marchi stessi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 1997, nella causa C-251/95 *Sabel BV/Puma AG*, punto 23 della motivazione).

18 D'altro canto, poiché il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (cfr. sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 1999, nella causa C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer/Klijnsen Handel*, punto 20 della motivazione).

19 La somiglianza dei marchi e quella dei prodotti e servizi sono criteri interdipendenti, nel senso che un tenue grado di somiglianza tra i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (cfr. sentenza della Corte di giustizia del 29 settembre 1998 nella causa C-39/97 *Canon/Metro Goldwyn-Mayer*, punto 17 della motivazione).

20 Per quanto riguarda il confronto dei servizi, la Commissione accoglie l'argomentazione dell'opponente secondo cui i servizi di albergo, motel, ristorante e prenotazione degli stessi nella classe 42 del marchio anteriore e i servizi di ristorazione (alimentazione) e alloggio temporaneo del marchio più recente sono identici nonostante sia distinta la terminologia usata per descriverli. Tuttavia, la Commissione non può accettare l'assunto secondo il quale gli altri servizi oggetto della domanda di marchio presentano una coincidenza diretta con i servizi dell'opponente. Se è vero, infatti, che determinati alberghi, motel e ristoranti possono fornire una grande varietà di servizi, è altrettanto vero che, in linea generale, i servizi oggetto della domanda di marchio comunitario, compresi nella classe 42 - in particolare: servizi veterinari e di agricoltura, servizi giuridici, ricerca scientifica e industriale e programmazione per computer, nonché i servizi di pubblicità, gestione di affari commerciali, amministrazione commerciale e lavori di ufficio nella classe 35 ed i servizi di educazione, formazione, divertimento, attività sportive e culturali nella classe 41 - non sono considerati dal consumatore medio servizi principali di un albergo, motel o ristorante, la cui finalità è essenzialmente quella di procurare vitto e alloggio ai clienti. Pertanto, la Commissione ritiene che i servizi del marchio opponente presentino un grado di somiglianza ridotto rispetto agli altri servizi designati dalla richiedente.

21 Per quanto riguarda il confronto dei segni, non essendo stata addotta, nel procedimento in questione, alcuna prova del carattere distintivo acquisito attraverso l'uso, oppure del grado di notorietà acquisito, è opportuno effettuare una valutazione del carattere distintivo intrinseco del marchio dell'opponente.

22 L'opponente asserisce che, essendo l'elemento verbale dei marchi figurativi l'elemento dominante, esiste un rischio di confusione poiché essi sono simili dal punto di vista fonetico e concettuale. Seppure l'elemento verbale possa prevalere su quello grafico, la Commissione ritiene che tale criterio non possa essere applicato in termini assoluti. Per quanto riguarda il confronto dei marchi, occorre tenere conto delle circostanze particolari di ciascun caso.

23 Se è vero che, dal punto di vista fonetico e concettuale, i marchi hanno in comune l'elemento «comfort», che in spagnolo significa: «comodità, benessere», secondo il dizionario *El Pequeño Espasa* (edizione speciale 1988), scritto con «m» nel marchio anteriore e con «n» in quello posteriore, non per questo è lecito sottovalutare le differenze. In tal senso, dal punto di vista concettuale, la domanda di marchio comunitario «Confortel», pur alludendo alla parola «comfort», è del tutto priva di significato in spagnolo, mentre il marchio opponente «Comfort Hotel» ha un significato concreto. Infatti, il termine inglese «comfort» è in spagnolo «confort», secondo il *Diccionario Inglés Collins* (5ª edizione), ed è quindi descrittivo dei servizi alberghieri, mentre «hotel» è un vocabolo generico. Anche a livello fonetico sussistono differenze, poiché il suono dato dalla pronuncia dei due marchi è distinto, in quanto il marchio anteriore è costituito da due vocaboli, che rendono necessaria una pausa tra il primo e il secondo, mentre il marchio più recente comporta un unico vocabolo, pronunciato senza interruzione.

24 Nonostante quanto precede, i vocaboli «Comfort» o «Confort» e «Hotel» hanno un carattere distintivo intrinseco molto scarso in spagnolo in relazione ai servizi di albergo, alloggio e ristorazione (alimentazione) e non possono fungere da elementi differenziatori per determinare la somiglianza tra i marchi in conflitto, essendo vocaboli formati da un elemento generico e da un elemento descrittivo delle qualità dei servizi di cui trattasi, motivo per cui devono rimanere nella libera disponibilità di tutti.

25 Di conseguenza, nel valutare la somiglianza tra i marchi in esame, l'effetto di esclusione derivante dall'elemento verbale generico e descrittivo del marchio opponente risulta poco efficace, per cui è necessario considerare altri fattori dei rispettivi marchi figurativi, dotati di maggiore forza distintiva. In questo contesto, risulta allora che gli elementi caratteristici o dotati di maggiore carattere distintivo dei marchi in conflitto sono le parti grafiche, le quali presentano due insiemi perfettamente differenziati, come esposto in dettaglio al punto 15.

26 Alla luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutti i fattori pertinenti del presente procedimento, nonché delle deduzioni delle parti, la Commissione conclude che non sussiste un rischio di confusione, tra il marchio comunitario oggetto di domanda ed il marchio anteriore, da parte del pubblico nel territorio in cui il marchio anteriore è oggetto di tutela.

Spese

27 A norma dell'articolo 81, paragrafo 1 del RMC e della regola 94, paragrafo 1, del RE, la ricorrente, in quanto parte soccombente, sopporterà l'onere delle spese del procedimento sostenute dalla convenuta.

Dispositivo

Per questi motivi,

- 1. Il ricorso è respinto.**
- 2. Le spese sono a carico della ricorrente.**

RESOLUCIÓN DE LA TERCERA SALA DE RECURSO

de 5 de julio de 2000

en el asunto R 607/1999-3

(Lengua de procedimiento: alemán)

Artículo 7, apartado 1, letra b) RMC

Carácter distintivo – Carácter distintivo mínimo – Reproducción en color – Forma – Frasco – Registros en Estados miembros

Incluso una reproducción gráfica o fotográfica fiel (completa o por lo menos considerablemente), que se limita a una mera representación del propio envase del producto y no contiene ninguna característica adicional, puede ser en principio apropiada para identificar el origen del producto solicitado. Pero el envase reproducido como tal ha de presentar un diseño suficientemente singular y llamativo, es decir, una originalidad que lo diferencie claramente de la forma técnica o estéticamente necesaria del envase o del tipo de envase comúnmente utilizado.

Los productos «Jabones, detergentes y preparaciones para blanquear, detergentes para la colada y la vajilla, preparaciones para limpiar y pulir» son productos muy populares, de venta masiva, de uso y consumo cotidianos. Por su propia naturaleza se ofrecen directamente a la generalidad de los consumidores finales, que acostumbran a prestar más atención a la etiqueta, a la impresión del envase o de la tapa y al nombre o el gráfico de un producto que al envase «desnudo» exclusivamente.

La representación gráfica de un frasco de detergente no constituye una representación extraordinariamente peculiar o inusual, sino que pertenece a las formas de representación típicas en este mercado. Tampoco la presentación cromática confiere a la representación gráfica un carácter singular. Ninguna de las características individuales ni la combinación de las mismas confiere carácter distintivo a la reproducción del frasco de plástico que es objeto de la solicitud. El consumidor medio al que se ofrezca el producto, confrontado con la imagen del frasco, no verá en esta más que una forma de envase convencional y no una marca de fábrica.

Resolución de la Tercera Sala de Recurso de 5 de julio de 2000.

Henkel KGaA
Henkelstraße 67
D-40191 Düsseldorf
Alemania

Solicitante y parte recurrente,

Recurso interpuesto en relación con la solicitud de marca nº 631 283

La Tercera Sala de Recurso

integrada por: los Sres. S. Sandri (Presidente), A. Bender (Ponente) y Th. Margellos;

Secretario: E. Gastinel;

dicta la siguiente

Resolución

Hechos

1 Mediante solicitud recibida en la Oficina el 18 de setiembre de 1997, la solicitante instó el registro de la marca figurativa que se reproduce a continuación, reivindicando –mediante escrito aclaratorio presentado posteriormente– los colores blanco y rosa



como marca comunitaria para los siguientes productos de la clase:

3

Jabones, detergentes y preparaciones para blanquear, detergentes para la colada y la vajilla, preparaciones para limpiar y pulir.

2 La solicitante mantuvo su solicitud de registro a pesar de las objeciones del examinador.

3 Mediante resolución de 30 de julio de 1999, el examinador denegó la solicitud de marca comunitaria por falta de carácter distintivo, alegando que consiste en la reproducción tridimensional de un frasco en los colores reivindicados y que no presenta otros elementos adicionales y por tanto no se distingue de los productos de otros fabricantes. En su opinión, la marca figurativa solicitada consiste en la fiel reproducción de un frasco. El frasco como tal es blanco y presenta, más o menos a media altura, un ligero estrechamiento. Ni el color blanco ni la forma sinuosa del frasco son inusuales para los productos de este sector, sino que constituyen más bien características habituales de los mismos en el comercio. El frasco no presenta ninguna otra peculiaridad. El cierre es de color rosa y no posee ninguna particularidad que permita diferenciarlo de los cierres de otros fabricantes, lo que puede comprobarse acudiendo a cualquier droguería o supermercado.

4 Las marcas que reivindican representaciones de objetos de uso cotidiano han de satisfacer requisitos muy estrictos con respecto al carácter distintivo para poder ser registradas. Han de presentar peculiaridades claramente visibles que las distingan de los productos de otros fabricantes, para que puedan servir de indicador de origen. El frasco objeto de la solicitud con el cierre de color rosa será percibido por el consumidor como un elemento de diseño, pero no como una marca.

5 Es cierto que los registros efectuados en Estados miembros –como en este caso en Alemania– han de tenerse en cuenta, pero no tienen carácter vinculante. En todo caso, el examinador tiene que efectuar su propia valoración a la luz de los motivos de denegación absolutos. La falta de carácter distintivo de la marca figurativa es, en su opinión, tan evidente que la Oficina no puede quedar vinculada por la práctica alemana.

6 El 9 de setiembre de 1999, la solicitante interpuso recurso contra esta resolución, el cual se recibió en la Oficina por fax en esa misma fecha. En el mismo solicita

que se anule íntegramente la resolución impugnada y se inscriba la marca en el Registro de la Oficina.

7 La parte recurrente alega, entre otras cosas, que no existen motivos absolutos de denegación del registro de la marca figurativa, pues basta con que tenga un mínimo carácter distintivo. Las reproducciones de envases de productos que van más allá de un diseño técnico de los productos y poseen una forma singular y original tienen carácter distintivo. Los diseños de envases pueden resultar llamativos para el público en general.

8 La solicitante es la única empresa que fabrica el frasco reivindicado y lo utiliza para una serie de productos del sector de los productos para el lavado y limpieza. Los comerciantes y consumidores identificarán en esta forma singular del frasco a la solicitante como fabricante de los respectivos productos. El color, la forma u otros elementos como tales, no son los únicos factores determinantes sino que es la impresión global que causa el diseño del envase la que tiene carácter distintivo. La forma del envase con cierre de color rosa y cuerpo blanquecino no viene determinada por la naturaleza del propio producto, sino que en el mercado de que se trata existen numerosas variantes posibles de la forma de los frascos. Los frascos de la competencia son totalmente diferentes, como demuestran algunos ejemplos, de modo que los consumidores no podrían confundirse.

9 El valor indicativo del registro anterior llevado a cabo en Alemania ha de interpretarse más bien en sentido extensivo, pues el efecto de un frasco de determinada forma en el público en general en todos los Estados miembros de la Comunidad no presenta diferencias importantes, contrariamente a las particularidades lingüísticas nacionales. No existe ninguna necesidad de preservar la libre disposición por parte de otras empresas competidoras, puesto que el diseño del frasco no es exclusivamente descriptivo del producto, dado el gran número de formas que presentan los frascos y recipientes en este sector del mercado, teniendo en cuenta además que el frasco con el diseño reivindicado lo fabrica y distribuye exclusivamente la solicitante desde hace años.

10 Por lo demás, la Sala se remite al expediente y en particular a las alegaciones de la solicitante y parte recurrente, que han sido consideradas por la Sala y tomadas como base de su resolución.

Fundamentos

11 El recurso se ajusta a lo dispuesto en los artículos 57, 58 y 59 del RMC (Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria; DO OAMI nº 1/1995, p. 52) en combinación con la regla 48 del RE (Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria; DO OAMI nº 2-3/1995, p. 258). Procede, pues, acordar su admisión.

12 Sin embargo, carece de fundamento, pues la marca figurativa solicitada no posee, con respecto a los productos reivindicados de la clase 3, el carácter distintivo exigido por el artículo 7, apartado 1, letra b del RMC.

13 Según el artículo 7, apartado 1, letra b del RMC se denegará el registro de las marcas que carezcan de carácter distintivo, es decir, de las que no sean apropiadas para distinguir los productos de una empresa de los de otras empresas. La función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que con ella se designa, es decir, que todos los productos designados con ella han sido fabricados bajo el control de una única empresa (véase, entre otras, sentencia del TJCE de 29 de setiembre de 1998, C-39/97, «Canon», apartado 28; DO OAMI nº 12/1998, p. 1406; *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* (GRUR) 1998, p. 922; *Wettbewerb in Recht und Praxis* (WRP) 1998, p. 1165; GRUR Int. 1998, p. 875).

14 Por consiguiente, se requiere tanto un carácter distintivo como la aptitud para identificar el origen (véase 7º Considerando del RMC y TJCE, *ibidem*, apartado 27). La marca como tal ha de distinguir los productos concretos solicitados por su origen empresarial, no según su naturaleza (véase sentencia del TJCE del 8 de julio de 1999, T-163/98, «Baby-Dry», apartado 21; DO OAMI nº 11/1999, p. 1486). A este respecto hay que considerar, por un lado, el empleo habitual de las marcas en el sector considerado como indicador del origen, y, por otro, el criterio de los círculos interesados en el mercado interior.

15 No se puede negar *per se* todo carácter distintivo a la reproducción gráfica del envase de un producto. Incluso una reproducción gráfica o fotográfica fiel (completa o por lo menos considerablemente), que se limita a una mera representación del propio envase del producto y no contiene ninguna característica adicional, puede ser en principio apropiada para identificar el origen del producto solicitado. No existe ninguna regla empírica que diga que la fiel reproducción gráfica del envase de un producto no sirve por sí misma para indicar el origen empresarial del mismo. Pero el envase reproducido como tal ha de presentar un diseño suficientemente singular y llamativo, es decir, una originalidad que lo diferencie claramente de la forma técnica o estéticamente necesaria del envase o del tipo de envase comúnmente utilizado. Es decir, ha de situarse fuera de lo que se considera usual en el comercio y no debe limitarse a determinados elementos de diseño usuales o evidentes.

16 También hay que tener en cuenta la variedad concreta de diseños de envases que existe en el sector del comercio considerado, pues es preciso preservar la libre disposición de determinados diseños usuales o evidentes y sus reproducciones gráficas fieles para su uso por los competidores en el diseño y la descripción del producto. Dado que el monopolio sobre un producto a través de su simple representación gráfica encierra el peligro de limitar las posibilidades de diseño y presentación del producto por los competidores en el mercado, es preciso aplicar criterios muy estrictos a la hora de examinar el carácter distintivo de las reproducciones fieles de productos.

17 En el caso que nos ocupa, la solicitud no satisface los requisitos de carácter distintivo con respecto a los productos solicitados. Hay que considerar en general las expectativas probables de un consumidor medio normalmente informado, atento y perspicaz (véase, entre otras, sentencia del TJCE del 16 de julio de 1998, C-210/96, 6-Korn-Eier - Gut Springenheide, apartado 31; DO OAMI n° 3/1999, p. 561; WRP 1998, p. 848, apartado 31).

18 Los productos «Jabones, detergentes y preparaciones para blanquear, detergentes para la colada y la vajilla, preparaciones para limpiar y pulir» son productos muy populares, de venta masiva, de uso y consumo cotidianos y dirigidos al público en general. En el mercado europeo se ofrecen los más diversos tipos y variantes de estos productos para el lavado y limpieza en todos los comercios de ciertas dimensiones, en particular en los supermercados, droguerías, grandes almacenes y centros comerciales. Por su propia naturaleza se ofrecen directamente a la generalidad de los consumidores finales, que acostumbra a prestar más atención a la etiqueta, a la impresión del envase o de la tapa y al nombre o el gráfico de un producto que al envase «desnudo» exclusivamente.

19 Lo anterior es aplicable también y de forma específica al mercado considerado lo que queda demostrado por la gran variedad de etiquetas e impresiones de frascos que figuran en las fotografías de los productos de la competencia que la solicitante ha presentado a esta Sala. El consumidor medio normalmente informado, atento y perspicaz no reconocerá en la reproducción gráfica del recipiente de plástico más que la forma especial de presentación con la que se ofrecen los productos solicitados (a saber, líquidos, por contraposición a la forma compacta de una pastilla de jabón o de detergente o a la forma de presentación en polvo, granulado o perlas), en vez de una indicación del origen empresarial.

20 La representación gráfica de un frasco de detergente reivindicada concretamente en su solicitud por la parte recurrente, no constituye, en opinión de la Sala, una representación extraordinariamente peculiar o inusual, sino que pertenece a las formas de representación típicas en este mercado. Tampoco la presentación cromática, si es que llega a llamar la atención, confiere a la representación gráfica un carácter singular. En comparación con lo que es usual en el mercado considerado, no puede considerarse que esté fuera de lo común. En vista de la situación del mercado y de los ejemplos de otras representaciones de envases presentados por la solicitante, esta Sala no ha podido observar un efecto especialmente impactante de la forma del frasco reivindicada, que la distinga de otros envases similares existentes.

21 Así, el frasco reproducido se presenta frontalmente sobre un fondo sin contorno, de color azulado o verdoso de matiz grisáceo, que se oscurece progresivamente de izquierda a derecha y que aparece más claro a la altura de la base del envase. A la vista de ello, el fondo se difumina ante la representación gráfica de un frasco de plástico. No hay nada en esta marca figurativa que vaya más allá de su mera reproducción, pues la imagen carece de todo elemento adicional que pueda desviar la atención del frasco reproducido.

22 Pero tampoco la reproducción fotográfica exacta del frasco como tal, en la que se concentra la atención al contemplar la marca figurativa, presenta en su forma una singularidad llamativa o diseño original. Así, la impresión global es la de un frasco de plástico ovalado que es usual en este sector del mercado. La mera comparación directa con las reproducciones de envases de la competencia presentadas por la propia solicitante demuestra que la forma ovalada es, junto con la redonda, muy usual. También el capuchón de cierre es muy común en este ámbito, con su diseño en forma de base circular blanca sobre la que se asienta un pequeño capuchón cilíndrico de color rosa, cuyos bordes superiores sobresalen un poco y que presenta en el centro, por la parte de arriba, una pequeña protuberancia abovedada redonda, interiormente de forma esférica, como demuestran numerosos frascos de la competencia (por ejemplo, «ja!», «domol», «Tempo», «Blitzfee», «otroc», «ultra», «Goldhand» y «fit»).

23 La forma del resto del frasco de plástico reproducido tampoco presenta ninguna peculiaridad. El hombro del envase tiene una forma normal. Tan solo el talle a media altura, que es algo más pronunciado que en los diseños de envases de la competencia, el tronco superior, que posee una forma más redonda, y el inferior una forma más bien ovalada, difiere un poco de las demás formas de frascos, cuyo talle es algo menos marcado o se sitúa más cerca del hombro. Este estrechamiento no es inusual, como demuestran las formas similares de algunos envases de la competencia, por ejemplo, «Blitzfee» y «Goldhand».

24 Ni siquiera la elección de los colores de la imagen del envase objeto de la solicitud puede considerarse fuera de lo común en comparación con lo que es habitual. Así, el conjunto del frasco y la tapa son blancos, lo que resulta muy normal en el sector de los productos para el lavado y limpieza, precisamente por su referencia a la limpieza. La diferencia de color del capuchón de apertura es habitual en este mercado, como reflejan también los ejemplos de productos de la competencia presentados por la solicitante. El color rosa, a su vez, tampoco es tan inusual que capte la atención.

25 Ninguna de las características individuales ni la combinación de las mismas confiere carácter distintivo a la reproducción del frasco de plástico que es objeto de la solicitud. Dada la gran variedad de formas similares existentes en el mercado de productos para el lavado y limpieza, y a falta de elementos peculiares, como por ejemplo un nombre, una imagen impresos o un diseño claramente distinto de los envases comunes, esta Sala no observa en esta marca un carácter singular o particular que la sitúe fuera de lo normal en el sector. Por consiguiente, la reproducción gráfica de la forma como tal de un envase –carente de etiqueta y de otros elementos de identificación– no es apropiada para indicar el origen empresarial del producto.

26 El consumidor medio al que se ofrezca el producto, confrontado con la imagen del frasco, no verá en esta más que una forma de envase convencional y no una marca de fábrica (véanse también las resoluciones de las Salas de Recurso del 26 de junio de 2000, R 664/1999-3 – FIG. MARK (CONTAINER), apartado 18, p. 19; del 22 de junio de 2000, R 355/1999-3 – 3D-MARK (BOTTLE), apartados 16 y 17; del 13 de abril de 2000, R 263/1999-3 – 3D-MARK (Tönnchen), apartados 26 a 30).

27 La solicitante tampoco puede alegar que es la única empresa que fabrica y utiliza el envase en la forma solicitada. Es evidente que la solicitante no ha reivindicado el carácter distintivo adquirido por el uso en el mercado interior, conforme al artículo 7, apartado 3, del RMC, y que tampoco ha presentado pruebas al respecto. Por lo demás, ella misma ha reconocido que no utiliza el envase en cuestión para un único producto, sino para una serie de productos del sector de los productos para el lavado y limpieza, de modo que un cliente potencial no será capaz de asociar la forma del frasco con un producto en particular.

28 La información proporcionada por la solicitante no alude siquiera a una gama de productos, ya que utiliza el frasco de plástico –con distintos colores y con etiquetas que ocupan la mayor parte de la parte frontal y que identifican claramente el producto y el contenido– para distintos productos y diversas marcas, como «Sidolin», «Biff» y «Sofix».

29 La solicitante tampoco puede ampararse en el registro de su marca en Alemania. Conforme a la jurisprudencia constante de las Salas de Recurso (véanse las resoluciones del 27 de julio de 1998, R 34/1998-3 – LASTING PERFORMANCE, apartado 17; DO OAMI n° 11/98, p. 1156; del 8 de septiembre de 1999, R 8/1999-3 – QUICK VIEW PLUS, apartados 18-20; del 4 de agosto de 1999, R 155/1998-1 – BURST ADVISOR; apartado 14; del 11 de febrero de 1999, R 141/1999-2 – ENRICH, apartados 18 y 19), la Oficina ha de adoptar su resolución, en cada caso concreto, a la luz de las circunstancias del caso y con arreglo al Derecho comunitario.

30 Es cierto que ha de tenerse en cuenta la práctica registral de los Estados miembros basada en el Derecho de marcas armonizado. Pero en ningún caso tendrá esta un carácter vinculante para la Sala en relación con el asunto sometido a su apreciación, si esta llega a una conclusión distinta una vez examinadas las circunstancias particulares del caso y efectuada una evaluación jurídica del mismo tras un debate en profundidad –como en el presente caso– conforme al artículo 62, apartado 1, frase 1 del RMC.

Fallo

En virtud de todo lo expuesto, la Sala decide:

Desestimar el recurso.

ENTSCHEIDUNG DER DRITTEN BESCHWERDEKAMMER

vom 5. Juli 2000

in der Beschwerdesache R 607/1999-3

(Verfahrenssprache: Deutsch)

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) GMV

Unterscheidungskraft – Minimum an Unterscheidungskraft – farbige Abbildung – Form – Flasche – Eintragungen in Mitgliedstaaten

Auch eine (völlig oder zumindest weitgehend) naturgetreue, grafische oder fotografische Wiedergabe, die sich in der reinen Darstellung der Warenverpackung selbst erschöpft und keine zusätzlichen Merkmale enthält, kann grundsätzlich geeignet sein, die beanspruchte Ware ihrer Herkunft nach zu individualisieren. Die abgebildete Verpackung selbst muss nur eine hinreichend eigenartige und einprägsame Ausgestaltung aufweisen, also eine Originalität, die von der technisch oder ästhetisch notwendigen oder von der allgemein verwendeten Verpackungsform deutlich abweicht.

Die Waren „Seifen, Wasch- und Bleichmittel, Spülmittel für Wäsche und Geschirr, Putz- und Poliermittel“ stellen ganz allgemein verbreitete Massengüter des täglichen Ge- und Verbrauchs dar. Sie richten sich nach ihrer generellen Warenbestimmung direkt an die ganz allgemeinen Endverbraucher, die gewohnheitsmäßig ihre Aufmerksamkeit mehr dem Etikett bzw. dem Aufdruck auf dem Behälter oder dem Deckel und dem Namen oder Bild eines Produkts zuwenden, als ausschließlich der „nackten“ Verpackung.

Die Abbildung einer Waschmittelflasche ist für die beanspruchten Waren keine außerordentlich spezielle oder ungewöhnliche Darstellung, sondern gehört in den Bereich der auf diesem Markt typischen Wiedergabeformen. Auch die farbliche Ausgestaltung vermag der Abbildung keine Eigentümlichkeit zu vermitteln. Weder eines von den einzelnen Merkmalen an sich, noch ihre Gesamtheit vermögen der beanspruchten Abbildung einer Plastikflasche Unterscheidungskraft zu verleihen. Der angesprochene Durchschnittsverbraucher wird bei der Konfrontation mit dem Bild der Flasche darin nur eine übliche Verpackungsform und keine Marke eines Herstellers sehen.

Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer vom 5. Juli 2000.

Henkel KGaA
Henkelstraße 67
D-40191 Düsseldorf
Deutschland

Anmelderin und Beschwerdeführerin

betreffend die Gemeinschaftsmarkenanmeldung 631 283

Die Dritte Beschwerdekammer

unter Mitwirkung von S. Sandri (Vorsitzender), A. Bender (Berichterstatter) und Th. Margellos

Geschäftsstellenbeamter: E. Gastinel

erlässt die folgende

Entscheidung

Sachverhalt und Anträge

1 Mit beim Amt am 18. September 1997 eingegangener Anmeldung beantragte die Anmelderin unter – in einem nachgereichten Schriftsatz klargestellter – Beanspruchung der Farben weiß und pink die Eintragung der im folgenden wiedergegebenen Bildmarke



als Gemeinschaftsmarke für folgende Waren der Klasse:

3
Seifen, Wasch- und Bleichmittel, Spülmittel für Wäsche und Geschirr, Putz- und Poliermittel.

2 Die Anmelderin hielt ihren Eintragungsantrag auch nach Beanstandung durch den Prüfer aufrecht.

3 Mit Bescheid vom 30. Juli 1999 wies der Prüfer die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke wegen fehlender Unterscheidungskraft mit der Begründung zurück, dass sie aus der dreidimensionalen Darstellung einer Flasche mit einem Farbanspruch bestehe. Sie weise keine weiteren Elemente auf und hebe sich damit nicht von den Produkten anderer Hersteller ab. Die angemeldete Bildmarke bestehe aus der wirklichkeitsgetreuen Abbildung einer Flasche. Die Flasche selbst sei weiß und habe eine leichte Einkerbung etwa auf halber Höhe. Weder die weiße Farbe noch die eingekerbte Flaschenform sei bei Produkten dieses Sektors ungewöhnlich, sondern diese stellten vielmehr handelsübliche Merkmale dar. Weitere Auffälligkeiten weise die Flasche nicht auf. Der Flaschenverschluss sei rosa und zeige keine Besonderheiten, die ihn von Verschlüssen anderer Hersteller unterscheiden könne, was durch einen Besuch in einem beliebigen Drogerie- oder Supermarkt überprüft werden könne.

4 Bei Marken, die Abbildungen von Dingen des täglichen Gebrauchs beanspruchten, würden hinsichtlich der Schutzfähigkeit hohe Anforderungen an die Unterscheidungskraft gestellt. Sie müßten deutlich sichtbare Unterschiede aufweisen, die sie von Produkten anderer Hersteller unterscheidbar machten, um als Herkunftshinweis dienen zu können. Die angemeldete Flasche mit dem rosa Verschuß werde vom Verbraucher nur als ein gestalterisches Element, jedoch nicht als Marke angesehen.

5 Eintragungen in Mitgliedstaaten – wie hier in Deutschland – seien zwar zu berücksichtigen, hätten aber keinen bindenden Charakter. Der Prüfer müsse in jedem Fall seine eigene Bewertung in bezug auf absolute Eintragungshindernisse vornehmen. Der nicht unterscheidungskräftige Charakter der beanspruchten Bildmarke sei so evident, dass das Amt sich der deutschen Praxis nicht anschließen vermöge.

6 Gegen diesen Bescheid des Prüfers legte die Anmelderin am 9. September 1999, beim Amt am selben Tag per Fax eingegangen, Beschwerde ein und beantragte,

den angefochtenen Bescheid in vollem Umfang aufzuheben und die Marke im Register des Amts einzutragen.

7 Zur Begründung führte sie u.a. aus, dass der Eintragung der Bildmarke keine absoluten Schutzhindernisse entgegen stünden. Es sei nämlich bereits eine geringe Unterscheidungskraft ausreichend. Wiedergaben von Warenverpackungen, die über eine technische Gestaltung der Waren hinaus reichten, und eine eigentümliche und originelle Form besäßen, seien unterscheidungskräftig. Verpackungsgestaltungen könnten eine für das breite Publikum einprägsame Ausgestaltung aufweisen.

8 Die beanspruchte Flasche werde allein von der Anmelderin hergestellt und für eine Reihe von Produkten aus dem Segment der Wasch- und Reinigungsmittel verwendet. Händler und Verbraucher würden mit dieser eigentümlichen Flaschenform die Anmelderin als Hersteller der entsprechenden Produkte identifizieren. Dabei seien nicht nur die Farbe, die Form oder sonstige Elemente für sich betrachtet ausschlaggebend, sondern der Gesamteindruck der Ausgestaltung der Verpackung sei unterscheidungskräftig. Die Flasche mit einem in pinker Farbe gehaltenen Verschluss und einem weißlichen Flaschenkörper sei in ihrer Formgebung nicht durch die Art der Ware selbst bedingt. Vielmehr gebe es auf dem einschlägigen Markt eine Vielzahl von Variationsmöglichkeiten von Flaschenformen. Die Gefäße der Mitbewerber seien – wie Beispiele zeigten – völlig unterschiedlich, so dass die Verbraucher sie nicht verwechseln könnten.

9 Die Indizwirkung der Voreintragung in Deutschland sei eher extensiv auszulegen, da die Wirkung einer Flaschenform auf das breite Publikum in allen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft im Gegensatz zur nationalen Sprachentwicklung keine gravierenden Unterschiede aufweise. Ein Freihaltungsbedürfnis zugunsten anderer Mitbewerber liege nicht vor, da die Ausgestaltung der Flasche aufgrund der Vielzahl an Behälter- und Flaschenformen in diesem Marktsegment nicht ausschließlich warenbeschreibend sei, und die Flasche in der beanspruchten Gestaltung seit Jahren ausschließlich von der Anmelderin hergestellt und vertrieben werde.

10 Im übrigen verweist die Kammer auf den Inhalt der Akten und insbesondere den Sachvortrag der Anmelderin und Beschwerdeführerin, den sie zur Kenntnis genommen und ihrer Entscheidung zugrunde gelegt hat.

Entscheidungsgründe

11 Die Beschwerde erfüllt die Anforderungen von Artikel 57, 58 und 59 GMV (Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke; ABl. HABM 1/1995, S. 52) in Verbindung mit Regel 48 DV (Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke; ABl. HABM 2-3/1995, S. 258) und ist daher zulässig.

12 Sie ist aber unbegründet, da der angemeldeten Bildmarke hinsichtlich der beanspruchten Waren der Klasse 3 die erforderliche Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b fehlt.

13 Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b GMV sind von der Eintragung diejenigen Marken ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft besitzen, das heißt, die nicht geeignet sind, die Waren eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Die Hauptfunktion der Marke besteht nämlich darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware zu garantieren, d.h. dass alle Waren, die mit ihr versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt worden sind (s. u.a. EuGH, Urteil vom 29. September 1998, C-39/97, „Canon“, Randnummer 28; ABl. HABM 12/1998, S. 1406; GRUR 1998, S. 922; WRP 1998, S. 1165; GRUR Int. 1998, S. 875).

14 Es ist daher sowohl eine Kennzeichnungskraft als auch die Eignung zur Ausübung einer Herkunftsfunktion erforderlich (siehe 7. Erwägungsgrund GMV und EuGH, a.a.O., Randnummer 27). Die Marke muss von Haus aus die konkret angemeldeten Waren nach ihrer betrieblichen Herkunft, nicht nach ihrer Beschaffenheit unterscheidbar machen (vgl. EuG, Urteil vom 8. Juli 1999, T-163/98, „Baby-Dry“, Randnummer 21; ABl. HABM 11/1999, S. 1486). Hierbei ist einerseits auf die branchenübliche Verwendung von Marken als Herkunftshinweis abzustellen, andererseits auf die Auffassung der beteiligten Verkehrskreise im Binnenmarkt.

15 Der Abbildung der Verpackung einer Ware kann nicht bereits von sich aus jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden. Auch eine (völlig oder zumindest weitgehend) naturgetreue, grafische oder fotografische Wiedergabe, die sich in der reinen Darstellung der Warenverpackung selbst erschöpft und keine zusätzlichen Merkmale enthält, kann grundsätzlich geeignet sein, die beanspruchte Ware ihrer Herkunft nach zu individualisieren. Es gibt keinen Erfahrungsgrundsatz dergestalt, dass die naturgetreue bildliche Wiedergabe einer Warenverpackung schon an sich nicht geeignet sein könnte, als betriebskennzeichnender Herkunftshinweis zu dienen. Die abgebildete Verpackung selbst muss nur eine hinreichend eigenartige und einprägsame Ausgestaltung aufweisen, also eine Originalität, die von der technisch oder ästhetisch notwendigen oder von der allgemein verwendeten Verpackungsform deutlich abweicht. Sie muss also aus dem verkehrsblichen Rahmen fallen und darf sich nicht lediglich in bestimmten gebräuchlichen oder nahegelegten Gestaltungsmerkmalen erschöpfen.

16 Dabei ist auf die konkrete Gestaltungsvielfalt von Verpackungsformen im betreffenden Warengbiet abzustellen, da bestimmte gebräuchliche oder nahegelegte Gestaltungen und deren naturgetreuen bildlichen Wiedergaben für den formgestalterischen und warenbeschreibenden Gebrauch der Wettbewerber vom Markenschutz freizuhalten sind. Da die Monopolisierung des Produkts durch seine reine Abbildung die Gefahr einer Behinderung der Produktgestaltung und -präsentation von Mitbewerbern auf dem Warenmarkt birgt, ist bei der Prüfung der Unterscheidungskraft naturgetreuer Warenabbildungen ein eher strenger Maßstab anzulegen.

17 Diesen Anforderungen an die Unterscheidungskraft genügt die Anmeldung im vorliegenden Fall im Hinblick auf die beanspruchten Waren nicht. Es ist nämlich generell auf die mutmaßliche Erwartung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen (s. u.a. EuGH, Urteil vom 16. Juli 1998, C-210/96, 6-Korn-Eier - Gut Springenheide, Randnummer 31; ABl. HABM 3/1999, S. 561; WRP 1998, S. 848, Randnummer 31).

18 Die Waren „Seifen, Wasch- und Bleichmittel, Spülmittel für Wäsche und Geschirr, Putz- und Poliermittel“ in Klasse 3 stellen ganz allgemein verbreitete Massengüter des täglichen Ge- und Verbrauchs dar, die sich an weiteste Verkehrskreise wenden. Die verschiedensten Arten und Variationen dieser Wasch- und Reinigungsmittel werden im europäischen Markt in allen größeren Geschäften, insbesondere Supermärkten, Drogerien, Kaufhäusern und Einkaufszentren, feilgeboten. Sie richten sich nach ihrer generellen Warenbestimmung direkt an die ganz allgemeinen Endverbraucher, die gewohnheitsmäßig ihre Aufmerksamkeit mehr dem Etikett bzw. dem Aufdruck auf dem Behälter oder dem Deckel und dem Namen oder Bild eines Produkts zuwenden, als ausschließlich der „nackten“ Verpackung.

19 Dass dies auch und gerade auf dem einschlägigen Markt gilt, zeigt bereits die Vielfalt von Etiketten und Flaschenaufdrucken bei den von der Anmelderin der Kammer zur Verfügung gestellten Abbildungen von Konkurrenzprodukten. Der durchschnittlich informierte, aufmerksame und verständige Durchschnittsverbraucher wird in der Abbildung eines Plastikgefäßes lediglich die angebotene spezielle Darreichungsform der beanspruchten Waren (nämlich flüssig, im Gegensatz zur kompakten Gestalt eines Seifenstücks oder einer Waschmitteltablette bzw. zur Pulver-, Körner- oder Perlenform) erkennen und nicht einen betrieblichen Herkunftshinweis.

20 Die von der Beschwerdeführerin konkret in der Anmeldung beanspruchte Abbildung einer Waschmittelflasche ist nach Erkenntnis der Kammer keine außerordentlich spezielle oder ungewöhnliche Darstellung, sondern gehört in den Bereich der auf diesem Markt typischen Wiedergabeformen. Auch die farbliche Ausgestaltung, sofern sie überhaupt auffällt, vermag der Abbildung keine Eigentümlichkeit zu vermitteln. Sie kann im Vergleich mit dem Marktüblichen nicht als aus dem Rahmen fallend angesehen werden. Eine angesichts der Vielfalt ähnlicher Verpackungen besonders ins Auge stechende Wirkung gerade der hier beanspruchten Flaschenform vermag die Kammer aufgrund der allgemein bekannten Marktsituation und auch angesichts der von der Anmelderin übermittelten Beispiele anderer Behälterdarstellungen nicht festzustellen.

21 So ist die abgebildete Flasche frontal von vorne vor einem konturlosen bläulichen bzw. Grünlichen, ins Graue stechenden Hintergrund abgebildet, der sich von links nach rechts stufenlos verdunkelt und der im Bodenbereich des Behälters noch am hellsten erscheint. Angesichts dessen tritt der Hintergrund gegenüber der abgebildeten Darstellung einer Plastikflasche zurück. Nichts an dieser Bildmarke geht über deren „nackte“ Wiedergabe hinaus, da dem Bild jedes zusätzliche Beiwerk fehlt, das von der abgebildeten Flasche abzulenken vermöchte.

22 Aber auch die fotografisch genaue Abbildung der Flasche an sich, auf die sich die Aufmerksamkeit beim Betrachten der Bildmarke konzentriert, weist in ihrer Form keine auffallende Eigentümlichkeit oder originelle Gestaltung auf. So stellt die Gesamtansicht eine auf diesem speziellen Markt übliche ovale Plastikflasche dar. Schon ein direkter Vergleich mit den von der Anmelderin selbst eingereichten Abbildungen der Gefäße von Wettbewerbern zeigt, dass neben der runden die ovale Form durchaus üblich ist. Auch die Verschlusskappe bleibt in ihrer Gestalt, nämlich ausgebildet als runder weißer Sockel, auf dem mittig ein kleiner zylindrischer Zapfen in pinker Farbe aufgesetzt ist, dessen obere Ränder ein wenig überragen und der in der Mitte in eine kleine runde, innen kugelförmig gewölbte Erhöhung ausläuft, im Rahmen des auf diesem Gebiet Üblichen, wie eine große Zahl der Flaschen der Mitbewerber weist (z.B. „ja!“, „domol“, „Tempo“, „Blitzfee“, „otroc“, „ultra“, „Goldhand“ und „fit“).

23 Auch die übrige Form der abgebildeten Plastikflasche selbst zeigt keine Auffälligkeiten. Die Schulter des Behälters ist normal geformt. Lediglich die im Vergleich zu Verpackungsgestaltungen der Konkurrenz etwas ausgeprägtere Taillenbildung etwa auf halber Höhe, wobei der obere Körper etwas runder, der untere eher ovalförmig ausgebildet ist, weicht ein wenig von anderen Flaschenformen ab, bei denen die Taillenbildung etwas flacher verläuft oder näher zur Schulter hin angeordnet ist. Dass diese Einkerbung nicht außergewöhnlich ist, zeigen ähnliche Formen bei Verpackungen von Konkurrenten, z.B. „Blitzfee“ und „Goldhand“.

24 Selbst die farbliche Ausgestaltung des Bildes des beanspruchten Behälters kann im Vergleich mit dem Gebrauchswöhnlichen als nicht aus dem Rahmen fallend angesehen werden. So ist die Flasche samt dem Deckel in weiß gehalten, eine für Wasch- und Reinigungsmittel gerade wegen des Hinweises auf Sauberkeit ganz gebräuchliche Ausstattung. Dass der Öffnungszapfen farblich davon absticht, ist auf diesem Markt üblich, wie auch die von der Anmelderin eingereichten Beispiele von Mitbewerbern dokumentieren. Die pinke Farbe ist wiederum nicht so ungewöhnlich, dass sie die Aufmerksamkeit zu fesseln vermöchte.

25 Weder eines von den einzelnen Merkmalen an sich, noch ihre Gesamtheit vermögen der beanspruchten Abbildung einer Plastikflasche Unterscheidungskraft zu verleihen. Bei der Vielfalt ähnlicher Formen auf dem Markt von Wasch- und Reinigungsmitteln vermag die Kammer angesichts des Fehlens besonderer kennzeichnender Bestandteile, wie z.B. eines Namens- oder Bildaufdrucks oder einer von durchschnittlichen Gefäßen deutlich abweichenden Gestaltung, der Marke keine Eigentümlichkeit oder Besonderheit zuzuerkennen, die über das Branchenübliche hinaus sticht. Somit kann der Abbildung der beanspruchten Form an sich als Gefäß – ohne Etikett oder sonstige Kennzeichnung – keine betriebskennzeichnende Herkunftsfunktion zukommen.

26 Der angesprochene Durchschnittsverbraucher wird bei der Konfrontation mit dem Bild der Flasche darin nur eine übliche Verpackungsform und keine Marke eines Herstellers sehen (s.a. Entscheidungen der Beschwerdekammern vom 26. Juni 2000, R 664/1999-3 - FIG. MARK (CONTAINER), Randnummern 18, S. 19; vom 22. Juni 2000, R 355/1999-3 – 3D MARK (BOTTLE), Randnummern 16, 17; vom 13. April 2000, R 263/1999-3 – 3D-MARKE (Tönnchen), Randnummern 26 - 30).

27 Die Anmelderin kann sich auch nicht darauf berufen, dass sie allein die beanspruchte Flaschenform herstelle und verwende. Auf Verkehrsdurchsetzung im Binnenmarkt nach Artikel 7 Absatz 3 GMV hat sie sich damit ersichtlich nicht berufen und zudem auch keinerlei Nachweismaterial hierzu vorgelegt. Im übrigen hat sie schon selbst eingeräumt, die verfahrensgegenständliche Gefäßform nicht nur für ein einzelnes, sondern für eine Reihe von Produkten aus dem Segment der Wasch- und Reinigungsmittel zu verwenden, so dass ein eventueller Kunde mit der Flaschenform schon kein konkretes und spezielles Produkt verbinden kann.

28 Nicht einmal für eine Produktlinie sprechen die Angaben der Anmelderin, die die Plastikflasche – zudem in anderer farblicher Gestalt und jeweils mit das Produkt und den Inhalt deutlich kennzeichnenden, den größten Teil der Vorderfront einnehmenden Etiketten versehen – für verschiedene Waren und verschiedene Marken, wie „Sidolin“, „Biff“ und „Sofix“, benutzt.

29 Die Anmelderin kann sich auch nicht mit Erfolg auf die Eintragung ihrer Marke in Deutschland berufen. Nach ständiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern (s. Entscheidungen vom 27. Juli 1998, R 34/1998-3 – LASTING PERFORMANCE, Randnummer 17; ABl. HABM 11/98, Seite 1156; vom 8. September 1999, R 8/1999-3 – QUICK VIEW PLUS, Randnummern 18-20; vom 4. August 1999, R 155/1998-1 – BURST ADVISOR; Randnummer 14; vom 11. Februar 1999, R 141/1999-2 – ENRICH, Randnummern 18, 19) hat das Amt für jeden Einzelfall eine Entscheidung aufgrund von dessen konkreten Umständen und unter Anwendung der Rechtsvorschriften der Gemeinschaft zu treffen.

30 Zwar ist dabei auch die Eintragungspraxis in den Mitgliedstaaten unter dem harmonisierten Markenrecht zu berücksichtigen. Keinesfalls kann dieser aber eine bindende Wirkung für den jeweils von der Kammer zu beurteilenden Fall zukommen, wenn diese aufgrund der Prüfung der einzelnen Umstände und ihrer Feststellung der Rechtslage nach ausführlicher Erörterung – wie im vorliegenden Fall – gemäß Artikel 62 Absatz 1 Satz 1 GMV zu einem anderen Ergebnis gelangt.

Tenor der Entscheidung

Aus diesen Gründen wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

DECISION OF THE THIRD BOARD OF APPEAL

of 5 July 2000

in Case R 607/1999-3

(Language of the case: German)

CTMR Article 7(1)(b)

Distinctiveness – Minimum degree of distinctiveness – Coloured design – Shape – Bottle – Registrations in Member States

Even a (completely or at least largely) lifelike graphic or photographic image amounting to nothing more than the portrayal of the packaging of the goods themselves and containing no additional features, may, in principle, be capable of differentiating goods on the basis of their origin. The actual packaging need only display a sufficiently characteristic and memorable form, in other words an originality which clearly differs from the technically or aesthetically necessary or generally used packaging shape.

The goods 'soaps, washing and bleaching agents, rinsing agents for laundry and dishes, cleaning and polishing agents' are very widespread mass-produced goods, used and consumed every day. In terms of their general intended use as goods, they are targeted directly at very general final consumers who automatically pay more attention to the label on the jar or the impression on the container or the lid or to the name or image on a product than just the 'naked' packaging.

The illustration of a detergent bottle is not an extraordinarily special or unusual representation in respect of the goods claimed, but is one of the basic shapes typical of this market. The coloured presentation cannot impart any exceptional character to the illustration either. Neither the individual features in themselves, nor a combination of those features, can impart distinctive character to the claimed representation of a plastic bottle. The average consumer confronted by this picture of a bottle will regard it merely as a conventional form of packaging and not a manufacturer's trade mark.

Decision of the Third Board of Appeal of 5 July 2000.

Henkel KGaA
Henkelstraße 67
D-40191 Düsseldorf
Germany

Applicant and Appellant

APPEAL relating to Community trade mark application No 631283

The Third Board of Appeal

composed of S. Sandri (Chairman), A. Bender (Rapporteur) and Th. Margellos

Geschäftsstellenbeamter: E. Gastinel

gives the following

Decision

Summary of the facts

1 By an application filed at the Office on 18 September 1997, the applicant sought to register the figurative mark reproduced below – claiming, as was clarified in a subsequent written communication, the colours white and pink.



as a Community trade mark for the following goods in Classes:

3

Soaps, washing and bleaching agents, rinsing agents for laundry and dishes, cleaning and polishing agents.

2 The applicant maintained the application for registration despite an objection by the examiner.

3 By decision of 30 July 1999, the examiner rejected the Community trade mark application for lack of distinctive character, on the ground that it consisted of the three-dimensional representation of a bottle, together with a colour claim. It exhibited no additional features and was therefore indistinguishable from the products of other manufacturers. The figurative mark applied for consisted of the realistic representation of a bottle. The bottle itself was white and had a slight notch about half-way up. Neither the white colour nor the notched bottle shape was out of the ordinary for products in this sector, and indeed both were customary features in the trade. The bottle exhibited no other striking features. The bottle closure was pink and exhibited no special features which might distinguish it from other manufacturers' closures, as could be verified by a visit to any pharmacy or supermarket.

4 To qualify for protection, trade marks claiming shapes of articles in everyday use required a large measure of distinctive character. They had to show clearly visible differences which distinguish them from other manufacturers' products in order to be capable of serving as an indication of origin. The bottle applied for, with the pink closure, would be regarded by the consumer merely as a design element, not as a trade mark.

5 Registrations in Member States – Germany in the present case – did have to be taken into account, but were not binding. In every case, the examiner had to undertake an independent assessment in the light of absolute grounds for refusal. The lack of distinctive character of the figurative mark applied for was so obvious that the Office was unable to follow the course adopted in Germany.

6 The applicant filed an appeal against this decision on 9 September 1999, received by the Office by fax on the same day, and asked that:

the contested decision be annulled in full; and, the trade mark allowed to proceed to registration.

7 The appellant's arguments may be summarized as follows: there are no absolute grounds for refusal of registration of the figurative mark. Even slight distinctive character is indeed sufficient. Reproductions of the containers of goods which amounted to more than the technical design of the goods and were unusual and original in shape had distinctive character. Container designs could be such as to make an impression on the general public.

8 The bottle claimed is produced only by the applicant and used for a number of products in the detergent and cleaning agent sector. Retailers and consumers confronted with this unusual bottle shape will identify the applicant as the manufacturer of the goods in question. In this context, it is not only the colour, shape or any other feature in itself that is decisive, but the overall impression made by the design of the container has distinctive character. The bottle with a closure designed in pink and a whitish body exhibits a shape which is not determined by the nature of the goods themselves. Indeed, there are many possible variations of bottle shapes in the relevant market. Competitors' containers – as examples showed – are completely different, so that consumers cannot confuse them.

9 The indicative effect of the previous registration in Germany should be interpreted more extensively, as the effect produced by a bottle shape on the general public does not differ significantly among all the Member States of the Community, in contrast to the development of the national language. There is no need to keep the trade mark freely available for other competitors, since the design of the bottle is not exclusively descriptive of the goods, in view of the wide variety of container and bottle shapes in this market segment, and the bottle in the shape claimed has been produced and marketed exclusively by the applicant for many years.

10 For the rest, the Board referred to the content of the files and in particular the submissions of the applicant and appellant, which it had fully noted and on which it had based its decision.

Reasons

11 The appeal complies with Articles 57, 58 and 59 CTMR (Council Regulation (EC) No. 40/94 of 20 December 1993 on the Community Trade Mark; OJ OHIM 1/1995, p. 52), in conjunction with Rule 48 IR (Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing the CTMR; OJ OHIM 2-3/1995, p. 258) and is therefore admissible.

12 It is, however, unfounded, since the figurative mark applied for is devoid of the necessary distinctive character in respect of the goods claimed in Class 3, pursuant to Article 7(1)(b).

13 Under Article 7(1)(b) CTMR, trade marks which are devoid of any distinctive character, meaning that they are not capable of distinguishing the goods of one undertaking from those of another, shall be refused registration. This is because the principal function of the trade mark is to guarantee the origin of the designated goods to the consumer or end purchaser, meaning that all the goods and services designated by the trade mark are manufactured under the supervision of a single company (cf. inter alia, ECJ, judgment of 29 September 1998, Case C-39/97 - Canon, paragraph 28; OJ OHIM 12/1998, p. 1407; *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)* 1998, p. 922; *Wettbewerb in Recht und Praxis (WRP)* 1998, p. 1165; *GRUR Int.* 1998, p. 875).

14 Accordingly, both distinctive character and also capability of designating origin are necessary (see Recital 7, CTMR, and European Court of Justice, *loc. cit.*, paragraph 27). The trade mark must make it intrinsically possible to distinguish the goods claimed by their business origin, not by quality (cf. ECJ, judgment of 8 July 1999, T-163/98 - *BABY-DRY*, p. 21, OJ OHIM 11/1999, p. 1487). In this respect, what must be taken into account is firstly the use of trade marks as an indication of origin which is customary in the trade and secondly the view of the trade areas concerned within the internal market.

15 The depiction of the container of goods cannot automatically be denied all distinctive character *per se*. Even a (completely or at least largely) lifelike graphic or photographic image amounting to nothing more than the portrayal of the container of the goods themselves with no additional features, may, in principle, be capable of differentiating the goods on the basis of their origin. There is no empirical principle to the effect that faithful visual reproductions of the packaging of goods cannot, *per se*, serve as an indication of business origin. The actual container need only display a sufficiently characteristic and memorable form, in other words an originality which clearly differs from the technically or aesthetically necessary or generally used packaging shape. It must therefore be outside the norm in the trade and not merely be confined to certain conventional or obvious design features.

16 Additionally, the specific range of packaging shapes in the relevant goods sector must be taken into account, since certain conventional or obvious design features and faithful visual reproductions thereof must be kept free from trade mark protection for the purposes of design and descriptive use by competitors. Since monopolization of a product by merely depicting it carries the inherent risk of obstructing product design and presentation by competitors in the market for similar goods, a relatively strict standard has to be applied in assessing the distinctive character of faithful reproductions of goods.

17 The application for the goods claimed in the present case fails to satisfy these requirements relating to distinctive character. This is because account must generally be taken of the presumed expectations of the average consumer, who is reasonably well-informed and reasonably observant, and circumspect (see, *inter alia*, ECJ, judgment of 16 July 1998, Case C-210/96, *6-Korn-Eier - Gut Springenheide*, paragraph 31; OJ OHIM 3/1999, p. 562; *WRP* 1998, p. 848, paragraph 31).

18 The goods 'soaps, washing and bleaching agents, rinsing agents for laundry and dishes, cleaning and polishing agents' in Class 3 are very widespread mass-produced goods, used and consumed everyday, and targeted at the broadest possible trade circles. A wide range of types and varieties of these washing and cleaning agents are offered for sale in all major retail outlets in the European market, in particular supermarkets, chemists, department stores and shopping centres. In terms of their general intended use as goods they are targeted directly at very general final consumers who automatically pay more attention to the label on the jar or the impression on the container or the lid or to the name or image on a product than just the 'naked' container.

19 The fact that this applies also and specifically to the relevant market is apparent from the diversity of labels and bottle imprints in the illustrations of rival products which the appellant has made available to the Board of Appeal. The reasonably well-informed, attentive and observant consumer, on seeing the illustration of a plastic container, will merely identify the specific form in which the goods claimed are being offered (liquid, as opposed to the compact shape of a bar of soap or a detergent tablet, or as opposed to powder, granule or bead form) and not an indication of business origin.

20 The illustration of a detergent bottle specifically claimed in the application by the appellant is, in the Board's view, not a particularly special or unusual illustration but one of the range of forms of reproduction typical of this market. The coloured presentation, in so far as it makes any impact at all, cannot impart any exceptional character to the illustration. By comparison with what is customary in this market, it cannot be regarded as falling outside the general norm. In view of the generally known market situation, and also in view of the examples of other illustrations of containers produced by the applicant, the Board has been unable to identify any particularly eye-catching effect in the specific bottle shape claimed here which would distinguish it from the mass of similar packaging.

21 Thus, the bottle shown is depicted head on from the front against a shapeless, bluish or greenish background, tending to grey, darkening progressively from left to right and appearing lightest in the bottom region of the container. In view of this, the background is very much secondary to the illustration of a plastic bottle shown. Nothing about this figurative mark amounts to more than a 'straight' reproduction, the picture lacking any additional element that might divert attention from the bottle shown.

22 However, the photographically accurate illustration of the bottle as such, on which attention is focused when the figurative mark is observed, has no striking singularity of form or originality of design. The impression as a whole is of an oval plastic bottle of the type customary in this particular market. Even a direct comparison with the illustrations of competitors' containers produced by the applicant itself shows that the oval shape is an entirely customary alternative to the round bottle. The closure cap, too, designed as a round, white base on which a small, cylindrical pink peg is centrally located, whose upper edges project slightly and which is topped centrally by a small, round protuberance with a spherical internal curvature, is within the customary parameters in this field, as shown by many of the competing bottles (for example, 'ja!', 'domol', 'Tempo', 'Blitzfee', 'otroc', 'ultra', 'Goldhand' and 'fit').

23 Nor does the rest of the shape of the plastic bottle shown exhibit any striking features. The shoulder of the container is of normal shape. Only the waist-like formation about half-way up, which is somewhat more pronounced than in competitor's container designs, the upper body being somewhat rounder and the lower of more oval shape, differs slightly from other bottle shapes, in which the waist-type formation is somewhat more shallow or arranged closer to the shoulder. The fact that this notching is not unusual is apparent from similar shaped containers used by competitors, such as 'Blitzfee' and 'Goldhand'.

24 Even the colouring of the image of the claimed container cannot be regarded as out of the ordinary in comparison with what is in customary use. Thus, the bottle and lid are white, a very conventional get-up for washing and cleaning agents, precisely because of the reference to cleanliness. The fact that the opening peg is of strikingly different colour is customary in this market, as again documented by the examples of competitors' products submitted by the applicant. The pink colour, again, is not so unusual as to engage the attention.

25 None of the individual features in themselves, nor a combination of those features, can impart distinctive character to the claimed representation of a plastic bottle. Given the diversity of similar shapes in the washing and cleaning agent market, and in view of the absence of any special identifying components, such as an imprint of a name or picture or a design differing distinctly from those of average containers, the Board cannot recognise the trade mark as having any exceptional or special character over and above what is customary in the industry. Thus, the illustration of the claimed shape, *per se*, as a container – with no label or other identification – cannot perform the function of identifying business origin.

26 The average consumer targeted by the trade mark, when confronted by this picture of a bottle, will regard it as merely a conventional form of packaging and not a manufacturer's trade mark (see also decisions of the Boards of Appeal of 26 June 2000, Case R 664/1999-3 – FIG. MARK (CONTAINER), paragraph 18, p. 19; 22 June 2000, Case R 355/1999-3 – 3D MARK (BOTTLE), paragraphs 16 and 17; and 13 April 2000, Case R 263/1999-3 – 3D-MARKE (Tönnchen), paragraphs 26-30).

27 Nor can the applicant base its argument on the fact that it alone produces and uses the bottle shape claimed. The applicant has evidently not cited the acquisition of distinctive character through use in the internal market within the meaning of Article 7(3) CTMR, nor has it produced any kind of evidence to support such a claim. Furthermore, the applicant itself has already conceded that the shape of the container which is the subject of these proceedings is used not just for a single product but for a number of products in the washing and cleaning agents segment, so that a potential customer will be unable to associate the bottle shape with any single specific product.

28 The information supplied by the applicant does not even refer to a product line, since it uses the plastic bottle – and does so in different colours and, in each case, with labels clearly identifying the product and content taking up the majority of the front face – for various goods and various trade marks, such as ‘Sidolin’, ‘Biff’ and ‘Sofix’.

29 Nor can the applicant successfully cite the registration of its trade mark in Germany. The case law of the Boards of Appeal has consistently held (cf. decisions of 27 July 1998, Case R 34/1998-3 – LASTING PERFORMANCE, paragraph 17, OJ OHIM 11/98, p. 1156; 8 September 1999, Case R 8/1999-3 – QUICK VIEW PLUS, paragraphs 18-20; 4 August 1999, Case R 155/1998-1 – BURST ADVISOR, paragraph 14; and 11 February 1999, Case R 141/1999-2 – ENRICH, paragraphs 18 and 19) that the Office is required to reach a decision in each individual case on the basis of the specific circumstances of the case, applying the provisions of Community law.

30 Admittedly, registration practice in the Member States under harmonized trade mark law must be taken into account here. But this cannot be allowed to exercise a binding effect on the Board in the particular case to be assessed if the Board, having reviewed the specific circumstances and ascertained the legal position after detailed discussion – as in the present case – reaches a different conclusion pursuant to the first sentence of Article 62(1) CTMR.

Order

On those grounds, the Board hereby:

dismisses the appeal.

DÉCISION DE LA TROISIÈME CHAMBRE DE RECOURS

du 5 juillet 2000

dans l'affaire R 607/1999-3

(Langue de procédure: allemand)

Article 7, paragraphe 1, sous b) du RMC

Caractère distinctif – Minimum de caractère distinctif – Représentation en couleurs – Forme – Bouteille – Enregistrements dans des États membres

En principe, une reproduction graphique ou photographique fidèle (dans l'ensemble ou, au moins, dans sa majeure partie), caractérisée par ce qu'elle se limite à une représentation pure et simple du conditionnement du produit et qu'elle ne présente aucun autre élément distinctif, peut en principe être apte à distinguer les produits en fonction de leur origine. Il suffit que le conditionnement ainsi représenté ait lui-même une forme suffisamment particulière et propre à se graver dans la mémoire, c'est-à-dire une originalité qui diffère nettement du conditionnement généralement utilisé ou nécessaire sur le plan technique ou esthétique.

Les «savons, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, produits de rinçage pour le linge et la vaisselle, produits pour nettoyer et polir» sont des produits de masse très répandus, de consommation et d'utilisation quotidiennes. De façon générale, ils sont destinés directement à un grand public composé des consommateurs finaux qui, automatiquement, attachent plus d'attention à l'étiquette, à ce qui est imprimé sur le récipient ou sur le couvercle, au nom ou à l'image d'un produit qu'à son seul conditionnement «nu».

Dans le cas présent, la représentation de la bouteille contenant les produits faisant concrètement l'objet de la demande n'a rien de particulièrement spécial ou d'inhabituel, mais elle est une des formes de reproductions typiques sur ce marché. L'arrangement des couleurs ne réussit pas non plus à conférer quelque particularité que ce soit à cette représentation. Ni l'une de ces caractéristiques en soi ni leur combinaison ne réussissent à conférer un caractère distinctif à la représentation de la bouteille en plastique revendiquée. Confronté à l'image de la bouteille, le consommateur représentatif ciblé par la marque n'y verra qu'un conditionnement usuel et non la marque d'un fabricant.

Décision de la troisième Chambre de recours du 5 juillet 2000.

Henkel KGaA
Henkelstraße 67
D-40191 Düsseldorf
Allemagne

Demanderesse et requérante

recours concernant la demande de marque communautaire numéro 631 283

La Troisième Chambre de Recours

composée de S. Sandri (président), A. Bender (rapporteur) et Th. Margellos

Greffier : E. Gastinel

rend la présente

Décision

Exposé des faits et demandes

1 Par une demande de marque communautaire déposée le 18 septembre 1997 auprès de l'Office, la requérante a sollicité l'enregistrement à titre de marque communautaire de la marque figurative reproduite ci-après en revendiquant les couleurs blanc et rose vif, ce qu'elle a précisé par la suite.



Les produits pour lesquels est demandé l'enregistrement de la marque sont les suivants :

Classe 3

Savons, produits pour blanchir et autres substances pour lessiver, produits de rinçage pour le linge et la vaisselle, produits pour nettoyer et polir.

2 La demanderesse a maintenu sa demande d'enregistrement nonobstant l'objection de l'examineur formulée à son encontre.

3 Par sa décision du 30 juillet 1999, l'examineur a notifié à la requérante le rejet de la demande de marque communautaire en raison du défaut de caractère distinctif au motif que la marque consiste en la représentation tridimensionnelle d'une bouteille revendiquant une couleur. Elle ne présente aucun élément additionnel et par conséquent elle ne peut être distinguée des produits des autres producteurs. La marque figurative demandée consiste en la représentation fidèle d'une bouteille. La bouteille elle-même est blanche et légèrement cintrée à mi-hauteur. Ni la couleur blanche ni le cintrage caractérisant la forme de la bouteille ne sont des éléments inhabituels pour des produits de ce secteur, mais, bien au contraire, il s'agit de caractéristiques usuelles. Il a considéré que la bouteille ne présente aucun autre détail frappant. À son avis, le capuchon de la bouteille, qui est rose, ne présente aucune particularité susceptible de le distinguer des bouchons d'autres fabricants, ce qu'un passage dans n'importe quel supermarché ou droguerie permet de vérifier.

4 Pour pouvoir être protégées, les marques revendiquant des formes d'objets d'usage quotidien doivent présenter un haut degré de caractère distinctif. Elles doivent présenter des différences nettement visibles permettant de les distinguer des produits d'autres fabricants afin de pouvoir servir d'indication de l'origine. Selon lui, le consommateur considérera la bouteille demandée, avec son capuchon rose, uniquement comme un élément de présentation et non comme une marque.

5 S'il est vrai que des enregistrements dans des États membres, en l'occurrence en Allemagne, doivent être pris en considération, ils ne sont pas de nature à lier l'Office. Dans tous les cas, l'examineur est tenu de procéder à une appréciation propre à la lumière des motifs absolus de refus. Or, il a considéré que l'absence de caractère distinctif de la marque figurative demandée est d'une évidence telle que l'Office ne peut se rallier à la position adoptée en Allemagne.

6 La demanderesse a formé un recours à l'encontre de cette décision le 9 septembre 1999, reçu ce même jour par l'Office par télécopie. Il a demandé que:

la décision attaquée soit annulée dans sa totalité et que la marque soit inscrite au registre de l'Office.

7 A l'appui de son recours, la requérante affirme notamment qu'aucun motif absolu de refus ne fait obstacle à l'enregistrement de sa marque figurative, puisqu'un caractère distinctif minimum suffit. Elle estime que des reproductions d'emballages de produits qui ne se limitent pas à la présentation exigée par les produits sur le plan technique et qui présentent une forme inhabituelle et originale, ont un caractère distinctif. Ainsi, les formes des conditionnements peuvent être telles qu'elles sont susceptibles de se graver dans la mémoire du grand public.

8 La requérante a fait remarquer que la bouteille demandée n'est fabriquée que par elle, et utilisée pour une série de produits relevant du secteur des produits de lavage et de nettoyage. Selon elle, cette bouteille de forme particulière permettrait aux commerçants et aux consommateurs de l'identifier en tant que fabricant des produits en question. Dans ce contexte, ce n'est pas seulement la couleur, la forme ou d'autres éléments pris séparément qui jouent un rôle déterminant, mais que c'est plutôt dans l'impression globale que produit l'aspect du conditionnement que réside le caractère distinctif. La forme de la bouteille, caractérisée par son capuchon rose et son corps blanc, n'est pas imposée par la nature même des produits. Au contraire, on trouve sur le marché en question une multitude de formes de bouteilles différentes les unes des autres. Des exemples montrent que les récipients des concurrents sont totalement différents, de sorte que les consommateurs ne risquent pas de les confondre.

9 Elle estime que l'enregistrement en Allemagne constitue un indice dont l'appréciation devrait être plus large, étant donné que, à la différence de l'évolution des langues que connaît toute nation, l'effet produit par une forme de bouteille sur le grand public ne diffère pas de manière significative entre les États membres. D'après elle, il n'y a aucun impératif de disponibilité d'usage dont il faudrait tenir compte eu égard aux concurrents, puisque, vu la multitude de formes de récipients et de bouteilles existant sur ce segment du marché, la présentation de la bouteille n'est pas exclusivement descriptive à l'égard des produits, et que, par ailleurs, elle est depuis de nombreuses années la seule à fabriquer et à vendre cette bouteille sous la forme visée dans la demande.

10 Pour le reste, la Chambre renvoie aux documents figurant dans le dossier et, en particulier, au mémoire de la demanderesse et requérante qu'elle a pris en compte et qui a servi de base à sa décision.

Motifs de la décision

11 Le recours a été formé conformément aux articles 57, 58 et 59 du RMC (règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire ; JO OHMI 1/1995, p. 52) et à la règle 48 du RE (règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire ; JO OHMI 2-3/1995, p. 258). Le recours est dès lors recevable.

12 Cependant, la Chambre considère que le recours est non-fondé, la marque figurative demandée étant dépourvue du caractère distinctif requis à l'égard des produits de la classe 3 revendiqués et conformément à l'article 7, paragraphe 1, sous b).

13 En vertu de l'article 7, paragraphe 1, sous b) du RMC, une marque qui est dépourvue de tout caractère distinctif, c'est-à-dire qui n'est pas apte à distinguer les produits d'une entreprise de ceux d'une autre, ne peut être enregistrée. En effet, la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité de l'origine du produit portant la marque, c'est-à-dire que tous les produits et services portant cette marque sont fabriqués sous le contrôle d'une seule entreprise, (voir notamment CJCE, arrêt du 29 septembre 1998, «Canon», C-39/97, point 28 ; JO OHMI 12/1998, p. 1406 ; *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht* GRUR 1998, p. 922 ; *Wettbewerb in Recht und Praxis* WRP 1998, p. 1165 ; *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil* GRUR Int. 1998, p. 875).

14 Une marque doit, par conséquent, avoir un caractère distinctif et être apte à indiquer l'origine (voir septième considérant du RMC et CJCE, loc. cit., point 27). Elle doit posséder la propriété inhérente de distinguer les produits revendiqués en fonction de leur entreprise d'origine et non en fonction de leur qualité (cf. CJCE, arrêt du 8 juillet 1999, «Baby-dry», T-163/98, point 21 ; JO OHMI 11/1999, p. 1486). Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte à la fois de l'utilisation habituelle des marques comme indications d'origine dans les secteurs concernés et de l'opinion du public concerné dans le marché intérieur.

15 Il ne peut être dénié automatiquement à la reproduction du conditionnement d'un produit tout caractère distinctif en soi. Une reproduction graphique ou photographique fidèle (dans l'ensemble ou, au moins, dans sa majeure partie), caractérisée par ce qu'elle se limite à une représentation pure et simple du conditionnement du produit et qu'elle ne présente aucun autre élément distinctif, peut en principe être apte à distinguer les produits en fonction de leur origine. Il n'y a aucun principe empirique permettant d'affirmer que la reproduction graphique fidèle du conditionnement d'un produit soit en soi inapte à indiquer que ce produit provient d'une entreprise donnée. Il suffit que le conditionnement ainsi représenté ait, lui-même, une forme suffisamment particulière et propre à se graver dans la mémoire, c'est-à-dire une originalité qui diffère nettement du conditionnement généralement utilisé ou nécessaire sur le plan technique ou esthétique. Il faut donc qu'il sorte de l'ordinaire et qu'il ne se limite pas à certaines caractéristiques de présentation courantes ou évidentes.

16 En outre, il faut tenir compte de la grande diversité des présentations des conditionnements dans le secteur des produits en question, étant donné qu'il faut, par le biais du refus de la protection à titre de marque, préserver le libre usage de certaines présentations courantes ou évidentes et de leurs reproductions graphiques fidèles pour les concurrents susceptibles de s'en servir pour présenter et décrire leurs produits. Puisqu'un droit de monopole sur un produit se limitant à représenter celui-ci comprend le risque inhérent de limiter la liberté des concurrents en matière de design et de présentation de leurs produits sur le marché, un critère plutôt sévère doit être appliqué lors de l'examen du caractère distinctif de représentations fidèles de produits.

17 Dans le cas d'espèce, la marque demandée ne satisfait pas à ces exigences en matière de caractère distinctif à l'égard des produits. Ceci résulte du fait qu'il faut tenir compte, de manière générale, des attentes supposées du consommateur représentatif moyennement informé, attentif et sensé (cf. notamment CJCE, arrêt du 16 juillet 1998, 6-Korn-Eier - Gut Springenheide, C-210/96, point 31 ; JO OHMI 3/1999, p. 561 ; WRP 1998, p. 848, point 31).

18 Les «savons, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, produits de rinçage pour le linge et la vaisselle, produits pour nettoyer et polir» sont des produits de masse très répandus, de consommation et d'utilisation quotidiennes et adressées à un très grand public. Un large éventail de types et de variétés de produits pour laver et pour nettoyer est offert à la vente dans tous les commerces de vente au détail sur le marché européen, en particulier dans les supermarchés, les drogueries, les grands magasins et les centres commerciaux. De façon générale, ils sont destinés directement à un grand public composé des consommateurs finaux qui, automatiquement, attachent plus d'attention à l'étiquette, à ce qui est imprimé sur le récipient ou sur le couvercle, au nom ou à l'image d'un produit qu'à son seul conditionnement «nu».

19 Comme les représentations de produits des concurrents que la demanderesse a produites devant la Chambre le montrent, les étiquettes et informations imprimées sur ces bouteilles sont des plus diverses et montrent bien que la constatation ci-dessus est également et particulièrement vraie sur le marché concerné. Le consommateur représentatif moyennement informé, attentif et avisé, lorsqu'il verra la représentation du récipient en plastique, identifiera simplement la forme particulière dans laquelle sont présentés les produits, à savoir la forme liquide, opposée à la forme compacte d'un pain de savon ou d'une pastille pour lave-linge ou lave-vaisselle et à la poudre, aux granulés ou aux perles et non point une indication des entreprises dont ils proviennent.

20 La Chambre considère que la représentation de la bouteille de produit pour laver faisant concrètement l'objet de la demande n'a rien de particulièrement spécial ou d'inhabituel, mais qu'elle est une des formes de reproductions typiques sur ce marché. L'arrangement des couleurs, à supposer qu'il soit frappant, ne réussit pas non plus à conférer quelque particularité que ce soit à cette représentation. Ainsi, rien ne permet de soutenir qu'elle sorte de l'ordinaire en comparaison avec ce qu'on trouve usuellement sur le marché. Sur la base de la situation connue de manière générale du marché et des autres représentations de récipients fournis par la demanderesse à titre d'exemples, la Chambre ne parvient pas non plus à identifier un aspect qui attire le regard dans la forme de bouteille demandée, en l'espèce, qui la distinguerait des nombreux conditionnements semblables.

21 Ainsi, l'illustration représente la bouteille de face sur un fond bleuté ou verdâtre avec une pointe de gris, sans contours. Cet arrière-plan s'assombrit en dégradé de la gauche vers la droite, et c'est au niveau de la base du récipient qu'il apparaît le plus clair. Cet effet provoque que le fond est tout à fait secondaire par rapport à la représentation de la bouteille en plastique montrée. En l'absence de tout élément supplémentaire susceptible de détourner le regard de la bouteille illustrée, rien dans cette marque figurative ne dépasse la simple reproduction.

22 Cependant la reproduction photographique exacte de la bouteille en tant que telle, sur laquelle se concentre l'attention de l'observateur qui examine la marque figurative, est dépourvue de toute particularité frappante ou d'originalité dans la présentation. Ainsi, la vue d'ensemble montre une bouteille en plastique ovale et usuelle sur ce marché particulier. Il suffit de la comparer directement aux illustrations de récipients des concurrents, que la demanderesse a elle-même produites, pour constater que la forme ovale est tout à fait usuelle et coexiste avec la forme ronde. Comme un grand nombre de bouteilles des concurrents le montre, le bouchon, lui non plus, ne sort pas de l'ordinaire dans ce secteur, puisqu'il consiste en un socle rond et blanc au centre duquel vient se placer un petit capuchon cylindrique rose vif dont les bords supérieurs ressortent légèrement et qui, en son centre, se termine par un petit bulbe en surplomb dont l'intérieur est sphérique (exemples : «ja!», «domol», «Tempo», «Blitzfee», «otroc», «ultra», «Goldhand» et «fit»).

23 Pour le reste, la forme de la bouteille en plastique illustrée ne présente pas non plus de détails frappants. L'épaule du récipient est de forme normale. Par rapport aux autres formes de bouteilles dont le cintrage est moins prononcé ou réalisé plus près de l'épaule, seul le cintrage accuse une légère différence dans la mesure où, réalisé à peu près à mi-hauteur, il apparaît un peu plus prononcé, en comparaison avec les conditionnements des concurrents, cependant que la partie supérieure du corps est un peu plus ronde et la forme de la partie inférieure, plutôt ovale. Les conditionnements des concurrents, par exemple «Blitzfee» et «Goldhand», présentant des formes semblables, montrent que ce cintrage n'est pas exceptionnel.

24 Même l'agencement des couleurs sur l'image représentant le récipient revendiqué ne peut être considéré comme hors du commun, comparé à ce qu'on utilise habituellement. Ainsi, la bouteille et son bouchon sont blancs, une présentation d'ailleurs tout à fait courante pour des produits pour laver et nettoyer, puisqu'elle fait référence à la propreté. Le fait que le capuchon servant à ouvrir la bouteille a une couleur différente est habituel sur ce marché, comme l'illustrent les exemples des concurrents produits par la demanderesse. De son côté, le rose vif est une couleur qui n'est pas inhabituelle au point de retenir l'attention.

25 Ni l'une de ces caractéristiques en soi ni leur combinaison ne réussissent à conférer un caractère distinctif à la représentation de la bouteille en plastique revendiquée. Face à la grande diversité de formes semblables sur le marché des produits pour laver et nettoyer, la Chambre ne peut pas reconnaître à la marque un certain caractère exceptionnel ou particulier supérieur à ce qui est usuel dans ce secteur, en l'absence d'éléments distinctifs particuliers tels que l'impression en relief d'un nom ou d'une image ou encore, d'une forme nettement différente de celle de récipients ordinaires. Par conséquent, l'illustration de la forme revendiquée en soi en tant que récipient sans étiquette ou autre signe distinctif ne peut exercer la fonction d'indication de l'origine commerciale.

26 Confronté à l'image de la bouteille, le consommateur représentatif ciblé par la marque n'y verra qu'un conditionnement usuel et non la marque d'un fabricant (cf. les décisions des Chambres de recours du 26 juin 2000, FIG. MARK (CONTAINER), R 664/1999-3, point 18, p. 19 ; du 22 juin 2000, 3D MARK (BOTTLE), R 355/1999-3, points 16, 17 ; du 13 avril 2000, 3D-MARKE (Tönnchen), R 263/1999-3, points 26 - 30).

27 La demanderesse ne peut pas non plus se fonder sur le fait qu'elle est la seule à fabriquer et à utiliser la forme de bouteille revendiquée. De toute évidence, elle n'a pas invoqué l'article 7, paragraphe 3 du RMC pour faire valoir l'acquisition d'un caractère distinctif suite à l'usage dans le marché intérieur. Elle n'a d'ailleurs produit aucune pièce justificative à l'appui. De surcroît, elle a elle-même reconnu qu'elle n'utilise pas la forme de récipient dont il est question dans la présente procédure uniquement pour un seul produit, mais pour une série de produits relevant du secteur de marché consacré aux produits pour laver et pour nettoyer, de sorte qu'un client potentiel ne pourra de toute façon pas effectuer un rapprochement entre la forme de la bouteille et un produit particulier.

28 Les informations fournies par la demanderesse ne permettent même pas de se référer à une ligne de produits. En effet, il utilise la bouteille en plastique pour des produits et des marques différents tels que «Sidolin», «Biff» et «Sofix», en se servant de couleurs différentes et d'étiquettes qui occupent la majeure partie de la partie de face pour caractériser le produit et le contenu.

29 La demanderesse ne saurait pas non plus utilement invoquer l'enregistrement de sa marque en Allemagne. Conformément à la pratique décisionnelle constante des Chambres de recours (cf. décisions du 27 juillet 1998, LASTING PERFORMANCE, R 34/1998-3, point 17 ; JO OHMI 11/98, page 1156 ; décision du 8 septembre 1999, QUICK VIEW PLUS, R 8/1999-3, points 18 à 20 ; du 4 août 1999, BURST ADVISOR, R 155/1998-1 ; point 14 ; du 11 février 1999, ENRICH, R 141/1999-2, points 18 et 19), l'Office est tenu, dans chaque cas particulier, de rendre une décision sur base des circonstances concrètes qui lui sont propres et en appliquant les dispositions du droit communautaire.

30 S'il est exact que, dans l'esprit du droit des marques harmonisé, il sera tenu compte de la pratique des États membres en matière d'enregistrement, celle-ci ne peut cependant avoir pour effet de lier la Chambre dans chaque cas qu'elle est chargée d'examiner dès lors qu'elle aboutit à une conclusion différente après avoir évalué les circonstances particulières de chaque cas et constaté la situation juridique sur base d'un examen circonstancié conformément à l'article 62, paragraphe 1, phrase 1 du RMC, comme elle l'a d'ailleurs fait, en l'espèce.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre déclare et décide :

Le recours est rejeté.

DECISIONE DELLA TERZA COMMISSIONE DI RICORSO

del 5 luglio 2000

nel procedimento R 607/1999-3

(Lingua del procedimento: tedesco)

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del RMC

Carattere distintivo – Carattere distintivo minimo – Rappresentazione a colori – Forma – Flacone – RegISTRAZIONI negli Stati membri

Anche una riproduzione grafica o fotografica del tutto o, perlomeno per gran parte, conforme alla realtà, che si esaurisca nella mera rappresentazione del confezionamento del prodotto stesso senza contenere alcun tratto distintivo ulteriore, può essere idonea, in linea di principio, ad indicare l'origine del prodotto per cui si richiede la registrazione. Lo stesso confezionamento raffigurato deve presentare solo una forma sufficientemente caratteristica e facile da ricordare, e dunque un elemento di originalità, che si distingue significativamente dalla forma di confezionamento tecnicamente o esteticamente necessaria, oppure generalmente utilizzata.

«Saponi, preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, detersivi per bucato e per stoviglie, preparati per pulire e lucidare» sono prodotti di uso e consumo quotidiano molto diffusi. In quanto prodotti destinati ad un uso generale, essi si indirizzano direttamente al consumatore finale, che abitualmente rivolge la propria attenzione all'etichetta o alla scritta sul contenitore o al coperchio e al nome o all'immagine di un prodotto più che al solo confezionamento.

La rappresentazione del rivendicato flacone di detersivo per bucato non presenta nulla di straordinario o di insolito per i prodotti per i quali si richiede la registrazione, ma appartiene all'ambito delle forme di riproduzione tipiche di questo mercato. Neanche la raffigurazione a colori le conferisce alcuna caratteristica peculiare. Nessuna delle caratteristiche in sé, né il loro insieme, sono idonei a conferire carattere distintivo al disegno del flacone di plastica per il quale si richiede la registrazione. Il consumatore medio interessato, posto di fronte all'immagine del flacone, vedrà in essa soltanto una normale forma di confezionamento e non il marchio di un produttore.

Decisione della terza Commissione di ricorso del 5 luglio 2000.

Henkel KGaA
Henkelstraße 67
D-40191 Düsseldorf
Germania

Richiedente e ricorrente

RICORSO relativo alla domanda di marchio comunitario n. 631 283

La Terza Commissione di Ricorso

composta da S. Sandri (Presidente), A. Bender (Relatore) e Th. Margellos

Cancelliere: E. Gastinel

ha adottato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

1 Con domanda pervenuta all'Ufficio il 18 settembre 1997, la richiedente sollecitava la registrazione del marchio figurativo riprodotto in appresso (rivendicando i colori bianco e rosa fucsia, come chiarito con una successiva comunicazione scritta)



come marchio comunitario per i seguenti prodotti della classe:

3

Saponi, preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, detersivi per bucato e per stoviglie, preparati per pulire e lucidare.

2 La richiedente manteneva la sua domanda di registrazione nonostante le obiezioni sollevate dall'esaminatore.

3 Con decisione del 30 luglio 1999, l'esaminatore respingeva la domanda di marchio comunitario per difetto di carattere distintivo, in base al fatto che esso consiste nella rappresentazione tridimensionale di un flacone con rivendicazione di colore. Il marchio non presenta alcun elemento ulteriore e non si distingue perciò dai prodotti di altre imprese. Il marchio figurativo oggetto della domanda consiste nella rappresentazione realistica di un flacone. Il flacone è bianco e presenta un leggero restringimento a circa metà altezza. Tuttavia, né il colore bianco, né la forma sagomata del flacone sono insoliti nei prodotti di questo genere; essi rappresentano, al contrario, caratteristiche comuni in commercio. Il flacone non presenta ulteriori elementi caratterizzanti. Il tappo del flacone è rosa fucsia e non mostra altre particolarità che permettano di distinguerlo dai tappi di altri produttori, circostanza che può essere verificata attraverso una visita in una qualsiasi drogheria o supermercato.

4 Per essere idonei alla registrazione, i marchi aventi ad oggetto la forma di prodotti di uso quotidiano devono rivestire un alto grado di carattere distintivo. Essi devono presentare delle diversità chiaramente visibili, che consentano di distinguerli dai prodotti di altre imprese allo scopo di poter servire da indicatore di origine. Il flacone con il tappo rosa fucsia oggetto della domanda viene percepito dal consumatore solo come un elemento di design, ma non come un marchio.

5 Le registrazioni negli Stati membri (come in Germania, nel caso in esame) devono certamente essere prese in considerazione, ma non sono in alcun modo vincolanti. L'esaminatore è tenuto, in ciascun caso, ad eseguire una propria valutazione in merito alla sussistenza di eventuali impedimenti assoluti alla registrazione. Il difetto di carattere distintivo del marchio figurativo oggetto della domanda sarebbe a tal punto evidente che l'Ufficio non avrebbe potuto seguire la procedura tedesca.

6 Il 9 settembre 1999 la richiedente presentava ricorso, pervenuto all'Ufficio via fax lo stesso giorno, avverso la decisione dell'esaminatore chiedendo

l'annullamento *in toto* della decisione impugnata; e la registrazione del marchio nel registro dell'Ufficio.

7 Le argomentazioni della ricorrente possono essere sintetizzate come segue: non sussistono impedimenti assoluti alla registrazione del marchio figurativo. Ai fini dell'idoneità alla registrazione, è già peraltro sufficiente un carattere distintivo minimo. Le riproduzioni di confezionamenti che vadano oltre la mera forma tecnica del prodotto e possiedano una forma caratteristica ed originale rivestono carattere distintivo. Il design dei confezionamenti può costituire una forma di presentazione facile da ricordare per il grande pubblico.

8 Il flacone oggetto della domanda viene prodotto soltanto dalla richiedente e viene utilizzato per una serie di prodotti nel settore dei detersivi e dei detergenti. Commercianti e consumatori identificherebbero la richiedente come produttore del relativo prodotto attraverso questa originale forma del flacone. Perciò non soltanto il colore, la forma ed ulteriori caratteristiche sono determinanti, considerati di per sé, ma l'impressione complessiva della presentazione del confezionamento è dotata di carattere distintivo. Il flacone chiuso con un tappo rosa fucsia e costituito da un contenitore bianco non è una forma di condizionamento tecnicamente necessaria. Al contrario, esistono sul mercato rilevante molteplici possibili variazioni delle forme dei flaconi. I contenitori dei concorrenti sono, come mostrano gli esempi, completamente diversificati, cosicché il consumatore non può confonderli.

9 L'effetto della previa registrazione in Germania deve essere interpretato estensivamente, in quanto l'impatto della forma di un flacone sul grande pubblico non differisce in maniera significativa nei diversi Stati membri della Comunità, contrariamente a quanto accade per le lingue nazionali. Non è necessario lasciare il marchio alla libera disposizione di altri concorrenti, in quanto, in considerazione del gran numero di forme di contenitori e di flaconi in questo segmento di mercato, il design del flacone non è unicamente descrittivo dei prodotti e, peraltro, il flacone, nel design oggetto della domanda, viene fabbricato e commercializzato da anni esclusivamente dalla richiedente.

10 Per il resto, la Commissione rinvia al contenuto degli atti ed in particolare alle memorie della richiedente e ricorrente, di cui ha preso conoscenza e che ha posto a fondamento della sua decisione.

Motivi della decisione

11 Il ricorso è conforme agli articoli 57, 58 e 59 del RMC (regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, del 20 dicembre 1993; GU UAMI 1/1995, p. 52) ed alla regola 48 del RE (regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione del 13 dicembre 1995 recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario; GU UAMI 2-3/1995, p. 258). Esso è pertanto ammissibile.

12 Il ricorso è, tuttavia, infondato in quanto il marchio figurativo oggetto della domanda è privo del necessario carattere distintivo rispetto ai prodotti nella classe 3, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b).

13 Secondo l'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo, vale a dire quelli che non sono idonei a distinguere i prodotti di un'impresa da quelli di altre imprese. La funzione principale di un marchio consiste, infatti, nel garantire al consumatore o all'utilizzatore finale l'identità di origine del prodotto contrassegnato, ovvero che tutti i prodotti o servizi contrassegnati dal marchio sono stati fabbricati sotto il controllo di un'unica impresa (vedi, *inter alia*, CGCE, sentenza del 29 settembre 1998, C-39/97, «Canon», punto 28 della motivazione; GU UAMI 12/1998, p. 1406; *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR)*, 1998, p. 922; *Wettbewerb in Recht und Praxis (WRP)*, 1998, p. 1165; *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil (GRUR Int.)*, 1998, p. 875).

14 Sono, pertanto, necessarie tanto una capacità distintiva, quanto l'idoneità ad esercitare la funzione di contrassegno di origine (vedi considerando 7 del RMC e GU UAMI, op. cit., punto 27 della motivazione). Il marchio deve, per sua natura, consentire l'identificazione dei prodotti richiesti secondo la loro origine aziendale e non secondo la loro specie (cfr. CGCE, sentenza dell'8 luglio 1999, T-163/98, «Baby-Dry», punto 21; GU UAMI 11/1999, p. 1486). Pertanto, si deve, da un lato, considerare l'utilizzazione dei marchi usuale nel settore in qualità di indicatori di origine e, dall'altro, il punto di vista dei settori commerciali interessati nell'ambito del mercato interno.

15 Non può automaticamente negarsi carattere distintivo alla rappresentazione del confezionamento di un prodotto. Anche una riproduzione grafica o fotografica del tutto, o perlomeno per gran parte, conforme alla realtà che si esaurisca nella mera rappresentazione del confezionamento del prodotto senza contenere alcun tratto distintivo ulteriore, può essere idonea, in linea di principio, ad individuare l'origine del prodotto per cui si richiede la registrazione. Non esiste alcun principio empirico in forza del quale la riproduzione visuale, conforme alla realtà, del confezionamento del prodotto non possa essere idonea di per sé a servire da indicatore d'origine. Lo stesso confezionamento raffigurato deve presentare solo una forma sufficientemente caratteristica e facile da ricordare, e dunque un elemento di originalità, che si distingua significativamente dalla forma di confezionamento tecnicamente o esteticamente necessaria, oppure generalmente utilizzata. Tale confezionamento deve, pertanto, uscire dagli schemi tipici del commercio e non può esaurirsi unicamente nelle caratteristiche di design convenzionali oppure banali.

16 Occorre, inoltre, tener conto della grande varietà nel design dei confezionamenti e delle relative forme nell'ambito dei prodotti in questione, in quanto taluni design consueti o ovvi e le loro riproduzioni figurative fedeli all'originale devono essere lasciati liberi da tutela affinché la concorrenza possa servirsene per la concezione della forma e la descrizione dei propri prodotti. Poiché la monopolizzazione del prodotto mediante la sua semplice riproduzione grafica cela in sé il pericolo di un impedimento alla realizzazione del design e alla presentazione di un prodotto da parte dei concorrenti sul mercato, occorre applicare uno standard particolarmente rigoroso nell'esame del carattere distintivo delle raffigurazioni realistiche dei prodotti.

17 Nel caso in esame, la domanda relativa ai prodotti per cui si richiede la registrazione non soddisfa queste esigenze di carattere distintivo. E ciò in considerazione del fatto che, in linea generale, si devono considerare le aspettative presumibili nel consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto (vedi, fra l'altro, sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 16 luglio 1998, C-210/96, 6-Korn-Eier - Gut Springenheide, punto 31 della motivazione; GU UAMI 3/1999, p. 561; WRP 1998, p. 848, punto 31 della motivazione).

18 «Saponi, preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato, detersivi per bucato e per stoviglie, preparati per pulire e lucidare» nella classe 3 sono prodotti di uso e consumo quotidiano molto diffusi, che si rivolgono al più vasto pubblico. Le più diverse forme e variazioni di queste sostanze per lavare e pulire vengono messe in vendita nel mercato europeo in tutti i principali negozi, in particolare nei supermercati, nelle drogheria, nei grandi magazzini e nei centri commerciali. In quanto prodotti destinati ad un uso generale, essi si indirizzano direttamente al consumatore finale, che abitualmente rivolge la propria attenzione all'etichetta o alla scritta sul contenitore o al coperchio e al nome o all'immagine di un prodotto più che al solo confezionamento.

19 Che ciò sia valido anche e soprattutto per il mercato in questione, è dimostrato già dal gran numero di etichette e di scritte sui flaconi nelle raffigurazioni dei prodotti concorrenti che la richiedente ha fornito alla Commissione. Il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, riconoscerà nella rappresentazione grafica di un contenitore in plastica unicamente la forma di presentazione offerta specificatamente per i prodotti per cui si richiede la registrazione (cioè liquidi, in contrapposizione alla compattezza di un pezzo di sapone o di una pastiglia di detersivo ovvero in forma di polvere, granuli o perle), ma non un indicatore dell'origine aziendale.

20 La rappresentazione del flacone di detersivo, rivendicato dalla ricorrente nella sua domanda, non presenta, secondo la Commissione, nulla di straordinario o insolito, ma appartiene all'ambito delle forme di riproduzione tipiche di questo mercato. Anche l'elaborazione a colori, nella misura in cui essa attiri eventualmente l'attenzione, non conferisce alla raffigurazione alcun elemento in grado di comunicare proprietà particolari. Paragonandola a ciò che è usuale sul mercato, non può essere considerata come qualcosa fuori dall'ordinario. In base alla nota situazione del mercato ed in considerazione degli esempi di altre rappresentazioni di contenitori forniti dalla richiedente, la Commissione non ha potuto rilevare alcun effetto particolarmente evidente nella forma di flacone rivendicata, che potrebbe consentire di distinguerlo dal gran numero di confezionamenti simili.

21 Il flacone in questione è riprodotto frontalmente, innanzi ad uno sfondo bluastro privo di contorni, oppure verdastro tendente al grigio, che da sinistra verso destra si scurisce senza gradazioni e che appare più chiaro alla base del contenitore. Lo sfondo passa, pertanto, in secondo piano rispetto alla riproduzione del flacone in plastica. Questo marchio figurativo non è una mera riproduzione, poiché manca all'immagine ogni ornamento aggiuntivo che possa distrarre l'attenzione dal flacone disegnato.

22 Tuttavia anche la rappresentazione, fedele quanto una fotografia, del flacone in quanto tale, sul quale si concentra l'attenzione osservando il marchio figurativo, non manifesta nella sua forma alcuna caratteristica singolare né alcun design originale. L'impressione globale è quella di un flacone ovale in plastica, comune a questo particolare mercato. Già dal confronto diretto con le raffigurazioni dei contenitori dei concorrenti presentati dalla stessa richiedente emerge che, accanto alla forma circolare, la forma ovale è del tutto usuale. Anche la forma del tappo (raffigurato come una base circolare bianca, sulla quale è posto nel mezzo un piccolo perno cilindrico di colore rosa fucsia, con il margine superiore leggermente sporgente che nel mezzo finisce gradualmente in un piccolo rialzo rotondo con cavità sferica) rimane nell'ambito della consuetudine in tale settore, come risulta da un gran numero di flaconi concorrenti (per esempio «ja!», «domol», «Tempo», «Blitzfee», «otroc», «ultra», «Goldhand» e «fit»).

23 Anche sotto altri aspetti, la forma del flacone in plastica illustrato non mostra alcuna peculiarità. I bordi superiori del contenitore presentano una forma normale. A confronto con i design di confezionamento della concorrenza, quello in questione presenta un restringimento leggermente pronunciato, all'incirca a metà altezza, dove il corpo superiore è un po' più rotondo, mentre il corpo inferiore ha una forma ovale: unico elemento parzialmente distintivo rispetto agli altri flaconi, nei quali la conformazione della circonferenza si estende in modo più appiattito oppure è più vicina ai bordi superiori. Tuttavia, che questo restringimento non sia affatto insolito, è dimostrato dalle forme simili nei confezionamenti utilizzati dai concorrenti, come «Blitzfee» e «Goldhand».

24 La stessa illustrazione a colori dell'immagine del contenitore oggetto della domanda, confrontata con ciò che è di uso comune, non può essere considerata fuori dell'ordinario. Pertanto, il flacone con il tappo bianco è ritenuto essere un insieme del tutto usuale per detersivi e detergenti, e questo proprio in ragione dell'indicazione di pulizia. Che il perno di apertura risalti cromaticamente è un fatto normale in questo genere di mercato, come documentano anche gli esempi presentati dalla richiedente. D'altro canto, il colore rosa fucsia non è insolito al punto da attirare l'attenzione.

25 Nessuna delle caratteristiche in sé, né il loro insieme, sono idonei a conferire carattere distintivo al disegno del flacone di plastica per il quale si richiede la registrazione. In considerazione del gran numero di forme simili sul mercato di detersivi e detergenti, a fronte dell'assenza di altri elementi di distinzione (come ad esempio un nome o una scritta sull'immagine, oppure un design che si distingua significativamente da un contenitore ordinario), la Commissione non può riconoscere al marchio alcuna caratteristica eccezionale o speciale che vada al di là di ciò che è comune nel settore. L'illustrazione della forma richiesta in quanto contenitore (privo di un'etichetta o di altro particolare contrassegno) non può svolgere la funzione di indicatore di origine.

26 Il consumatore medio, posto di fronte all'immagine del flacone, vedrà in essa soltanto una normale forma di confezionamento e non il marchio di un produttore (vedi anche le decisioni delle Commissioni di ricorso del 26 giugno 2000, R 664/1999-3 - FIG. MARK (CONTAINER), punto 18 della motivazione, p. 19; del 22 giugno 2000, R 355/1999-3 - 3D MARK (BOTTLE), punti 16 e 17 della motivazione; del 13 aprile 2000, R 263/1999-3 - 3D-MARKE (Tönchen), punti 26 - 30 della motivazione).

27 La richiedente non può neppure invocare il fatto di essere la sola a produrre e ad utilizzare la forma del flacone per cui si richiede la registrazione. Essa non ha invocato l'acquisizione di carattere distintivo attraverso l'uso nel mercato interno ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del RMC né ha prodotto alcuna prova a sostegno. Inoltre, essa stessa ha ammesso di utilizzare la forma del contenitore oggetto del procedimento non solo per un singolo prodotto, ma per una serie di prodotti nel settore dei preparati per la sbianca e per il bucato, cosicché un eventuale cliente non potrebbe collegare la forma del flacone ad alcun prodotto concreto e specifico.

28 Le informazioni fornite dalla ricorrente non sono neppure valide per una linea di prodotti in quanto il flacone in plastica è utilizzato (per di più in altre creazioni a colori e ogni volta fornite di etichette che contrassegnano il prodotto e il contenuto e che occupano la maggior parte del lato anteriore) per prodotti e marchi differenti, come «Sidolin», «Biff» e «Sofix».

29 La richiedente non può invocare con successo la registrazione del suo marchio in Germania. Secondo una giurisprudenza consolidata delle Commissioni di ricorso (vedi le decisioni del 27 luglio 1998, R 34/1998-3 - LASTING PERFORMANCE, punto 17 della motivazione; GU UAMI 11/98, p. 1156; dell'8 settembre 1999, R 8/1999-3 - QUICK VIEW PLUS, punti 18-20 della motivazione; del 4 agosto 1999, R 155/1998-1 - BURST ADVISOR; punto 14 della motivazione; dell'11 febbraio 1999, R 141/1999-2 - ENRICH, punti 18 e 19 della motivazione), l'Ufficio deve adottare una decisione in base alle circostanze del caso di specie ed in applicazione delle norme comunitarie.

30 La prassi di registrazione dei marchi armonizzata negli Stati membri dev'essere senz'altro presa in considerazione. Tuttavia, in nessun caso si può assegnare ad essa un effetto vincolante per i casi che, di volta in volta, la Commissione deve valutare, qualora quest'ultima, sulla base dell'esame delle singole circostanze e l'accertamento della situazione giuridica, dopo accurata discussione, come nella fattispecie, perviene ad un diverso risultato in conformità con l'articolo 62, paragrafo 1, prima frase del RMC.

Dispositivo

Per questi motivi,

Il ricorso è respinto.

RESOLUCIÓN DE LA SEGUNDA SALA DE RECURSO

de 27 de julio de 2000

en el asunto R 53/1999-2

(Lengua de procedimiento: italiano)

Artículo 57, apartado 2, del RMC – Regla 15, apartado 2, regla 18, apartado 2 y regla 19, apartado 1, del RE

Recurso – Admisibilidad – Resolución definitiva – Comunicación – Notificación – Naturaleza jurídica – Procedimiento de oposición – Inicio – Medidas preparatorias

La notificación conforme a la regla 19, apartado 1, del RE es el acto formal necesario para comunicar el inicio del procedimiento de oposición. Dicho escrito representa sólo una fase del procedimiento de oposición, que consta de varias fases diferentes. La notificación conforme a la regla 19, apartado 1, del RE es una fase del procedimiento previa a la resolución definitiva o, lo que es lo mismo, la resolución sobre la oposición. No pone fin al procedimiento de oposición. La información ulterior contenida en el escrito y, en particular, la comunicación de que el procedimiento de oposición no proseguirá en relación con las marcas nacionales, no modifica la naturaleza jurídica de esta medida preparatoria, ya que el único efecto de esta información es que el procedimiento no prosigue en relación con las marcas nacionales. El escrito impugnado es de naturaleza procesal. No es una resolución definitiva. Visto que el escrito impugnado no equivale a una resolución definitiva y, por tanto, no da lugar a un recurso independiente, podrá ser objeto de recurso sólo si se recurre la resolución definitiva.

Resolución de la Segunda Sala de Recurso de 27 de julio de 2000.

Intel Corporation

2200 Mission College Boulevard
Santa Clara, Ca 95052-8119
Estados Unidos de América

Parte recurrente
y oponente,

Representada por la Società Italiana Brevetti S.p.A., Piazza di Pietra, 39, Roma 00186, Italia

contra

Giovanni d'Agostini

17, Via G. Giusti
33100 Udine
Italia

Parte recurrida
y solicitante,

Representado por D'Agostini Organizzazione S.L., San Telmo 7, 03002 Alicante, España

RECURSO interpuesto en relación con la oposición nº 71136

La Segunda Sala de Recurso

integrada por: la Sra. K. Sundström (Presidente y Ponente) y los Sres. J. F. Gormley y W. Peeters;

Secretario: E. Gastinel;

dicta la siguiente

Resolución

Hechos

1 El 11 de agosto de 1998, la parte recurrente presentó un escrito de oposición en respuesta a la publicación en el Boletín de las Marcas Comunitarias nº 34/98 de 11 de mayo de 1998 de la solicitud de marca comunitaria nº 517029 para el registro del signo «AUTOLEARNING INSIDE».

2 La oposición se fundaba en los registros anteriores de «INTEL INSIDE» como marca denominativa y denominativa/figurativa en algunos Estados miembros de la Comunidad Europea, así como en la solicitud de marca comunitaria.

3 En la oposición se indicaba que no se adjuntaba copia del registro/solicitud de todas las marcas, incluida la solicitud de marca comunitaria, pero que dicha copia se aportaría con posterioridad.

4 Mediante escrito de 28 de agosto de 1998, la Oficina solicitó a la parte recurrente que señalase los productos y servicios correspondientes a las marcas anteriores en que fundaba su oposición y aportase la representación de las marcas gráficas anteriores, con exclusión de la marca comunitaria anterior nº 539. El texto del escrito mencionado era el siguiente:

«L'esame dell'atto di opposizione ha rivelato la mancanza :

- Non vi è indicazione dei prodotti e/o servizi del/i marchio/i anteriore/i sul/i quale/i l'opposizione si fonda. (escluso il marchio comunitario anteriore 539)
- della riproduzione dei marchi anteriori figurativi escluso il marchio comunitario anteriore 539.

Se l'atto d'opposizione indica che tutti i prodotti e servizi per i quali i/il marchi/o anteriore/i è/sono stato/i registrato/i richiesto/i, questa indicazione va completata indicando precisamente quali sono questi prodotti e/o servizi.

Se questa irregolarità non sarà sanata nel termine improrrogabile di due mesi a decorrere dal ricevimento della presente notifica, ovvero entro il 28/10/1998, l'opposizione sarà rigettata in quanto inammissibile.»

[«El examen del escrito de oposición ha puesto de manifiesto las siguientes omisiones:

- no se indican los productos y/o servicios de la(s) marca(s) anterior(es) en la(s) que se funda la oposición (excluida la marca comunitaria anterior nº 539);
- no se aporta la reproducción de las marcas figurativas anteriores, excluida la marca comunitaria anterior nº 539.

Si en el escrito de oposición se indica que todos los productos y servicios para los cuales la(s) marca(s) anterior(es) ha(n) sido registrada(s), esta indicación debe completarse indicando con precisión de qué productos y/o servicios se trata.

Si no se subsana esta irregularidad en el plazo improrrogable de dos meses a partir de la recepción de la presente notificación, es decir, antes del 28/10/1998, se declarará la inadmisibilidad de la oposición.»]

5 El plazo improrrogable para la presentación de los documentos indicados vencía el 28 de octubre de 1998. Por otra parte, la Oficina indicaba que, de no subsanarse esa irregularidad, se declararía la inadmisibilidad de la oposición.

6 El 28 de octubre de 1998, la parte recurrente solicitó una prórroga del plazo fijado por la Oficina.

7 El 9 de noviembre de 1998, la Oficina denegó la petición de prórroga.

8 El 25 de noviembre de 1998, la Oficina comunicó a la parte recurrente que había notificado la oposición al solicitante. Indicaba, asimismo, que la oposición se fundaba únicamente en la marca comunitaria anterior de la parte recurrente y no en las otras marcas nacionales invocadas por ésta, dado que no había respetado los plazos fijados para la presentación de la documentación exigida.

9 El 5 de enero de 1999, la parte recurrente presentó una petición de *restitutio in integrum* con arreglo al artículo 78 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, «RMC») (DO CE L 11, de 14.1.1994, p. 1; DO OAMI nº 1/95, p. 52), con referencia a la denegación de la petición de prórroga del plazo.

10 El 25 de enero de 1999, la parte recurrente interpuso recurso ante la Oficina, seguido de un escrito de motivos de 25 de marzo de 1999, por el que impugnaba la comunicación de la División de Oposición del 25 de noviembre de 1998 formulada de acuerdo con la regla 19, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre 1993, sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, «RE») (DO CE L 303, de 15.12.1995, p. 1; DO OAMI nº 2-3/95, p. 258).

11 El 6 de julio de 2000, la Sala envió una comunicación a la parte recurrente, con arreglo al artículo 4, apartado 2, del Reglamento de la Comisión (CE) nº 216/96, de 5 de febrero de 1996, por el que se establece el reglamento de procedimiento de las salas de recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) («RP») (DO CE 1996 L 28, p. 11; DO OAMI nº 4/96, p. 399). La comunicación se refería específicamente al artículo 57, apartado 2, del RMC y se pedía a la parte recurrente que presentase sus alegaciones al respecto.

12 Mediante escrito de 12 de julio de 2000, la parte recurrente reiteró todo lo ya alegado en el escrito de motivos del recurso y añadió que solicitaba la suspensión del recurso hasta que la División de Oposición resolviese sobre la petición de *restitutio in integrum*.

13 A fecha de hoy, la petición de *restitutio in integrum* todavía está pendiente, dado que, al haberse presentado recurso, la Oficina suspendió el procedimiento de oposición.

Motivos del recurso

14 La parte recurrente afirma que el escrito de la División de Oposición impugnado puede ser objeto de recurso.

15 La parte recurrente sostiene que el escrito de la División de Oposición de 25 de noviembre de 1998 no declara explícitamente la inadmisibilidad parcial de la oposición. Sin embargo, al afirmar que la oposición se había notificado al solicitante y subrayar que la oposición no se basaba en las demás marcas invocadas por la parte oponente, sino, por el contrario, únicamente en la solicitud de marca comunitaria nº 539, dicha comunicación equivalía a una resolución de la Oficina sobre la inadmisibilidad parcial de la oposición presentada. Por tanto, ésta podía recurrirse con arreglo al artículo 57 del RMC, a pesar de que no se mencionase la posibilidad de recurso en la comunicación considerada.

16 La parte recurrente afirma también que la esencia de la resolución se desprende del contexto, dado que, en su anterior comunicación de 28 de agosto de 1998, la Oficina había advertido que, si no se subsanaba la irregularidad, se declarararía la inadmisibilidad de la oposición. Según la parte recurrente, el escrito del 25 de noviembre de 1998 contiene, por consiguiente, una decisión, si bien implícita, de inadmisibilidad parcial con respecto a todas las marcas anteriores indicadas en el escrito de oposición original.

17 Se sostiene además que cada una de las marcas invocadas como base de la oposición podrían haberse utilizado como fundamento de oposiciones independientes contra la misma solicitud de marca comunitaria. Por tanto, la exclusión de algunas marcas anteriores como consecuencia de la resolución de inadmisibilidad parcial de la oposición equivale, a juicio de la parte recurrente, a una resolución definitiva que pone fin de forma definitiva al procedimiento de oposición en lo que concierne a dichas marcas, lo que ocasionaría inevitablemente un grave perjuicio a la parte recurrente.

18 La parte recurrente recuerda que las Salas de Recurso ya han confirmado, en la resolución «All America Plan» (asunto R 10/97-3 de 8 de julio de 1998), que una resolución adoptada por la Oficina no ha de ser necesariamente definitiva para ser impugnada. Es suficiente que se trate de una resolución vinculante para el destinatario y que afecte a sus intereses o a su posición jurídica. En este caso concreto, la resolución de inadmisibilidad parcial es definitiva (en efecto, no se contempla la posibilidad de revocación o modificación de la resolución por parte de la Oficina); además, pone fin al procedimiento de oposición con respecto a las marcas anteriores excluidas; es vinculante para la parte recurrente y, sin duda alguna, tiene un efecto negativo considerable sobre su posición jurídica en el contexto del procedimiento de oposición, y por tanto también sobre sus intereses.

19 La parte recurrente expone una serie de argumentos encaminados a demostrar que la oposición presentada ante la Oficina estaba completa y cumplía todos los requisitos del RMC.

Motivos de la resolución

20 En el presente recurso, debe dilucidarse si el escrito de la División de Oposición de 25 de noviembre de 1998 enviado a la parte recurrente constituye o no una resolución que admite recurso con arreglo al artículo 57, apartado 1, del RMC.

21 La normativa aplicable se recoge en las siguientes disposiciones del RMC y del RE:

artículo 57, apartado 1, del RMC:

«Las resoluciones de los examinadores, de las divisiones de oposición, de la división de administración de marcas y de cuestiones jurídicas y de las divisiones de anulación admitirán recurso. El recurso tendrá efecto suspensivo».

regla 15, apartado 2, del RE:

«El escrito de oposición deberá incluir:

...

b) por lo que respecta a la marca anterior o al derecho anterior en los que se basa la oposición:

...

vi) una representación y, cuando proceda, una descripción de la marca anterior o del derecho anterior,

vii) los productos y servicios para los que se haya registrado o solicitado una marca anterior o para los que la marca anterior sea notoriamente conocida, a efectos de la letra c) del apartado 2 del artículo 8 o renombrada a efectos del apartado 5 del artículo 8 del reglamento; cuando la parte que presente oposición enumere todos los productos y servicios para los que está protegida la marca anterior, indicará también aquellos productos y servicios en los que se base la oposición;

...»

regla 18, apartado 2, del RE:

«Si la Oficina observase que el escrito de oposición no se ajusta a las demás disposiciones del reglamento o de las presentes reglas, informará de ello a la parte que presente oposición y le invitará a subsanar las irregularidades observadas en el plazo de dos meses. Si no se subsanasen dichas irregularidades en el plazo prescrito, la Oficina no admitirá la oposición».

regla 19, apartado 1, del RE:

«Si la Oficina no decidiera la no admisión del escrito de oposición con arreglo a lo dispuesto en la regla 18, comunicará al solicitante la oposición y le invitará a que presente sus alegaciones dentro del plazo que ella fije. La Oficina advertirá al solicitante que el procedimiento de oposición se considerará iniciado dos meses después de la recepción de tal comunicación, a no ser que el solicitante comunique a la Oficina, antes de que expire dicho plazo, que retira su solicitud o que limita la solicitud a productos y servicios contra los que no se dirige la oposición».

22 Con el escrito de 28 de agosto de 1998, la División de Oposición se atenía simplemente a las disposiciones del RE enunciadas en la regla 15, apartado 2, subapartados vi) y vii), y en la regla 18, apartado 2.

23 El escrito de 25 de noviembre de 1998 contiene la información exigida en la regla 19, apartado 1, del RE, y en particular la comunicación de la oposición, los plazos fijados para el período de «cooling-off», la fecha de inicio del procedimiento de oposición y el plazo fijado para la presentación de las alegaciones por el solicitante. En el caso que nos ocupa, el escrito indica asimismo que el procedimiento de oposición se funda únicamente en la solicitud de marca comunitaria, dado que la parte recurrente no ha presentado dentro del plazo fijado los documentos exigidos en relación con las marcas nacionales.

24 La notificación conforme a la regla 19, apartado 1, del RE es el acto formal necesario para comunicar el inicio del procedimiento de oposición. Dicho escrito representa sólo una fase del procedimiento de oposición, que consta de varias fases diferentes.

25 La notificación conforme a la regla 19, apartado 1, del RE es una fase del procedimiento previa a la resolución definitiva o, lo que es lo mismo, la resolución sobre la oposición. No pone fin al procedimiento de oposición. La información ulterior contenida en el escrito y, en particular, la comunicación de que el procedimiento de oposición no proseguirá en relación con las marcas nacionales, no modifica la naturaleza jurídica de esta medida preparatoria.

26 Tampoco el escrito considerado equivale automáticamente a una resolución definitiva sobre la oposición. El procedimiento está aún pendiente debido a la petición de *restitutio in integrum* formulada por la recurrente.

27 El anuncio del inicio del procedimiento de oposición, incluida la comunicación de las marcas en que se basará ésta, no modifica de forma inmediata e irreversible la posición jurídica de la parte recurrente. El escrito impugnado es de naturaleza procesal. No es una resolución definitiva.

28 Por otra parte, en el ámbito de una acción entablada contra la resolución definitiva, la parte recurrente tiene la posibilidad de impugnar la legalidad del citado escrito. Por tanto, a juicio de la Sala, sus derechos están suficientemente protegidos por dichas medidas.

29 La resolución 'All America Plan' de la Sala de Recurso, citada por la parte recurrente, se refiere a la asignación de una fecha de presentación y fue pronunciada en circunstancias jurídicas diferentes, por lo que no puede hacerse extensiva al asunto que nos ocupa. En este caso, hay que tener presente que la petición de *restitutio in integrum* pendiente revela claramente que la posición jurídica de la parte recurrente en relación con la oposición basada en las solicitudes o los registros nacionales todavía está por decidir y que no se ha tomado ninguna resolución definitiva sobre su inadmisibilidad.

30 El artículo 57, apartado 2, del RMC contempla expresamente situaciones como el presente caso y, en particular, una medida que no ponga fin a un procedimiento con respecto a una de las partes. Visto que el escrito impugnado no equivale a una resolución definitiva y, por tanto, no da lugar a un recurso independiente, podrá ser objeto de recurso sólo si se recurre la resolución definitiva.

31 A la luz de todo lo que precede y dado que no existe ninguna resolución que admita recurso con arreglo al artículo 57, apartado 1, del RMC, el recurso debe desestimarse.

Fallo

En virtud de todo lo expuesto, la Sala decide:

Declarar la inadmisibilidad del recurso.

ENTSCHEIDUNG DER ZWEITEN BESCHWERDEKAMMER

vom 27. Juli 2000

in der Beschwerdesache R 53/1999-2

(Verfahrenssprache: Italienisch)

Artikel 57 Absatz 2 GMV – Regeln 15 Absatz 2, 18 Absatz 2, 19 Absatz 1 DV

Beschwerde – Zulässigkeit – Abschließende Entscheidung – Schreiben – Mitteilung – Rechtsnatur – Widerspruchsverfahren – Beginn – Vorbereitende Maßnahmen

Die Mitteilung gemäß Regel 19 Absatz 1 DV ist der erforderliche formale Akt, mit dem die Eröffnung des Widerspruchsverfahrens bekannt gegeben wird. Diese Mitteilung stellt in dem mehrere Verfahrensabschnitte umfassenden Widerspruchsverfahren nur einen Zwischenschritt dar. Die Mitteilung gemäß Regel 19 Absatz 1 DV ist eine verfahrensbezogene Maßnahme, mit der die Endentscheidung, also die Entscheidung über den Widerspruch, vorbereitet wird. Sie schließt das Widerspruchsverfahren nicht ab. Die zusätzlichen Hinweise, die in der Mitteilung enthalten sind und sich darauf beziehen, dass das Widerspruchsverfahren im Zusammenhang mit den nationalen Marken nicht fortgesetzt wird, ändern nichts an der Rechtsnatur dieser vorbereitenden Maßnahme, da die übermittelten Informationen einzig und allein die Tatsache betreffen, dass das Verfahren bezüglich der nationalen Marken nicht fortgeführt wird. Das angefochtene Schreiben ist eine verfahrensbezogene Maßnahme und stellt keine Endentscheidung dar. Da das angefochtene Schreiben keine Endentscheidung darstellt und somit nicht selbständig beschwerdefähig ist, kann es nur zusammen mit der Endentscheidung angefochten werden.

Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer vom 27. Juli 2000.

Intel Corporation

2200 Mission College Boulevard
Santa Clara, Ca 95052-8119
Vereinigte Staaten von Amerika

Beschwerdeführerin
und Widersprechende

(vertreten durch Società Italiana Brevetti S.p.A., Piazza di Pietra, 39, Rom 00186, Italien)

gegen

Giovanni d'Agostini

17, Via G. Giusti
33100 Udine
Italien

Beschwerdegegnerin
und Anmelderin

(vertreten durch D'Agostini Organizzazione S.L., San Telmo 7, 03002 Alicante, Spanien)

betreffend den Widerspruch Nr. 71136

erlässt

Die Zweite Beschwerdekammer

unter Mitwirkung von K. Sundström (Vorsitzende und Berichterstatterin), J. F. Gormley und W. Peeters

Geschäftsstellenbeamter: E. Gastinel

die folgende

Entscheidung

Sachverhalt

1 Die Beschwerdeführerin hat am 11. August 1998, im Anschluss an die Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 517029 zur Eintragung des Zeichens „AUTOLEARNING INSIDE“ im Blatt für Gemeinschaftsmarken 34/98 vom 11. Mai 1998, Widerspruch erhoben.

2 Der Widerspruch beruhte auf den früheren Eintragungen von „INTEL INSIDE“ als Wortmarke und als Wort-Bild-Marke in einigen Staaten der Europäischen Gemeinschaft sowie auf der Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke.

3 In der Widerspruchsschrift war angegeben, dass keine Abschrift der Eintragung/Anmeldung aller Marken, einschließlich der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, beigelegt war, dass aber diese Abschrift später nachgereicht werden würde.

4 Mit Schreiben vom 28. August 1998 forderte das Amt die Beschwerdeführerin auf, nähere Angaben zu den Waren und Dienstleistungen der älteren Marken vorzulegen, auf denen der Widerspruch beruhte, und zwar zusammen mit einer Wiedergabe der älteren graphischen Marken, ausgenommen die ältere Gemeinschaftsmarke Nr. 539. In dem Schreiben hieß es:

„L'esame dell'atto di opposizione ha rivelato la mancanza :

- Non vi è indicazione dei prodotti e/o servizi del/i marchio/i anteriore/i sul/i quale/i l'opposizione si fonda. (escluso il marchio comunitario anteriore 539)
- della riproduzione dei marchi anteriori figurativi escluso il marchio comunitario anteriore 539.

Se l'atto d'opposizione indica che tutti i prodotti e servizi per i quali i/il marchio/o anteriore/i è/sono stato/i registrato/i richiesto/i, questa indicazione va completata indicando precisamente quali sono questi prodotti e/o servizi.

Se questa irregolarità non sarà sanata nel termine improrogabile di due mesi a decorrere dal ricevimento della presente notifica, ovvero entro il 28/10/1998, l'opposizione sarà rigettata in quanto inammissibile.“

[„Bei der Prüfung des Widerspruchs wurden die folgenden Mängel festgestellt:

- es findet sich keine Angabe der Waren und/oder Dienstleistungen der älteren Marke(n), auf denen der Widerspruch beruht (ausgenommen die ältere Gemeinschaftsmarke 539);
- es fehlt die Wiedergabe der älteren Bildmarken, ausgenommen die ältere Gemeinschaftsmarke 539.

Wenn in der Widerspruchsschrift alle Waren und Dienstleistungen, für die die ältere(n) Marke(n) eingetragen/angemeldet wurde(n) angeführt werden, muss diese Angabe dahingehend präzisiert werden, dass daraus hervorgeht, um welche Waren und/oder Dienstleistungen es sich im Einzelnen handelt.

Sollten diese Mängel nicht innerhalb einer nicht verlängerbaren Frist von zwei Monaten nach Empfang dieser Mitteilung, also bis zum 28.10.1998, behoben werden, wird der Widerspruch als unzulässig zurückgewiesen.“]

5 Diese nicht verlängerbare Frist für die Einreichung dieser Unterlagen lief am 28. Oktober 1998 ab. Das Amt wies dabei darauf hin, dass der Widerspruch, sollten die Mängel nicht behoben werden, als unzulässig zurückgewiesen werden würde.

6 Am 28. Oktober 1998 beantragte die Beschwerdeführerin eine Verlängerung der vom Amt festgesetzten Frist.

7 Am 9. November 1998 wies das Amt den Antrag auf Fristverlängerung zurück.

8 Am 25. November 1998 setzte das Amt die Beschwerdeführerin davon in Kenntnis, dass es den Widerspruch der Anmelderin mitgeteilt hatte. Außerdem wies das Amt darauf hin, dass sich der Widerspruch nur auf die ältere Gemeinschaftsmarke der Beschwerdeführerin und nicht auf die anderen von ihr beanspruchten nationalen Marken stütze, da die Beschwerdeführerin die hierfür erforderlichen Unterlagen nicht fristgerecht eingereicht hatte.

9 Am 5. Januar 1999 stellte die Beschwerdeführerin hinsichtlich des zurückgewiesenen Antrags auf Fristverlängerung einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Artikel 78 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (im folgenden „GMV“) (ABl. EG L 11 vom 14.1.1994, S. 1; ABl. HABM 1/95, S. 52).

10 Am 25. Januar 1999 legte die Beschwerdeführerin beim Amt Beschwerde ein. Am 25. März 1999 ging die schriftliche Beschwerdebegründung ein. Die Beschwerde richtet sich gegen die gemäß Regel 19 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (im folgenden „DV“) (ABl. EG L 303 vom 15.12.1995, S. 1; ABl. HABM 2-3/95, S. 258) erfolgte Mitteilung der Widerspruchsabteilung.

11 Am 6. Juli 2000 übermittelte die Beschwerdekammer der Beschwerdeführerin eine Mitteilung gemäß Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 216/96 vom 5. Februar 1996 über die Verfahrensordnung vor den Beschwerdekammern des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) („VerFO“) (ABl. EG 1996 L 28, S. 11; ABl. HABM 4/96, S. 399). Die Mitteilung enthielt einen ausdrücklichen Hinweis auf Artikel 57 Absatz 2 GMV und eine Aufforderung an die Beschwerdeführerin, etwaige Stellungnahmen zu dieser Angelegenheit abzugeben.

12 Mit Schreiben vom 12. Juli 2000 bekräftigte die Beschwerdeführerin ihre Ausführungen in der Beschwerdebeurteilung und beantragte zudem das Beschwerdeverfahren bis zu einer Entscheidung der Widerspruchsabteilung über den Wiedereinsetzungsantrag auszusetzen.

13 Über den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist bisher noch nicht entschieden worden, da das Amt das Widerspruchsverfahren wegen der eingelegten Beschwerde ausgesetzt hat.

Beschwerdegründe

14 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass das angefochtene Schreiben der Widerspruchsabteilung beschwerdefähig ist.

15 Die Beschwerdeführerin trägt vor, dass das Schreiben der Widerspruchsabteilung vom 25. November 1998 nicht ausdrücklich darauf hinweist, dass der Widerspruch teilweise unzulässig ist. Jedoch sei diese Mitteilung mit einer Entscheidung des Amts über die teilweise Unzulässigkeit des eingelegten Widerspruchs gleichzusetzen, da sie darüber informiert, dass die Anmelderin über den Widerspruch benachrichtigt wurde, und darauf hinweist, dass sich der Widerspruch nicht auf die anderen von der Widersprechenden beanspruchten Marken, sondern nur auf die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke Nr. 539 stützen wird. Aus diesem Grund sei diese Mitteilung gemäß Artikel 57 GMV mit der Beschwerde angreifbar, auch wenn in ihr die Möglichkeit einer Beschwerdeeinlegung nicht erwähnt war.

16 Die Beschwerdeführerin vertritt die Ansicht, dass sich das Wesen der Entscheidung aus dem Zusammenhang ergebe, da das Amt in der vorhergegangenen Mitteilung vom 28. August 1998 hervorgehoben hatte, dass der Widerspruch, falls die Mängel nicht behoben würden, als unzulässig zurückgewiesen werden würde. Nach Auffassung der Beschwerdeführerin enthält das Schreiben vom 25. November 1998 daher eine – wenngleich implizite – Feststellung der teilweisen Unzulässigkeit in Bezug auf alle älteren Marken, die in der ursprünglichen Widerspruchsschrift angegeben sind.

17 Darüber hinaus wird vorgebracht, dass die zur Begründung des Widerspruchs aufgeführten Marken auch zur Begründung getrennter Widersprüche gegen dieselbe Gemeinschaftsmarke herangezogen hätten werden können. Die Ausschließung eines Teils der älteren Marken infolge der Entscheidung über die teilweise Unzulässigkeit des Widerspruchs entspricht daher nach Auffassung der Beschwerdeführerin einer Endentscheidung, mit der das Widerspruchsverfahren in Bezug auf jene Marken definitiv abgeschlossen werde. Daraus würden sich für die Beschwerdeführerin unweigerlich schwerwiegende Nachteile ergeben.

18 Die Beschwerdeführerin erinnert daran, dass die Beschwerdekammern in der Entscheidung „All America Plan“ (Beschwerdesache R 10/97-3 vom 8. Juli 1998) schon früher bestätigt haben, dass eine Entscheidung des Amts nicht unbedingt abschließend sein muss, um beschwerdefähig zu sein. Es reiche aus, dass eine Entscheidung für den Betroffenen verbindlich ist und seine Interessen oder seine Rechtsposition berührt. Im vorliegenden Fall handelt es sich bei der Entscheidung über die teilweise Unzulässigkeit um eine Endentscheidung (eine Möglichkeit der Rücknahme oder der Abänderung der Entscheidung von Seiten des Amts ist nicht vorgesehen); darüber hinaus schließt sie das Widerspruchsverfahren bezüglich der ausgeschlossenen älteren Marken ab, ist für die Beschwerdeführerin verbindlich und hat zweifellos erhebliche – und negative – Auswirkungen auf ihre Rechtsposition im Widerspruchsverfahren und demzufolge auch auf ihre Interessen.

19 Die Beschwerdeführerin bringt eine Reihe von Argumenten vor, die darlegen sollen, dass die beim Amt eingereichte Widerspruchsschrift vollständig war und allen Anforderungen der GMV entsprach.

Entscheidungsgründe

20 Gegenstand dieser Entscheidung ist die Frage, ob das der Beschwerdeführerin zugegangene Schreiben der Widerspruchsabteilung vom 25. November 1998 eine beschwerdefähige Entscheidung i.S.v. Artikel 57 Absatz 1 GMV darstellt.

21 Die maßgeblichen Rechtsvorschriften sind in den folgenden Bestimmungen der GMV und der DV enthalten:

Artikel 57 Absatz 1 GMV:

„Die Entscheidungen der Prüfer, der Widerspruchsabteilungen, der Markenverwaltungs- und Rechtsabteilung und der Nichtigkeitsabteilungen sind mit der Beschwerde anfechtbar. Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.“

Regel 15 Absatz 2 DV:

„Die Widerspruchsschrift muss enthalten:

...

(b) in Bezug auf die ältere Marke oder das ältere Recht, auf denen der Widerspruch beruht:

...

(vi) eine Wiedergabe und gegebenenfalls eine Beschreibung der älteren Marke oder des älteren Rechts;

(vii) die Waren und Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen oder angemeldet wurde oder die ältere Marke im Sinne des Artikels 8 Absatz 2 Buchstabe c) der Verordnung notorisch bekannt ist oder im Sinne des Artikels 8 Absatz 5 der Verordnung Wertschätzung genießt. Der Widersprechende hat für den Fall, dass er sämtliche Waren und Dienstleistungen, für die ein älterer Markenschutz besteht, angibt, auch die Waren und Dienstleistungen anzugeben, auf denen der Widerspruch beruht;

...“

Regel 18 Absatz 2 DV:

„Stellt das Amt fest, dass der Widerspruch sonstigen Vorschriften der Verordnung oder dieser Regeln nicht entspricht, so teilt es dies dem Widersprechenden mit und fordert ihn auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten die festgestellten Mängel zu beseitigen. Werden die Mängel nicht fristgerecht beseitigt, so weist das Amt den Widerspruch als unzulässig zurück“.

Regel 19 Absatz 1 DV:

„Weist das Amt den Widerspruch nicht gemäß Regel 18 zurück, so teilt es dem Anmelder den Widerspruch mit und fordert ihn auf, innerhalb einer vom Amt festgesetzten Frist seine Stellungnahme abzugeben. Es weist den Anmelder darauf hin, dass das Widerspruchsverfahren zwei Monate nach Empfang dieser Mitteilung beginnt, es sei denn, dass der Anmelder dem Amt vor Ablauf dieser Frist mitteilt, dass er die Anmeldung zurücknimmt oder auf die Waren und Dienstleistungen beschränkt, die nicht Gegenstand des Widerspruchs sind“.

22 In dem Schreiben vom 28. August 1998 hat sich die Widerspruchsabteilung lediglich an die Bestimmungen der Regel 15 Absatz 2 Punkte vi und vii und der Regel 18 Absatz 2 DV gehalten.

23 Das Schreiben vom 25. November 1998 enthält die in Regel 19 Absatz 1 DV geforderten Informationen, insbesondere die Mitteilung über die Zustellung des Widerspruchs, die für die „cooling-off“-Periode gesetzten Fristen, das Datum für die Eröffnung des Widerspruchsverfahrens sowie die der Anmelderin für eine Stellungnahme eingeräumte Frist. Im vorliegenden Fall wird in diesem Schreiben außerdem dargelegt, dass sich das Widerspruchsverfahren ausschließlich auf die Gemeinschaftsmarkenanmeldung stützt, da die Beschwerdeführerin die zum Nachweis ihrer nationalen Marken geforderten Unterlagen nicht fristgerecht eingereicht hat.

24 Die Mitteilung gemäß Regel 19 Absatz 1 DV ist der formale Akt, mit dem die Eröffnung des Widerspruchsverfahrens bekannt gegeben wird. Dieses Schreiben stellt in dem mehrere Verfahrensabschnitte umfassenden Widerspruchsverfahren nur einen Zwischenschritt dar.

25 Die Mitteilung nach Regel 19 Absatz 1 DV ist eine verfahrensbezogene Maßnahme, die der Endentscheidung, nämlich der Entscheidung über den Widerspruch, vorausgeht. Sie schließt das Widerspruchsverfahren nicht ab. Die in dem Schreiben enthaltenen zusätzlichen Hinweise, insbesondere die Mitteilung, dass das Widerspruchsverfahren bezüglich der nationalen Marken nicht fortgesetzt wird, ändern nicht die rechtliche Natur dieser vorbereitenden Maßnahme.

26 Ebenso wenig kann das betreffende Schreiben mit einer abschließenden Entscheidung über den Widerspruch gleichgesetzt werden. Über das Widerspruchsverfahren ist wegen des Antrags auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand noch nicht entschieden worden.

27 Die Bekanntgabe der Eröffnung des Widerspruchsverfahrens samt der Mitteilung der Marken, auf denen der Widerspruch beruht, führt daher zu keiner sofortigen und unumkehrbaren Veränderung der Rechtsposition der Beschwerdeführerin. Das angefochtene Schreiben ist verfahrensbezogen, und stellt somit keine Endentscheidung dar.

28 Im Übrigen steht es der Beschwerdeführerin frei, die Rechtmäßigkeit des betreffenden Schreibens im Rahmen einer gegen die abschließende Entscheidung gerichteten Beschwerde nachprüfen zu lassen, so dass nach Auffassung der Kammer ein ausreichender Schutz ihrer Rechte gewährleistet ist.

29 Die Entscheidung der Beschwerdekammer in der Sache „All America Plan“, auf die sich die Beschwerdeführerin beruft, betrifft die Zuerkennung eines Anmeldetags und wurde unter anderen rechtlichen Voraussetzungen gefällt. Sie lässt sich deshalb nicht auf den hier behandelten Fall übertragen. Im vorliegenden Fall geht aus der Tatsache, dass der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand noch anhängig ist, klar hervor, dass über die Rechtsposition der Beschwerdeführerin, was den auf nationalen Anmeldungen oder Eintragungen beruhenden Widerspruch betrifft, noch nicht entschieden wurde. Es wurde also noch keine abschließende Entscheidung über seine Unzulässigkeit getroffen.

30 Artikel 57 Absatz 2 GMV bezieht sich ausdrücklich auf Situationen wie die vorliegende, insbesondere auf Maßnahmen, die ein Verfahren gegenüber einem Beteiligten nicht abschließen. Da das angefochtene Schreiben nicht mit einer Endentscheidung gleichzusetzen ist und somit nicht selbständig beschwerdefähig ist, kann es nur zusammen mit der Endentscheidung angefochten werden.

31 Aufgrund der vorstehenden Ausführungen und aufgrund des Fehlens einer beschwerdefähigen Entscheidung im Sinne von Artikel 57 Absatz 1 GMV, muss die Beschwerde verworfen werden.

Tenor der Entscheidung

Aus diesen Gründen trifft Die Kammer folgende Entscheidung:

Die Beschwerde wird als unzulässig zurückgewiesen.

DECISION OF THE SECOND BOARD OF APPEAL

of 27 July 2000

in Case R 53/1999-2

(Language of the case: Italian)

CTMR Articles 57(2) – IR Rules 15(2), 18(2) and 19(1)

Appeal – Admissibility – Final decision – Letter – Notification – Legal nature – Opposition proceedings – Commencement – Preparatory measure

The notification pursuant to Rule 19(1) IR is the formal step required to announce that the opposition proceedings will commence. This letter is only one step during opposition proceedings, which consist of several different phases. The notification pursuant to Rule 19(1) IR is a procedural step preparatory to the final decision, that is to say, the ruling on the opposition. It does not close the opposition proceedings. The additional information contained in the letter, namely that the opposition proceedings concerning the national marks are not going to be continued, does not change the legal nature of this preparatory measure, because the effect of this information is simply and solely that the proceedings as regards the national marks are not being continued. The contested letter is of a procedural nature, it is not a final decision. Given that the contested letter is not equivalent to a final decision, and that it does not allow a separate appeal, it can only be appealed with the final decision.

Decision of the Second Board of Appeal of 27 July 2000.

Intel Corporation
2200 Mission College Boulevard
Santa Clara, Ca 95052-8119
United States of America

Appellant
and Opponent

represented by Società Italiana Brevetti S.p.A., Piazza di Pietra, 39, Roma 00186, Italy

v

Giovanni d'Agostini
17, Via G. Giusti
33100 Udine
Italy

Respondent
and Applicant

represented by D'Agostini Organizzazione S.L., San Telmo 7, 03002 Alicante, Spain

APPEAL relating to Opposition No 71136

The Second Board of Appeal

composed of K. Sundström (Chairman and Rapporteur), J.F. Gormley and W. Peeters

Registrar: E. Gastinel

gives the following

Decision

Summary of the facts

1 In response to the publication in the Community Trade Marks Bulletin 34/98 of 11 May 1998 of Community trade mark application No 5170929 for the registration of the sign 'AUTOLEARNING INSIDE', the appellant filed a notice of opposition on 11 August 1998.

2 The notice of opposition was based on the prior registrations of 'INTEL INSIDE' as a word mark, as well as a word/figurative mark in a number of Member States of the European Community and also as a Community trade mark application.

3 In the notice of opposition it was indicated that the copy of the registration/application for all the trade marks, including the application for a Community trade mark, was not attached, but would be provided at a later date.

4 By letter of 28 August 1998, the Office requested the appellant to provide details of the goods and services relating to the earlier marks on which the opposition was based, together with the representation of the earlier graphic trade marks, not including the earlier Community trade mark No 539. The text of that letter is as follows:

'L'esame dell'atto di opposizione ha rivelato la mancanza :

- Non vi è indicazione dei prodotti e/o servizi del/i marchio/i anteriore/i sul/i quale/i l'opposizione si fonda. (escluso il marchio comunitario anteriore 539)
- della riproduzione dei marchi anteriori figurativi escluso il marchio comunitario anteriore 539.

Se l'atto d'opposizione indica che tutti i prodotti e servizi per i quali i/il marchio/o anteriore/i è/sono stato/i registrato/i richiesto/i, questa indicazione va completata indicando precisamente quali sono questi prodotti e/o servizi.

Se questa irregolarità non sarà sanata nel termine improrogabile di due mesi a decorrere dal ricevimento della presente notifica, ovvero entro il 28/10/1998, l'opposizione sarà rigettata in quanto inammissibile.'

['The examination of the notice of opposition has shown that:

- there is no indication of the goods and/or services of the earlier trade mark(s) on which the opposition is based (except the earlier Community trade mark 539)
- there is no representation of the earlier figurative trade marks, except the earlier Community trade mark 539.

You have indicated that the opposition is based on all the goods/services for which the earlier trade mark(s) is(are) registered/applied for. This identification is not sufficient to identify the goods/services.

This deficiency must be remedied within two months of receipt of this notification, that is, on or before 28/10/1998. If you do not remedy the deficiency within the time limit, the notice of opposition will be rejected as inadmissible.']

5 The time limit, which could not be extended, for the presentation of those documents was 28 October 1998 and it was stressed by the Office that if the deficiency was not remedied, the opposition would be rejected as inadmissible.

6 On 28 October 1998, the appellant sought an extension of the time limit set by the Office.

7 On 9 November 1998, the Office refused to grant the request for the extension.

8 On 25 November 1998, the Office indicated to the appellant that it had notified the opposition to the applicant. It also indicated that the opposition was based only on the appellant's earlier Community trade mark application and not on the other national trade marks claimed by it, because in this regard the appellant had not respected the time limits given in order to present the necessary documentation.

9 On 5 January 1999, the appellant submitted a request for *restitutio in integrum* pursuant to Article 78 of Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark (the 'CTMR') (OJ EC No L 11, 14.1.1994, p.1; OJ OHIM 1/95, p.52) with regard to the rejection of the request for an extension of the time limit.

10 On 25 January 1999, the appellant filed a notice of appeal with the Office, followed by a statement of grounds on 25 March 1999. The appellant challenges the communication of the Opposition Division of 25 November 1998 made pursuant to Rule 19(1) of the Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing the Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the Community trade mark (the 'IR') (OJ EC No L 303, 15.12.1995, p.1; OJ OHIM 2-3/95, p.258).

11 Pursuant to Article 4(2) of Commission Regulation (EC) No 216/96 of 5 February 1996 laying down the rules of procedure of the Boards of Appeal of the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) ('RP') (OJ EC 1996 No L 28, p.11; OJ OHIM 4/96, p.399), a communication was sent to the appellant by the Board on 6 July 2000. The communication drew specific attention to Article 57(2) CTMR and asked the appellant to submit any observations it may have relating to this matter.

12 By letter of 12 July 2000, the appellant reiterated what it had previously argued in its statement of grounds of appeal. It added that it wished the appeal proceedings to be suspended until the Opposition Division had decided on its application for *restitutio in integrum*.

13 To date, the demand for *restitutio in integrum* is still pending, because the Office suspended the opposition proceedings on the basis that an appeal had been filed.

Grounds of Appeal

14 The appellant contends that the contested letter of the Opposition Division is appealable.

15 The appellant submits that the letter from the Opposition Division of 25 November 1998 does not explicitly declare the opposition partially inadmissible. However, in stating that the opposition had been communicated to the applicant and by pointing out that the opposition was not based on the other trade marks claimed by the opposing party, but, on the contrary, solely on Community application No 539, this communication was tantamount to a decision by the Office of partial inadmissibility of the opposition filed. Therefore, it would be subject to appeal according to Article 57 CTMR, and this despite the fact that there was no mention of the possibility of appeal in the communication in question.

16 It also argues that the essence of the decision emerges from the context, since, in its preceding communication of 28 August 1998, the Office had pointed out that, if the deficiency were not remedied, the opposition would be rejected as inadmissible. Therefore, according to the appellant, the letter of 25 November 1998 contains a determination, however implicit, of partial inadmissibility in relation to all the earlier trade marks listed in the original notice of opposition.

17 It is further submitted that the individual trade marks cited as a basis for opposition could also have been used as a basis for separate oppositions to the same CTM application. Therefore, the exclusion of some of the earlier trade marks following the decision of partial inadmissibility of the opposition corresponds, in the opinion of the appellant, to a final decision which definitely closes the opposition proceedings as far as those marks are concerned. This inevitably would bring serious prejudice to the appellant.

18 The appellant avers that the Boards of Appeal have already confirmed in the decision 'All America Plan' (Case R 10/97-3 of 8 July 1998) that a decision taken by the Office need not be final to be contested, but simply one which is binding on the addressee and affects its interests or its legal position. In the present case, the decision on partial inadmissibility is final (in fact, the possibility of revocation or amendment of the order by the Office is not provided for); furthermore, it closes the opposition proceedings as far as the excluded earlier trade marks are concerned; it is binding on the appellant and it doubtless has a considerable and negative effect on its legal position concerning the opposition proceedings, and therefore also on its interests.

19 The appellant submits a number of arguments directed at establishing that the notice of opposition it provided to the Office was complete and that it met all the requirements of the CTMR.

Reasons

20 The issue to be decided in this appeal is whether or not the letter from the Opposition Division to the appellant on 25 November 1998 constitutes an appealable decision pursuant to Article 57(1) CTMR.

21 The relevant law is contained in the following provisions of the CTMR and IR respectively:

Article 57(1) CTMR

‘An appeal shall lie from decisions of the Examiners, Opposition Divisions, Administration of Trade Marks and Legal Division and Cancellation Divisions. It shall have suspensive effect.’

Rule 15(2) IR:

‘The notice of opposition shall contain:

...

(b) as concerns the earlier mark or the earlier right on which the opposition is based:

...

(vi) a representation and, where appropriate, a description of the earlier mark or earlier right;

(vii) the goods and services in respect of which the earlier mark has been registered or applied for or in respect of which the earlier mark is well-known within the meaning of Article 8 (2) (c) of the Regulation or has a reputation within the meaning of Article 8(5) of the Regulation; the opposing party shall, when indicating all the goods and services for which the earlier mark is protected, also indicate those goods and services on which the opposition is based;

...’

Rule 18(2) IR:

‘If the Office finds that the notice of opposition does not comply with other provisions of the Regulation or of these Rules, it shall inform the opposing party accordingly and shall call upon it to remedy the deficiencies noted within a period of two months. If the deficiencies are not remedied before the time limit expires, the Office shall reject the notice of opposition as inadmissible.’

Rule 19(1) IR:

‘If the Office does not reject the notice of opposition in accordance with Rule 18, it shall communicate the opposition to the applicant and shall invite him to file his observations within such period as it may specify. The Office shall draw the applicant’s attention to the fact that the opposition proceedings shall be deemed to commence two months after receipt of the communication, unless the applicant informs the Office, before the expiry of this period, that he withdraws his application or restricts the application to goods and services against which the opposition is not directed.’

22 In its letter of 28 August 1998, the Opposition Division complied with the provisions of the IR set out at Rule 15(2)(vi) and (vii), and Rule 18(2).

23 The letter of 25 November 1998, contains the information required by Rule 19(1) IR, namely that the opposition has been notified, what time limits have been set for the cooling-off period, when opposition proceedings will commence and what time limit the applicant has been given in order to file its observations. In the present case, the said letter also contains the information that the opposition proceedings are based solely on the Community trade mark application, because the appellant failed to file the necessary documents for its national marks within the set time limit.

24 The notification pursuant to Rule 19(1) IR is the formal step required to announce that the opposition proceedings commence. This letter is only one step during opposition proceedings, which consist of several different phases.

25 The notification pursuant to Rule 19(1) IR is a procedural step preparatory to the final decision, that is to say, the ruling on the opposition. It does not close the opposition proceedings. The additional information contained in the letter, namely that the opposition proceedings concerning the national marks are not going to be continued, does not change the legal nature of this preparatory measure.

26 Nor is the letter in question tantamount to a final decision on the opposition. The proceedings are still pending due to the demand for *restitutio in integrum* filed by the appellant.

27 The announcement of the commencement of the opposition proceedings, including the notification concerning what marks the opposition will be based upon, does not therefore, immediately and irreversibly change the legal position of the appellant. The contested letter is of a procedural nature, it is not a final decision.

28 Within an action against the final decision, the appellant has the possibility to challenge the legality of the said letter. Its rights are, in the Board's view, sufficiently protected by those means.

29 The Board of Appeal decision 'All America Plan' cited by the appellant, concerns the granting of a filing date and has been rendered under different legal circumstances. This decision cannot therefore be transposed onto the present case. In the present case, it should be borne in mind that the pending demand for *restitutio in integrum* clearly underlines the fact that the legal position of the appellant as regards the opposition based on national applications or registrations is still to be decided and no definitive decision on inadmissibility has been taken.

30 Article 57(2) CTMR expressly concerns situations like the subject case, namely a measure that does not terminate proceedings as regards one of the parties. Given that the contested letter is not equivalent to a final decision, and that it does not allow a separate appeal, it can only be appealed with the final decision.

31 Having regard to the foregoing, the appeal has to be dismissed given the fact that there exists no appealable decision pursuant to Article 57(1) CTMR.

Order

On those grounds, the Board hereby:

Dismisses the appeal as inadmissible.

DÉCISION DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS

du 27 juillet 2000

dans l'affaire R 53/1999-2

(Langue de procédure: italien)

Article 57 paragraphe 2 du RMC – règles 15 paragraphe 2, 18 paragraphe 2, 19 paragraphe 1 du RE

Recours – Recevabilité – Décision finale – Communication – Notification – Nature juridique – Procédures d'opposition – Date d'ouverture des procédures – Mesures préparatoires

La notification conformément à la règle 19 paragraphe 1 du RE est l'acte formel nécessaire pour communiquer l'ouverture de la procédure d'opposition. Cette lettre ne représente qu'une des différentes phases de la procédure d'opposition. La notification en vertu de la règle 19 paragraphe 1 du RE est une mesure préparatoire à la décision finale, à savoir à la décision statuant sur l'opposition. Elle ne clôture pas la procédure d'opposition. Les autres informations contenues dans la lettre, notamment la communication du fait que la procédure relative aux marques nationales ne sera pas poursuivie, ne modifient aucunement la nature juridique de cette mesure préparatoire dans la mesure où l'effet des informations fournies se limite au seul fait que les procédures relatives à des marques nationales ne seront pas poursuivies. La lettre attaquée est de nature procédurale, elle n'est pas une décision finale. Etant donné que la lettre attaquée n'équivaut pas à une décision finale et que, par conséquent, elle ne permet aucun recours séparé, elle ne pourra faire l'objet d'un recours que si la décision finale est attaquée.

Décision de la seconde Chambre de recours du 27 juillet 2000.

Intel Corporation

2200 Mission College Boulevard
Santa Clara, Ca 95052-8119
États-Unis

Partie requérante
opposante

représentée par Società Italiana Brevetti S.p.A., Piazza di Pietra, 39, Rome 00186, Italie

contre

Giovanni d'Agostini

17, Via G. Giusti
33100 Udine
Italie

Partie défenderesse
demanderesse

représentée par D'Agostini Organizzazione S.L., San Telmo 7, 03002 Alicante, Espagne

RECOURS concernant l'opposition n° 71136

La deuxième Chambre de recours

composée de K. Sundström (présidente et rapporteur), J. F. Gormley et W. Peeters

Greffier : E. Gastinel

rend la présente

Décision

Résumé des faits

1 Le 11 août 1998, en réponse à la publication, dans le Bulletin des marques communautaires n° 34/98 du 11 mai 1998, de la demande de marque communautaire n° 517029 pour l'enregistrement du signe «AUTOLEARNING INSIDE», la requérante a déposé un acte d'opposition.

2 L'opposition se fondait sur les précédents enregistrements d'«INTEL INSIDE» comme marque verbale et verbale/figurative dans un certain nombre d'États membres de la Communauté européenne, ainsi que comme demande de marque communautaire.

3 L'opposition précisait qu'une copie de l'enregistrement/de la demande de chaque marque, y compris de la demande de marque communautaire, n'avait pas été jointe en annexe, mais que cette copie serait fournie ultérieurement.

4 Par lettre du 28 août 1998, l'Office a demandé à la requérante de fournir des précisions sur les produits et services relatifs aux marques antérieures sur lesquelles se fondait l'opposition, ainsi que la représentation des marques graphiques antérieures, à l'exception de la marque communautaire antérieure

n° 539. Le texte de ladite lettre était le suivant :

«L'esame dell'atto di opposizione ha rivelato la mancanza :

- Non vi è indicazione dei prodotti e/o servizi del/i marchio/i anteriore/i sul/i quale/i l'opposizione si fonda. (escluso il marchio comunitario anteriore 539)

- della riproduzione dei marchi anteriori figurativi escluso il marchio comunitario anteriore 539.

Se l'atto d'opposizione indica che tutti i prodotti e servizi per i quali i/il marchio/o anteriore/i è/sono stato/i registrato/i richiesto/i, questa indicazione va completata indicando precisamente quali sono questi prodotti e/o servizi.

Se questa irregolarità non sarà sanata nel termine improrogabile di due mesi a decorrere dal ricevimento della presente notifica, ovvero entro il 28/10/1998, l'opposizione sarà rigettata in quanto inammissibile.»

[«L'examen de l'acte d'opposition a révélé que celui-ci ne comportait :

- aucune indication des produits et/ou services de la/des marque/s antérieure/s sur laquelle/lesquelles se fonde l'opposition (à l'exception de la marque communautaire antérieure n° 539)

- aucune reproduction des marques antérieures figuratives, à l'exception de la marque communautaire antérieure n° 539.

Si l'acte d'opposition indique que tous les produits et services pour lesquels la/les marque/s antérieure/s a/ont été enregistrée/s demandée/s, cette information doit être complétée en indiquant avec précision quels sont ces produits et/ou services.

S'il n'est pas remédié à cette irrégularité dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la présente notification, c'est-à-dire le 28/10/1998 au plus tard, l'opposition sera rejetée pour irrecevabilité.】

5 Le délai, qui ne peut être prorogé, pour la présentation desdits documents a été fixé au 28 octobre 1998. Par ailleurs, l'Office soulignait que s'il n'était pas remédié à cette irrégularité, l'opposition serait rejetée car irrecevable.

6 Le 28 octobre 1998, la requérante a sollicité un renvoi du délai fixé par l'Office.

7 Le 9 novembre 1998, l'Office a refusé de proroger le délai comme cela lui était demandé.

8 Le 25 novembre 1998, l'Office a indiqué à la requérante qu'il avait informé le demandeur de l'opposition. Par ailleurs, il rappelait que l'opposition se fondait uniquement sur la marque communautaire antérieure de la requérante et non sur les autres marques nationales revendiquées par cette dernière car celle-ci n'avait pas présenté la documentation nécessaire dans les délais fixés.

9 Le 5 janvier 1999, la requérante a présenté une demande de *restitutio in integrum* conformément à l'article 78 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (ci-après désigné «RMC») (JO CE n° L 11, 14.1.1994, p.1; JO OHMI 1/95, p. 52) relatif au rejet de la demande de prorogation du délai.

10 Le 25 janvier 1999, la requérante a formé un recours auprès de l'Office, suivi d'un mémoire exposant les motifs du recours parvenu le 25 mars 1999, attaquant ainsi la communication de la division d'opposition du 25 novembre 1998 fondée sur la règle 19 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire (ci-après désigné «RE») (JO CE n° L 303, 15.12.1995, p. 1; JO OHMI 2-3/95, p. 258).

11 Le 6 juillet 2000, la Chambre a envoyé une communication à la requérante, conformément à l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) («RP») (JO CE 1996 n° L 28, p. 11 ; JO OHMI 4/96, p. 399). Cette communication attirait plus particulièrement l'attention sur l'article 57 paragraphe 2 du RMC et demandait à la requérante d'envoyer d'éventuelles observations en la matière.

12 Par lettre du 12 juillet 2000, la requérante a confirmé ce qu'elle avait déjà avancé dans les motifs du recours et ajouté une demande de suspension de la procédure d'appel jusqu'à la décision de la division d'opposition quant à sa demande de *restitutio in integrum*.

13 À ce jour, la demande de *restitutio in integrum* demeure pendante car, le recours ayant été introduit, l'Office a suspendu la procédure d'opposition.

Motifs du recours

14 La requérante soutient que la lettre de la division d'opposition attaquée est susceptible de recours.

15 La requérante fait valoir que la lettre de la division d'opposition du 25 novembre 1998 ne déclare pas explicitement que l'opposition est partiellement irrecevable. Toutefois, en affirmant que l'opposition avait été notifiée au requérant et en soulignant que l'opposition ne se fondait pas sur les autres marques revendiquées par la requérante, mais au contraire, exclusivement sur la demande de marque communautaire n° 539, cette communication équivalait à une décision de l'Office d'irrecevabilité partielle de l'opposition déposée. Par conséquent, celle-ci est susceptible de recours, en vertu de l'article 57 du RMC, bien que dans la communication en cause, il ne soit pas fait mention de la possibilité de recours.

16 La requérante soutient également que l'essence même de la décision émane du contexte car, dans sa précédente communication du 28 août 1998, l'Office avait souligné que s'il n'était pas remédié à l'irrégularité, l'opposition serait rejetée pour irrecevabilité. Selon la requérante, la lettre du 25 novembre 1998 contient dès lors la décision, bien qu'implicite, de l'irrecevabilité partielle au sujet de toutes les marques antérieures indiquées dans l'acte d'opposition d'origine.

17 Il est également soutenu que les différentes marques citées comme fondement de l'opposition auraient pu aussi être utilisées comme fondement d'oppositions séparées vis-à-vis de la demande de marque communautaire elle-même. Par conséquent, l'exclusion d'une partie des marques antérieures suite à la décision d'irrecevabilité partielle de l'opposition correspond, selon la requérante, à une décision finale qui clôture définitivement la procédure d'opposition en ce qui concerne ces marques. Ceci comporterait inévitablement un préjudice grave pour la requérante.

18 La requérante rappelle que les Chambres de recours ont déjà confirmé, dans la décision «All America Plan» (affaire R 10/97-3 du 8 juillet 1998), qu'une décision rendue par l'Office ne doit pas nécessairement être finale pour être attaquée. Il suffit qu'il s'agisse d'une décision contraignante pour la partie destinataire et qu'elle ait une incidence sur ses intérêts ou sur sa situation juridique. En l'espèce, la décision d'irrecevabilité partielle est finale (aucune possibilité de révocation ou de modification de cette disposition de la part de l'Office n'est en effet prévue) ; en outre, elle clôt les procédures d'opposition relatives aux marques antérieures exclues, elle est contraignante pour la requérante et elle a indiscutablement un effet important – et négatif – sur sa situation juridique dans le cadre de la procédure d'opposition, et par là même sur ses intérêts.

19 La requérante expose une série d'arguments visant à établir que l'opposition déposée auprès de l'Office était complète et répondait à toutes les exigences prévues par le RMC.

Motifs de la décision

20 Dans le présent recours, il y a lieu d'établir si la lettre de la division d'opposition du 25 novembre 1998 envoyée à la demanderesse constitue ou non une décision susceptible de recours sur la base de l'article 57 paragraphe 1 du RMC.

21 Le droit applicable est contenu dans les dispositions suivantes, respectivement du RMC et du RE :

Article 57 paragraphe 1 du RMC:

«Les décisions des examinateurs, des divisions d'opposition, de la division d'administration des marques et des questions juridiques et des divisions d'annulation sont susceptibles de recours. Le recours a un effet suspensif.»

Règle 15, paragraphe 2 du RE :

«L'acte d'opposition doit comporter :

...

(b) en ce qui concerne la marque antérieure ou le droit antérieur sur lesquels se fonde l'opposition

...

(vi) une représentation et, le cas échéant, une description de la marque antérieure ou du droit antérieur ;

(vii) les produits et services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou demandée, ou pour lesquels la marque antérieure est notoirement connue, conformément à l'article 8, paragraphe 2, point c) du règlement, ou jouit d'une renommée, conformément à l'article 8, paragraphe 5 du règlement; en indiquant tous les produits et les services pour lesquels la marque antérieure est protégée, l'opposant indique également les produits et les services sur lesquels se fonde l'opposition ;

...»

Règle 18, paragraphe 2 du RE :

«Si l'Office constate que l'acte d'opposition ne satisfait pas à d'autres dispositions du règlement ou des présentes règles, il en informe l'opposant en l'invitant à remédier dans un délai de deux mois aux irrégularités constatées. S'il n'est pas remédié auxdites irrégularités dans le délai imparti, l'Office rejette l'opposition pour irrecevabilité.»

Règle 19, paragraphe 1 du RE :

«Si l'Office ne rejette pas l'opposition en vertu de la règle 18, il communique l'opposition au demandeur et l'invite à déposer ses observations dans le délai qu'il lui impartit. L'Office attire l'attention du demandeur sur le fait que la procédure d'opposition est réputée ouverte deux mois après réception de ladite communication, à moins que le demandeur n'informe l'Office, avant l'expiration de ce délai, qu'il retire sa demande ou la limite aux produits et services non visés par l'opposition.»

22 Dans sa lettre du 28 août 1998, la division d'opposition s'est conformée aux dispositions telles que prévues à la règle 15 paragraphe 2 points (vi) et (vii) et à la règle 8, paragraphe 2 du RE.

23 La lettre du 25 novembre 1998 contient les informations requises par la règle 19 paragraphe 1 du RE, à savoir, la communication de la notification de l'opposition, les délais établis pour la «période de cooling-off», la date d'ouverture de la procédure d'opposition et le délai fixé pour la présentation des observations faites par le demandeur. En l'espèce, ladite lettre précise aussi que la procédure d'opposition se fonde uniquement sur la demande de marque communautaire étant donné que la requérante n'a pas présenté les documents exigés concernant ses marques nationales dans les délais prévus.

24 La notification conformément à la règle 19 paragraphe 1 du RE est l'acte formel nécessaire pour communiquer l'ouverture de la procédure d'opposition. Cette lettre ne représente qu'une des différentes phases de la procédure d'opposition.

25 La notification en vertu de la règle 19 paragraphe 1 du RE est une mesure préparatoire à la décision finale, à savoir à la décision statuant sur l'opposition. Elle ne clôt pas la procédure d'opposition. Les autres informations contenues dans la lettre, notamment la communication du fait que la procédure relative aux marques nationales ne sera pas poursuivie, ne modifient aucunement la nature juridique de cette mesure préparatoire.

26 La lettre en question n'équivaut pas non plus à une décision définitive sur l'opposition. La procédure est encore pendante eu égard à la demande de *restitutio in integrum* introduite par la requérante.

27 La communication de l'ouverture de la procédure d'opposition, et la communication des marques sur lesquelles se fondera l'opposition, ne change donc pas, dans l'immédiat et de façon irréversible, la situation juridique de la requérante. La lettre attaquée est de nature procédurale. Il ne s'agit pas d'une décision finale.

28 Par ailleurs, dans le cadre d'un recours contre la décision définitive, la requérante peut attaquer la légalité de ladite lettre et, par conséquent, la Chambre estime que ses droits sont suffisamment protégés par ces mesures.

29 La décision de la Chambre de recours relative à «All America Plan» citée par la requérante concerne l'attribution d'une date de dépôt et a été prononcée dans des circonstances juridiques différentes. Par conséquent, cette décision ne peut pas être transposée au cas présent. En l'espèce, il faut tenir compte du fait que la demande pendante de *restitutio in integrum* précise clairement qu'il doit encore être statué sur la situation juridique du demandeur concernant l'opposition fondée sur les demandes ou les enregistrements nationaux. Aucune décision finale sur son irrecevabilité n'a donc été prise.

30 L'article 57, paragraphe 2 du RMC se rapporte expressément à des situations comme celle-ci, à savoir une mesure qui ne clôt pas une procédure à l'égard d'une des parties. Etant donné que la lettre attaquée n'équivaut pas à une décision finale et que, par conséquent, elle ne permet aucun recours séparé, elle ne pourra faire l'objet d'un recours que si la décision finale est attaquée.

31 Sur la base de ce qui précède et en l'absence d'une décision susceptible de recours en vertu de l'article 57 paragraphe 1 du RMC, le recours doit être rejeté.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre

rejette le recours comme irrecevable.

DECISIONE DELLA SECONDA COMMISSIONE DI RICORSO

del 27 luglio 2000

nel procedimento R 53/1999-2

(Lingua del procedimento: italiano)

Articolo 57, par. 2, dell'RMC – regole 15, par. 2, 18 par. 2, 19 par. 1 dell'RE

Ricorso – Ammissibilità – Decisione finale – Comunicazione – Notifica – Natura giuridica – Procedure di opposizione – Inizio – Misure preparatorie

La notifica ai sensi della regola 19, paragrafo 1, dell'RE, costituisce l'atto formale necessario a comunicare l'avvio delle procedure di opposizione. Tale comunicazione rappresenta solo una delle varie fasi distinte di cui consistono le procedure di opposizione. La notifica ai sensi della regola 19, paragrafo 1 dell'RE è un atto procedurale preparatorio della decisione finale, ossia la decisione sull'opposizione. La notifica non conclude il procedimento di opposizione. Le ulteriori informazioni contenute nella comunicazione relative al fatto che le procedure di opposizione concernenti i marchi nazionali non proseguiranno, non modificano la natura giuridica di tale atto preparatorio, in quanto l'effetto delle informazioni fornite è solo ed unicamente il fatto che i procedimenti relativi a marchi nazionali non avranno seguito. La lettera impugnata ha natura procedurale, non rappresenta una decisione finale. Dal momento che la lettera impugnata non costituisce decisione finale e pertanto non consente di proporre un ricorso separato, essa costituisce oggetto di ricorso esclusivamente insieme alla decisione finale.

Decisione della seconda Commissione di ricorso del 27 luglio 2000.

Intel Corporation
2200 Mission College Boulevard
Santa Clara, Ca 95052-8119
Stati Uniti d'America

Ricorrente
e Opponente

(Rappresentata da Società Italiana Brevetti S.p.A., Piazza di Pietra, 39, Roma 00186, Italia)

contro

Giovanni d'Agostini
17, Via G. Giusti
33100 Udine
Italia

Convenuto
e Richiedente

(Rappresentato da D'Agostini Organizzazione S.L., San Telmo 7, 03002 Alicante, Spagna)

RICORSO relativo all'opposizione
n. 71136

La seconda Commissione di ricorso

composta da K. Sundström (presidente e relatore), J. F. Gormley e W. Peeters

Cancelliere: E. Gastinel

ha pronunciato la seguente

Decisione

Sintesi dei fatti

I L'11 agosto 1998, in risposta alla pubblicazione nel Bollettino dei marchi comunitari n. 34/98 dell'11 maggio 1998 della domanda di marchio comunitario n. 517029 per la registrazione del segno «AUTOLEARNING INSIDE», il ricorrente depositava un atto di opposizione.

2 L'opposizione si fondava sulle precedenti registrazioni di «INTEL INSIDE» come marchio denominativo e denominativo/figurativo in alcuni Stati membri della Comunità europea, nonché come domanda di marchio comunitario.

3 Nell'opposizione si indicava che non era allegata copia della registrazione/domanda per tutti i marchi, ivi compresa la domanda di marchio comunitario, ma che tale copia sarebbe stata fornita successivamente.

4 Con lettera del 28 agosto 1998, l'Ufficio chiedeva al ricorrente di fornire i dettagli dei prodotti e servizi relativi ai marchi anteriori sui quali era fondata l'opposizione, unitamente alla raffigurazione dei marchi grafici anteriori, ad esclusione del marchio comunitario anteriore n. 539. Il testo della succitata lettera era il seguente:

«L'esame dell'atto di opposizione ha rivelato la mancanza :

- Non vi è indicazione dei prodotti e/o servizi del/i marchio/i anteriore/i sul/i quale/i l'opposizione si fonda. (escluso il marchio comunitario anteriore 539)
- della riproduzione dei marchi anteriori figurativi escluso il marchio comunitario anteriore 539.

Se l'atto d'opposizione indica che tutti i prodotti e servizi per i quali i/il marchi/o anteriore/i è/sono stato/i registrato/i richiesto/i, questa indicazione va completata indicando precisamente quali sono questi prodotti e/o servizi.

Se questa irregolarità non sarà sanata nel termine improrogabile di due mesi a decorrere dal ricevimento della presente notifica, ovvero entro il 28/10/1998, l'opposizione sarà rigettata in quanto inammissibile.»

5 Il termine improrogabile per la presentazione di detti documenti era il 28 ottobre 1998. L'Ufficio peraltro sottolineava che, ove l'irregolarità non fosse stata sanata, l'opposizione sarebbe stata respinta in quanto inammissibile.

6 Il 28 ottobre 1998 il ricorrente chiedeva una proroga del termine fissato dall'Ufficio.

7 In data 9 novembre 1998, l'Ufficio si rifiutava di accogliere la richiesta di proroga.

8 Il 25 novembre 1998 l'Ufficio segnalava al ricorrente di aver notificato l'opposizione al richiedente. Esso inoltre rammentava che l'opposizione si fondava unicamente sul marchio comunitario anteriore del ricorrente, non sugli altri marchi nazionali da lui rivendicati poiché, al riguardo, il ricorrente non aveva rispettato i termini fissati per la presentazione della necessaria documentazione.

9 Il 5 gennaio 1999 il ricorrente depositava una richiesta di *restitutio in integrum* ai sensi dell'articolo 78 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (qui di seguito «RMC») (GU CE n. L 11, 14.1.1994, pag. 1; GU UAMI 1/95, pag. 52) in riferimento al rigetto della richiesta di proroga del termine.

10 In data 25 gennaio 1999, il ricorrente depositava ricorso presso l'Ufficio, seguito da una memoria esplicativa dei motivi pervenuta il 25 marzo 1999, impugnando la comunicazione della divisione di opposizione del 25 novembre 1998 formulata ai sensi della regola 19, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (qui di seguito «RE») (GU CE n. L 303, 15.12.1995, pag. 1; GU UAMI 2-3/95, pag. 258).

11 Il 6 luglio 2000 la Commissione ha inviato una comunicazione al ricorrente, ai sensi dell'art. 4, par. 2, del regolamento della Commissione (CE) n. 216/96 del 5 febbraio 1996 che stabilisce le norme di procedura delle Commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, modelli e disegni) («RP») (GU CE 1996 n. L 28, p. 11; GU UAMI 4/96, p. 399). La comunicazione richiamava specificamente l'attenzione sull'art. 57, par. 2 RMC e chiedeva al ricorrente di inviare eventuali osservazioni in materia.

12 Con lettera del 12 luglio 2000 il ricorrente ha ribadito quanto precedentemente sostenuto nei motivi di ricorso ed ha aggiunto la richiesta di sospensione del procedimento d'appello sino alla decisione della Divisione d'opposizione sulla sua domanda di *restitutio in integrum*.

13 Ad oggi, la domanda di *restitutio in integrum* è ancora pendente in quanto, essendo stato depositato ricorso, l'Ufficio ha sospeso il procedimento di opposizione.

Motivi del ricorso

14 Il ricorrente sostiene che la lettera della divisione di opposizione impugnata può essere oggetto di ricorso.

15 Il ricorrente asserisce che la lettera della divisione di opposizione del 25 novembre 1998 non dichiara esplicitamente che l'opposizione è parzialmente inammissibile. Tuttavia, nell'affermare che l'opposizione era stata notificata al richiedente e nel sottolineare che l'opposizione non si basava sugli altri marchi rivendicati dalla parte opponente, bensì, al contrario, esclusivamente sulla domanda di marchio comunitario n. 539, tale comunicazione equivaleva ad una decisione dell'Ufficio di inammissibilità parziale dell'opposizione depositata. Pertanto, essa potrebbe essere appellabile ex articolo 57 dell'RMC, e ciò nonostante il fatto che non vi fosse menzione della possibilità di ricorso nella comunicazione in questione.

16 Il ricorrente sostiene anche che l'essenza della decisione emerge dal contesto poiché, nella sua precedente comunicazione del 28 agosto 1998, l'Ufficio aveva sottolineato che, ove l'irregolarità non fosse stata sanata, l'opposizione sarebbe stata rigettata in quanto inammissibile. Secondo il ricorrente, pertanto, la lettera del 25 novembre 1998 contiene una determinazione, seppure implicita, di inammissibilità parziale relativamente a tutti i marchi anteriori indicati nell'originario atto di opposizione.

17 Si asserisce inoltre che i singoli marchi citati come base dell'opposizione avrebbero anche potuto essere utilizzati come base di separate opposizioni nei confronti della medesima domanda comunitaria. Pertanto, l'esclusione di una parte dei marchi anteriori in seguito alla decisione di inammissibilità parziale dell'opposizione corrisponde, a giudizio del ricorrente, ad una decisione finale che chiude definitivamente il procedimento di opposizione per ciò che concerne quei marchi. Questo comporterebbe inevitabilmente un grave pregiudizio per il ricorrente.

18 Il ricorrente rammenta che le Commissioni di ricorso hanno già confermato, nella decisione «All America Plan» (procedimento R 10/97-3 dell'

8 luglio 1998), che una decisione presa dall'Ufficio non deve essere necessariamente finale per essere impugnata. È sufficiente che si tratti di una decisione vincolante per il soggetto destinatario e che incida sui suoi interessi o sulla sua posizione giuridica. Nella fattispecie, la decisione circa l'inammissibilità parziale è definitiva (infatti non è prevista la possibilità di revoca o modifica del provvedimento da parte dell'Ufficio); inoltre, essa conclude le procedure di opposizione per quanto riguarda i marchi anteriori esclusi, è vincolante per il ricorrente e, senza alcun dubbio, ha un effetto rilevante - e negativo - sulla sua posizione giuridica nel contesto del procedimento di opposizione, e pertanto anche sui suoi interessi.

19 Il ricorrente espone una serie di argomentazioni volte a stabilire che l'opposizione depositata presso l'Ufficio era completa e rispondente a tutti i requisiti dell'RMC.

Motivi della decisione

20 Nel presente ricorso, ciò che va stabilito è se la lettera della divisione di opposizione del 25 novembre 1998 inviata al ricorrente costituisca o meno una decisione appellabile ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1 dell'RMC.

21 La normativa applicabile è contenuta nelle seguenti disposizioni rispettivamente dell'RMC e dell'RE:

Articolo 57, paragrafo 1 dell'RMC:

«Contro le decisioni degli esaminatori, delle divisioni di opposizione, della divisione legale e di amministrazione dei marchi e delle divisioni di annullamento può essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo».

Regola 15, paragrafo 2 dell'RE:

«L'atto di opposizione deve essere presentato in duplice copia e contenere:

...

(b) riguardo ai marchi anteriori o ai diritti anteriori su cui si fonda l'opposizione:

...

(vi) una riproduzione ed eventualmente una descrizione del marchio anteriore o del diritto anteriore;

(vii) i prodotti e i servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato o depositato o per i quali il marchio anteriore è notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) del regolamento o gode di notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento; l'opponente deve indicare tutti i prodotti e i servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato, nonché a quali prodotti e servizi l'opposizione si riferisce;

...»

Regola 18, paragrafo 2 dell'RE:

«Se accerta che l'opposizione non è conforme ad altre disposizioni del regolamento o delle presenti regole, l'Ufficio ne dà comunicazione all'opponente, invitandolo a sanare le irregolarità entro due mesi. Se le irregolarità non sono sanate nel termine, l'Ufficio respinge l'opposizione in quanto inammissibile».

Regola 19, paragrafo 1 dell'RE:

«Se non rigetta l'opposizione secondo la regola 18, l'Ufficio comunica l'opposizione al richiedente invitandolo a presentare osservazioni nel termine indicato dall'Ufficio stesso. L'Ufficio fa presente al richiedente che la procedura d'opposizione si considera iniziata due mesi dopo la ricezione della comunicazione, a meno che entro tale termine il richiedente non informi l'Ufficio del fatto che egli ritira la sua domanda o limita la domanda ai prodotti e ai servizi non contemplati dall'opposizione».

22 Nella lettera del 28 agosto 1998, la divisione di opposizione si stava semplicemente attenendo alle disposizioni dell'RE enunciate nella regola 15, paragrafo 2, punti (vi) e (vii), e nella regola 18, paragrafo 2.

23 La lettera del 25 novembre 1998 contiene le informazioni richieste dalla regola 19, paragrafo 1 dell'RE, e segnatamente la comunicazione della notifica dell'opposizione, i termini fissati per il «cooling-off period», la data di inizio del procedimento di opposizione e il termine fissato per la presentazione delle osservazioni da parte del richiedente. Nel caso di specie, in detta lettera si dichiara altresì che il procedimento di opposizione si basa unicamente sulla domanda di marchio comunitario poiché il ricorrente non ha presentato entro il termine fissato i documenti richiesti per i suoi marchi nazionali.

24 La notifica ai sensi della regola 19, paragrafo 1 dell'RE è l'atto formale necessario per annunciare l'inizio del procedimento di opposizione. Tale lettera rappresenta solo una fase del procedimento di opposizione che consta di più fasi distinte.

25 La notifica ai sensi della regola 19, paragrafo 1 dell'RE è una fase procedurale che prelude alla decisione finale, vale a dire la decisione sull'opposizione. Essa non conclude il procedimento di opposizione. Le ulteriori informazioni contenute nella lettera, e segnatamente la comunicazione che il procedimento di opposizione relativo ai marchi nazionali non proseguirà, non modificano la natura giuridica di questa misura preparatoria.

26 Né la lettera in questione equivale automaticamente ad una decisione definitiva sull'opposizione. Il procedimento è ancora pendente per la richiesta di *restitutio in integrum* formulata dal ricorrente.

27 L'annuncio dell'inizio del procedimento di opposizione, ivi compresa la comunicazione dei marchi sui quali l'opposizione si fonderà, non cambia dunque, immediatamente e in modo irreversibile, la posizione giuridica del ricorrente. La lettera impugnata è di natura procedurale. Non è una decisione finale.

28 Peraltro, nell'ambito di un'azione intentata contro la decisione finale, il ricorrente ha la possibilità di impugnare la legalità della succitata lettera e pertanto, a giudizio della commissione, i suoi diritti sono sufficientemente protetti da tali misure.

29 La decisione della Commissione di ricorso relativa ad 'All America Plan' citata dal ricorrente riguarda l'attribuzione di una data di deposito ed è stata pronunciata in circostanze giuridiche diverse. Tale decisione non può pertanto essere estesa al caso in oggetto. Nella fattispecie, va tenuto presente che la richiesta pendente di *restitutio in integrum* sottolinea chiaramente il fatto che la posizione giuridica del ricorrente circa l'opposizione basata sulle domande o le registrazioni nazionali deve ancora essere decisa. Non è stata dunque presa alcuna decisione finale sulla sua inammissibilità.

30 L'articolo 57, paragrafo 2 dell'RMC riguarda espressamente situazioni come il caso in oggetto, e segnatamente una misura che non conclude un procedimento per quanto concerne una delle parti. Visto che la lettera impugnata non equivale ad una decisione finale e, quindi, non lascia spazio ad un ricorso distinto, essa potrà essere oggetto di ricorso solo ove si impugni la decisione finale.

31 Alla luce di quanto precede e non essendovi decisione appellabile ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1 dell'RMC, il ricorso deve essere respinto.

Dispositivo

Per questi motivi, la Commissione di ricorso:

Respinge il ricorso in quanto inammissibile.

RESOLUCIÓN N° 905/1999 DE LA DIVISIÓN DE OPOSICIÓN

de 8 de octubre de 1999

dictada en el procedimiento de oposición n° B 56715

(Lengua de procedimiento: francés)

Oponente:

LTJ Diffusion

(Francia)

Representante:

Olivier Labey

(Francia)

Marca:



Contra

Solicitante:

Sadas S.A.

(Francia)

Representante:

Cabinet Lemoine & Associés

(Francia)

Solicitud impugnada:

ARTHUR ET FELICIE

**OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y
MODELOS)**

I. HECHOS Y PROCEDIMIENTO

El 09/09/1996, la sociedad Sadas SA, en lo sucesivo «la solicitante», representada por Véronique Malherbe de la asociación de representantes Cabinet Lemoine & associés, autorizada para representar a terceros ante la Oficina, presentó la solicitud de marca comunitaria n° 000373787, relativa al signo denominativo ARTHUR ET FELICIE para distinguir los productos y servicios siguientes: *«Papel y cartón (en bruto, semielaborado o para papelería o imprenta); papel de embalaje; bolsas, sacos y hojas para embalaje de papel o materias plásticas; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); naipes; caracteres de imprenta; clichés; catálogos de venta por correspondencia (clase 16). Tejidos para uso textil; ropa de cama y de mesa (clase 24). Vestidos (artículos de vestir), calzados (excepto calzado ortopédico); sombrerería (clase 25)».*

(*) Esta resolución ha sido recurrida ante las Salas de Recurso el 11.11.1999.

La solicitud se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n° 24/98 de 06/04/1998.

El 02/07/1998, la sociedad LTJ Diffusion, en lo sucesivo «la oponente», representada por Olivier Labey, representante autorizado ante la Oficina, de la asociación de representantes Cabinet Regimbeau, presentó escrito de oposición contra dicha solicitud de marca comunitaria.

La oposición se basa en las siguientes marcas anteriores:

— La marca figurativa francesa ARTHUR, con fecha de presentación 16/06/1983, registrada bajo el n° 17 731 y renovada por última vez el 14 de junio de 1993 para designar en la clase 25: «*Artículos textiles, confeccionados y a medida, incluyendo botas, zapatos y zapatillas*».

— La marca figurativa internacional ARTHUR, con fecha de presentación 31 de mayo de 1989, registrada bajo el n° 539 689 y con efecto en Alemania, Austria, Benelux y España.

La oponente es la actual titular de dichos registros, tal como ha acreditado mediante la presentación de una copia de su publicación.

La oponente basa su oposición en todos los productos cubiertos por sus marcas, a saber: «*Artículos textiles, confeccionados y a medida, incluyendo botas, zapatos y zapatillas*».

La oposición se dirige contra parte de los productos y servicios de las clases 24 y 25 designados en la solicitud de marca comunitaria, a saber, «*Tejidos para uso textil, ropa de cama y de mesa, vestidos (artículos de vestir), calzados (excepto calzado ortopédico), sombrerería*».

Los motivos de oposición son los contemplados en el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria.

El 18/09/1998 se notificó la oposición a la solicitante con el número B 56715.

Se designó el francés como lengua de procedimiento.

El 19/11/1998 se inició la fase contradictoria del procedimiento.

Dado que la solicitante no ha presentado ninguna observación dentro del plazo establecido, la Oficina procede a resolver sobre la oposición.

II. ALEGACIONES DE LAS PARTES

En apoyo de su oposición, la oponente invoca los fundamentos y alegaciones siguientes:

La marca comunitaria solicitada es idéntica a la marca anterior por cuanto reproduce de forma idéntica la marca ARTHUR, con su individualidad y su carácter distintivo.

Tal reproducción entraña, como mínimo, un riesgo de confusión, dado que la marca comunitaria solicitada designa productos en parte idénticos y en parte similares a los protegidos por la marca anterior.

III. RESOLUCIÓN

A. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA OPOSICIÓN

La tasa de oposición ha sido abonada con arreglo al Reglamento.

La oposición se ha presentado en plazo y forma.

Procede, pues, acordar su admisión.

B. SOBRE EL FONDO

Con arreglo al artículo 8, apartado 1, del Reglamento sobre la marca comunitaria (Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo), mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la solicitud de marca:

a) cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

1. Identidad

1.1. Identidad de los signos

Los dos signos: ARTHUR, por una parte, y ARTHUR ET FELICIE, por otra, presentan elementos diferenciales nada despreciables. En consecuencia, no son idénticos. El hecho de que la palabra ARTHUR, que forma parte de la marca anterior, haya sido reproducida en la marca comunitaria solicitada no basta para que se produzca la identidad de signos necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca comunitaria.

1.2. Conclusión

La Oficina concluye de lo anterior que no procede aplicar el artículo 8, apartado 1, letra a), del citado Reglamento.

2. Riesgo de confusión

2.1. Comparación entre los signos

Procede recordar que la noción de similitud debe interpretarse en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores, y en particular del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado y del grado de similitud entre los signos y entre los productos designados (séptimo considerando de la exposición de motivos del Reglamento sobre la marca comunitaria). En consecuencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto, debiendo basarse dicha apreciación global en la impresión general causada por los signos, teniendo en cuenta en particular sus elementos distintivos y dominantes.

En el presente caso, la comparación ha de efectuarse entre los dos signos siguientes:



ARTHUR

ET FELICIE

**Marca anterior marca comunitaria
solicitada**

La marca anterior protegida en Francia, Alemania, Austria, España y el Benelux se compone exclusivamente de la palabra Arthur, que corresponde a un nombre o apellido relativamente antiguo, especialmente en las lenguas inglesa y francesa.

La palabra ARTHUR, tal como se presenta con letras aparentemente manuscritas enlazadas unas con otras, parece representar la firma de una persona.

La misma palabra ARTHUR aparece también en la marca comunitaria solicitada, pero en letras mayúsculas de imprenta, rectas y negras, y seguida del nombre FELICIE.

Desde el punto de vista gráfico, el parecido entre las dos marcas consiste en la presencia, en la marca comunitaria solicitada, de la palabra ARTHUR. La distinta presentación de la misma, así como la inclusión del nombre francés FELICIE en la marca comunitaria solicitada, constituyen elementos de diferenciación. La marca ARTHUR ET FELICIE es bastante más larga; los dos signos se distinguen por su ritmo y sus respectivas secuencias: el signo ARTHUR se compone de una sola palabra, mientras que la marca comunitaria solicitada se compone de tres elementos verbales; la palabra ARTHUR consta de dos sílabas, mientras que el grupo nominal ARTHUR ET FELICIE consta de seis.

Dicho esto, no se puede negar que, al ser el primero de los elementos constitutivos de la marca comunitaria solicitada, la palabra ARTHUR, que reproduce la marca anterior, tiende a llamar más la atención del público. Así se desprende del razonamiento del Tribunal de Justicia según el cual «el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria» (Sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97 Lloyd Schuhfabrik, Meyer & Co GmbH/Klijnsen Handel BV, apartado 26).

No obstante, la palabra ARTHUR, tal como figura en la marca anterior, se caracteriza desde el punto de vista gráfico por la peculiar caligrafía empleada, que, al mismo tiempo que personaliza la marca, relativiza un tanto el poder de individualización del nombre o el apellido ARTHUR, máxime teniendo en cuenta que el consumidor normalmente informado y razonablemente atento no puede ignorar que ARTHUR es un nombre bastante corriente.

Desde el punto de vista fonético, los dos signos comienzan por la misma palabra, ARTHUR, pronunciada de forma idéntica, pero esa semejanza resulta contrarrestada por los elementos ET FELICIE, que siguen a la palabra ARTHUR en la marca comunitaria solicitada.

En consecuencia, la reproducción de la palabra ARTHUR en la marca comunitaria solicitada no constituye un parecido tal que pueda entrañar un riesgo de confusión entre las marcas consideradas.

En el plano conceptual, en lugar de designar a una sola persona, como la marca anterior, la marca comunitaria solicitada designa a una pareja constituida por personas de distinto sexo. Ahora bien, tampoco aquí cabe suponer que el público considerará que la persona llamada ARTHUR y que se presenta con su firma es la misma que la que se presenta junto con una persona llamada FELICIE en la marca comunitaria solicitada. Por un lado, como ya se ha precisado, el público no ignora que el nombre ARTHUR es de uso común. Por otro, la marca comunitaria solicitada no reproduce la caligrafía empleada para individualizar la marca anterior.

2.2. Conclusión

Procede destacar que la oponente no ha aportado ningún elemento, como documentos relativos al volumen de negocios, a la red de distribución, a la publicidad etc., que permita apreciar el conocimiento efectivo de la marca en el mercado, y capaz de alterar la exactitud de las observaciones que preceden.

Por consiguiente, la Oficina, valorando globalmente las similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales entre las marcas consideradas y teniendo en cuenta sus elementos distintivos y dominantes, estima que no existe riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación, en la mente del público, en los territorios en que está protegida la marca anterior. Al no ser los signos similares ni idénticos, ni presentar la oponente ningún argumento que pueda influir en el análisis del riesgo de confusión, como sería el relativo al conocimiento de la marca anterior en los países afectados, la Oficina concluye que, cualquiera que sea el grado de identidad o de similitud entre los productos respectivamente protegidos por las marcas en litigio, no puede existir riesgo de confusión de conformidad con el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC y, por tanto, no es necesario, en el marco de la presente resolución, proceder a una comparación de los productos.

III. SOBRE LAS COSTAS

Según lo dispuesto en el artículo 81, apartado 1, del RMC, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos.

Según lo dispuesto en la regla 94, apartado 1, del Reglamento de Ejecución (Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión), el reparto de costas deberá incluirse en la resolución que se dicte sobre la oposición.

Considerando que la oponente es la parte vencida en el procedimiento de oposición, deberá soportar las costas en que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

En virtud de todo lo expuesto, la Oficina resuelve:

1. Desestimar la oposición nº B 56715.
2. Imponer las costas a la oponente.

Alicante, 8-10-1999

Unidad 5 de la División de Oposición

Benoît LORY
Emmanuel JOLY
Gordon HUMPHREYS

**ENTSCHEIDUNG Nr. 905/1999 DER
WIDERSPRUCHSABTEILUNG**

vom 8. Oktober 1999

**über den Widerspruch
Nr. B 56715**

(Verfahrenssprache: Französisch)

Widersprechende:

LTJ Diffusion

(Frankreich)

Vertreter:

Olivier Labey

(Frankreich)

Marke:



gegen

Anmelderin:

Sadas S.A.

(Frankreich)

Vertreter:

Cabinet Lemoine & Associés

(Frankreich)

Angefochtene Anmeldung:

ARTHUR ET FELICIE

**DAS HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT
(MARKEN, MUSTER
UND MODELLE)**

**I. SACHVERHALT UND
VERFAHRENSVERLAUF**

Am 9.9.1996 reichte die Gesellschaft Sadas SA, im Folgenden „die Anmelderin“, Anmeldung Nr. 000373787 ein, die das Wortzeichen ARTHUR ET FELICIE zur Kennzeichnung folgender Waren und Dienstleistungen zum Gegenstand hat: „*Papier, Pappe (Karton) (im Rohzustand, als Halbfabrikat oder für Papier- und Schreibwaren oder Druckerarbeiten); Verpackungspapier; Verpackungsbeutel (-hüllen, taschen) aus Papier oder Kunststoff; Druckereierzeugnisse; Buchbinderartikel; Photographien; Papier- und Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel; Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Spielkarten; Drucklettern; Druckstöcke; Versandhauskataloge (Klasse 16). Textilstoffe für textile Zwecke; Bett- und Tischdecken (Klasse 24). Bekleidungsstücke, Schuhwaren (ausgenommen orthopädische Schuhwaren); Kopfbedeckungen (Klasse 25)*“. Die Anmelderin wurde von Véronique Malherbe von der beim Amt zugelassenen Vertretervereinigung Cabinet Lemoine & associés bevollmächtigt vertreten.

(*) Gegen diese Entscheidung wurde am 11.11.1999 Beschwerde vor den Beschwerdekammern eingelegt.

Die Anmeldung wurde im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 24/98 vom 6.4.1998 veröffentlicht.

Am 2.7.1998 hat die Gesellschaft LTJ Diffusion, im Folgenden „die Widersprechende“, Widerspruch gegen die Eintragung dieser Gemeinschaftsmarke erhoben. Die Widersprechende wurde von Olivier Labey, beim Amt zugelassener Vertreter der Vertretervereinigung Cabinet Regimbeau, bevollmächtigt vertreten.

Der Widerspruch beruht auf den folgenden älteren Marken:

— der französischen Eintragung Nr. 17 731 der Bildmarke ARTHUR. Diese wurde für die folgenden Waren der Klasse 25 am 16.6.1983 angemeldet: „*Textilwaren, Konfektionswaren und maßgeschneiderte Waren einschließlich Stiefel, Schuhe und Hausschuhe*“. Die Eintragung wurde zuletzt am 14. Juni 1993 verlängert;

— der internationalen Eintragung Nr. 539 689 der am 31. Mai 1989 angemeldeten Bildmarke ARTHUR mit Schutzerstreckung auf Deutschland, Österreich, die Benelux-Staaten und Spanien.

Die Widersprechende hat unter Vorlage einer Kopie der jeweiligen Veröffentlichung nachgewiesen, dass sie die gegenwärtige Inhaberin dieser eingetragenen Marken ist.

Die Widersprechende stützt ihren Widerspruch auf alle Waren, welche von ihren Marken erfasst werden: „*Textilwaren, Konfektionswaren und maßgeschneiderte Waren einschließlich Stiefel, Schuhe und Hausschuhe*“.

Die Widersprechende richtet ihren Widerspruch nicht gegen alle Waren der Anmeldung, sondern lediglich gegen einen Teil der Waren und Dienstleistungen der Klassen 24 und 25 der angefochtenen Gemeinschaftsmarkenanmeldung: „*Textilstoffe für textile Zwecke; Bett- und Tischdecken, Bekleidungsstücke, Schuhwaren (ausgenommen orthopädische Schuhwaren), Kopfbedeckungen*“.

Der Widerspruch beruht auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a) und b) der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke.

Am 18.9.1998 wurde der Anmelderin der Widerspruch unter der Nummer B 56715 mitgeteilt.

Französisch wurde als Verfahrenssprache bestimmt.

Am 19.11.1998 begann der kontradiktorische Teil des Verfahrens.

Da die Anmelderin innerhalb der gesetzten Frist keine Stellungnahme zum Widerspruch abgegeben hat, ist dieser Widerspruch entscheidungsreif.

II. VORTRAG DER PARTEIEN

Die Widersprechende stützt ihren Widerspruch insbesondere auf die folgenden Gründe und Vorbringen:

Die angemeldete Gemeinschaftsmarke sei insoweit mit der älteren Marke identisch, als sie in ihrer Eigenart und Kennzeichnungskraft mit der Marke ARTHUR völlig übereinstimme.

Aufgrund einer derartigen Übereinstimmung bestehe zumindest Verwechslungsgefahr, da die Waren, für die die Gemeinschaftsmarke angemeldet wurde, mit den Waren, welche von der älteren Marke erfasst werden, teilweise identisch und teilweise ähnlich sind.

III. ENTSCHEIDUNG

A. ZULÄSSIGKEIT DES WIDERSPRUCHS

Die Widerspruchsgebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet.

Der Widerspruch wurde form- und fristgerecht erhoben.

Folglich ist der Widerspruch zulässig.

B. BEGRÜNDETHEIT DES WIDERSPRUCHS

Gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke (Verordnung Nr. 40/94 des Rates) ist auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen,

a) wenn sie mit der älteren Marke identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die ältere Marke Schutz genießt;

b) wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

1. Identität

1.1. Identität der Zeichen

Das Zeichen ARTHUR einerseits und das Zeichen ARTHUR ET FELICIE andererseits weisen nicht unerhebliche Abweichungen auf. Zeichenidentität besteht mithin nicht. Die Tatsache, dass in der Gemeinschaftsmarkenanmeldung das Wort ARTHUR enthalten ist, aus dem die ältere Marke besteht, genügt noch nicht für die in Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a) Gemeinschaftsmarkenverordnung vorausgesetzte Zeichenidentität.

1.2. Ergebnis

Das Amt stellt somit fest, dass Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung nicht einschlägig ist.

2. Verwechslungsgefahr

2.1. Vergleich der Zeichen

Der Begriff der Ähnlichkeit ist im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr auszulegen ist, deren Beurteilung ihrerseits wiederum von einer Vielzahl von Umständen abhängt, unter anderem insbesondere vom Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt, der gedanklichen Verbindung, die das benutzte oder eingetragene Zeichen zu ihr hervorrufen kann und der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen und zwischen den damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen (vgl. siebter Erwägungsgrund zur GMV). Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr ist also unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls umfassend zu beurteilen. Hierbei ist auf den Gesamteindruck abzustellen, den die fraglichen Zeichen hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind.

Zu vergleichen sind im vorliegenden Fall die folgenden Zeichen:



ARTHUR

ET FELICIE

ältere Marke	Gemeinschafts-
	marken-
	anmeldung

Die ältere Marke mit Schutzerstreckung auf Frankreich, Deutschland, Österreich, Spanien und die Benelux-Staaten besteht ausschließlich aus dem Wort Arthur, einem insbesondere in der englischen und in der französischen Sprache relativ alten Namen oder Vornamen.

Das Wort ARTHUR, so wie es sich in scheinbar handschriftlichen, miteinander verbundenen Buchstaben dem Betrachter darstellt, sieht wie eine persönliche Unterschrift aus.

Dasselbe Wort ARTHUR erscheint auch in der Gemeinschaftsmarkenanmeldung, jedoch in schwarzen, geraden Druckschrift-Großbuchstaben mit nachgestelltem Vornamen FELICIE.

Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Marken erschöpfen sich rein optisch darin, dass in beiden das Wort ARTHUR enthalten ist. Die Unterschiede bestehen darin, dass das Wort zum einen einzeln erscheint und zum anderen - in der Gemeinschaftsmarkenanmeldung - mit dem nachgestellten französischen Vornamen FELICIE kombiniert ist. Die Marke ARTHUR ET FELICIE ist auch bedeutend länger. Die beiden Zeichen unterscheiden sich ferner im Rhythmus und in ihrem jeweiligen syntaktischen Gefüge. So besteht das Zeichen ARTHUR aus einem einzigen Wort, wohingegen die Gemeinschaftsmarkenanmeldung aus einer Kombination von drei Wörtern gebildet wird. Das Wort Arthur hat zwei Silben, während die Wortgruppe ARTHUR ET FELICIE sechs Silben zählt.

Dabei wird dem Wort ARTHUR, das als erster Bestandteil der Gemeinschaftsmarkenanmeldung mit der älteren Marke übereinstimmt, seitens der Verkehrskreise unliebsam erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt. Dies ergibt sich als logische Schlussfolgerung aus den Überlegungen des Gerichtshofes, wonach „sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern [...] er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat“ (Urteil des Gerichtshofes vom 22. Juni 1999, Rechtssache C-342/97 Lloyd Schuhfabrik, Meyer & Co GmbH/Klijns Handel BV, Rdn. 26).

In der älteren Marke verleiht jedoch die Verwendung einer besonderen Schönschrift dem Wort ARTHUR eine optische Eigentümlichkeit. Sie gibt der Marke einen persönlichen Anstrich und relativiert gleichzeitig das Individualisierungsvermögen des Namens bzw. Vornamens ARTHUR an sich.

Dies trifft um so mehr zu, als dem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Verbraucher sehr wohl bekannt sein dürfte, dass ARTHUR ein recht gebräuchlicher Vorname ist.

Betrachtet man die beiden Zeichen in klanglicher Hinsicht, so beginnen sie mit demselben Wort ARTHUR, das in beiden Fällen identisch ausgesprochen wird. Diese Gemeinsamkeiten werden jedoch durch die Bestandteile ET FELICIE aufgehoben, welche in der Gemeinschaftsmarkenanmeldung dem Wort ARTHUR nachgestellt sind.

Folglich reicht die Tatsache, dass das Wort ARTHUR in der Gemeinschaftsmarkenanmeldung mit enthalten ist, nicht für eine Ähnlichkeit aus, die zu einer Verwechslungsgefahr zwischen den fraglichen Marken führen könnte.

In begrifflicher Hinsicht bezeichnet die Gemeinschaftsmarkenanmeldung nicht eine einzige Person, wie es bei der älteren Marke der Fall ist, sondern ein aus einem männlichen und einem weiblichen Partner bestehendes Paar. Dabei ist nicht davon auszugehen, dass das Publikum die Person namens ARTHUR, die sich mit ihrer Unterschrift kenntlich macht, und die Person, die zusammen mit einer anderen namens FELICIE in der Gemeinschaftsmarkenanmeldung auftritt, als ein und dieselbe Person auffassen wird. Einerseits ist dem Publikum sehr wohl bekannt, dass der Vorname ARTHUR gebräuchlich ist. Andererseits wird in der Gemeinschaftsmarkenanmeldung nicht dieselbe Schönschrift verwendet, wie sie zur Individualisierung der älteren Marke benutzt wird.

2.2. Ergebnis

Es ist anzumerken, dass die Widersprechende keinerlei Material wie z.B. Unterlagen (über ihren Umsatz, ihr Vertriebsnetz, ihre Werbung usw.) zur Beurteilung des tatsächlichen Bekanntheitsgrades ihrer Marke auf dem Markt vorlegt, aufgrund dessen widerlegt werden könnte, dass die obigen Feststellungen den Tatsachen entsprechen.

Folglich gelangt das Amt aufgrund einer Gesamtbetrachtung der bildlichen, klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeit der fraglichen Marken unter Berücksichtigung der sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu der Auffassung, dass in den Gebieten, in denen die ältere Marke Schutz genießt, für das Publikum keine Verwechslungsgefahr besteht, wobei die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr einschließt, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird. Da die Zeichen weder ähnlich noch identisch sind und die Widersprechende keinerlei Beweismittel vorlegt, das sich auf die Beurteilung der Verwechslungsgefahr z.B. aufgrund des Bekanntheitsgrades der älteren Marke in den betreffenden Ländern auswirken könnte, ist das Amt der Ansicht, dass keine Verwechslungsgefahr im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) GMV besteht, wie ähnlich bzw. identisch die von den jeweiligen Marken erfassten Waren auch sein mögen, und dass sich somit ein Vergleich der Waren im Rahmen der vorliegenden Entscheidung erübrigt.

III. DIE KOSTENVERTEILUNG

Gemäß Artikel 81 Absatz 1 GMV trägt der im Widerspruchsverfahren unterliegende Beteiligte die von dem anderen Beteiligten zu entrichtenden Gebühren sowie die Kosten.

Gemäß Regel 94 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission) wird die Kostenverteilung in der Entscheidung über den Widerspruch angeordnet.

Da die Widersprechende die im Widerspruchsverfahren unterliegende Beteiligte ist, hat sie alle dem anderen Beteiligten in diesem Verfahren entstandenen Kosten zu tragen.

Aus diesen Gründen entscheidet das Amt wie folgt:

1. Der Widerspruch Nr. B 56715 wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten werden der Widerprechenden auferlegt.

Alicante, den 8.10.1999

Abteilung 5 der Widerspruchsabteilung

Benoît LORY
Emmanuel JOLY

Gordon HUMPHREYS

DECISION No 905/1999 OF THE OPPOSITION DIVISION

of 8 October 1999

**ruling on opposition
No B 56715**

(Language of the case: French)

Opponent:
LTJ Diffusion
(France)

Representative:
Olivier Labey
(France)

Trade Mark:



against

Applicant:
Sadas S.A.
(France)

Representative:
Cabinet Lemoine & Associés
(France)

Opposed application:

ARTHUR ET FELICIE

THE OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS)

I. FACTS AND PROCEDURE

On 9 September 1996 Sadas SA, 'the applicant', represented by Véronique Malherbe of the association of representatives Cabinet Lemoine & Associés, authorised to represent others before the Office, filed application No 000373787 to register the word mark ARTHUR ET FELICIE as a Community trade mark for the following goods and services: '*Paper and cardboard (untreated, semi-finished or for stationery or printing); wrapping paper; bags and wrapping sheets of paper or plastic for packaging; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); playing cards; printers' type; printing blocks; home purchase catalogues (class 16). Fabrics for textile use; bed and table covers (class 24). Clothing; footwear (except orthopaedic footwear); headgear (class 25)*'.

(*) An appeal was brought against this decision before the Boards of Appeal on 11.11.1999.

The application was published in Community Trade Marks Bulletin No 24/98 of 6 April 1998.

On 2 July 1998, LTJ Diffusion, 'the opponent', filed a notice of opposition to the Community trade mark application. The opponent was represented by Olivier Labey of the association of representatives Cabinet Regimbeau, authorised to represent others before the Office.

The opposition is based on the following earlier trade marks:

— The French figurative mark ARTHUR filed on 16 June 1983, registered under No 17 731 and renewed most recently on 14 June 1993 for the following goods listed in class 25: *'Textile articles, ready-made and made-to-measure, including boots, shoes and slippers'*.

— The international figurative mark ARTHUR filed on 31 May 1989, registered under No 539 689, with effect in Germany, Austria, the Benelux countries and Spain.

The opponent is the current proprietor of the above-mentioned registrations which he has proved by submitting copies of their publications.

The opponent bases his opposition on all the goods covered by the trade marks namely: *'Textile articles, ready-made and made-to-measure, including boots, shoes and slippers'*.

The opposition is directed against some of the goods and services listed in classes 24 and 25 of the contested Community trade mark application, namely: *'Fabrics for textile use; bed and table covers, clothing; footwear (except orthopaedic footwear); headgear'*.

The grounds of the opposition are those set out in Article 8(1)(a) and (b) of Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark.

On 18 September 1998 the applicant was notified of the opposition under number B 56715.

French was established as the language of the proceedings.

The adversarial part of the proceedings began on 19 November 1998.

Since the applicant did not submit any observations in response within the time limit, a ruling must now be given on the opposition.

II. ARGUMENTS OF THE PARTIES

The opponent relies on the following bases and arguments in support of his opposition:

The Community trade mark applied for is identical to the earlier trade mark in that it reproduces exactly the trade mark ARTHUR with its individuality and distinctive character.

Such reproduction leads, at the very least, to the likelihood of confusion since the Community trade mark applied for designates some identical goods and some goods which are similar to those covered by the earlier trade mark.

III. DECISION

A. ON THE ADMISSIBILITY OF THE OPPOSITION

The opposition fee has been paid in accordance with the Regulation.

The opposition has been entered within the time limit and according to the requirements prescribed.

Consequently, the opposition is admissible.

B. ON THE SUBSTANCE

According to the provisions of Article 8(1) of the Regulation on the Community trade mark (Council Regulation No 40/94), 'upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered:

(a) if it is identical with the earlier trade mark and the goods or services for which registration is applied for are identical with the goods or services for which the earlier trade mark is protected;

(b) if because of its identity with or similarity to the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected; the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark.’

1. Identity

1.1. Identity of the signs

The two signs, ARTHUR, on the one hand, and ARTHUR ET FELICIE on the other, display some differentiating characteristics which are not insignificant. It follows, therefore, that they are not identical. The fact that the word ARTHUR, of which the earlier trade mark is composed, has been reproduced by the Community trade mark applied for is not sufficient to establish identity between the signs, necessary for Article 8(1)(a) of the Regulation on the Community trade mark to apply.

1.2. Conclusion

The Office concludes that Article 8(1)(a) of the above-mentioned Regulation does not apply.

2. Likelihood of confusion

2.1. Comparison of the signs

It should be borne in mind that the concept of similarity must be appreciated in relation to the likelihood of confusion. The latter depends on numerous elements and, in particular, on the recognition of the trade mark on the market, the association which can be made with the used or registered sign, and the degree of similarity between the signs and the goods identified (seventh recital in the preamble to the Regulation on the Community trade mark). Consequently, the likelihood of confusion must be appreciated globally, taking into account all factors relevant to the circumstances of the case. Such global appreciation must be based on the overall impression given by the signs, bearing in mind, in particular, their dominant and distinctive components.

In the present case, the comparison must be made between the two following signs:



ARTHUR

ET FELICIE

**earlier trade
mark**

**Community trade
mark applied for**

The earlier trade mark protected in France, Germany, Austria, Spain and the Benelux countries consists exclusively of the word Arthur which corresponds to a relatively old surname or first name, in particular in English and French.

The word ARTHUR, as presented in apparently hand-written, cursive letters, appears to be a personal signature.

The same word ARTHUR also appears in the Community trade mark applied for, but in upright, black block capitals, and is followed by the first name FELICIE.

Visually, the resemblances between the two trade marks are due to the presence, in the Community trade mark applied for, of the same term, ARTHUR. The distinct presentation of the above-mentioned term and the addition of the French first name FELICIE in the Community trade mark applied for constitute elements of differentiation. The trade mark ARTHUR ET FELICIE is considerably longer; the two signs are different in terms of their rhythm and respective sequences: the sign ARTHUR consists of a single word whereas the Community trade mark applied for consists of three; the word Arthur has two syllables, whereas the phrase ARTHUR ET FELICIE has six.

Yet, it cannot be denied that, since it is the first component of the Community trade mark applied for, the word ARTHUR, represented in the earlier trade mark, has a particular propensity to attract the public's attention. This follows logically from the Court's argument that 'the average consumer only rarely has the chance to make a direct comparison between the different marks but must place his trust in the imperfect picture of them that he has kept in his mind' (Judgment of the Court of 22 June 1999, Case C-342/97 Lloyd Schuhfabrik, Meyer & Co GmbH v Klijsen Handel BV, paragraph 26).

However, the word ARTHUR, as it appears in the earlier trade mark, is characterised in visual terms by the particular typeface used which, while personalising the trade mark, heightens the distinguishing power of the surname or first name ARTHUR itself.

This is even more relevant when it is considered that a reasonably well-informed and reasonably observant consumer is bound to be aware that ARTHUR constitutes a rather common first name.

In phonetic terms, the two signs begin with the same word, ARTHUR, which is pronounced identically; however, as regards the Community trade mark applied for, the words ET FELICIE which follow the word ARTHUR counterbalance the similarities.

Consequently, the fact that the word ARTHUR is reproduced in the Community trade mark applied for does not suffice for there to be such a degree of similarity that it would lead to the likelihood of confusion between the trade marks in question.

In conceptual terms, instead of identifying a single individual, as the earlier trade mark does, the Community trade mark applied for identifies a mixed couple. In that respect too, it cannot be assumed that the public will consider that the person named ARTHUR, who introduces himself with his signature, is the same as the individual who appears with a person called FELICIE in the Community trade mark applied for. On the one hand, as has been stated, the public is aware that the first name ARTHUR is in common usage. On the other, the Community trade mark applied for does not use the same typeface used to individualise the earlier trade mark.

2.2. Conclusion

It should be noted that the opponent has submitted no evidence, such as documents (relating to turnover, distribution network, advertising, etc.), which would make it possible to appreciate the effective recognition of the trade mark on the market and be likely to alter the veracity of the foregoing findings.

Consequently after a global appreciation of the visual, phonetic and conceptual similarities between the trade marks in question, bearing in mind their distinctive and dominant components, the Office considers that there is no likelihood of confusion, including the likelihood of association on the part of the public in the territories in which the earlier trade mark is protected. Since the signs are neither similar nor identical and the opponent has put forward no argument such as to affect the analysis of the likelihood of confusion as regards the recognition of the earlier trade mark in the countries concerned, the Office concludes that whatever the degree of identity or similarity between the products designated respectively by the trade marks in question, there can be no likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) CTMR and there is, therefore, no need, within the framework of the present decision, to compare the goods.

III. ON THE APPORTIONMENT OF COSTS

According to the provisions of Article 81(1) CTMR, the losing party in opposition proceedings must bear the fees incurred by the other party, as well as all costs.

According to Rule 94(1) of the Implementing Regulation (Commission Regulation (EC) No 2868/95), the apportionment of costs is dealt with in the decision on the opposition.

Since the opponent is the losing party in these proceedings, he must bear all costs incurred by the other party.

On these grounds, the Office decides:

1. Opposition No B 56715 is rejected.
2. The costs are to be borne by the opponent.

Alicante, 8 October 1999

Unit 5 of the Opposition Division

Benoît LORY
Emmanuel JOLY
Gordon HUMPHREYS

DÉCISION N° 905/1999 DE LA DIVISION OPPOSITION

du 8 octobre 1999

**statuant sur l'opposition
n° B 56715**

(Langue de procédure: français)

Opposant:
LTJ Diffusion
(France)

Représentant:
Olivier Labey
(France)

Marque :



Contre:

Demandeur:
Sadas S.A.
(France)

Représentant:
Cabinet Lemoine & Associés
(France)

Demande contestée:

ARTHUR ET FELICIE

L'OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHE INTERIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODELES)

I. FAITS ET PROCEDURE

Le 09/09/1996, la société Sadas SA, ci-après «le demandeur», représentée par Véronique Malherbe de l'association de représentants Cabinet Lemoine & associés, mandataires agréés auprès de l'Office, a déposé la demande de marque communautaire n° 000373787 portant sur le signe verbal ARTHUR ET FELICIE et présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants: «*Papier, carton (brut, mi-ouvert ou pour la papeterie ou l'imprimerie); papier d'emballage; sacs, sachets et feuilles d'emballage en papier ou en matières plastiques; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes pour la papeterie ou le ménage); matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction et d'enseignement (à l'exception des appareils); cartes à jouer; caractères d'imprimerie; clichés. Catalogue de vente par correspondance (classe 16). Tissus à usage textile; couvertures de lit et de table (classe 24). Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques); chapellerie (classe 25)*».

(*) Cette décision a fait l'objet d'un recours devant les Chambres de recours en date du 11.11.1999.

Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires
n° 24/98 du 06/04/1998.

Le 02/07/1998, la société LTJ Diffusion, ci-après «l'opposant», représentée par Olivier Labey, mandataire agréé auprès de l'Office, de l'association de représentants Cabinet Regimbeau, a formé opposition à l'encontre de l'enregistrement de cette demande de marque communautaire.

L'opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes:

— La marque française figurative ARTHUR déposée le 16/06/1983, enregistrée sous le n° 17 731 et renouvelée en dernier lieu le 14 juin 1993 pour désigner en classe 25: «*Articles textiles, prêt à porter et sur mesure y compris les bottes, les souliers et les pantoufles*».

— La marque internationale figurative ARTHUR déposée le 31 mai 1989, enregistrée sous le n° 539 689 et étendant ses effets en Allemagne, Autriche, au Bénélux et en Espagne.

L'opposant est le propriétaire actuel desdits enregistrements ainsi qu'il l'a prouvé en produisant une copie de leur publication.

L'opposant fonde son opposition sur l'ensemble des produits couverts par les marques, à savoir: «*Articles textiles, prêt à porter et sur mesure y compris les bottes, les souliers et les pantoufles*».

L'opposition est dirigée à l'encontre d'une partie des produits et services désignés en classes 24 et 25 de la demande de marque communautaire contestée, à savoir : «*tissus à usage textile, couvertures de lit et de table, vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) chapellerie*».

Les motifs de l'opposition sont ceux de l'article 8 (1)(a) et (b) du Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire.

L'opposition a été notifiée au demandeur, le 18/09/1998, sous le numéro B 56715.

La langue de la procédure est le français.

La phase contradictoire de la procédure d'opposition a été ouverte le 19/11/1998.

Aucune observation en réponse n'ayant été présentée par le demandeur dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.

II. MOYENS DES PARTIES

L'opposant invoque les fondements et les moyens suivants à l'appui de son opposition:

La marque communautaire demandée est identique à la marque antérieure en ce qu'elle reproduit à l'identique la marque ARTHUR avec son individualité et son caractère distinctif.

Une telle reproduction entraîne, à tout le moins, un risque de confusion, la marque communautaire demandée désignant des produits pour partie identiques, pour partie similaires à ceux couverts par la marque antérieure.

III. DÉCISION

A. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION

La taxe d'opposition a été acquittée conformément à la réglementation en vigueur.

L'opposition a été présentée dans les délais, formes et conditions prescrits.

En conséquence, l'opposition est recevable.

B. SUR LE FOND

Suivant les dispositions de l'article 8(1) du règlement sur la marque communautaire (règlement du Conseil n° 40/94), sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement :

- a) lorsqu'elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée;
- b) lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

1. Identité

1.1. Identité des signes

Les deux signes ARTHUR, d'une part; ARTHUR ET FELICIE, d'autre part présentent des éléments de différenciation non négligeables. Il en résulte qu'ils ne sont pas identiques. Le fait que le mot ARTHUR dont la marque antérieure se compose ait été reproduit par la marque communautaire demandée ne suffit pas à réaliser l'identité entre les signes requise pour l'application de l'article 8(1)(a) du règlement sur la marque communautaire.

1.2. Conclusion

L'Office en conclut à l'inapplication de l'article 8(1)(a) dudit règlement.

2. Risque de confusion

2.1. Comparaison des signes

Il convient de rappeler que la similitude doit être appréciée en relation avec le risque de confusion, lequel dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre les signes et entre les produits désignés (dixième considérant du préambule du règlement sur la marque communautaire). En conséquence, le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce; une telle appréciation globale devant être fondée sur l'impression globale produite par les signes en cause en tenant particulièrement compte de leurs éléments dominants et distinctifs.

En l'espèce, la comparaison doit être effectuée entre les deux signes suivants:



ARTHUR

ET FELICIE

**marque
antérieure**

**marque commu-
nautaire demandée**

La marque antérieure protégée en France, Allemagne, Autriche, Espagne et au Bénélux se compose exclusivement du mot Arthur correspondant à un nom ou prénom relativement ancien notamment dans la langue anglaise et française.

Le mot ARTHUR, tel que présenté en lettres apparemment manuscrites attachées les unes aux autres, paraît constituer la signature d'une personne.

Le même mot ARTHUR apparaît également dans la marque communautaire demandée mais en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires et suivi du prénom FELICIE.

Visuellement, les ressemblances entre les deux marques tiennent à la présence, dans la marque communautaire demandée, du même terme ARTHUR. La présentation distincte dudit terme ainsi que l'ajout du prénom français FELICIE au sein de la marque communautaire demandée, constituent des éléments de différenciation. La marque ARTHUR ET FELICIE est considérablement plus longue; les deux signes se distinguent au niveau de leur rythme et de leurs séquences respectifs: le signe ARTHUR se compose d'un seul mot alors que la marque communautaire demandée se compose de trois éléments verbaux; le mot Arthur comporte deux syllabes alors que le groupe nominal ARTHUR ET FELICIE en comporte six.

Cela étant, l'on ne peut nier qu'étant le premier des éléments constitutifs de la marque communautaire demandée, le mot ARTHUR, qui reproduit la marque antérieure, a une certaine propension à attirer plus particulièrement l'attention du public. Ceci résulte logiquement du raisonnement de la Cour selon lequel «le consommateur moyen n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l'image non parfaite qu'il en a gardée en mémoire» (arrêt de la Cour du 22 juin 1999, aff C-342/97 Lloyd Schuhfabrik, Meyer & Co GmbH/Klijnsen Handel BV, attendu n° 26).

Toutefois, le mot ARTHUR, tel qu'il figure dans la marque antérieure, est caractérisé sur le plan visuel par la calligraphie particulière employée qui, tout en personnalisant la marque, relativise d'autant le pouvoir d'individualisation du nom ou prénom ARTHUR lui-même.

Ceci est d'autant plus vrai que le consommateur normalement informé et raisonnablement attentif ne peut ignorer qu'ARTHUR, constitue un prénom assez courant.

Sur le plan phonétique, les deux signes commencent par le même mot ARTHUR prononcé de façon identique mais ces ressemblances sont contrebalancées par les éléments ET FELICIE suivant le mot ARTHUR au sein de la marque communautaire demandée.

En conséquence, la reproduction dans la marque communautaire demandée, du mot ARTHUR ne suffit pas à constituer une ressemblance de nature à entraîner un risque de confusion entre les marques en cause.

Sur le plan intellectuel, au lieu de désigner une seule personne, à l'instar de la marque antérieure, la marque communautaire demandée désigne un couple mixte. Or, là encore, le public ne peut être supposé considérer que la personne dénommée ARTHUR et se présentant sous sa signature est celle là même qui se présente avec une personne dénommée FELICIE au sein de la marque communautaire demandée. D'une part, comme il l'a déjà été précisé, le public n'ignore pas que le prénom ARTHUR est communément employé. D'autre part, la marque communautaire demandée ne reproduit pas la calligraphie employée pour individualiser la marque antérieure.

2.2. Conclusion

Il est à noter que l'opposant ne produit aucun élément, tel que des pièces (relatives au chiffre d'affaires, au réseau de distribution, à la publicité etc.) permettant d'apprécier la connaissance effective de la marque sur le marché, qui serait susceptible d'altérer la véracité des constatations qui précèdent.

Par conséquent, l'Office, appréciant globalement les similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les marques en cause et tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, estime qu'il n'y a pas de risque de confusion, incluant le risque d'association dans l'esprit du public dans les territoires desquels la marque antérieure est protégée. Les signes n'étant ni similaires ni identiques, l'opposant ne soumettant aucun argument qui serait de nature à affecter l'analyse du risque de confusion tel que celui ayant trait à la connaissance de la marque antérieure dans les pays concernés, l'Office en conclut que, quelque soit le degré d'identité ou de similitude entre les produits respectivement couverts par les marques en cause, il ne peut y avoir de risque de confusion au sens de l'article 8(1)(b) du RMC et qu'il n'est donc pas nécessaire, dans le cadre de la présente décision, de procéder à une comparaison des produits.

III. SUR LA RÉPARTITION DES FRAIS

En vertu des dispositions de l'article 81(1) du RMC, la partie perdante dans une procédure d'opposition supporte les taxes et frais exposés par l'autre partie.

En vertu de la règle 94(1) du Règlement d'exécution (Règlement (CE) n°. 2868/95 de la Commission), la répartition des frais est arrêtée dans la décision rendue sur l'opposition.

Puisque l'opposant est la partie perdante dans la procédure d'opposition, il doit supporter les frais exposés par l'autre partie au cours de la procédure.

Par ces motifs, l'office décide :

1. Opposition B 56715 est rejetée.
2. Les frais sont à la charge de l'opposant.

Alicante, le 08/10/1999

Unité 5 de la division opposition

Benoît LORY

Emmanuel JOLY

Gordon HUMPHREYS

DECISIONE N. 905/1999 DELLA DIVISIONE D'OPPOSIZIONE

dell'8 ottobre 1999

**sull'opposizione
n. B 56715**

(Lingua del procedimento: francese)

Opponente:
LTJ Diffusion
(Francia)

Rappresentante:
Olivier Labey
(Francia)

Marchio:



Contro:

Richiedente:
Sadas S.A.
(Francia)

Rappresentante:
Cabinet Lemoine & Associés
(Francia)

Domanda di marchio contestata:

ARTHUR ET FELICIE

L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

I. FATTI E PROCEDURA

Il 09/09/1996 la società Sadas SA, in prosieguo «il richiedente», rappresentata da Véronique Malherbe dell'associazione di rappresentanti Cabinet Lemoine & associés, mandatari abilitati alla rappresentanza di terzi dinanzi all'Ufficio, depositava la domanda di marchio comunitario n. 000373787 avente ad oggetto il segno verbale ARTHUR ET FELICIE per designare i prodotti e servizi seguenti: «*Carta, cartone (grezzo, semilavorato, per la cartoleria o la stampa); carta da imballaggio; sacchi, sacchetti e fogli per imballaggio, di carta o di materie plastiche; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale per l'istruzione e l'insegnamento (tranne gli apparecchi); carte da gioco; caratteri tipografici; cliché; cataloghi di vendita per corrispondenza (classe 16). Stoffe per uso tessile; coperte da letto e copritavoli (classe 24). Articoli di abbigliamento, scarpe (tranne quelle ortopediche); cappelleria (classe 25)*».

(*) Questa decisione ha formato oggetto di ricorso dinanzi alle Commissioni di ricorso il 11.11.1999.

Questa domanda veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 24/98 del 06/04/1998.

Il 02/07/1998 la società LTJ Diffusion, in prosieguo «l'opponente», rappresentata da Olivier Labey, mandatario abilitato dinanzi all'Ufficio, dell'associazione di rappresentanti Cabinet Regimbeau, presentava opposizione contro la registrazione del succitato marchio.

L'opposizione si fonda sui seguenti marchi anteriori:

— marchio francese figurativo ARTHUR, depositato il 16/06/1983, registrato con il n. 17 731 e rinnovato da ultimo il 14 giugno 1993 per i seguenti prodotti nella classe 25: «*Articoli tessili, prêt-à-porter e su misura, compresi stivali, scarpe e pantofole*»;

— marchio internazionale figurativo ARTHUR depositato il 31 maggio 1989, registrato con il n. 539 689 ed esteso a Germania, Austria, Benelux e Spagna.

L'opponente è l'attuale titolare di dette registrazioni così come risulta dalle rilevanti pubblicazioni depositate in copia.

L'opposizione si basa su tutti i prodotti protetti dai marchi, ovvero: «*Articoli tessili, prêt-à-porter e su misura, compresi stivali, scarpe e pantofole*».

L'opposizione si rivolge contro parte dei prodotti e servizi indicati nelle classi 24 e 25 della domanda di marchio comunitario contestata, vale a dire: «*Stoffe per uso tessile; coperte da letto e copritavoli, articoli di abbigliamento, scarpe (tranne quelle ortopediche); cappelleria*».

I motivi dell'opposizione sono quelli di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario.

L'opposizione è stata notificata al richiedente il 18/09/1998, con il numero B 56715.

La lingua della procedura è il francese.

La fase contraddittoria della procedura di opposizione è iniziata in data 19/11/1998.

Poiché il richiedente non ha presentato alcuna osservazione entro il termine prescritto, si procede a decidere sull'opposizione.

II. MOTIVI PRESENTATI DALLE PARTI

L'opponente invoca, a sostegno della propria opposizione, gli argomenti ed i motivi riportati qui di seguito.

Il marchio comunitario richiesto è identico al marchio anteriore in quanto riproduce in maniera uguale il marchio ARTHUR con la sua individualità ed il suo carattere distintivo.

Tale riproduzione comporta per lo meno un rischio di confusione, poiché il marchio comunitario richiesto designa prodotti in parte identici e in parte simili a quelli protetti dal marchio anteriore.

III. DECISIONE

A. SULL'AMMISSIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE

La tassa di opposizione è stata corrisposta secondo le norme in vigore.

L'opposizione è stata presentata entro il termine e secondo le forme e le condizioni prescritte.

L'opposizione è quindi ammissibile.

B. SUL MERITO

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento sul marchio comunitario (regolamento n. 40/94 del Consiglio), in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

a) se esso è identico al marchio anteriore e se i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;

b) se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

1. Identità

1.1. Identità dei segni

I due segni ARTHUR, da un lato, e ARTHUR ET FELICIE, dall'altro, presentano elementi di differenziazione non trascurabili. Ne discende che essi non sono identici. Il fatto che la parola ARTHUR di cui si compone il marchio anteriore sia stata ripresa nel marchio comunitario richiesto non è sufficiente perché vi sia identità fra i contrassegni, necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario.

1.2. Conclusione

L'Ufficio conclude che l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di cui sopra è inapplicabile.

2. Rischio di confusione

2.1. Comparazione dei segni

È opportuno ricordare che la somiglianza deve essere valutata in relazione al rischio di confusione che dipende da numerosi fattori e, segnatamente, dalla notorietà del marchio sul mercato, dall'associazione che può essere fatta con il segno usato o registrato e dal grado di somiglianza fra i segni e fra i prodotti designati (settimo considerando del preambolo del regolamento sul marchio comunitario). Ne consegue che il rischio di confusione deve essere oggetto di una valutazione globale che tenga conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie e che deve fondarsi sull'impressione complessiva prodotta dai segni in questione, in considerazione in particolare dei loro elementi dominanti e distintivi.

Nella fattispecie, la comparazione deve essere effettuata fra i due segni seguenti:


ET FELICIE

ARTHUR

**marchio
anteriore**

**domanda di marchio
comunitario**

Il marchio anteriore tutelato in Francia, Germania, Austria, Spagna e Benelux consiste nella sola parola Arthur, che corrisponde ad un cognome o ad un nome relativamente antico, in particolare nelle lingue inglese e francese.

La parola ARTHUR, presentata in lettere apparentemente scritte a mano attaccate tra loro, sembra costituire la firma di una persona.

La stessa parola ARTHUR figura anche nel marchio comunitario oggetto della domanda, ma con caratteri di stampa maiuscoli, dritti e di colore nero, seguiti dal nome FELICIE.

Dal punto di vista visivo, le somiglianze fra i due marchi riguardano la presenza, nel marchio comunitario richiesto, dello stesso termine ARTHUR. La diversa rappresentazione di detto termine nonché l'aggiunta del nome francese FELICIE nel marchio comunitario richiesto costituiscono elementi di differenziazione. Il marchio ARTHUR ET FELICIE è considerevolmente più lungo; i due segni si distinguono a livello di ritmo e di rispettive sequenze: il segno ARTHUR consiste in una sola parola mentre il marchio comunitario si compone di tre elementi verbali; la parola Arthur ha due sillabe mentre il gruppo di parole ARTHUR ET FELICIE ne ha sei.

Stando così le cose, non si può negare che la parola ARTHUR, che riproduce il marchio anteriore, essendo il primo degli elementi costitutivi del marchio comunitario richiesto, abbia una certa tendenza ad attirare in modo più particolare l'attenzione del pubblico. Tale aspetto si ricava in modo logico dal ragionamento della Corte, secondo cui «il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull'immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria» (sentenza della Corte del 22 giugno 1999, causa C-342/97 Lloyd Schuhfabrik, Meyer & Co GmbH/Klijnsen Handel BV, punto 26).

Tuttavia, la parola ARTHUR del marchio anteriore è caratterizzata sul piano visivo dalla particolare grafia utilizzata che, personalizzando il marchio, relativizza il potere di individualizzazione del cognome o nome ARTHUR in sé.

Ne discende che il consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento non può ignorare che ARTHUR costituisce un nome di uso corrente.

Sul piano fonetico, i due segni cominciano con la stessa parola ARTHUR, pronunciata nel medesimo modo, ma tali somiglianze sono mitigate dagli elementi ET FELICIE che nel marchio comunitario oggetto della domanda seguono la parola ARTHUR.

Ne consegue che la riproduzione nel marchio comunitario della parola ARTHUR non è sufficiente a costituire una somiglianza tale da comportare un rischio di confusione fra i marchi in questione.

Sul piano intellettuale, invece di indicare una sola persona, come il marchio anteriore, il marchio comunitario richiesto designa una coppia mista. Non si può ritenere che il pubblico consideri che la persona denominata ARTHUR, che si presenta con la sua firma, sia la stessa che è accompagnata da una persona denominata FELICIE nel marchio comunitario oggetto della domanda. Da un lato, come è già stato precisato, il pubblico non ignora che il nome ARTHUR è d'uso comune. Dall'altro, il marchio comunitario richiesto non riproduce la grafia utilizzata per individualizzare il marchio anteriore.

2.2. Conclusione

Va notato che l'opponente non produce alcun elemento, quali documenti (relativi al fatturato, alla rete di distribuzione, alla pubblicità, e così via) che consentano di valutare la notorietà effettiva del marchio sul mercato, che potrebbe confutare la veridicità delle constatazioni che precedono.

Ne consegue che l'Ufficio, valutando globalmente le somiglianze visive, fonetiche e intellettuali fra i marchi in questione e tenendo conto dei loro elementi distintivi e dominanti, ritiene che non sussista rischio di confusione che includa rischio di associazione per i consumatori nell'ambito territoriale in cui il marchio anteriore è registrato. Poiché i segni non sono né simili né identici e l'opponente non ha presentato alcuna argomentazione tale da incidere sull'analisi del rischio di confusione con riferimento alla notorietà del marchio anteriore nei paesi interessati, l'Ufficio conclude che, quale che sia il grado di identità o di somiglianza fra i prodotti tutelati rispettivamente dai marchi in questione, non può sussistere rischio di confusione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMC e che non è dunque necessario, nell'ambito della presente decisione, procedere ad una comparazione dei prodotti.

III. SULLE SPESE

Ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del RMC, la parte soccombente in una procedura di opposizione sopporta l'onere delle tasse versate dall'altra parte, nonché le spese sostenute dalla medesima indispensabili ai fini della procedura.

Ai sensi della regola 94, paragrafo 1 del regolamento recante modalità di esecuzione (regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione), la ripartizione delle spese è stabilita nella decisione sull'opposizione.

Poiché l'opponente è la parte soccombente nella procedura di opposizione, egli sopporta l'onere delle spese sostenute dall'altra parte nel corso della procedura.

Per questi motivi l'ufficio decide che:

1. L'opposizione n. B 56715 è respinta.
2. Le spese sono a carico dell'opponente.

Alicante, addì 08/10/1999

Unità 5 della Divisione di opposizione

Benoît LORY
Emmanuel JOLY
Gordon HUMPHREYS

**RESOLUCIÓN N° 1243/2000
DE LA DIVISIÓN DE OPOSICIÓN**

de 15 de junio de 2000

dictada en el procedimiento de oposición n° B 8104

(Lengua de procedimiento: inglés)

Oponente:

Campbell Soup Company
(Estados Unidos de América)

Representante:

Marks & Clerk
(Reino Unido)

Marca:

CAMPBELL'S



Contra

Solicitante:

Campbell Catering Limited
(Irlanda)

Representante:

Maclachan & Donaldson
(Irlanda)

Solicitud impugnada:



**OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)**

I. HECHOS Y PROCEDIMIENTO

El 1 de abril de 1996, Campbell Catering Limited, en lo sucesivo «la solicitante», presentó la solicitud de registro de la marca figurativa CAMPBELL CATERING como marca comunitaria para la clase 42 (solicitud n° 102301). La solicitante actuó representada por la asociación de representantes Maclachan & Donaldson, autorizada para representar a terceros ante la Oficina.

La solicitud fue publicada en el Boletín de Marcas Comunitarias n° 21/97 de 29 de septiembre de 1997.

El 23 de diciembre de 1997 Campbell Soup Company, en lo sucesivo «la oponente», presentó un escrito de oposición contra la citada solicitud. La oponente actuó representada por la asociación de representantes Marks & Clerk, autorizada para representar a terceros ante la Oficina.

La oposición se basó en los 60 registros de marcas anteriores que se enumeran a continuación:

40993, 10482 (AT); 55528, 55531 (BNL); 398/1960, 618/1927 (DK); 151464, 151463, 74057 (IE); 34596 (FI); 1256892, 1535970, 1609785 (FR); 1155411, 766073, 732345, 375832, 482247, 2092136 (DE); 10941 (GR); 523218, 510419, 367586, 367587, 367588 (IT); 157258 (PT); 345890, 345888, 345889, 68051 (ES); 87895, 26732 (SE); 1229713, 1310055, 1371948, 1339864, 1390837, 1412076, 388486, 2041613, 672290, 798024, 692366, 995755, 1001253, 1118790, 1082834, 930313, 1001254, 920060, 884829, 884830, 884831, 875637, 824998, 814310, 1070239, 606581, 2023498, 2023499 (RU).

La mayoría de estas marcas están registradas para productos de la clase 29 «*Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas o cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche; productos lácteos; aceites y grasas comestibles; salsas para ensalada; conservas; sopas; preparaciones para hacer sopa*».

La oponente ha probado ser la titular de las marcas registradas n° 398/1960 (DK); 151464 (IE); 34596 (FI); 1155411 (DE); 1310055, 1371948, 1339864, 1390837, 1412076, 2041613, 995755, 1082834, 884829, 824998, 814310, 1001253, 1070239, 2023498, 2023499 (RU), mediante la presentación de copias de los certificados de registro y de renovación y de las traducciones correspondientes.

La oponente alega que todas sus marcas son renombradas.

La oponente también reivindica la titularidad de varias marcas notorias anteriores en todos los Estados miembros de la Unión, entre las cuales se incluyen las dos siguientes:



y

Campbell's

La oponente señala que las marcas son notorias en relación con una serie de productos y servicios de las clases «1, 5, 6, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 42, y con todas las demás clases de productos y servicios».

Se invocan los mismos signos como marcas anteriores no registradas y como signos anteriores utilizados en el tráfico económico, en todos los Estados miembros, pretendidamente utilizados para una serie de productos y servicios de las clases «1, 5, 6, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 42, y para todas las demás clases de productos y servicios».

La oponente dirige su oposición contra todos los productos de la solicitud, a saber: «*Servicios de restaurante, bar y suministro de comidas y bebidas; servicios de café y cafetería; servicios de comedor; servicios de alquiler de máquinas expendedoras; servicios de hotel; servicios de reservas hoteleras; servicios de agencias de alojamiento; alojamiento temporal; servicios de diseño y planificación, todos relacionados con hoteles, cafés, comedores, restaurantes, suministro de comidas y bebidas e instalación de máquinas expendedoras; instalaciones para exposiciones y ferias; instalaciones para conferencias y reuniones; todo ello comprendido en la clase 42*».

Los motivos de la oposición son los contemplados en el artículo 8(1)(b), (4) y (5) del RMC (Reglamento del Consejo).

La oposición fue notificada a la solicitante el 16 de enero de 1998 con el n° B 8104.

Se designó el inglés como lengua de procedimiento.

El 17 de marzo de 1998 se inició la fase contradictoria del procedimiento.

El 24 de marzo de 1998, la Oficina pidió a la oponente que completara su expediente.

El 31 de marzo de 1998 la solicitante pidió a la oponente que aportara pruebas del uso de todas las marcas registradas anteriores sujetas a la obligación de uso.

Ambas partes presentaron sus observaciones y pruebas en los plazos fijados por la Oficina.

Por consiguiente, la Oficina procede a resolver la oposición.

II. ALEGACIONES DE LAS PARTES

La oponente alega que existe riesgo de confusión debido a la similitud entre las marcas y entre los productos y que sus marcas y signos son renombrados y notoriamente conocidos.

La solicitante alega que la oposición debería desestimarse por varios motivos. En primer lugar, porque la oponente no ha logrado acreditar el uso efectivo de sus marcas registradas. En segundo lugar, porque la oponente no ha presentado suficientes pruebas en apoyo de sus alegaciones en el sentido de que las marcas anteriores son notoriamente conocidas y renombradas. En tercer lugar, porque no existe riesgo de confusión, pues hay diferencias entre las marcas, y los productos para los que éstas están registradas son diferentes de los servicios designados en la solicitud de marca comunitaria.

III. RESOLUCIÓN

A. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA OPOSICIÓN

La tasa de oposición se pagó de conformidad con el Reglamento.

La oposición se presentó en tiempo y forma.

En consecuencia, procede admitir la oposición.

B. SOBRE EL FONDO

1. Derechos anteriores

De acuerdo con el artículo 42(1) del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo «RMC») podrán presentar oposición «los titulares de las marcas anteriores contempladas en el apartado 2 del artículo 8 ...».

De acuerdo con la regla 16(2) del Reglamento de Ejecución (Reglamento (CE) nº 2868/1995 de la Comisión, en lo sucesivo «RE»), el escrito de oposición irá acompañado de pruebas del registro, tales como un certificado de registro.

De acuerdo con la regla 16(3) del RE, los pormenores de los hechos, pruebas y alegaciones y los demás documentos acreditativos que no se remitan junto con el escrito de oposición o con posterioridad al mismo, podrán serlo en el plazo que la Oficina fije, de acuerdo con lo dispuesto en la regla 20(2), después de que se haya iniciado el procedimiento de oposición.

De acuerdo con la regla 17(2) del RE, en el caso de que los documentos acreditativos de la oposición no se presentaren en la lengua del procedimiento de oposición, la parte que presente la misma deberá presentar una traducción de tales documentos a dicha lengua en un plazo de un mes a partir de la expiración del plazo de oposición o, cuando proceda, en el plazo fijado por la Oficina con arreglo a lo dispuesto en la regla 16(3) del RE.

De acuerdo con la regla 20(2) del RE, si el escrito de oposición no contiene pormenores de los hechos, pruebas y alegaciones contemplados en la regla 16, la Oficina invitará a la parte que presente oposición a que remita estos elementos dentro del plazo que establezca la propia Oficina.

La oponente basa su oposición en los siguientes derechos anteriores:

40993, 10482 (AT); 55528, 55531 (BNL); 398/1960, 618/1927 (DK); 151464, 151463, 74057 (IE); 34596 (FI); 1256892, 1535970, 1609785 (FR); 1155411, 766073, 732345, 375832, 482247, 2092136 (DE); 10941 (GR); 523218, 510419, 367586, 367587, 367588 (IT); 157258 (PT); 345890, 345888, 345889, 68051 (ES); 87895, 26732 (SE); 1229713, 1310055, 1371948, 1339864, 1390837, 1412076, 388486, 2041613, 672290, 798024, 692366, 995755, 1001253, 1118790, 1082834, 930313, 1001254, 920060, 884829, 884830, 884831, 875637, 824998, 814310, 1070239, 606581, 2023498, 2023499 (RU).

El 24 de marzo de 1998, la Oficina pidió a la oponente que expusiera hechos y presentara pruebas o alegaciones en apoyo de la oposición, así como traducciones de los mismos. La oponente presentó pruebas el 22 de mayo de 1998.

La oponente no presentó certificados de registro o de renovación de los siguientes registros de marca: nº 74057 (IE); 1256892 (FR); 157258 (PT); 1229713, 388486, 672290, 798024, 692366, 1118790, 930313, 1001254, 920060, 884830, 884831, 875637, 606581 (RU).

Las pruebas relativas a los registros de marca nº 40993, 10482 (AT); 55528, 55531 (BNL); 618/1927 (DK); 1535970, 1609785 (FR); 766073, 732345, 375832, 482247, 2092136 (DE); 10941 (GR); 523218, 510419, 367586, 367587, 367588 (IT); 345890, 345888, 345889, 68051 (ES) y 87895, 26732 (SE) no estaban traducidas.

El *ratio* de la regla 16 del RE es brindar a la solicitante y a la Oficina la posibilidad de comprobar si los derechos anteriores invocados contra la solicitud de marca comunitaria son válidos y la oponente puede ejercerlos legítimamente. A tal efecto, la oponente ha de presentar pruebas de la existencia de los registros de marcas anteriores y traducciones completas de todos los datos pertinentes de los derechos anteriores en los que se basa la oposición.

A falta de certificados de registro y de renovación y de traducciones de las pruebas, no se puede comprobar plenamente su veracidad y su contenido, por lo que la solicitante o la Oficina no tienen la posibilidad de verificar si la oponente es efectivamente titular de derechos anteriores válidos.

Por consiguiente, la oponente no ha acreditado la existencia de los derechos anteriores a que se ha hecho referencia. Por lo tanto, y de acuerdo con las citadas disposiciones, se ha de desestimar la oposición en tanto que se basa en estos registros.

Por otro lado, las pruebas remitidas en relación con las otras marcas que sirven de base a la oposición se consideran suficientes para demostrar que se han registrado y siguen vigentes. Su veracidad y contenido pueden comprobarse plenamente. Se trata de los siguientes registros:

398/1960 (DK); 151463, 151464 (IE); 34596 (FI); 1155411 (DE); 1310055, 1371948, 1339864, 1390837, 1412076, 2041613, 995755, 1082834, 884829, 824998, 814310, 1001253, 1070239, 2023498, 2023499 (RU).

Además, la oponente ha presentado pruebas de los registros de marca nº 23429 (IT) y nº 1001254 (RU) y varios registros de marca comunitaria. Habida cuenta de que estos registros no se han invocado en el plazo de oposición, dichas marcas no pueden tenerse en cuenta en el presente procedimiento.

2. Prueba del uso

De acuerdo con el artículo 43(2) y (3) del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, «RMC»):

A instancia de la solicitante, el titular de una marca nacional anterior, presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en el Estado miembro en el que esté protegida para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimarán la oposición.

De acuerdo con la regla 22(2) del RE:

«Las indicaciones y la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición, y en la prueba de estas indicaciones, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3».

De acuerdo con el artículo 43 del Reglamento, en sus observaciones al escrito de oposición, la solicitante pidió pruebas del uso de todas las marcas registradas anteriores en las que se basa la oposición con respecto a todos los productos.

Habida cuenta de que la solicitud de marca comunitaria se publicó el 29 de septiembre de 1997, la oponente ha de demostrar que hizo un uso efectivo de sus registros anteriores entre el 29 de septiembre de 1992 y el 29 de septiembre de 1997 para los registros anteriores que llevaban registrados más de cinco años en la fecha de publicación. Los registros que no llevaban *registrados* más de cinco años en la fecha de publicación son los siguientes: registros del Reino Unido nº 1310055, 1371948, 1339864, 1390837, 1412076, 2041613, 2023498, 2023499, y los registros irlandeses nº 151463 y 151464. Por lo tanto, estas marcas no estaban sujetas a la obligación de uso en la fecha de publicación de la solicitud de marca comunitaria.

Así pues, la oponente ha de demostrar el uso de los siguientes registros:

DK nº 398/1960, FI nº 34596, DE nº 1155411, RU nº 995755, RU nº 1082834, RU nº 884829, RU nº 824998, RU nº 814310, RU nº 1001253 y RU nº 1070239.

La oponente presentó las siguientes pruebas para demostrar el uso efectivo de los registros anteriores:

— etiquetas de sopa con las marcas CAMPBELL'S (en caracteres estilizados) y CAMPBELL'S (etiqueta) para el Reino Unido, Francia, Países Bajos, Bélgica, Alemania, España, Suecia, Finlandia y Dinamarca;

— material publicitario de sopa CAMPBELL'S (en caracteres estilizados) y CAMPBELL'S (etiqueta) en neerlandés (29 de febrero de 1996), danés (22 de septiembre de 1997), griego (sin fecha), español (sin fecha), sueco (febrero de 1994) e inglés (octubre de 1997, septiembre-octubre de 1997 y de noviembre de 1997 a febrero de 1998);

— material de promoción en el que figura la marca CAMPBELL'S (en caracteres estilizados) y CAMPBELL'S (etiqueta) en sueco, español e inglés;

— listas de precios en libras esterlinas enviadas a distribuidores de Francia y Portugal con fecha de 1992 y 1993 respectivamente;

— un fax de 6 de mayo de 1998 enviado por la empresa Stratford upon Avon Foods Ltd con información sobre las ventas efectuadas durante el período comprendido entre 1994 y abril de 1998 y referencias a las publicaciones en inglés en las que se anuncia Campbell's Catering Sales;

— un vídeo con 7 anuncios de televisión diferentes, en inglés, supuestamente emitidos entre 1960 y 1998;

— envases de CAMPBELL'S (en caracteres estilizados) SOUP OF THE DAY en inglés, material de punto de venta (entre otros, recetas) en inglés y un ejemplar del libro CAMPBELL'S FOODSERVICE, destinado a empresas de suministro de comidas y bebidas, que contiene varias recetas basadas en la sopa CAMPBELL'S, en el que figura la palabra CAMPBELL'S (en caracteres estilizados).

Habida cuenta de que la oponente sólo ha probado la existencia de sus derechos anteriores en Dinamarca, Irlanda, Finlandia, Alemania y el Reino Unido, las pruebas relativas a otros países carecen de relevancia en el presente procedimiento.

Alcance y tiempo de uso

En sus observaciones, la oponente indica las cifras de ventas de los productos vendidos con las marcas por país entre 1993 y 1998. En lo que se refiere al Reino Unido, estas cifras son las siguientes: 53.947.773£ en 1993, 76.553.315£ en 1994, 83.023.202£ en 1995, 101.247.207£ en 1996, 113.572.636£ en 1997 y 87.409.658£ hasta abril de 1998. Habida cuenta de que esta declaración de la oponente no es una declaración escrita prestada bajo juramento o una declaración solemne o que con arreglo a la legislación del Estado en que se ha realizado tenga efectos equivalentes, la importancia que se le puede otorgar es relativa, a menos que haya otras pruebas que la respalden. Así pues, el valor de las observaciones ha de apreciarse junto con otras pruebas y circunstancias del caso.

En cuanto a la marca CAMPBELL'S en el Reino Unido, las demás pruebas demuestran que, en ese país, se ha hecho publicidad de la marca durante un largo periodo de tiempo. Junto con las cifras de ventas relativas al Reino Unido, que figuran en las observaciones, estas pruebas se consideran suficientes para demostrar que *el alcance y el tiempo del uso de la marca en el Reino Unido* son razonables. No obstante, las pruebas presentadas no acreditan el uso durante un largo periodo de *tiempo* en Alemania, Finlandia o Dinamarca, pues las pruebas no indican más de dos fechas de uso. Las demás pruebas relativas a Dinamarca, Finlandia y Alemania también se consideran insuficientes para respaldar las cifras de ventas indicadas en las observaciones. Así pues, no se ha demostrado *el alcance ni el tiempo de uso en estos países*. Se concluye que la oponente no ha probado el uso de los registros de marca nº 398/1960 (DK), 34596 (FI) y 1155411 (DE).

Naturaleza del uso

Las demás marcas sujetas a la obligación de uso son las siguientes:

RU nº 995755: CAMPBELL'S MAIN-COURSE



RU nº 1070239

RU nº 884829:

RU nº 824998:

RU nº 824998:

RU nº 814310:

RU nº 1001253 y 1082834: *Campbells*

El artículo 15(2) del RMC dispone que «*el empleo de la marca comunitaria en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada*» también tendrá la consideración de uso a efectos de la obligación de uso prevista en el apartado 1 del citado artículo. Aunque esta disposición sólo se refiere al uso obligatorio de una marca comunitaria, también puede aplicarse por analogía al uso de las marcas nacionales, con objeto de dar el mismo trato a todas las marcas opositoras. Además, el concepto de obligación de uso de la marca registrada, en una forma que no altere su carácter distintivo, es una característica común del Reglamento comunitario y de la legislación nacional, que se deriva del efecto armonizador del artículo 10(2) de la Primera Directiva del Consejo CE/89/104, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas.

Las etiquetas y el material publicitario reflejan el uso de las marcas *Campbells* y





de sopa en el Reino Unido. Las marcas van adheridas a las latas. Sin embargo, no se han presentado pruebas que acrediten el uso de los registros del Reino Unido nº 1070239, 995755 y 824998, CAMPBELL'S SOUP FOR ONE (figurativa), CAMPBELL'S MAIN COURSE y CAMPBELL'S BEANS (figurativa), respectivamente. Como las partes SOUP FOR ONE, MAIN COURSE y BEANS, junto con los elementos figurativos, son claramente diferentes de las dos marcas arriba representadas, la oponente no ha demostrado la naturaleza del uso de los registros del Reino Unido nº 1070239, 995755 y 824998.

Por otro lado, las marcas que aparecen en el material presentado sólo reflejan pequeñas diferencias con respecto a las marcas del Reino Unido nº 1371948 y 884829, de las marcas 'CAMPBELL'S'



y , respectivamente.

La tipografía y la disposición son ligeramente diferentes, pero la apariencia general de los signos, es decir, la forma en que están representados, sigue siendo la misma. Por consiguiente, la Oficina considera que la prueba del uso compuesta por el material que lleva las

marcas  y  también abarca los registros del Reino Unido nº 1371948 y 884829, pues el carácter distintivo de las marcas no se ha visto alterado de forma significativa.

Lugar de uso

Habida cuenta de la lengua en que están redactadas las etiquetas y parte del material publicitario, las pruebas demuestran que el *lugar* de uso es el Reino Unido.

En resumen, cabe concluir que a falta de pruebas suficientes relativas al alcance y al tiempo del uso de las marcas en Alemania, Finlandia y Dinamarca, y en ausencia de pruebas de la naturaleza del uso de los registros del Reino Unido nº 1070239, 995755 y 824998, la oponente no ha acreditado el uso efectivo del registro de marca alemán nº 1155411, del registro danés nº 398/1960, del registro finlandés nº 34596, o de los registros del Reino Unido nº 1070239, 995755 y 824998. La oposición ha de desestimarse en tanto que se basa en estos registros de marcas.

Puesto que las pruebas sólo demuestran el uso de las demás marcas de sopas (concentradas) y los registros de marca del Reino Unido nº 1001253 y 1082834 están registrados para productos diferentes, a saber, «*Productos enlatados incluidos en la clase 29 de carne, legumbres o de carne con legumbres*» de la clase 29, y «*Zumo de tomate, zumos de verduras y productos de zumos de tomate y verduras, todos de la clase 32 y todos enlatados o en botella*» de la clase 32, respectivamente, la oposición también ha de desestimarse en lo que se refiere a estas marcas.


Por otro lado, se considera que la oponente ha probado que ha utilizado sus registros de marca del Reino Unido nº 884829, 814310 para (parte de) los productos para los que se han registrado, a saber, sopa (concentrada) de la clase 29. Así pues, se puede proseguir con la oposición sobre la base de los registros del Reino Unido y los demás registros que no están sujetos a la obligación de uso.


3. Riesgo de confusión

De acuerdo con el artículo 8(1)(b) del RMC, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

«... cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior, el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior».

A raíz de las conclusiones de los apartados anteriores, en el presente procedimiento se tendrán en cuenta los siguientes registros de marcas y productos:

RU nº 884829, , registrado el 20 de junio de 1966 con efecto desde el 28 de septiembre de 1965.

RU nº 814310, , registrado el 24 de junio de 1961 con efecto desde el 6 de diciembre de 1960.

Estas marcas se tendrán en cuenta para «*sopas (concentradas)*» de la clase 29, pues estos son los productos respecto de los cuales la oponente ha demostrado su uso.

RU nº 1310055, CAMPBELL'S, registrada el 17 de diciembre de 1993 con efecto desde el 15 de mayo de 1987 para «*Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas o cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche, productos lácteos; aceites y grasas comestibles; salsas para ensalada; conservas; sopas, preparaciones para hacer sopas; todos incluidos en la clase 29*» de la clase 29.

RU n° 1371948, CAMPBELL'S, registrada el 27 de septiembre de 1996 con efecto desde el 2 de febrero de 1989 para «Pasteles, tartas, flanes, pastas, empanadillas, quiches, bollos con burger, tortas, panecillos; pan, bollos, productos de panadería, comidas preparadas y productos de masa; salsas; salsas para ensalada; salsas para condimentar; fideos, arroz, todos incluidos en la clase 30» de la clase 30.

RU n° 1339864, CAMPBELL'S EN CROUTE, registrada el 19 de enero de 1996 con efecto desde el 29 de marzo de 1988 para «Carne, pescado, aves y caza, y productos preparados con los mismos; extractos de carne; frutas y legumbres, todas en conserva, secas o cocidas; todos envueltos en pasta o pan; todos incluidos en la clase 30» de la clase 30.

RU n° 1412076, CAMPBELL'S TAKEAWAY, registrada el 20 de diciembre de 1996 con efecto desde el 26 de enero de 1990 para «Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas, legumbres, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche, productos lácteos, aceites y grasas comestibles; salsas para ensalada; conservas; todos para combinar y preparar aperitivos o comidas preparadas; carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; todos de la clase 29» de la clase 29.

RU n° 1390837, CAMPBELL'S TASTES OF THE WORLD, registrada el 18 de octubre de 1996 con efecto desde el 10 de julio de 1989 para «Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas o cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche, productos lácteos; aceites y grasas comestibles; salsas para ensalada; conservas; sopas, preparaciones para hacer sopas; todos incluidos en la clase 29» de la clase 29.

RU n° 2041613, CAMPBELL'S TODAY'S SPECIAL, registrada el 7 de febrero de 1997 con efecto desde el 18 de octubre de 1995 para «Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; productos cárnicos procesados; frutas y legumbres en conserva, secas, cocidas, en lata y congeladas; salsas compuesta, total o parcialmente, de carne, aves, legumbres y/o frutas; sopas; pucheros húngaros; estofados; jugos de carne; productos de alimentación compuestos, total o parcialmente, de carne, pescado, aves, caza, legumbres y/o frutas y condimentados con curry o chile; salsas preparadas, jaleas, jugos y pastas compuestas, total, parcial o principalmente de carne, pescado, aves, caza, legumbres y/o frutas; comidas preparadas y aperitivos» de la clase 29.



RU n° 2023498, (Campbell's YANKEE), registrada el 26 de diciembre de 1997 con efecto desde el 9 de junio de 1995 para «Productos cárnicos y preparaciones cárnicas; extractos de carne; carnes reconstituidas; hamburguesas de carne de vaca; hamburguesas con queso; hamburguesas; perritos calientes; costillas; salchichas; productos de queso; productos lácteos; aceites y grasas comestibles; encurtidos; pepinillos; ensaladas» de la clase 29, y «Productos de cereales, pan, pasteles y confitería; panecillos y bollos; pastas; molletes; barquillos; condimentos y salsas para condimentar, salsas; ketchup; patatas chips» de la clase 30.



RU n° 2023499, (Campbell's YANKEE), registrada el 16 de enero de 1998 con efecto desde el 9 de junio de 1995 para «Hamburguesas; perritos calientes; costillas de king; patatas fritas» de la clase 29, y «Hamburguesas de carne de vaca; hamburguesas con queso; hamburguesas de pollo; perritos calientes; hamburguesas de desayuno» de la clase 30.

IE n° 151463, CAMPBELL'S PREGO, registrada el 19 de mayo de 1995 para «Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas o cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, aceites y grasas comestibles; conservas, todos los productos mencionados de la clase 29» de la clase 29.

IE n° 151464, CAMPBELL'S PREGO, registrada el 19 de mayo de 1995 para «Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harina y preparaciones hechas de cereales, pan miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (inclusive salsas para ensalada); especias todos los productos mencionados de la clase 30» de la clase 30.

a. Comparación de signos

La comparación ha de efectuarse entre los siguientes signos:



(RU n° 884829)



(RU n° 814310)

CAMPBELL'S (RU n° 1310055)

CAMPBELL'S EN CROUTE (RU n° 1339864)

CAMPBELL'S TAKEAWAY (RU n° 1412076)

CAMPBELL'S TASTES OF THE WORLD (RU n° 1390837)

CAMPBELL'S TODAY'S SPECIAL (RU n° 2041613)



(RU n° 2023498)



(RU n° 2023499)

CAMPBELL'S PREGO (IE n° 151463, 151464)

Registros de marcas anteriores



Solicitud de marca comunitaria

Salvo los registros irlandeses de CAMPBELL'S PREGO, todas las marcas anteriores están registradas en el Reino Unido. Cuatro de las marcas anteriores son marcas figurativas y las siete restantes son denominativas. Todas contienen la palabra CAMPBELL'S. En los registros británicos n° 2023498 y 2023499 destaca la palabra YANKEE, que se considera la parte dominante. Puesto que la parte PREGO de los registros irlandeses es una palabra imaginaria, esta parte es, al menos, tan distintiva como la parte CAMPBELL'S. En todas las demás marcas anteriores se estima que la parte dominante es CAMPBELL'S: la palabra CAMPBELL'S destaca claramente en los registros figurativos del Reino Unido n° 884829 y 814310 (aunque apenas puede apreciarse en la representación del primero); es la única palabra del registro británico n° 1310055, por ello es obvio que es dominante; en todas las 6 marcas denominativas restantes, salvo los registros irlandeses, las demás partes describen la calidad, la naturaleza o el destino de los productos, y no son especialmente distintivas, por lo que la palabra CAMPBELL'S es la parte que ejerce la función distintiva de las marcas.

La solicitud de marca comunitaria incluye la palabra CAMPBELL en letra ornamental con una línea debajo y la palabra CATERING en letras más pequeñas. Las palabras están escritas en blanco sobre un fondo negro cuadrado, rodeado de una banda blanca cuadrada perfilada en negro. Debido a que la palabra CAMPBELL está escrita en caracteres más grandes y que CATERING describe parte de los servicios para los que se solicita la marca, CAMPBELL se considera la parte dominante.

Las partes dominantes CAMPBELL'S de todas las marcas anteriores, aparte de los registros RU 2023498 y 2023499 (YANKEE) y CAMPBELL de la solicitud de marca comunitaria son fonéticamente muy similares. La diferencia estriba en la última letra «S», pero su pronunciación no incidirá de forma significativa en la pronunciación de la palabra «CAMPBELL». La parte CATERING de la solicitud de marca comunitaria se pronuncia de forma diferente.

Las marcas también son visualmente similares en cuanto a la parte CAMPBELL, puesto que las letras son idénticas. Además, están escritas en caracteres similares en las marcas anteriores RU n° 884829 y RU n° 814310.

Las marcas anteriores y la solicitud de marca comunitaria consisten parcialmente en un apellido común en el Reino Unido o Irlanda. Ni la solicitud de marca comunitaria ni la marca anterior hacen referencia a ningún concepto.

Independientemente de las diferencias, a la luz de la estrecha similitud fonética de las partes dominantes CAMPBELL'S y CAMPBELL, la solicitud de marca comunitaria se considera similar a los registros

RU n° 884829,



RU n° 814310,



RU n° 1310055, CAMPBELL'S,

RU nº 1339864, CAMPBELL'S EN CROUTE,
RU nº 1412076, CAMPBELL'S TAKEAWAY,
RU nº 1390837, CAMPBELL'S TASTES OF THE WORLD,
y RU nº 2041613, CAMPBELL'S TODAY'S SPECIAL.

Las marcas irlandesas anteriores tienen la parte CAMPBELL en común con la solicitud de marca comunitaria, pero también contienen la parte PREGO. Se considera que las diferencias prevalecen cuando las marcas se comparan en su totalidad. Se estima que la marca comunitaria solicitada no es similar a las marcas irlandesas CAMPBELL'S PREGO.

Los registros anteriores RU nº 2023498,



y RU nº 2023499



no se consideran similares a la marca comunitaria solicitada.

b. Comparación de los productos

Los registros anteriores que deben tenerse en cuenta se han registrado para productos de las clases 29 y 30. Los productos de la clase 29 consisten principalmente en los siguientes productos: «Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas, legumbres; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche, productos lácteos, aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas; conservas, todos para combinar y preparar aperitivos o comidas preparadas; carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; todos de la clase 29».

Los productos de la clase 30 son: «Carne, pescado, aves y caza y productos derivados de los mismos; extractos de carne; frutas y legumbres, todos en conserva, secas o cocida, todos envueltos en pasta o pan; todos de la clase 30».

Todos estos productos son alimentos.

Los productos de la solicitud contra los que se dirige la oposición son: «Servicios de restaurante, bar y suministro de comidas y bebidas; servicios de café y cafetería; servicios de comedor; servicios de alquiler de máquinas expendedoras; servicios de hotel; servicios de reservas hoteleras; servicios de agencias de alojamiento; alojamiento temporal; servicios de diseño y planificación, todos relacionados con hoteles, cafés, comedores, restaurantes, suministros de comidas y bebidas e instalación de máquinas expendedoras; instalaciones para exposiciones y ferias; instalaciones para conferencias y reuniones; todo ello comprendido en la clase 42» de la clase 42.

Los servicios de restaurante, bar, suministro de comidas y bebidas, café, cafetería y comedor pueden describirse como servicios consistentes en proporcionar alimentos y bebidas listos para su consumo. La característica principal de estos servicios es preparar y servir los alimentos y las bebidas suministrados. Mientras que los servicios de suministro de comidas y bebidas, suelen prestarse en lugares diferentes del lugar donde se preparan los alimentos y las bebidas, los demás servicios mencionados se prestan en el lugar de preparación.

Si bien es cierto que todos estos servicios consisten en suministrar alimentos para su consumo directo y los alimentos son comida, esto no implica automáticamente que los servicios consistentes en preparar y servir alimentos sean similares a los alimentos que han de pasar por el proceso de preparación antes de su consumo. Incluso los platos preparados, el producto de las listas de productos y servicios de la oponente que puede consumirse con mayor rapidez, deben, por lo general, desenvolverse, abrirse o calentarse antes de servir.

La naturaleza de los productos y servicios es diferente. No puede considerarse que el servicio de suministro de alimentos tenga la misma naturaleza que la producción de alimentos. Los circuitos de comercialización de los productos y servicios son diferentes. Mientras los alimentos se compran en supermercados y verdulerías, los servicios de restaurante, bar, café, cafetería y comedor se prestan en restaurantes, bares, cafés, cafeterías y comedores. Los servicios de suministro de comida y bebida suelen prestarse en lugares privados. En general, en lugares públicos o privados donde se sirve comida y bebida al público no se alude a la marca con la que se comercializa la comida que se prepara y se sirve.

El destino también es diferente, por mucho que estos productos sirvan, en definitiva, para alimentar. El servicio de suministro de comida y bebida consiste en suministrar dichos productos en actos sociales. La persona (o empresa) que contrata estos servicios no ha de ocuparse por sí misma de proporcionar comida y bebida, puesto que otros lo hacen por ella. Los usuarios finales de los servicios de la solicitud de marca comunitaria y de los productos de las marcas anteriores pueden ser diferentes, a saber, aquellos que contratan los servicios de una empresa de suministro de comida y bebida y el público en general.

Por otro lado, los productos de las marcas anteriores pueden, en cierta medida, considerarse complementarios de los servicios de la solicitud de marca comunitaria. Ciertamente, sin productos alimenticios no podrían prestarse los servicios de restaurante, bar, suministro de comida y bebida, café, cafetería o comedor.

No obstante, después de sopesarlo todo, estos servicios de la solicitud de marca comunitaria han de considerarse diferentes de los productos de las marcas anteriores. La clara separación entre los lugares donde se suministran los productos y se prestan los servicios, y habida cuenta de que el público es consciente de esta separación, implica que las diferencias tienen mayor peso que el elemento común, es decir, la comida. Sólo en circunstancias especiales podrían considerarse similares estos productos y servicios. Tales circunstancias podrían darse cuando habitualmente se hace referencia a la marca de la comida («la materia prima») en los lugares donde se sirve la comida, o cuando la marca anterior ha adquirido un carácter distintivo superior a lo habitual como consecuencia del uso, cuando el destino de los productos y servicios es similar o cuando existe la posibilidad de que estos servicios sean complementarios de los productos de las clases 29 y 30 o tengan los mismos usuarios finales.

Los demás servicios de la solicitud de marca comunitaria, «*servicios de alquiler de máquinas expendedoras; servicios de hotel; servicios de reservas hoteleras; servicios de agencias de alojamiento; alojamiento temporal; servicios de diseño y planificación, todos relacionados con hoteles, cafés, comedores, restaurantes, suministro de comidas y bebidas e instalación de máquinas expendedoras; instalaciones para exposiciones y ferias; instalaciones para conferencias y reuniones*», ni siquiera comparten el elemento común de la comida con las marcas anteriores. Estos servicios no guardan similitud con los productos de los registros de marcas anteriores.

Para que haya riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación, ha de haber similitud entre los signos y entre los productos. En el presente caso, las marcas se consideran similares. No obstante, los productos para los cuales se han registrado las marcas anteriores no son similares a los productos de la solicitud de marca comunitaria, a no ser que haya pruebas de que las marcas anteriores han adquirido un carácter distintivo superior a lo normal como consecuencia del uso, o de que es habitual en el comercio prestar servicios de restaurante y de suministro de comidas y bebidas utilizando o mostrando la marca con la cual se comercializan los productos de base.

Habida cuenta de que los registros nº 151463 y 151464, CAMPBELL'S PREGO, y los registros RU nº 2023498,



y 2023499, no se consideran similares a la marca comunitaria solicitada, no es necesario proceder a una comparación entre los productos designados por estas marcas y los servicios de la clase 42 designados en la solicitud de marca comunitaria.

En este caso concreto, también se ha de tener presente que el apellido CAMPBELL es común en el Reino Unido y en Irlanda. No se considera probable que el público asocie la marca CAMPBELL para productos alimenticios con el servicio de suministro de comidas y bebidas prestado con el nombre de CAMPBELL Catering.

4. Renombre, notoriedad, carácter distintivo

De acuerdo con el artículo 8(5) del RMC, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca solicitada:

cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si ésta fuera renombrada en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos.

Existe cierto solapamiento entre los conceptos de renombre y carácter distintivo. Si una marca es renombrada también puede decirse que tiene un carácter distintivo superior a lo habitual. No obstante, una marca puede tener un carácter distintivo superior a lo habitual pese a no ser renombrada. Así pues, es preciso determinar si las pruebas presentadas permiten a la Oficina decidir si la marca es lo suficientemente conocida en el mercado para tener un carácter distintivo superior a lo habitual o si las marcas son renombradas.

Para evaluar si la marca es renombrada o tiene un carácter distintivo superior a lo habitual, hay que tener en cuenta todos los hechos que concurren en el caso concreto. Estos hechos pueden ser la cuota de mercado que posee la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de la inversión realizada por la empresa que la promociona. Además, la marca anterior deberá ser renombrada con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria.

Para demostrar el renombre de las marcas registradas, la oponente presentó, además de las pruebas del uso, los siguientes documentos:

— copias de la página web (a 19 de mayo de 1998) de CAMPBELL SOUP COMPANY: la historia de la empresa, recetas e información financiera y de mercado;

— una lista de los registros y solicitudes de la marca CAMPBELL'S en todo el mundo;

— una biografía del artista Andy Warhol que incluye su trabajo «Series de latas de sopa Campbell's »;

— dos postales con ejemplos del uso que hizo Warhol de la sopa CAMPBELL'S como obra de arte.

Las copias de las páginas del sitio web se refieren a los Estados Unidos. En este documento se asegura que CAMPBELL'S está muy arraigada en los Estados Unidos y es conocida principalmente por sus sopas. Si bien esta información es accesible en todo el mundo, no refleja que la marca CAMPBELL'S sea renombrada en la Unión Europea (aunque lo hiciera, no hay información sobre el número de visitas a la página web). De estas pruebas resulta claramente que la CAMPBELL'S SOUP COMPANY, la oponente, ha estado presente en el mercado de los EE UU durante un siglo. Sin embargo, la información relativa a la marca CAMPBELL'S fuera de la Unión Europea no puede servir para demostrar que es renombrada en la Unión Europea.

La lista mundial de registros y solicitudes de marca indica que el signo CAMPBELL'S se ha registrado en numerosos países, pero no demuestra que la marca haya adquirido renombre en la Unión Europea o en otros lugares. Lo mismo puede decirse de las otras pruebas: el hecho de que Andy Warhol pintara una serie de cuadros basados en las latas de sopa Campbell's, o de que existan postales que reproducen latas de sopa y de que la oponente haga publicidad de la sopa CAMPBELL'S mediante recetas basadas en el uso de este producto, no demuestra el renombre de las marcas.

Las pruebas y las observaciones presentadas para demostrar el uso efectivo (véase ap. III. 2, Prueba del uso) aportan información sobre el uso de la marca CAMPBELL'S. Aunque se indican las cifras de ventas, esta información no puede considerarse suficiente para demostrar el renombre. Como se ha explicado antes, el valor que puede atribuirse a estas cifras es relativo, pues las presenta la oponente, no proceden de una fuente independiente, no se presentan en una declaración jurada y, salvo en el caso del Reino Unido, no van acompañadas de otras pruebas.

No se han presentado otras pruebas del renombre y falta información importante para establecer si las marcas anteriores son renombradas. Por ejemplo, la oponente no ha facilitado información sobre la cuota de mercado de la marca o la intensidad del uso (por ejemplo, un estudio de mercado) o cifras relativas a gastos de publicidad o promoción. A falta de dicha información, no es posible comprobar si la marca anterior goza de suficiente renombre para proteger la marca anterior más allá de los productos idénticos y similares. Por lo tanto, es preciso desestimar la alegación basada en el artículo 8(5) del RMC.

Por idénticos motivos, se considera que la oponente no ha probado que las marcas anteriores sean notoriamente conocidas.

El carácter distintivo de las marcas anteriores es un factor que hay que tener en cuenta al determinar si existe riesgo de confusión en virtud del artículo 8(1)(b). Cuanto más distintiva sea la marca anterior, mayor será el riesgo de confusión y, por lo tanto, las marcas con un elevado carácter distintivo gozan de más protección que las marcas con menos carácter distintivo.

No obstante, las pruebas presentadas, al igual que las aportadas con el propósito de demostrar el renombre, no permiten a la Oficina concluir que la marca haya adquirido un carácter distintivo superior a lo habitual. Como ya se ha mencionado, las pruebas están principalmente relacionadas con el mercado estadounidense y sólo reflejan que CAMPBELL'S ha estado presente en el mercado de ese país durante mucho tiempo. Además, como las cifras de ventas no son cifras comparativas, las pruebas relacionadas con el Reino Unido únicamente permiten establecer que la marca se ha utilizado durante un tiempo considerable en el Reino Unido, pero no pueden demostrar un carácter distintivo superior a lo habitual. Las pruebas que se refieren a Alemania sólo consisten en unas pocas etiquetas de CAMPBELL'S y no demuestran que la marca CAMPBELL'S PREGO haya adquirido un carácter distintivo superior a lo habitual. La prueba es insuficiente para demostrar que las marcas anteriores han adquirido un carácter distintivo superior a lo habitual. Por lo tanto, las marcas anteriores no disfrutaban de mayor protección y no existe riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación. También ha de desestimarse la alegación basada en el artículo 8(1)(b) del RMC.

5. Marcas no registradas/otros signos utilizados en el tráfico económico

De acuerdo con el artículo 8(4) del RMC, mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada

si, y en la medida en que, con arreglo al derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

- a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria;
- b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

La oponente declara ser la titular de las marcas no registradas CAMPBELL'S y de los derechos de «common law» (competencia desleal) sobre el signo CAMPBELL'S en todos los países de la Unión Europea para productos de las «clases 1, 5, 6, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, y servicios de la clase 42, a saber, restauración; servicios de restaurante, cafetería, comedor y bar; servicios de suministro de comidas y bebidas; y todas las demás clases de productos y servicios».

Los derechos contemplados en el artículo 8(4) del RMC tienen en común que se basan en el uso. Así pues, el uso es un requisito para la aplicación de este motivo. Como se ha mencionado en el apartado III. 2 (Prueba del uso), la oponente no ha probado el uso de ninguno de los productos designados en sus registros en ningún país de la Unión Europea, aparte del Reino Unido, país en relación con el cual ha logrado demostrar el uso de dos de sus marcas registradas para sopas (concentradas). Tal como se ha mencionado en el apartado III. 3 (Comparación de los productos y servicios), se considera que las sopas (concentradas) no son similares a los servicios de la solicitud de marca comunitaria y la oposición se desestima en tanto que se basa en estos dos signos. Puesto que la oponente no ha presentado otras pruebas relativas al uso o al renombre de los otros signos invocados en virtud del artículo 8(4) del RMC, se estima que no ha probado el uso de estas otras marcas no registradas u otros signos utilizados en el tráfico económico.

Por lo tanto, se ha de desestimar la alegación basada en el artículo 8(4) del RMC.

6. Conclusión

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la apreciación del concepto de similitud en relación con el riesgo de confusión depende, en particular, del reconocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos.

La oponente no ha probado que sus marcas anteriores hayan adquirido un carácter distintivo superior a lo habitual para los productos y servicios para los que se han registrado.

No existe riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación, por parte del público en el Reino Unido o Alemania.

Además, la oponente no ha probado que alguno de los derechos invocados goce de renombre o de notoriedad en los países de que se trata. Tampoco ha probado que sus derechos anteriores gocen de protección con arreglo al artículo 8(4) del RMC.

C. SOBRE LAS COSTAS

Según lo dispuesto en el artículo 81(1) del RMC, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos.

Según lo dispuesto en la regla 94(1) del Reglamento de Ejecución (Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión), el reparto de costas deberá incluirse en la resolución que se dicte sobre la oposición.

Considerando que la oponente es la parte vencida en el procedimiento de oposición, deberá soportar todas las costas en que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

En virtud de todo lo expuesto, la Oficina resuelve:

1. Desestimar la oposición nº B 8104.
2. Imponer las costas a la oponente.

Alicante, 15 de junio de 2000

Unidad 1 de la División de Oposición

Panayotis GEROULAKOS
Wouter VERBURG
Mauro BUFFOLO

**ENTSCHEIDUNG Nr. 1243/2000
DER WIDERSPRUCHSABTEILUNG**

vom 15. Juni 2000

über den Widerspruch Nr. B 8104

(Verfahrenssprache: Englisch)

Widersprechende:
Campbell Soup Company
(USA)

Vertreter:
Marks & Clerk
(Vereinigtes Königreich)

Marken:

CAMPBELL'S



gegen

Anmelderin:
Campbell Catering Limited
(Irland)

Vertreter:
Maclachan & Donaldson
(Irland)

Angefochtene Anmeldung:



**DAS HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT
(MARKEN, MUSTER UND MODELLE)**

I. SACHVERHALT UND VERFAHRENSVERLAUF

Am 1.4.1996 reichte die Campbell Catering Limited, die Anmelderin, Anmeldung Nr. 102301 zur Eintragung der Bildmarke CAMPBELL CATERING als Marke in Klasse 42 ein. Die Anmelderin wurde von der beim Amt zugelassenen Vertretervereinigung Maclachan & Donaldson bevollmächtigt vertreten.

Die Anmeldung wurde im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 21/97 vom 29.9.1997 veröffentlicht.

Am 23.12.1997 erhob die Campbell Soup Company, die Widersprechende, Widerspruch gegen die Eintragung dieser Marke. Die Widersprechende wurde von der beim Amt zugelassenen Vertretervereinigung Marks & Clerk bevollmächtigt vertreten.

Die Widersprechende stützt ihren Widerspruch auf 60 ältere Markeneintragungen. Es handelt sich dabei um folgende:

40993, 10482 (AT); 55528, 55531 (BNL); 398/1960, 618/1927 (DK); 151464, 151463, 74057 (IE); 34596 (FI); 1256892, 1535970, 1609785 (FR); 1155411, 766073, 732345, 375832, 482247, 2092136 (DE); 10941 (GR); 523218, 510419, 367586, 367587, 367588 (IT); 157258 (PT); 345890, 345888, 345889, 68051 (ES); 87895, 26732 (SE); 1229713, 1310055, 1371948, 1339864, 1390837, 1412076, 388486, 2041613, 672290, 798024, 692366, 995755, 1001253, 1118790, 1082834, 930313, 1001254, 920060, 884829, 884830, 884831, 875637, 824998, 814310, 1070239, 606581, 2023498, 2023499 (UK).

Die Mehrheit dieser Marken ist für Waren in Klasse 29 eingetragen : „*Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Salatsaucen; Konserven; Suppen; Präparate für die Zubereitung von Suppen*“.

Die Widersprechende hat durch Einreichung von Kopien der Eintragungs- und Verlängerungsurkunden und von Übersetzungen nachgewiesen, dass sie die gegenwärtige Inhaberin der eingetragenen Marken 398/1960 (DK); 151464 (IE); 34596 (FI); 1155411 (DE); 1310055, 1371948, 1339864, 1390837, 1412076, 2041613, 995755, 1082834, 884829, 824998, 814310, 1001253, 1070239, 2023498, 2023499 (UK) ist.

Die Widersprechende behauptet, dass es sich bei all diesen Marken um bekannte Marken handle.

Ferner behauptet die Widersprechende, Inhaberin mehrerer älterer notorisch bekannter Marken in allen Mitgliedstaaten der Union zu sein, darunter auch der beiden folgenden:



und

Campbell's

Die Widersprechende behauptet, dass die Marken für Waren und Dienstleistungen in den Klassen „1, 5, 6, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 und 42 sowie für alle sonstigen Klassen von Waren und Dienstleistungen“ notorisch bekannt seien.

Es wird geltend gemacht, dass dieselben Zeichen ebenfalls in allen Mitgliedstaaten als ältere nicht eingetragene Marken und ältere Zeichen im geschäftlichen Verkehr verwendet werden, und zwar - so wird behauptet - für Waren und Dienstleistungen in den Klassen „1, 5, 6, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 und 42 sowie für alle sonstigen Klassen von Waren und Dienstleistungen“.

Die Widersprechende richtet ihren Widerspruch gegen alle Waren der Anmeldung, nämlich „*Verpflegung von Gästen in Restaurants, Bars, Catering; Verpflegung von Gästen in Cafés und Cafeterias; Betrieb von Kantinen; Vermietung von Verkaufsautomaten; Betrieb von Hotels; Zimmerreservierung in Hotels; Wohnungsvermittlung; Beherbergung von Gästen; Design und Planung, alles in bezug auf Hotels, Cafés, Kantinen, Restaurants, Catering und Verkaufsanlagen; Bereitstellung von Ausstellungs- und Messeeinrichtungen; Bereitstellung von Konferenz- und Tagungseinrichtungen; alles soweit in Klasse 42 enthalten*“ in Klasse 42.

Der Widerspruch wurde mit Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b), 4 und 5 GMV (Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates) begründet.

Am 16.1.1998 wurde der Anmelderin der Widerspruch unter der Nummer B 8104 mitgeteilt.

Englisch wurde als Verfahrenssprache bestimmt.

Am 17.3.1998 begann der kontradiktorische Teil des Verfahrens.

Am 24.3.1998 forderte das Amt die Widersprechende auf, ihre Unterlagen zu vervollständigen.

Am 31.3.1998 forderte die Anmelderin die Widersprechende auf, den Nachweis für die Benutzung sämtlicher älterer Marken zu erbringen, die unter die Benutzungspflicht fallen.

Beide Parteien reichten ihre Stellungnahmen und Beweismittel innerhalb der vom Amt gesetzten Fristen ein.

Das Amt entscheidet nunmehr über den Widerspruch.

II. VORTRAG DER PARTEIEN

Die Widersprechende behauptet, dass aufgrund der Ähnlichkeit der Marken und der Waren Verwechslungsgefahr besteht. Sie führt an, dass es sich bei ihren Marken und Zeichen um bekannte Marken handelt und dass sie notorisch bekannt sind.

Die Anmelderin trägt vor, dass der Widerspruch aus verschiedenen Gründen zurückzuweisen ist: Zum ersten habe die Widersprechende die ernsthafte Benutzung ihrer Eintragungen nicht nachweisen können. Zweitens legte die Widersprechende keine ausreichenden Nachweise zur Stützung ihrer Behauptung vor, dass die älteren Marken notorisch bekannt sind und es sich dabei um bekannte Marken handelt. Drittens bestehe keine Verwechslungsgefahr, da sich die Marken und die Waren, für die die Marken eingetragen sind, von den Dienstleistungen der Gemeinschaftsmarkenanmeldung unterscheiden.

III. ENTSCHEIDUNG

A. ZULÄSSIGKEIT DES WIDERSPRUCHS

Die Widerspruchsgebühr wurde ordnungsgemäß entrichtet.

Der Widerspruch wurde unter Beachtung der vorgeschriebenen Fristen, Formvorschriften und sonstigen Zulässigkeitsvoraussetzungen erhoben.

Folglich ist der Widerspruch zulässig.

B. BEGRÜNDETHEIT DES WIDERSPRUCHS

1. Ältere Rechte

Gemäß Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (nachfolgend „GMV“) kann Widerspruch erhoben werden „von den Inhabern der in Artikel 8 Absatz 2 genannten älteren Marken...“

Gemäß Regel 16 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (Verordnung (EG) Nr. 2868/1995 der Kommission, nachfolgend „DV“) ist der Widerspruchsschrift ein Nachweis über die Eintragung, z.B. eine Urkunde der Eintragung, beizufügen.

Gemäß Regel 16 Absatz 3 DV können die Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen sowie einschlägigen Unterlagen, wenn sie nicht zusammen mit der Widerspruchsschrift oder anschließend übermittelt werden, innerhalb einer vom Amt gemäß Regel 20 Absatz 2 festgelegten Frist nach Beginn des Widerspruchsverfahrens vorgelegt werden.

Gemäß Regel 17 Absatz 2 DV muss der Widersprechende, wenn die Nachweise zur Stützung des Widerspruchs nicht in der Sprache des Widerspruchsverfahrens erbracht werden, eine Übersetzung in der betreffenden Sprache innerhalb einer Frist von einem Monat nach Ablauf der Widerspruchsfrist oder gegebenenfalls innerhalb der vom Amt gemäß Regel 16 Absatz 3 DV festgelegten Frist vorlegen.

Gemäß Regel 20 Absatz 2 DV fordert das Amt für den Fall, dass die Widerspruchsschrift keine Einzelheiten der Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen gemäß Regel 16 enthält, den Widersprechenden auf, diese Unterlagen innerhalb einer vom Amt festgesetzten Frist vorzulegen.

Die Widersprechende stützt ihren Widerspruch auf folgende ältere Rechte:

40993, 10482 (AT); 55528, 55531 (BNL); 398/1960, 618/1927 (DK); 151464, 151463, 74057 (IE); 34596 (FI); 1256892, 1535970, 1609785 (FR); 1155411, 766073, 732345, 375832, 482247, 2092136 (DE); 10941 (GR); 523218, 510419, 367586, 367587, 367588 (IT); 157258 (PT); 345890, 345888, 345889, 68051 (ES); 87895, 26732 (SE); 1229713, 1310055, 1371948, 1339864, 1390837, 1412076, 388486, 2041613, 672290, 798024, 692366, 995755, 1001253, 1118790, 1082834, 930313, 1001254, 920060, 884829, 884830, 884831, 875637, 824998, 814310, 1070239, 606581, 2023498, 2023499 (UK).

Am 24.3.1998 forderte das Amt die Widersprechende auf, Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zur Stützung des Widerspruchs mitsamt Übersetzungen vorzulegen. Am 22.5.1998 legte die Widersprechende Beweismittel vor.

Für die folgenden Markeneintragungen legte die Widersprechende keine Eintragungs- oder Verlängerungsurkunden vor: Nr. 74057 (IE); 1256892 (FR); 157258 (PT); 1229713, 388486, 672290, 798024, 692366, 1118790, 930313, 1001254, 920060, 884830, 884831, 875637, 606581 (UK).

Die Beweismittel für die Markeneintragungen Nr. 40993, 10482 (AT); 55528, 55531 (BNL); 618/1927 (DK); 1535970, 1609785 (FR); 766073, 732345, 375832, 482247, 2092136 (DE); 10941 (GR); 523218, 510419, 367586, 367587, 367588 (IT); 345890, 345888, 345889, 68051 (ES) und 87895, 26732 (SE) wurden nicht übersetzt.

Regel 16 DV soll es dem Anmelder und dem Amt ermöglichen, eine Überprüfung in der Frage vorzunehmen, ob die gegen die Gemeinschaftsmarkenanmeldung geltend gemachten älteren Rechte bestehen und vom Widersprechenden rechtmäßig ausgeübt werden können. Zu diesem Zweck muss der Widersprechende Nachweise für die Existenz der älteren Markeneintragungen und vollständige Übersetzungen aller relevanten Angaben zu den älteren Rechten vorlegen, auf denen der Widerspruch beruht.

Liegen keine Eintragungs- und Verlängerungsurkunden und keine Übersetzungen der Beweismittel vor, kann deren Richtigkeit und Inhalt nicht vollständig überprüft werden, so dass die Anmelderin und das Amt nicht feststellen können, ob die Widersprechende tatsächlich Inhaberin bestehender älterer Rechte ist.

Es ist daher davon auszugehen, dass die Widersprechende die oben genannten älteren Rechte nicht substantiiert vorgetragen hat. Den oben angeführten Bestimmungen zufolge muss der Widerspruch somit zurückgewiesen werden, soweit er auf diesen Eintragungen beruht.

Andererseits werden die vorliegenden Beweismittel zu den übrigen Marken, auf denen der Widerspruch beruht, als ausreichender Nachweis dafür erachtet, dass diese Marken eingetragen sind und nach wie vor bestehen. Richtigkeit und Inhalt dieser Beweismittel können vollständig überprüft werden. Es handelt sich dabei um folgende Eintragungen:

398/1960 (DK); 151463, 151464 (IE); 34596 (FI); 1155411 (DE); 1310055, 1371948, 1339864, 1390837, 1412076, 2041613, 995755, 1082834, 884829, 824998, 814310, 1001253, 1070239, 2023498, 2023499 (UK).

Überdies legte die Widersprechende Nachweise für die Markeneintragungen Nr. 23429 (IT) und Nr. 1001254 (UK) sowie verschiedene Gemeinschaftsmarkeneintragungen vor. Da sie sich während des Widerspruchszeitraums nicht auf diese Eintragungen berief, können die genannten Marken in diesem Verfahren nicht berücksichtigt werden.

2. Benutzungsnachweis

Artikel 43 Absatz 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (nachfolgend „GMV“) besagt:

„Auf Verlangen des Anmelders hat der Inhaber einer älteren Gemeinschaftsmarke ... den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke die ältere Gemeinschaftsmarke in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist und auf die er sich zur Begründung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat, oder dass berechnigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen... Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Widerspruch zurückgewiesen.“

Regel 22 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2868/1995 der Kommission zur Durchführung der GMV (nachfolgend „DV“) besagt:

„Die Angaben und Beweismittel, die zum Nachweis der Benutzung vorgelegt werden, bestehen gemäß Absatz 3 aus Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf denen der Widerspruch beruht, sowie aus Beweisen für diese Angaben.“

Entsprechend Artikel 43 der Verordnung verlangte die Anmelderin in ihrer Stellungnahme zur Widerspruchsschrift für alle älteren eingetragenen Marken Benutzungsnachweise für alle Waren, auf die sich der Widerspruch stützt.

Da die Gemeinschaftsmarkenanmeldung am 29.9.1997 veröffentlicht wurde, muss die Widersprechende den Nachweis für die ernsthafte Benutzung ihrer älteren eingetragenen Marken für die Zeit zwischen dem 29.9.1992 und dem 29.9.1997 erbringen, sofern diese Marken zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bereits mehr als fünf Jahren eingetragen waren. Die folgenden Marken waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung nicht länger als fünf Jahre *eingetragen*: Eintragungen im Vereinigten Königreich Nr. 1310055, 1371948, 1339864, 1390837, 1412076, 2041613, 2023498 und 2023499 sowie irische Eintragungen Nr. 151463 und 151464. Demnach bestand für diese Marken zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung keine Benutzungspflicht.

Die Widersprechende hat demnach den Benutzungsnachweis zu erbringen:

DK Nr. 398/1960, FI Nr. 34596, DE Nr. 1155411, UK Nr. 995755, UK Nr. 1082834, UK Nr. 884829, UK Nr. 824998, UK Nr. 814310, UK Nr. 1001253 und UK Nr. 1070239.

Um die ernsthafte Benutzung der älteren eingetragenen Marken nachzuweisen, legte die Widersprechende folgende Beweismittel vor:

— Suppen-Etiketten, auf denen die Marken CAMPBELL'S (stilisiert) und CAMPBELL'S (Etikett) zu sehen sind, für das Vereinigte Königreich, Frankreich, die Niederlande, Belgien, Deutschland, Spanien, Schweden, Finnland und Dänemark;

— Werbematerialien für CAMPBELL'S (stilisiert) Suppe und CAMPBELL'S (Etikett) in Niederländisch (29.2.96), Dänisch (22.9.1997), Griechisch (undatiert), Spanisch (undatiert), Schwedisch (2/1994) und Englisch (10/1997, 9-10/1997 und 11/1997 bis 2/1998);

— Werbematerial, das die Marke CAMPBELL'S (stilisiert) und CAMPBELL'S (Etikett) zeigt, in Schwedisch, Spanisch und Englisch;

— Preislisten in britischen Pfund, datiert von 1992 und 1993, die Händlern in Frankreich und Portugal zugesandt wurden;

— ein Fax vom 6.5.1998 von Stratford upon Avon Foods Ltd mit Informationen über den Absatz in der Zeit zwischen 1994 und April 1998, in dem auf englische Veröffentlichungen verwiesen wird, in denen für Campbell's Catering Sales geworben wurde;

— ein Video mit 7 verschiedenen TV-Werbespots in Englisch, die den Angaben zufolge zwischen 1960 und 1998 gesendet wurden;

— Verpackung für CAMPBELL'S (stilisiert) SOUP OF THE DAY in Englisch, Verkaufsstellenmaterial (unter anderem Rezepte) in Englisch und ein Exemplar des für Catering-Betriebe bestimmten Buches CAMPBELL'S FOODSERVICE, das eine Vielzahl von Rezepten auf der Basis von CAMPBELL'S Suppe enthält und das Wort CAMPBELL'S (stilisiert) zeigt.

Da die Widersprechende lediglich ihre älteren Rechte in Dänemark, Irland, Finnland, Deutschland und im Vereinigten Königreich nachgewiesen hat, sind alle Beweismittel, die sich auf andere Länder beziehen, für dieses Verfahren gegenstandslos geworden.

Umfang und Zeit der Benutzung

In ihrer Stellungnahme gibt die Widersprechende länderspezifische Verkaufszahlen für die unter den Marken abgesetzten Waren in den Jahren 1993 bis 1998 an. Die Zahlen für das Vereinigte Königreich lauten: 1993 53 947 773 £, 1994 76 553 315 £, 1995 83 023 202 £, 1996 101 247 207 £, 1997 113 572 636 £ und 1998 bis April 87 409 658 £. In Anbetracht der Tatsache, dass diese Angaben von der Widersprechenden stammen und nicht in Form einer schriftlichen Erklärung vorliegen, die nach dem Recht des Staates, in dem sie aufgesetzt wurde, eidlich oder eidesstattlich oder anderweitig mit gleicher Wirkung bestätigt wurde, kann ihnen lediglich relatives Gewicht beigemessen werden, sofern die Aussage nicht durch sonstige Beweismittel bekräftigt wird. Die Stellungnahme muss daher im Zusammenhang mit den sonstigen Beweismitteln und den Umständen des Einzelfalls bewertet werden.

Hinsichtlich der Marke CAMPBELL'S im Vereinigten Königreich zeigen die sonstigen Beweismittel, dass die Marke in diesem Land schon seit langem beworben wird. Unter Berücksichtigung der in der Stellungnahme genannten Verkaufszahlen für das Vereinigte Königreich wird dies als ausreichender Nachweis dafür angesehen, dass *Umfang und Zeit* der Benutzung der Marke im *Vereinigten Königreich* hinreichend sind. Anhand der vorgelegten Beweismittel kann jedoch nicht festgestellt werden, ob die Benutzung in Deutschland, Finnland oder Dänemark über eine längere *Zeit* erfolgte, da aus den Beweismitteln nur zwei Benutzungsdaten hervorgehen. Auch die sonstigen Beweismittel für Dänemark, Finnland und Deutschland werden als zu spärlich erachtet, um die in der Stellungnahme genannten Verkaufszahlen stützen zu können. Somit sind *Umfang und Zeit der Benutzung in diesen Ländern* nicht nachgewiesen worden. Daraus folgt, dass die Widersprechende die Benutzung der eingetragenen Marken Nr. 398/1960 (DK), 34596 (FI) und 1155411 (DE) nicht nachgewiesen hat.

Art der Benutzung

Bei den übrigen Marken, für die eine Benutzung nachzuweisen ist, handelt es sich um folgende:

VEREINIGTES KÖNIGREICH Nr. 995755: CAMPBELL'S MAIN-COURSE

UK Nr. 1070239:



UK Nr. 884829:



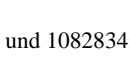
UK Nr. 824998:



UK Nr. 824998:



UK Nr. 814310:



UK Nr. 1001253 und 1082834: *Campbell's*

Gemäß Artikel 15 Absatz 2 GMV gilt die „Benutzung der Gemeinschaftsmarke in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird“ ebenfalls als Benutzung im Sinne des Absatzes 1 dieses Artikels, der den Benutzungszwang betrifft. Zwar bezieht sich diese Bestimmung lediglich auf die Pflicht zur Benutzung einer Gemeinschaftsmarke, doch kann sie analog auch auf die Benutzung nationaler Marken angewandt werden, um allen Widerspruchsmarken die gleiche Behandlung zuteil werden zu lassen. Überdies ist die Pflicht, die eingetragenen Marken so zu benutzen, dass ihre Unterscheidungskraft nicht beeinflusst wird, sowohl in der Gemeinschaftsverordnung als auch in nationalen Rechtsvorschriften verankert, was auf die durch Artikel 10 Absatz 2 Buchstabe a) der Ersten Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über Marken (89/104/EWG) erfolgte Harmonisierung zurückzuführen ist.

Die Etiketten und die Werbematerialien zeigen, dass die Marken *Campbells* und



im Vereinigten Königreich für Suppen benutzt werden. Die Marken sind auf Dosen angebracht. Es liegen jedoch keine Beweismittel für die Benutzung der Eintragungen im Vereinigten Königreich Nr. 1070239, 995755 und 824998, CAMPBELL'S SOUP FOR ONE (Bildmarke), CAMPBELL'S MAIN COURSE und CAMPBELL'S BEANS (Bildmarke) vor. Da sich die Bestandteile SOUP FOR ONE, MAIN COURSE und BEANS mitsamt den Bildbestandteilen klar von den beiden oben abgebildeten Marken unterscheiden, hat die Widersprechende die Art der Benutzung für die Eintragungen im Vereinigten Königreich Nr. 1070239, 995755 und 824998 nicht nachgewiesen.

Andererseits weisen die auf dem vorgelegten Material erscheinenden Marken nur geringe Unterschiede zu den Marken im Vereinigten Königreich Nr. 1371948 und 884829, nämlich den Mar-



ken „CAMPBELL'S“ bzw. auf.

Es bestehen zwar leichte Abweichungen in Schriftart und Layout, doch das äußere Erscheinungsbild der Zeichen - die Art der Darstellung - ist gleich. Daher vertritt das Amt die Auffassung, dass der Benutzungsnachweis in Form von Materialien, die mit den Marken



Campbells und *SOUP FOR ONE* versehen sind, auch die Eintragungen im Vereinigten Königreich 1371948 und 884829 einschließt, da die Unterscheidungskraft der Marke nicht wesentlich beeinflusst wird.

Ort der Benutzung

Der Sprache nach zu urteilen, die für die Etiketten und einen Teil der Werbematerialien verwendet wird, ist der *Ort* der Benutzung das Vereinigte Königreich.

Zusammenfassend ergibt sich, dass die Widersprechende die ernsthafte Benutzung der deutschen Markeneintragung Nr. 1155411, der dänischen Eintragung Nr. 398/1960, der finnischen Eintragung Nr. 34596 und der Eintragungen im Vereinigten Königreich Nr. 1070239, 995755 und 824998 nicht nachweisen konnte, da keine ausreichenden Beweismittel für den Umfang und die Zeit der Benutzung der Marken in Deutschland, Finnland und Dänemark und keine Beweismittel für die Art der Benutzung der Eintragungen im Vereinigten Königreich Nr. 1070239, 995755 und 824998 vorgelegt wurden. Der Widerspruch ist zurückzuweisen, soweit er auf diesen Markeneintragungen beruht.

Da die Beweismittel lediglich die Benutzung der übrigen Marken für Suppen(konzentrate) belegen und die Marken im Vereinigten Königreich Nr. 1001253 und 1082834 für andere Waren eingetragen sind, nämlich für „Dosenpräparate aus Fleisch, Gemüse oder Fleisch mit Gemüse, alles soweit in Klasse 29 enthalten“ in Klasse 29 bzw. „Tomatensaft, Gemüsesäfte und Tomaten- wie auch Gemüsesäfte enthaltende Präparate in Dosen oder Flaschen, alles soweit in Klasse 32 enthalten“ in Klasse 32, ist der Widerspruch auch für diese Marken zurückzuweisen.


Andererseits wird davon ausgegangen, dass die Widersprechende die Benutzung ihrer Marken im Vereinigten Königreich Nr. 884829 und 814310 für (einen Teil der) Waren nachweisen konnte, für die sie eingetragen sind, nämlich für Suppen(konzentrate) in Klasse 29. Der Widerspruch kann somit gestützt auf diese Eintragungen im Vereinigten Königreich und auf sonstige Eintragungen, die der Benutzungspflicht nicht unterliegen, fortgesetzt werden.


3. Verwechslungsgefahr

Gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) GMV (Verordnung Nr. 40/94 des Rates) ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke von der Anmeldung ausgeschlossen,

wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

In Anbetracht der Schlussfolgerungen, die in den vorangegangenen Abschnitten gezogen wurden, werden im vorliegenden Verfahren folgende Markeneintragen und Waren berücksichtigt:

UK Nr. 884829, , eingetragen am 20.6.1966 mit Wirkung vom 28.9.1965.

UK Nr. 814310, , eingetragen am 24.6.1961 mit Wirkung vom 6.12.1960.

Diese Marken werden für „Suppen(konzentrate)“ in Klasse 29 berücksichtigt, da die Widersprechende den Nachweis der Benutzung für diese Waren erbracht hat.

UK Nr. 1310055, CAMPBELL'S, eingetragen am 17.12.1993 mit Wirkung vom 15.5.1987 für „Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Salatsaucen, Konserven; Suppen; Präparate für die Zubereitung von Suppen; alles soweit in Klasse 29 enthalten“ in Klasse 29.


UK Nr. 1371948, CAMPBELL'S, eingetragen am 27.9.1996 mit Wirkung vom 2.2.1989 für „Kuchen, Pasteten, feine Backwaren, Flans, Doughnuts, Pasteten, Wurstbrötchen, Quiches, Burger in Brötchen, Scones, Muffins, Pasta; Brot, Brötchen, Brotwaren, Fertiggerichte und Teigwaren; Saucen; Salatsaucen; Würzsaucen; Nudeln, Reis, alles soweit in Klasse 30 enthalten“ in Klasse 30.


UK Nr. 1339864, CAMPBELL'S EN CROUTE, eingetragen am 19.1.1996 mit Wirkung vom 29.3.1988 für „Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild sowie Zubereitungen daraus; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; alles von Teig oder Brot umhüllt; alles soweit in Klasse 30 enthalten“ in Klasse 30.

UK Nr. 1412076, CAMPBELL'S TAKEAWAY, eingetragen am 20.12.1996 mit Wirkung vom 26.1.1990 für „Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, Fleischextrakte, Obst, Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfitüren, Eier, Milch, Milchprodukte, Speiseöle und -fette; Salatsaucen, Konserven; alles zu Snacks oder Fertiggerichten kombiniert; Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; alles soweit in Klasse 29 enthalten“ in Klasse 29.

UK Nr. 1390837, CAMPBELL'S TASTES OF THE WORLD, eingetragen am 18.10.1996 mit Wirkung vom 10.7.1989 für „Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Salatsaucen, Konserven; Suppen; Präparate für die Zubereitung von Suppen; alles soweit in Klasse 29 enthalten“ in Klasse 29.

UK Nr. 2041613, CAMPBELL'S TODAY'S SPECIAL, eingetragen am 7.2.1997 mit Wirkung vom 18.10.1995 für „Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; Erzeugnisse aus verarbeitetem Fleisch; konserviertes, getrocknetes, gekochtes, in Dosen abgefülltes und gefrorenes Obst und Gemüse; Saucen, die ganz oder überwiegend aus Fleisch, Geflügel, Gemüse und/oder Obst bestehen; Suppen; Gulasch; Eintöpfe; Bratensaucen; Lebensmittel, die ganz oder überwiegend aus Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild, Gemüse und/oder Obst bestehen und mit Curry oder Chili gewürzt sind; Fertigsaucen, Gelees, Bratensaucen und Pasten, die ganz oder überwiegend aus Fleisch, Fisch, Geflügel, Wild, Gemüse und/oder Obst bestehen; Fertiggerichte und Snacks“ in Klasse 29.

UK Nr. 2023498, , (Campbell's YANKEE), eingetragen am 26.12.1997 mit Wirkung vom 9.6.1995 für „Fleischprodukte und -präparate; Fleischextrakte; Formfleisch; Beefburger; Cheeseburger; Hamburger; Hotdogs; Ribs; Würste; Käseprodukte; Milchprodukte; Speiseöle und -fette; Pickles; Gewürzgurken; Salate“ in Klasse 29 und „Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren; Brötchen; Doughnuts; Muffins; Waffeln; Würzmittel und Würzsaucen; Saucen; Ketchup; Chips“ in Klasse 30.

UK Nr. 2023499, , (Campbell's YANKEE), eingetragen am 16.1.1998 mit Wirkung vom 9.6.1995 für „Beefburger; Hotdogs; King Ribs; Pommes frites“ in Klasse 29 und „Beefburger; Cheeseburger; Chicken Burger; Hotdogs; Frühstücksburger“ in Klasse 30.

IE Nr. 151463, CAMPBELL'S PREGO, eingetragen am 19.5.1995 für „Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Speiseöle und -fette; Konserven, alles soweit in Klasse 29 enthalten“ in Klasse 29.

IE Nr. 151464, CAMPBELL'S PREGO, eingetragen am 19.5.1995 für „Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Mehl und Getreidepräparate, Brot, Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf, Essig, Saucen (einschließlich Salatsaucen); Gewürze; alles soweit in Klasse 30 enthalten“ in Klasse 30.

a. Vergleich der Zeichen

Folgende Zeichen sind zu vergleichen:



(UK Nr. 884829)



(UK Nr. 814310)

CAMPBELL'S (UK Nr. 1310055)

CAMPBELL'S EN CROUTE (UK Nr. 1339864)

CAMPBELL'S TAKEAWAY (UK Nr. 1412076)

CAMPBELL'S TASTES OF THE WORLD (UK Nr. 1390837)

CAMPBELL'S TODAY'S SPECIAL (UK Nr. 2041613)



(UK Nr. 2023498)



(UK Nr. 2023499)

CAMPBELL'S PREGO (IE Nr. 151463, 151464)

Ältere Marken



Gemeinschaftsmarkenanmeldung

Alle älteren Marken mit Ausnahme der irischen Eintragung CAMPBELL'S PREGO sind im Vereinigten Königreich eingetragen. Vier der älteren Marken sind Bildmarken, die übrigen sieben Wortmarken. All diese Marken enthalten das Wort CAMPBELL'S. In den Eintragungen im Vereinigten Königreich Nr. 2023498 und 2023499 sticht das Wort YANKEE hervor und wird als dominierender Bestandteil angesehen. Da der Bestandteil PREGO in den irischen Eintragungen ein Phantasiewort ist, besitzt er eine mindestens ebenso starke Kennzeichnungskraft wie der Bestandteil CAMPBELL'S. Bei allen sonstigen älteren Marken wird CAMPBELL'S als dominierender Bestandteil angesehen: Das Wort CAMPBELL'S sticht in den Bildmarkeneintragungen im Vereinigten Königreich Nr. 884829 und 814310 deutlich hervor (obwohl es in der Wiedergabe der erstgenannten Marke kaum sichtbar ist); in der Eintragung im Vereinigten Königreich Nr. 1310055 ist es das einzige und somit eindeutig dominierende Wort; in den übrigen sechs Wortmarken mit Ausnahme der irischen Eintragung beschreiben die sonstigen Markenbestandteile die Beschaffenheit, Art oder den Zweck der Waren und besitzen keine besondere Kennzeichnungskraft, so dass das Wort CAMPBELL'S derjenige Bestandteil ist, der die Marken unterscheidungskräftig macht.



Die Gemeinschaftsmarkenanmeldung enthält das Wort CAMPBELL in geschwungener Schrift mit einer Linie darunter und das Wort CATERING in kleineren Buchstaben. Die Wörter stehen in Weiß auf einem schwarzen quadratischen Hintergrund, der von einem quadratischen weißen Streifen mit schwarzem Rand umgeben ist. Weil das Wort CAMPBELL in größerer Schrift erscheint und CATERING einen Teil der Dienstleistungen beschreibt, für die es gebraucht wird, wird CAMPBELL als der dominierende Bestandteil erachtet.

Die dominierenden Bestandteile CAMPBELL'S, die alle älteren Marken mit Ausnahme der im Vereinigten Königreich Nr. 2023498 und Nr. 2023499 (YANKEE) aufweisen, und das CAMPBELL der Gemeinschaftsmarkenanmeldung weisen eine starke klangliche Ähnlichkeit auf. Der Unterschied besteht im letzten Buchstaben „S“, dessen Aussprache jedoch keine wesentlichen Auswirkungen auf die Aussprache von „CAMPBELL“ hat. Der Bestandteil CATERING der Gemeinschaftsmarkenanmeldung wird anders ausgesprochen.

Hinsichtlich des Bestandteils CAMPBELL besteht wegen der identischen Buchstaben auch eine bildliche Ähnlichkeit zwischen den Marken. Sie erscheinen sogar in ähnlicher Schrift wie die älteren Marken im Vereinigten Königreich Nr. 884829 und Nr. 814310.

Die älteren Marken und die Gemeinschaftsmarkenanmeldung bestehen teilweise aus einem Familiennamen. Der betreffende Familienname ist im Vereinigten Königreich und in Irland nicht ungewöhnlich. Weder die Gemeinschaftsmarkenanmeldung noch die ältere Marke haben eine begriffliche Bedeutung.

Angesichts der starken Ähnlichkeit der dominierenden Bestandteile CAMPBELL'S und CAMPBELL in klanglicher Hinsicht wird davon ausgegangen, dass die Gemeinschaftsmarkenanmeldung ungeachtet der Unterschiede Ähnlichkeiten mit

UK Nr. 884829, 
UK Nr. 814310, 

UK Nr. 1310055, CAMPBELL'S,

UK Nr. 1339864, CAMPBELL'S EN CROUTE,

UK Nr. 1412076, CAMPBELL'S TAKEAWAY,

UK Nr. 1390837, CAMPBELL'S TASTES OF THE WORLD,

UK Nr. 2041613, CAMPBELL'S TODAY'S SPECIAL, aufweist.

Die älteren irischen Markeneintragungen haben den Bestandteil CAMPBELL mit der Gemeinschaftsmarkenanmeldung gemein, enthalten jedoch darüber hinaus den Bestandteil PREGO. Es wird die Auffassung vertreten, dass bei einem Gesamtvergleich der Marken die Unterschiede überwiegen. Die Gemeinschaftsmarkenanmeldung und die irischen Marken CAMPBELL'S PREGO werden für unterschiedlich erachtet.

Die älteren Markeneintragungen UK

Nr. 2023498  sowie UK Nr.

2023499  und die Gemeinschaftsmarkenanmeldung werden für unterschiedlich erachtet.

b. Vergleich der Waren

Die zu berücksichtigenden älteren Marken sind für Waren in den Klassen 29 und 30 eingetragen. Bei den Waren in Klasse 29 handelt es sich hauptsächlich um folgende: „Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, Fleischextrakte, Obst, Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfitüren, Eier, Milch, Milchprodukte, Speiseöle und -fette; Salatsaucen, Konserven; alles zu Snacks oder Fertiggerichten kombiniert; Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; alles soweit in Klasse 29 enthalten“.

Die Waren in Klasse 30 sind: „Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild sowie Zubereitungen daraus; Fleischextrakte; konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; alles von Teig oder Brot umhüllt; alles soweit in Klasse 30 enthalten“.

All diese Waren sind Nahrungsmittel.

Bei den angefochtenen Waren der Anmeldung handelt es sich um folgende: „Verpflegung von Gästen in Restaurants, Bars, Catering; Verpflegung von Gästen in Cafés und Cafeterias; Betrieb von Kantinen; Vermietung von Verkaufsautomaten; Betrieb von Hotels; Zimmerreservierung in Hotels; Wohnungsvermittlung; Beherbergung von Gästen; Design und Planung, alles in bezug auf Hotels, Cafés, Kantinen, Restaurants, Catering und Verkaufsanlagen; Bereitstellung von Ausstellungs- und Messeeinrichtungen; Bereitstellung von Konferenz- und Tagungseinrichtungen; alles soweit in Klasse 42 enthalten“ in Klasse 42.

Die Verpflegung in Restaurants und Bars, Catering, die Verpflegung in Cafés und Cafeterias und der Betrieb von Kantinen können als Dienstleistungen zur Bereitstellung verzehrfertiger Speisen und Getränke beschrieben werden. Das Hauptmerkmal dieser Dienstleistungen besteht in der Zubereitung und im Servieren der angebotenen Speisen und Getränke. Die genannten Dienstleistungen werden am Ort der Zubereitung der Speisen und Getränke erbracht; eine Ausnahme bildet das Catering, bei dem der Ort der Leistung in der Regel nicht mit dem Zubereitungsort identisch ist.

Obwohl all diese Dienstleistungen in der Bereitstellung von Speisen für den unmittelbaren Verzehr bestehen und obwohl Speisen Lebensmittel sind, führt dies nicht automatisch zu einer Ähnlichkeit zwischen der Dienstleistung „Zubereitung und Servieren von Speisen“ einerseits und den Lebensmitteln, die vor dem Verzehr zubereitet werden müssen, andererseits. Selbst Fertiggerichte als das „verzehrfertigste“ Produkt in den Spezifikationen der Widersprechenden müssen im allgemeinen vor dem Verzehr aus der Verpackung genommen, geöffnet oder erhitzt werden.

Die Waren und die Dienstleistungen unterscheiden sich von der Art her. Die Dienstleistung „Bereitstellung von Speisen“ und die Herstellung von Speisen können nicht als gleichartig angesehen werden. Auch die Vertriebswege der Waren und Dienstleistungen sind unterschiedlich. Lebensmittel werden in Supermärkten und beim Gemüse- bzw. Lebensmittelhändler gekauft; die Verpflegung von Gästen in Restaurants, Bars, Cafés und Cafeterias und der Betrieb von Kantinen erfolgt jeweils vor Ort. Catering-Leistungen werden in der Regel in privater Umgebung erbracht. In dem jeweiligen öffentlichen oder privaten Umfeld, wo die Speisen und Getränke dem Publikum serviert werden, erfolgt keine Bezugnahme auf die Marke, unter der die zubereiteten und servierten Speisen angeboten werden.

Der Zweck ist ebenfalls unterschiedlich, auch wenn es in beiden Fällen letztendlich um Ernährung geht. Catering ist die Bereitstellung von Speisen und Getränken zu gesellschaftlichen Anlässen. Die Person (oder Firma), die diese Dienstleistungen in Anspruch nimmt, muss sich nicht selbst mit Speisen und Getränken versorgen, sondern erteilt dazu einen Auftrag. Die Dienstleistungen der Gemeinschaftsmarkenanmeldung und die Waren der älteren Marken können unterschiedliche Endbenutzer haben, nämlich zum einen die Auftraggeber einer Catering-Firma und zum andern die breite Öffentlichkeit.

Andererseits können die Waren der älteren Marken in gewissem Maße als Ergänzung zu den Dienstleistungen der Gemeinschaftsmarkenanmeldung angesehen werden. Schließlich wäre der Betrieb von Restaurants, Bars, Cafés, Cafeterias oder Kantinen ohne Lebensmittel nicht möglich.


Dennoch ist im Großen und Ganzen davon auszugehen, dass sich die genannten Dienstleistungen der Gemeinschaftsmarkenanmeldung von den Waren der älteren Marken unterscheiden. Da die Orte, an denen die Waren bzw. die Dienstleistungen bereitgestellt werden, klar voneinander getrennt sind und das Publikum sich dieser Trennung bewusst ist, fallen die Unterschiede stärker ins Gewicht als der Zusammenhang, d. h. das Essen. Nur unter besonderen Umständen könnten diese Waren und Dienstleistungen als ähnlich gewertet werden. Ein solcher Umstand wäre gegeben, wenn an dem Ort, wo die Dienstleistung „Servieren von Speisen“ erbracht wird, in der Regel ein Verweis auf die Marke der servierten Speise (das „Rohmaterial“) erfolgt oder wenn die ältere Marke durch die Benutzung, den ähnlichen Zweck der Waren und Dienstleistungen sowie die Möglichkeit, dass diese Dienstleistungen eine Ergänzung zu den Waren der Klassen 29 und 30 bilden bzw. ein und dieselben Endbenutzer haben, eine mehr als übliche Kennzeichnungskraft erlangt hat.

Die übrigen Dienstleistungen der Gemeinschaftsmarkenanmeldung, d. h. „*Vermietung von Verkaufsautomaten; Betrieb von Hotels; Zimmerreservierung in Hotels; Wohnungsvermittlung; Beherbergung von Gästen; Design und Planung, alles in bezug auf Hotels, Cafés, Kantinen, Restaurants, Catering und Verkaufsanlagen; Bereitstellung von Ausstellungs- und Messeeinrichtungen; Bereitstellung von Konferenz- und Tagungseinrichtungen*“, stimmen mit den älteren Marken nicht einmal im Punkt „Essen“ überein. Diese Dienstleistungen unterscheiden sich somit von den Waren der älteren Markeneintragungen.

Verwechslungsgefahr, einschließlich der Gefahr eines gedanklichen Inverbindungbringens, setzt eine Ähnlichkeit der Zeichen und Ähnlichkeit der Waren voraus. Im vorliegenden Fall sind die Marken ähnlich. Allerdings unterscheiden sich die Waren, für die die älteren Marken eingetragen sind, von den Waren der Gemeinschaftsmarkenanmeldung, sofern kein Nachweis dafür vorliegt, dass die ältere Marke durch die Benutzung eine mehr als übliche Kennzeichnungskraft erlangt hat oder dass es im geschäftlichen Verkehr üblich ist, bei der Verpflegung von Gästen im Restaurant oder beim Catering die Marke zu benutzen bzw. zu zeigen, unter der die dabei verwendeten Waren vertrieben werden.

Da die Eintragungen Nr. 151463 und 151464, CAMPBELL'S PREGO, und die Eintragungen im Vereinigten Köni-

reich Nr. 2023498  und 2023499

 einerseits und die Gemeinschaftsmarkenanmeldung andererseits als verschieden angesehen werden, erübrigt sich ein Vergleich zwischen den von diesen Marken erfassten Waren und den Dienstleistungen der Gemeinschaftsmarkenanmeldung in Klasse 42.

In diesem speziellen Fall ist außerdem zu bedenken, dass CAMPBELL im Vereinigten Königreich und in Irland kein ungewöhnlicher Name ist. Es wird nicht für wahrscheinlich erachtet, dass das Publikum eine gedankliche Verbindung zwischen der Marke CAMPBELL für Lebensmittel und den unter der Bezeichnung CAMPBELL Catering erbrachten Cateringleistungen herstellt.

4. Wertschätzung, Bekanntheit, Kennzeichnungskraft

Gemäß Artikel 8 Absatz 5 GMV (Verordnung Nr. 40/94 des Rates) ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke von der Eintragung ausgeschlossen,

wenn sie mit der älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren Gemeinschaftsmarke um eine in der Gemeinschaft bekannte Marke und im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

Bekanntheit und Kennzeichnungskraft überschneiden sich. Wenn eine Marke bekannt ist, kann ihr auch eine mehr als übliche Kennzeichnungskraft zugesprochen werden. Allerdings kann auch eine nicht bekannte Marke eine mehr als übliche Kennzeichnungskraft besitzen. Demnach ist zu prüfen, ob die vorgelegten Beweismittel dem Amt die Feststellung gestatten, dass die Marke auf dem Markt einen ausreichend hohen Bekanntheitsgrad aufweist, um überdurchschnittliche Kennzeichnungskraft zu erlangen, oder dass die Marke Wertschätzung genießt.

Um einschätzen zu können, ob die Marke bekannt ist oder eine mehr als übliche Kennzeichnungskraft besitzt, müssen alle relevanten Gegebenheiten des Einzelfalls berücksichtigt werden. Derartige Gegebenheiten wären beispielsweise der Marktanteil der Marke, die Intensität, der räumliche Umfang und die Dauer ihrer Benutzung sowie die Investitionen des Unternehmens in die Markenwerbung. Außerdem muss die ältere Marke vor dem Zeitpunkt der Einreichung der Gemeinschaftsmarkenmeldung bekannt gewesen sein.

Zusätzlich zu den Beweismitteln für die Benutzung legte die Widersprechende folgende Unterlagen vor, um die Bekanntheit der älteren eingetragenen Marken nachzuweisen:

— vom 19.5.1998 datierte Ausdrücke der Website der CAMPBELL SOUP COMPANY: Geschichte des Unternehmens, Rezepte sowie Finanz- und Marktinformationen;

— eine weltweite Aufstellung von Eintragungen und Anmeldungen für die Marke CAMPBELL'S;

— eine Biographie des Künstlers Andy Warhol, in der seine Reihe „Campbell's Suppendosen“ gezeigt wird;

— zwei Postkarten, die Beispiele aus den künstlerischen Arbeiten Warhols mit CAMPBELL'S Suppendosen zeigen.

Die ausgedruckten Seiten der Website beziehen sich auf die Vereinigten Staaten. Diesem Dokument zufolge ist CAMPBELL'S in den USA etabliert und vor allem für Suppen bekannt. Obwohl diese Information weltweit zugänglich ist, sagt sie nichts über die Bekanntheit der Marke CAMPBELL'S in der Europäischen Union aus. (Selbst wenn dies der Fall wäre, liegen keine Informationen über die Zahl der Zugriffe auf die Website vor.) Aus diesem Beweismittel geht hervor, dass die Widersprechende, die CAMPBELL'S SOUP COMPANY, seit einem Jahrhundert auf dem US-Markt präsent ist. Informationen, die die Marke CAMPBELL'S außerhalb der Europäischen Union betreffen, sind jedoch kein Nachweis für die Bekanntheit innerhalb der Europäischen Union.

Die weltweite Aufstellung von Markeneintragungen und -anmeldungen zeigt, dass das Zeichen CAMPBELL'S in zahlreichen Ländern der Welt eingetragen wurde, beweist jedoch nicht, dass die Marke in der Europäischen Union oder anderswo bekannt ist. Dasselbe gilt für die anderen Beweismittel: Wenn Andy Warhol eine Reihe von Arbeiten zu „Campbell's Suppendosen“ angefertigt hat bzw. die Suppendosen auf Postkarten abgebildet sind, oder wenn die Widersprechende durch Kochrezepte, die auf CAMPBELL'S Suppen beruhen, für dieses Produkt wirbt, so beweist dies nicht die Bekanntheit der Marken.

Die zum Nachweis der ernsthaften Benutzung vorgelegten Beweismittel und die Stellungnahme (vgl. Absatz III. 2, Benutzungsnachweis) enthalten einige Informationen zur Benutzung der Marke CAMPBELL'S. Zwar werden Verkaufszahlen vorgelegt, doch kann diese Information nicht als ausreichender Nachweis für die Bekanntheit gelten. Wie bereits dargelegt, kann diesen Zahlen lediglich ein relatives Gewicht beigemessen werden, da sie von der Widersprechenden und nicht aus einer unabhängigen Quelle stammen, da sie nicht in Form einer beeidigten Erklärung vorliegen und da sie nicht durch andere Beweismittel erhärtet werden, wenn man von denen für das Vereinigte Königreich einmal absieht.

Es wurden keine sonstigen Nachweise für die Bekanntheit vorgelegt, und es fehlt an aussagefähigen Informationen, anhand derer festgestellt werden könnte, ob die älteren Marken bekannt sind. Beispielsweise legte die Widersprechende weder Angaben zum Marktanteil der Marke oder zur Intensität der Benutzung (z.B. eine Markterhebung) noch Zahlenmaterial zu den Ausgaben für PR-Arbeit und Werbung vor. In Ermangelung derartiger Angaben kann nicht ermittelt werden, ob die ältere Marke bekannt genug ist, um sie gegenüber identischen und ähnlichen Marken zu schützen. Daher kann hier Artikel 8 Absatz 5 GMV nicht entgegeng gehalten werden.

Aus den genannten Gründen wird davon ausgegangen, dass die Widersprechende die Bekanntheit der älteren Marken nicht nachweisen konnte.

Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist zu berücksichtigen, wenn ermittelt wird, ob Verwechslungsgefahr i.S.v. Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) besteht. Je höher die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, desto größer die Verwechslungsgefahr. Aus diesem Grunde genießen Marken mit starker Kennzeichnungskraft einen umfassenderen Schutz als Marken mit schwacher Kennzeichnungskraft.

Allerdings gestatten die vorgelegten Beweismittel ebenso wie die zum Nachweis der Bekanntheit eingereichten Beweismittel dem Amt nicht die Schlussfolgerung, dass die Marken eine mehr als übliche Kennzeichnungskraft erlangt haben. Wie bereits erwähnt, beziehen sich die Beweismittel vorwiegend auf den US-amerikanischen Markt und sagen lediglich aus, dass CAMPBELL'S in den USA schon seit langem auf dem Markt vertreten ist. Da es sich bei den Verkaufszahlen nicht um vergleichende Angaben handelt, lassen die auf das Vereinigte Königreich bezogenen Beweismittel lediglich erkennen, dass die Marke dort seit geraumer Zeit benutzt wird, und können nicht zum Nachweis einer mehr als üblichen Kennzeichnungskraft dienen. Die auf Deutschland bezogenen Beweismittel bestehen aus einigen CAMPBELL'S-Etiketten und zeigen nicht, dass die Marke CAMPBELL'S PREGO eine mehr als übliche Kennzeichnungskraft erlangt hat. Die Beweismittel reichen nicht aus, um nachzuweisen, dass älteren Marken eine mehr als übliche Kennzeichnungskraft erlangt haben. Daher genießen die älteren Marken keinen umfassenderen Schutz, und es besteht keine Verwechslungsgefahr oder Gefahr einer gedanklichen Verbindung. Auch Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) GMV kann der Anmeldung nicht entgegengehalten werden.

5. Nicht eingetragene Marken / sonstige im geschäftlichen Verkehr benutzte Zeichen

Gemäß Artikel 8 Absatz 4 GMV ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer nicht eingetragenen Marke oder eines sonstigen im geschäftlichen Verkehr benutzten Kennzeichenrechts von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung von der Eintragung ausgeschlossen,

wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht des Mitgliedstaats:

- a) Rechte an diesem Kennzeichen vor dem Tag der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke, gegebenenfalls vor dem Tag der für die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommenen Priorität, erworben worden sind;
- b) dieses Kennzeichen seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen.

Die Widersprechende behauptet, Inhaberin von nicht eingetragenen CAMPBELL'S-Marken und von gewohnheitsrechtlichen Ansprüchen (unlauterer Wettbewerb) an dem Zeichen CAMPBELL'S in allen Ländern der Europäischen Union zu sein, und zwar für Waren in „Klassen 1, 5, 6, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 und Dienstleistungen in Klasse 42, nämlich Bereitstellung von Speisen und Getränken; Verpflegung von Gästen in Restaurants, Cafeterias, Kantinen und Bars; Catering; und allen anderen Klassen von Waren und Dienstleistungen“

Die Rechte nach Artikel 8 Absatz 4 GMV haben miteinander gemein, dass sie auf der Benutzung beruhen. Somit ist die Benutzung eine Voraussetzung für die Anwendbarkeit dieser Begründung. Wie bereits in Punkt III.2. „Benutzungsnachweis“ erwähnt, ist es der Widersprechenden nicht gelungen, die Benutzung der von ihren Eintragungen erfassten Waren in den Ländern der Europäischen Union nachzuweisen, wobei das Vereinigte Königreich eine Ausnahme bildet, da sie hier die Benutzung von zwei ihrer eingetragenen Marken für Suppen(konzentrate) nachweisen konnte. Wie unter III.3. „Vergleich der Waren und Dienstleistungen“ dargelegt, wurde davon ausgegangen, dass sich Suppen(konzentrate) von den Dienstleistungen der Gemeinschaftsmarkenanmeldung unterscheiden und der Widerspruch insoweit zurückzuweisen ist, als er auf diesen beiden Zeichen beruht. Da die Widersprechende keine weiteren Beweismittel für die Benutzung oder Bekanntheit der anderen Zeichen vorlegte, auf die sie sich nach Artikel 8 Absatz 4 GMV berief, konnte sie nicht nachweisen, dass sie diese anderen nicht eingetragenen Marken und sonstigen Zeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt hat.

Daher greift Artikel 8 Absatz 4 GMV hier nicht ein.

6. Schlussfolgerungen

Das Verhältnis von Ähnlichkeit und Verwechslungsgefahr hängt nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs insbesondere vom Bekanntheitsgrad der Marke auf dem Markt und vom Grad der Ähnlichkeit zwischen der Marke und dem Zeichen sowie zwischen den Waren ab.

Die Widersprechende konnte nicht nachweisen, dass ihre älteren Marken für die Waren, für die sie eingetragen sind, eine mehr als übliche Kennzeichnungskraft erlangt haben.

Es besteht keine Verwechslungsgefahr und auch nicht die Gefahr eines gedanklichen Inverbindungbringens seitens des Publikums im Vereinigten Königreich oder in Deutschland.

Ferner konnte die Widersprechende nicht nachweisen, dass die geltend gemachten Rechte in den betreffenden Ländern Wertschätzung genießen bzw. bekannt sind. Sie konnte auch nicht nachweisen, dass sie gemäß Art. 8 Absatz 4 GMV ein Recht auf Schutz ihrer älteren Rechte hat.

C. KOSTENVERTEILUNG

Gemäß den Bestimmungen von Artikel 81 Absatz 1 GMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Beteiligte die von der anderen Beteiligten zu entrichtenden Gebühren sowie die Kosten.

Gemäß den Bestimmungen der Regel 94 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission) wird die Kostenverteilung in der Entscheidung über den Widerspruch angeordnet.

Da die Widersprechende die in diesem Verfahren unterliegende Beteiligte ist, hat sie die Kosten zu tragen.

Aus diesen Gründen entscheidet das Amt wie folgt:

1. Der Widerspruch Nr. B 8104 wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten trägt die Widersprechende.

Alicante, den 15.6.2000

Abteilung

1

der

Widerspruchsabteilung

Panayotis GEROULAKOS
Wouter VERBURG
Mauro BUFFOLO

**DECISION No 1243/2000 OF THE
OPPOSITION DIVISION**

of 15 June 2000

ruling on opposition No B 8104

(Language of the case: English)

Opponent:

Campbell Soup Company
(United States of America)

Representative:

Marks & Clerk
(United Kingdom)

Trade Marks:

CAMPBELL'S



against

Applicant:

Campbell Catering Limited
(Ireland)

Representative:

Maclachan & Donaldson
(Ireland)

Opposed application:



**THE OFFICE FOR
HARMONIZATION
IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)**

I. FACTS AND PROCEDURE

On 01/04/1996 Campbell Catering Limited, the applicant, filed application No. 102301 to register the figurative mark CAMPBELL CATERING as a trade mark in class 42. The applicant was represented by the association of representatives Maclachan & Donaldson, authorised to represent others before the Office.

The application was published in Community Trade Marks Bulletin No 21/97 of 29/09/1997.

On 23/12/1997 Campbell Soup Company, the opponent, filed a notice of opposition to the application. The opponent was represented by the association of representatives Marks & Clerk, authorised to represent others before the Office.

The opponent bases his opposition on 60 earlier trade mark registrations. These are the following:

40993, 10482 (AT); 55528, 55531 (BNL); 398/1960, 618/1927 (DK); 151464, 151463, 74057 (IE); 34596 (FI); 1256892, 1535970, 1609785 (FR); 1155411, 766073, 732345, 375832, 482247, 2092136 (DE); 10941 (GR); 523218, 510419, 367586, 367587, 367588 (IT); 157258 (PT); 345890, 345888, 345889, 68051 (ES); 87895, 26732 (SE); 1229713, 1310055, 1371948, 1339864, 1390837, 1412076, 388486, 2041613, 672290, 798024, 692366, 995755, 1001253, 1118790, 1082834, 930313, 1001254, 920060, 884829, 884830, 884831, 875637, 824998, 814310, 1070239, 606581, 2023498, 2023499 (UK).

The majority of these trade marks are registered for goods in class 29, *'Meat, fish, poultry and game; meat extracts; fruits and vegetables, all being preserved, dried or cooked; jellies, jams; eggs, milk, milk products; edible oils, edible fats; salad dressings; preserves; soups; preparations for making soups'*.

The opponent has proved he is the current owner of the registered marks by filing copies of the registration and renewal certificates and translations for 398/1960 (DK); 151464 (IE); 34596 (FI); 1155411 (DE); 1310055, 1371948, 1339864, 1390837, 1412076, 2041613, 995755, 1082834, 884829, 824998, 814310, 1001253, 1070239, 2023498, 2023499 (UK).

The opponent claims that all the marks have a reputation.

The opponent also claims to be the owner of several earlier well known marks in all the Member States of the Union, amongst which are the following two:



and *Campbell's*.

The opponent claims that the marks are well known for a range of goods and services in classes '1, 5, 6, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 and 42, and for all other classes of goods and services'.

The same signs were invoked as earlier non-registered marks and as earlier signs used in the course of trade, again in all the Member States, allegedly used for a range of goods and services in classes '1, 5, 6, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 and 42, and for all other classes of goods and services'.

The opponent directs his opposition against all the goods of the application, namely *'Restaurant, bar and catering services; cafe and cafeteria services; canteen services; vending machine rental services; hotel services; hotel reservation services; accommodation bureaux services; provision of temporary accommodation; design and planning services, all relating to hotels, cafes, canteens, restaurants, catering and vending installations; provision of facilities for exhibitions and fairs; provision of conference and meeting facilities; all included in Class 42'* in class 42.

The grounds of the opposition are those of Article 8(1)(b), 8(4) and 8(5) of the CTMR (Council Regulation).

On 16/01/1998 the applicant was notified of the opposition under number B 8104.

English was established as the language of the proceedings.

On 17/03/1998 the adversarial part of the proceedings began.

On 24/03/1998 the Office requested the opponent to complete his file.

On 31/03/1998 the applicant requested the opponent to provide proof of use of all the earlier trade mark registrations under the obligation of use.

Both parties filed observations and evidence within the time limits given by the Office.

The Office now gives a ruling on the opposition.

II. ARGUMENTS OF THE PARTIES

The opponent claims that there is a likelihood of confusion because of the similarity of the marks and of the goods. He alleges that his marks and signs have a reputation and are well known.

The applicant argues that the opposition should be rejected for several reasons. First of all, because the opponent did not succeed in proving genuine use of his registrations. Secondly because the opponent did not submit sufficient evidence to support his claims that the earlier marks are well known and have a reputation. Thirdly because there is no likelihood of confusion since there are differences between the marks and because the goods for which the marks are registered are different from the services of the CTM application.

III. DECISION

A. ON THE ADMISSIBILITY OF THE OPPOSITION

The opposition fee has been paid in accordance with the Regulation.

The opposition has been entered within the time limit, form and conditions prescribed.

Consequently, the opposition is admissible.

B. ON THE SUBSTANCE

1. Earlier rights

According to Article 42(1) of Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark (hereinafter 'CTMR') an opposition may be filed by 'the proprietor of earlier trade marks referred to in Article 8 (2)...'

According to Rule 16(2) of the Implementing Regulation (Commission Regulation 2868/1995, hereinafter 'IR') the notice of opposition shall be accompanied by evidence of the registration, such as a certificate of registration.

According to Rule 16(3) IR, particulars of the facts, evidence and arguments and other supporting documents that are not submitted together with the notice of opposition or subsequent thereto, may be submitted within such period after commencement of the opposition proceedings as the Office may specify pursuant to Rule 20(2).

According to Rule 17(2) IR, if evidence in support of the opposition is not filed in the language of the proceedings, the opposing party shall file a translation of that evidence into that language within a period of one month from the expiry of the opposition period or, where applicable, within the period specified by the Office pursuant to Rule 16(3) IR.

According to Rule 20(2) IR, if the Office finds that the notice of opposition does not contain the particulars of the facts, evidence and arguments as referred to in Rule 16, it shall call upon the opposing party to submit such particulars within a period specified by the Office.

The opponent bases his opposition on the following earlier rights:

40993, 10482 (AT); 55528, 55531 (BNL); 398/1960, 618/1927 (DK); 151464, 151463, 74057 (IE); 34596 (FI); 1256892, 1535970, 1609785 (FR); 1155411, 766073, 732345, 375832, 482247, 2092136 (DE); 10941 (GR); 523218, 510419, 367586, 367587, 367588 (IT); 157258 (PT); 345890, 345888, 345889, 68051 (ES); 87895, 26732 (SE); 1229713, 1310055, 1371948, 1339864, 1390837, 1412076, 388486, 2041613, 672290, 798024, 692366, 995755, 1001253, 1118790, 1082834, 930313, 1001254, 920060, 884829, 884830, 884831, 875637, 824998, 814310, 1070239, 606581, 2023498, 2023499 (UK).

On 24/03/1998 the Office requested the opponent to furnish any facts, evidence or arguments in support of the opposition and translations thereof. On 22/05/1998 the opponent submitted evidence.

The opponent did not submit registration or renewal certificates for the following trade mark registrations: Nos 74057 (IE); 1256892 (FR); 157258 (PT); 1229713, 388486, 672290, 798024, 692366, 1118790, 930313, 1001254, 920060, 884830, 884831, 875637, 606581 (UK).

The evidence regarding trade mark registrations Nos 40993, 10482 (AT); 55528, 55531 (BNL); 618/1927 (DK); 1535970, 1609785 (FR); 766073, 732345, 375832, 482247, 2092136 (DE); 10941 (GR); 523218, 510419, 367586, 367587, 367588 (IT); 345890, 345888, 345889, 68051 (ES) and 87895, 26732 (SE) was not translated.

The *ratio* of Rule 16 IR is to give the applicant and the Office the possibility of checking if earlier rights invoked against the CTM application are valid and can be legitimately exercised by the opponent. To this end the opponent has to submit evidence of the existence of the earlier trade mark registrations and complete translations of all the relevant data of the earlier rights on which the opposition is based.

In the absence of registration and renewal certificates and of translations of the evidence, its veracity and contents cannot be considered to its full extent and thus cannot serve to give the applicant or the Office the possibility of verifying if the opponent indeed owns valid earlier rights.

Consequently, it must be considered that the opponent did not substantiate the above mentioned earlier rights. In accordance with the provisions cited above, the opposition must therefore be rejected insofar it is based on these registrations.

On the other hand, it is considered that the submitted evidence concerning the remaining marks on which the opposition is based is sufficient to prove that these are registered and still in force. Its veracity and contents can be considered to its full extent. It concerns the following registrations:

398/1960 (DK); 151463, 151464 (IE); 34596 (FI); 1155411 (DE); 1310055, 1371948, 1339864, 1390837, 1412076, 2041613, 995755, 1082834, 884829, 824998, 814310, 1001253, 1070239, 2023498, 2023499 (UK).

In addition the opponent submitted evidence for trade mark registrations No 23429 (IT) and No 1001254 (UK) and various CTM registrations. As these registrations were not invoked within the opposition period these trade marks cannot be taken into account in these proceedings.

2. Proof of use

According to Article 43(2) and (3) of Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark (hereinafter 'CTMR'):

'if the applicant so requests, the proprietor of an earlier national trade mark shall furnish proof that, during the period of five years preceding the date of publication of the Community trade mark application, the earlier trade mark has been put to genuine use in the Member State in which it is protected in connection with the goods or services in respect of which it is registered and which he cites as justification for his opposition, or shall prove that there are justifiable reasons for its non-use. In the absence of this proof the opposition shall be rejected'.

According to Rule 22(2) of Commission Regulation (EC) No 2868/95 Implementing the CTMR (hereinafter 'IR'):

'The indications and evidence for the furnishing of proof of use shall consist of indications concerning the place, time, extent and nature of use of the opposing mark for the goods and services in respect of which it is registered and on which the opposition is based, and evidence in support of these indications in accordance with paragraph 3.'

In accordance with Article 43 of the Regulation, in his observations in reply to the notice of opposition, the applicant requested proof of use of all earlier trade mark registrations on which the opposition is based for all goods.

As the CTM application was published on 29/09/1997 the opponent must prove genuine use of his earlier trade mark registrations between 29/09/1992 and 29/09/1997 for those trade mark registrations that had been registered for more than five years at the date of publication. The following registrations had been not *registered* for more than five years at the date of publication: UK registrations Nos 1310055, 1371948, 1339864, 1390837, 1412076, 2041613, 2023498, 2023499, and Irish registrations Nos 151463 and 151464. Therefore, these marks were not subject to obligation of use at the date of publication of the CTM application.

The opponent thus has to prove use of the following registrations:

DK No 398/1960, FI No 34596, DE No 1155411, UK No 995755, UK No 1082834, UK No 884829, UK No 824998, UK No 814310, UK No 1001253 and UK No 1070239.

In order to prove genuine use of the earlier trade mark registrations the opponent submitted the following evidence:

— labels for soup showing the marks CAMPBELL'S (stylised) and CAMPBELL'S (label) for the UK, France, Holland, Belgium, Germany, Spain, Sweden, Finland and Denmark;

— publicity material for CAMPBELL'S (stylised) soup and CAMPBELL'S (label) in Dutch (29/02/96), Danish (22/09/1997), Greek (undated), Spanish (undated), Swedish (02/1994) and English (10/1997, 09-10/1997 and 11/1997 to 02/1998);

— promotional material depicting the trade mark CAMPBELL'S (stylised) and CAMPBELL'S (label) in Swedish, Spanish and English;

— price lists in English pounds sent to distributors in France and Portugal dated 1992 and 1993;

— a fax of 06/05/1998 sent by Stratford upon Avon Foods Ltd giving information on sales from 1994 to April 1998 and making reference to English publications in which Campbell's Catering Sales advertised;

— a video with 7 different TV advertisements in English which were supposedly broadcasted between 1960 and 1998;

— packaging for CAMPBELL'S (stylised) SOUP OF THE DAY in English, point of sales material (among others recipes) in English and a copy of CAMPBELL'S FOODSERVICE book, directed to caterers, containing a variety of recipes with CAMPBELL'S soup as a basis, depicting the word CAMPBELL'S (stylised).

Since the opponent only substantiated his earlier rights in Denmark, Ireland, Finland, Germany and the United Kingdom, any evidence referring to other countries has become immaterial in these proceedings.

Extent and time of use

In his observations the opponent states sales figures of the goods sold under the trade marks per country for the years 1993 to 1998. For the UK, these are £ 53,947,773 in 1993, £76,553,315 in 1994, £ 83,023,202 in 1995, £ 101,247,207 in 1996, £113,572,636 in 1997 and £ 87,409,658 until April 1998. In view of the fact that this declaration is made by the opponent and is not in the form of a statement in writing, sworn or affirmed or having a similar effect under the law of the State in which it is drawn up, the weight that can be given to it is relative, unless the declaration is supported by other evidence. The value of the observations thus has to be assessed in conjunction with other evidence and circumstances of the case.

For the trade mark CAMPBELL'S in the UK, the other evidence shows that the mark has been advertised in this country over a long period of time. Together with the sales figures regarding the United Kingdom in the observations it is considered that this evidence is sufficient to prove that the mark has been used to a reasonable *extent and time in the UK*. However, the submitted evidence does not make it possible to establish use over an extended period of *time* in Germany, Finland or Denmark, as the evidence does not indicate more than two dates of use. The other evidence concerning Denmark, Finland and Germany is also considered too scarce to support the sales figures of the observations. Thus *extent and time of use in these countries* has not been proved. It is concluded that the opponent did not succeed to prove the use of trade mark registrations Nos 398/1960 (DK), 34596 (FI) and 1155411 (DE).

Nature of use

The remaining marks that are under obligation of use are the following:

UK No 995755: CAMPBELL'S MAIN-COURSE



UK No 1070239:

UK No 884829:

UK No 824998:

UK No 824998:

UK No 814310:

UK Nos 1001253 and 1082834: *Campbells*

Article 15(2) CTMR provides that the 'use of a Community trade mark in a form differing in elements which do not alter the distinctive character of the mark in the form in which it was registered' shall also constitute use within the meaning required by the obligation of use set in paragraph 1 of the same article. Although this provision only refers to the compulsory use of a Community trade mark, it can also be applied by analogy to the use made of national trade marks, in order to give equal treatment to all opposing trade marks. Moreover, the concept of the obligation of use of the registered trade mark in a manner which does not alter its distinctive character is common to the Community regulation and national regulations as a consequence of the harmonising effect of Article 10(2)(a) of the First Directive of the Council CE/89/104, of 21 December 1988, 'to approximate the laws of the Member States relating to trade marks'.

The labels and the publicity material show use of the marks *Campbells* and



for soup in the UK. The marks are attached to cans. However, there is no evidence that shows use of UK registrations Nos 1070239, 995755 and 824998, CAMPBELL'S SOUP FOR ONE (figurative), CAMPBELL'S MAIN COURSE and CAMPBELL'S BEANS (figurative) respectively. As the parts SOUP FOR ONE, MAIN COURSE and BEANS, together with the figurative elements, are clearly different from the two marks pictured above, the opponent did not prove the nature of use for the UK registrations Nos 1070239, 995755 and 824998.


On the other hand, the marks appearing on the submitted material only show small differences from the UK marks Nos 1371948 and 884829, of the marks 'CAMPBELL'S' and



respectively.

The typefaces and layout are slightly different, but the general appearance of the signs, the way they are depicted, is still the same. Accordingly the Office considers that the proof of use consisting of material bearing the marks



Campbell's and  also covers the UK registrations 1371948 and 884829 as the distinctive character of the marks is not significantly altered.

Place of use

Judging by the language of the labels and some of the publicity material, the evidence shows as the *place* of use the UK.

Summarising it is concluded that in the absence of sufficient evidence as regards the extent and time of use of the marks in the Germany, Finland and Denmark and in the absence of evidence of the nature of use of the UK registrations Nos 1070239, 995755 and 824998, the opponent did not succeed in proving genuine use of the German trade mark registration Nos 1155411, of the Danish registration No 398/1960, of the Finnish registration No 34596, or of UK registrations Nos 1070239, 995755 and 824998. The opposition must be rejected insofar as it is based on these trade mark registrations.

As the evidence only shows use of the remaining marks for (condensed) soups and UK trade mark registrations Nos 1001253 and 1082834 are registered for different goods, namely for '*Canned preparations included in Class 29 consisting of meat, of vegetables or of meat with vegetables*' in class 29, and '*Tomato juice, vegetable juices, and preparations comprising both tomato and vegetable juices, all included in Class 32 and all being canned or bottled*' in class 32 respectively, the opposition must also be rejected for these marks.


On the other hand, it is considered that the opponent succeeded in proving that he has used his UK trade mark registrations No. 884829, 814310 for (part of) the goods for which they are registered, namely for (condensed) soup in class 29. The opposition can thus proceed based on these UK registrations and on the other registrations that are not subject to obligation of use.


3. Likelihood of confusion

According to Article 8(1)(b) of the CTM Regulation (Council Regulation No 40/94), upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered:

if because of its identity with or similarity to the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks, there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected; the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark.

As a result of the conclusions of the previous paragraphs, the following trade mark registrations and goods will be taken into account in the present proceedings:

UK No 884829, , registered on 20/06/1966 with effect from 28/09/1965.

UK No 814310, , registered on 24/06/1961 with effect from 06/12/1960.

These marks will be considered for '(condensed) soups' in class 29, as these are the goods for which the opponent has proved use.

UK No 1310055, CAMPBELL'S, registered on 17/12/1993 with effect from 15/05/1987 for '*Meat, fish, poultry and game, meat extracts; fruits and vegetables, all being preserved, dried or cooked; jellies, jams; eggs, milk, milk products; edible oils, edible fats; salad dressings, preserves; soups; preparations for making soups; all included in Class 29*' in class 29.


UK No 1371948, CAMPBELL'S, registered on 27/09/1996 with effect from 02/02/1989 for '*Cakes, pies, pastries, flans, doughnuts, pasties, sausage rolls, quiches, burger in buns, scones, muffins, pasta; bread, rolls, bread products, prepared meals and paste products; sauces; salad dressings; relishes; noodles, rice, all included in Class 30*' in class 30.


UK No 1339864, CAMPBELL'S EN CROUTE, registered on 19/01/1996 with effect from 29/03/1988 for '*Meat, fish, poultry and game and preparations there from; meat extracts; fruits and vegetables, all being preserved, dried or cooked; all encased in pastry or bread; all included in Class 30*' in class 30.

UK No 1412076, CAMPBELL'S TAKEAWAY, registered on 20/12/1996 with effect from 26/01/1990 for '*Meat, fish, poultry and game, meat extracts, fruits, vegetables, jellies, jams, eggs, milk, milk products, edible oils, edible fats; salad dressings, preserves; all being provided in combinations to constitute snack foods or prepared meals; meat, fish, poultry and game; meat extracts; all included in Class 29*' in class 29.

UK No 1390837, CAMPBELL'S TASTES OF THE WORLD, registered on 18/10/1996 with effect from 10/07/1989 for '*Meat, fish, poultry and game; meat extracts; fruits and vegetables, all being preserved, dried or cooked; jellies, jams; eggs, milk, milk products; edible oils, edible fats; salad dressings, preserves; soups; preparations for making soups; all included in Class 29*' in class 29.

UK No 2041613, CAMPBELL'S TODAY'S SPECIAL, registered on 07/02/1997 with effect from 18/10/1995 for '*Meat, fish, poultry and game; meat extracts; processed meat products; preserved, dried, cooked, canned and frozen fruits and vegetables; sauces consisting wholly or principally of meat, poultry vegetables and/or fruits; soups; goulashes; stews; gravies; foodstuffs consisting wholly or principally of meat, fish, poultry, game, vegetables and/or fruits and spiced with curry or chilli; prepared sauces, jellies, gravies and pastes consisting wholly or principally of meat, fish, poultry, game, vegetables and/or fruits; prepared meals and snack foods*' in class 29.

UK No 2023498,  (Campbell's YANKEE), registered on 26/12/1997 with effect from 09/06/1995 for '*Meat products and meat preparations; meat extracts; reformed meats; beefburgers; cheeseburgers; hamburgers; hotdogs; ribs; sausages; cheese products; milk products; edible oils and fats; pickles; gherkins; salads*' in class 29, and '*Preparations made from cereals, bread, pastry and confectionary; bread rolls and buns; doughnuts; muffins; waffles; condiments and relishes; sauces; ketchup; chips*' in class 30.

UK No 2023499,  (Campbell's YANKEE), registered on 16/01/1998 with effect from 09/06/1995 for '*Beefburgers; hotdogs; king ribs; french fries*' in class 29, and '*Beefburgers; cheeseburgers; chicken burgers; hotdogs; breakfast burgers*' in class 30.

IE No 151463, CAMPBELL'S PREGO, registered on 19/05/1995 for '*Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, edible oils and fats; preserves, all the aforementioned goods included in Class 29*' in class 29.

IE No 151464, CAMPBELL'S PREGO, registered on 19/05/1995 for '*Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour and preparations made from cereals, bread, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces (including salad dressings); spices; all the aforementioned goods included in Class 30*' in class 30.

a. Comparison of signs

The signs to be compared are the following:



(UK No 884829)



(UK No 814310)

CAMPBELL'S (UK No 1310055)

CAMPBELL'S EN CROUTE (UK No 1339864)

CAMPBELL'S TAKEAWAY (UK No 1412076)

CAMPBELL'S TASTES OF THE WORLD (UK No 1390837)

CAMPBELL'S TODAY'S SPECIAL (UK No 2041613)



(UK No 2023498)



(UK No 2023499)

CAMPBELL'S PREGO (IE Nos 151463, 151464)

Earlier trade mark registrations



CTM application

Except for Irish registrations CAMPBELL'S PREGO, all the earlier marks are registered in the United Kingdom. Four of the earlier marks are figurative marks, the remaining seven are word marks. All these marks contain the word CAMPBELL'S. In UK registrations Nos 2023498 and 2023499 the word YANKEE stands out and is considered to be the dominant part. As the part PREGO in the Irish registrations is a fantasy word, this part is at least as distinctive as the part CAMPBELL'S. In all the other earlier marks the dominant part is considered to be CAMPBELL'S: the word CAMPBELL'S clearly stands out in the UK figurative registrations Nos 884829 and 814310 (although it is hardly visible in the representation of the former); it is the only word in UK registration No 1310055 so it is obviously dominant; in all the remaining six word marks except for the Irish registrations the other parts of the marks describe the quality, nature or purpose of the goods, and are not particularly distinctive so the word CAMPBELL'S is the part that exercises the distinctive function of the marks.


The CTM application includes the words CAMPBELL written in fancy script with a line underneath and the word CATERING written in smaller letters. The words are written in white against a square black background, surrounded by a square white band outlined in black. Owing to the bigger font of the word CAMPBELL and because CATERING describes part of the services for which it is applied, CAMPBELL is considered the dominant part.


The dominant parts CAMPBELL'S of all the earlier marks apart from UK Nos 2023498 and No 2023499 (YANKEE) and CAMPBELL of the CTM application are phonetically very similar. The difference lies in the last letter 'S' but its pronunciation will not have a major impact on the pronunciation of 'CAMPBELL'. The part CATERING of the CTM application is pronounced differently.

The marks are also visually similar as to the part CAMPBELL, because of the identical letters. They are even written in a similar script in the earlier UK marks No. 884829 and No. 814310.

The earlier marks and the CTM application consist partly of a surname. This surname is not an uncommon one in the United Kingdom or in Ireland. Neither the CTM application nor the earlier mark refers to any concept.

Notwithstanding the dissimilarities, in view of the close phonetic similarity of the dominant parts CAMPBELL'S and CAMPBELL the CTM application is considered similar to

UK No 884829,  ,

UK No 814310,  ,

UK No 1310055, CAMPBELL'S,

UK No 1339864, CAMPBELL'S EN CROUTE,


UK No 1412076, CAMPBELL'S TAKEAWAY,


UK No 1390837, CAMPBELL'S TASTES OF THE WORLD,

UK No 2041613, CAMPBELL'S TODAY'S SPECIAL.

The earlier Irish registrations marks have the part CAMPBELL in common with the CTM application but also contain the part PREGO. It is considered that the differences prevail when the marks are compared in its entirety. The CTM application is deemed dissimilar to the Irish marks CAMPBELL'S PREGO.

The earlier trade mark registrations

Nos UK No 2023498,  , and UK

No 2023499,  , are considered dissimilar to the CTM application.

b. Comparison of goods

The earlier trade mark registrations to be taken into account are registered for goods in classes 29 and 30. The goods in class 29 mainly consist of the following goods: *'Meat, fish, poultry and game, meat extracts, fruits, vegetables, jellies, jams, eggs, milk, milk products, edible oils, edible fats; salad dressings, preserves; all being provided in combinations to constitute snack foods or prepared meals; meat, fish, poultry and game; meat extracts; all included in Class 29'*.

The goods in class 30 are: *'Meat, fish, poultry and game and preparations there from; meat extracts; fruits and vegetables, all being preserved, dried or cooked; all encased in pastry or bread; all included in Class 30'*.

All these goods are foodstuffs.

The contested goods of the application are: *'Restaurant, bar and catering services; cafe and cafeteria services; canteen services; vending machine rental services; hotel services; hotel reservation services; accommodation bureaux services; provision of temporary accommodation; design and planning services, all relating to hotels, cafes, canteens, restaurants, catering and vending installations; provision of facilities for exhibitions and fairs; provision of conference and meeting facilities; all included in Class 42'* in class 42.

Restaurant, bar, catering, café, cafeteria and canteen services can be described as services of providing food and drink, ready for consumption. The main characteristic of these services is the preparation and serving of the food and drink that is provided. Whereas catering services are usually provided in a different places from the one where the food and drink is prepared, the other services mentioned are provided in the place of preparation.

Although it is true that all these services consist in providing food for direct consumption and foodstuff is food, this does not automatically make the services of preparing and serving food similar to foodstuffs that have to go through the process of preparation before being consumed. Even prepared meals, the product in the opponent's specifications that is the most ready for consumption, will in general need to be unwrapped or opened or heated before consumption.

The nature of the goods and the services is different. The service of providing food cannot be regarded as having the same nature as the production of food. The distribution channels of the goods and the services are different. While foodstuffs are bought in supermarkets and (green)grocer's, restaurant, bar, café, cafeteria and canteen services are provided in restaurants, bars, cafés, cafeterias and canteens. Catering services are usually provided in private places. In general, in public or private places where food and drink are served to the public, there are no references to the trade mark under which the food that is prepared and served is marketed.

Also the purpose is different, even though in the end both (serve to) nourish. Catering is providing food and drink for social events. The person (or company) that is using these services does not have to provide food and drink himself, but it is done for him. The end users of the services of the CTMA and the goods of the earlier marks may be different, namely those who hire the services of a caterer and the public at large.



On the other hand, the goods of the earlier marks can to a certain extent be regarded as complementary to the services of the CTMA. Indeed, without foodstuffs no restaurant, bar, catering, café, cafeteria or canteen services could operate.

However, on balance these mentioned services of the CTM application are to be considered dissimilar to the goods of the earlier marks. The clear separation between the places where the goods and services are provided, and the public being conscious of this separation, means that the differences outweigh the link, i.e. food. Only under special circumstances could it be possible to judge these goods and services as similar. Such circumstances could be when it is usual that a reference to the trade mark of the food that is served ('the raw material') is made in the places where the service of serving food is provided or when the earlier mark has acquired a more than normally distinctive character through use, the similar purpose of the goods and services, and the possibility that these services are complementary to the goods of class 29 and 30 or that they have the same end users.

The remaining services of the CTM application, '*vending machine rental services; hotel services; hotel reservation services; accommodation bureaux services; provision of temporary accommodation; design and planning services, all relating to hotels, cafes, canteens, restaurants, catering and vending installations; provision of facilities for exhibitions and fairs; provision of conference and meeting facilities*', do not even share the link of food with the earlier trade marks. These services are dissimilar to the goods of the earlier trade mark registrations.

Likelihood of confusion, including a likelihood of association, requires similarity of signs and similarity of goods. In the present case the marks are considered similar. However the goods for which the earlier marks are registered are dissimilar to the goods of the CTM application, unless there is evidence that the earlier marks have acquired more than normal distinctiveness through use or that it is usual in the trade to provide the restaurant and catering services using or showing the mark under which the goods that serve as a basis are marketed.

As the registrations Nos 151463 and 151464, CAMPBELL'S PREGO, and UK registrations Nos UK Nos

2023498, , and 2023499, , are considered dissimilar to the CTM application a comparison of the goods covered by these marks and the services of the CTM in class 42 has become superfluous.

In this particular case, it has also to be borne in mind that the surname CAMPBELL is not an uncommon one in the United Kingdom or in Ireland. It is not deemed likely that the public will associate the mark CAMPBELL for foodstuffs with the service of catering provided under the name CAMPBELL Catering.

4. Reputation, well known, distinctive character

According to Article 8(5) of the CTM Regulation (Council Regulation No 40/94), upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered:

where it is identical with or similar to the earlier trade mark and is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where the trade mark has a reputation in the Member State concerned and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage of, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

Reputation and distinctive character overlap. If a trade mark enjoys a reputation it can also be characterised as having more than normal distinctiveness. However, if a trade mark does not have a reputation it can still have a more than normal distinctiveness. Thus it must be determined if the submitted evidence permits the Office to establish that the mark possesses enough recognition on the market to give it a higher than average distinctiveness or that the marks enjoy a reputation.

To assess if the mark has a reputation or higher than normal distinctive character, all relevant facts of the case must be taken into account. These facts can be the market share held by the trade mark, the intensity, geographical extent and duration of its use, and the size of the investment made by the undertaking promoting it. Furthermore, the earlier mark will have to enjoy a reputation before the filing date of the CTM application.

In addition to the evidence of use, in order to prove reputation of the earlier registered trade marks, the opponent submitted the following documents:

- Print-outs dated 19/05/1998 of the website of the CAMPBELL SOUP COMPANY: the history of the undertaking, recipes, and financial and market information;
- A worldwide list of trade mark registrations and applications for the trade mark CAMPBELL'S;
- A biography of the artist Andy Warhol showing his work 'series of Campbell's Soup Cans';
- Two postcards, showing examples of Warhol's use of CAMPBELL'S soup as a work of art;

The print-out of the pages of the web site refer to the United States. According to this document CAMPBELL'S is well-established in the United States and known mainly for soups. Although this information is accessible throughout the world, it does not show reputation for the mark CAMPBELL'S in the European Union. (Even if it would there is no information as to how many times the web page has been visited.) From this evidence it becomes clear that the CAMPBELL'S SOUP COMPANY, the opponent, has been present in the US market for a century. However, information on the mark CAMPBELL'S outside of the European Union cannot serve to prove reputation within the European Union.

The world-wide list of trade mark registrations and applications indicates that the sign CAMPBELL'S has been registered in a lot of countries in the world, but does not prove that the mark has obtained a reputation in the European Union or elsewhere. The same goes for the other evidence: the facts that Andy Warhol made a series based on Campbell's Soup Cans', or that there are postcards depicting soup cans, and that the opponent makes publicity for CAMPBELL'S soup through recipes based on the use of this product, do not prove the reputation of the marks.

The evidence and the observations submitted to prove genuine use (cf. par. III. 2, proof of use) give some information on the use of the mark CAMPBELL'S. Although figures of sales are provided, this information cannot be deemed sufficient to prove reputation. As explained before, the value that can be given to these figures is relative as they are provided by the opponent and do not come from an independent source, as this information does not come in the form of a sworn declaration, and as - except for the United Kingdom - it is not supported by other evidence.

No other evidence of reputation was submitted and important information for establishing if the earlier marks have a reputation is missing. For example, the opponent did not provide information on the market share held by the trade mark or the intensity of use (e.g. a market survey) or figures on expenditure on publicity or promotion. In the absence of such information it cannot be verified if the earlier mark enjoys a reputation that is high enough to protect the earlier mark beyond identical and similar goods. Therefore, the claim under Article 8(5) CTMR must be rejected.

For the same reasons it is considered that the opponent failed to prove that the earlier marks are well known.

The distinctiveness of the earlier mark is a factor to be taken into account when determining if there is a likelihood of confusion under Art. 8(1)(b). The more distinctive the earlier mark, the greater will be the likelihood of confusion, and therefore marks with a highly distinctive character enjoy broader protection than marks with a less distinctive character.

However, the submitted evidence, the same as the evidence filed with the intention to prove reputation, does not allow the Office to conclude that the mark has acquired a more than normal distinctiveness. As mentioned, the evidence mainly relates to the market in the United States and does not show anything more than that CAMPBELL'S has been on the market for a long time in that country. Moreover, as the figures of sales are not comparative figures, the evidence relating to the United Kingdom can only establish that the mark has been used for a considerable time in the UK, but cannot prove a higher than normal distinctiveness. The evidence concerning Germany consists only in a few CAMPBELL'S labels and does not show that the mark CAMPBELL'S PREGO has acquired a higher than normal distinctiveness. The evidence is insufficient to prove that the earlier marks have acquired a more than normal distinctiveness. Therefore, the earlier marks do not enjoy broader protection and there is no likelihood of confusion, including a likelihood of association. The claim under Article 8(1)(b) CTMR must also be rejected.

5. Non-registered trade marks/ other signs used in the course of trade

According to Article 8(4) of the CTM Regulation), upon opposition by the proprietor of a non-registered trade mark or of another sign used in the course of trade of more than mere local significance, the trade mark applied for shall not be registered:

where and to the extent that, pursuant to the law of the Member State governing that sign :

- a) rights to that sign were acquired prior to the date of application for registration of the Community trade mark, or the date of the priority claimed for the application for registration of the Community trade mark;
- b) that sign confers on its proprietor the right to prohibit the use of a subsequent trade mark.

The opponent claims to be the owner of non-registered CAMPBELL'S trade marks and of common law rights (unfair competition) in the sign CAMPBELL'S in all countries of the European Union for goods in '*classes 1, 5, 6, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, and services in class 42, namely providing of food and drink; restaurant, cafeteria, canteen and bar services; catering services, 'and all other classes of goods and services'.*

The rights of 8(4) CTMR have in common that they are based on use. Use is thus a condition for the applicability of this ground. As mentioned under III.2. Proof of use, the opponent did not succeed in proving use for any the goods covered by his registrations in any country of the European Union apart from the United Kingdom, where he succeeded to prove use of two of his registered marks for (condensed) soups. As mentioned under III.3. Comparison of goods and services, it was judged that (condensed) soups are dissimilar to the services of the CTM application, the opposition fails insofar as it is based on these two signs. Since the opponent did not submit any other evidence of use or reputation concerning the other signs invoked under 8(4) CTMR, it is considered that he did not succeed in proving that he used these other invoked non-registered trade marks or other signs used in the course of trade.

Therefore, the claim under Article 8(4) CTMR must be rejected.

6. Conclusion

According to the case-law of the Court of Justice, the appreciation of the concept of similarity in relation to the likelihood of confusion depends in particular on the recognition of the trade mark on the market and the degree of similarity between the mark and the sign and between the goods.

The opponent did not succeed in proving that his earlier marks have acquired a higher than normal distinctiveness for the goods for which they are registered.

There is no likelihood of confusion, including a likelihood of association on the part of the public in the United Kingdom or Germany.

Furthermore, the opponent did not succeed in proving that any of the invoked rights enjoys a reputation or is well-known in the relevant countries. Nor did he succeed in proving that he is entitled to protection of his earlier rights under Art. 8(4) CTMR.

C. COSTS

According to the provisions of Article 81(1) of CTMR, the losing party in opposition proceedings must bear the fees incurred by the other party as well as all costs.

According to Rule 94(1) of the Implementing Regulation (Commission Regulation EC No. 2868/95), the apportionment of costs is dealt with in the decision on the opposition.

Since the opponent is the losing party in the opposition proceedings, he must bear all costs incurred by the other party in the course of these proceedings.

On these grounds, the Office decides:

1. Opposition No. B 8104 is rejected.
2. The costs are to be borne by the opponent.

Alicante, 15/06/2000

Unit 1 of the Opposition Division

Panayotis GEROULAKOS
Wouter VERBURG
Mauro BUFFOLO

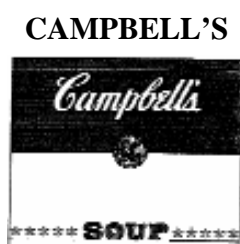
**DÉCISION N° 1243/2000 DE
LA DIVISION OPPOSITION**
du 15 juin 2000
statuant sur l'opposition n° B 8104

(Langue de procédure: anglais)

Opposant:
Campbell Soup Company
(États-Unis d'Amérique)

Représentant:
Marks & Clerk
(Royaume-Uni)

Marques:



Contre:

Demandeur:
Campbell Catering Limited
(Irlande)

Représentants:
Maclachan & Donaldson
(Irlande)

Demande de marque faisant l'objet de l'opposition:



**L'OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)**

I. FAITS ET PROCÉDURE

Le 01/04/1996, la société Campbell Catering Limited, «le demandeur», représentée par le cabinet Maclachan & Donaldson, groupement de représentants autorisé à représenter des tiers auprès de l'Office, a déposé la demande d'enregistrement n° 102301 portant sur la marque figurative CAMPBELL CATERING comme marque en classe 42.

Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires
n° 21/97 du 29/09/1997.

Le 23/12/1997 la société Campbell Soup Company, «l'opposant», représentée par le groupement de représentants Marks & Clerk, autorisé à représenter des tiers auprès de l'Office, a formé opposition à l'encontre de l'enregistrement de cette demande de marque communautaire.

L'opposition est fondée sur les 60 marques antérieures enregistrées ci-après:

40993, 10482 (AT); 55528, 55531 (BNL); 398/1960, 618/1927 (DK); 151464, 151463, 74057 (IE); 34596 (FI); 1256892, 1535970, 1609785 (FR); 1155411, 766073, 732345, 375832, 482247, 2092136 (DE); 10941 (GR); 523218, 510419, 367586, 367587, 367588 (IT); 157258 (PT); 345890, 345888, 345889, 68051 (ES); 87895, 26732 (SE); 1229713, 1310055, 1371948, 1339864, 1390837, 1412076, 388486, 2041613, 672290, 798024, 692366, 995755, 1001253, 1118790, 1082834, 930313, 1001254, 920060, 884829, 884830, 884831, 875637, 824998, 814310, 1070239, 606581, 2023498, 2023499 (UK).

La majorité de ces marques est enregistrée pour des produits de la classe 29: «*Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures; œufs, lait et produits laitiers; huiles comestibles, graisses comestibles; sauces à salade; conserves; soupes; préparations pour faire des soupes*».

L'opposant est le titulaire actuel des marques enregistrées ainsi qu'il l'a prouvé en produisant les copies des certificats d'enregistrements et de renouvellements n^{os} 398/1960 (DK); 151464 (IE); 34596 (FI); 1155411 (DE); 1310055, 1371948, 1339864, 1390837, 1412076, 2041613, 995755, 1082834, 884829, 824998, 814310, 1001253, 1070239, 2023498, 2023499 (UK) et les traductions.

L'opposant affirme que toutes ses marques jouissent d'une renommée.

L'opposant fait également valoir qu'il est le titulaire de plusieurs marques antérieures notoirement connues dans tous les États membres de l'Union, notamment des deux suivantes:



et

Campbells

L'opposant affirme que ces marques sont notoirement connues pour distinguer une série de produits et services des classes «1, 5, 6, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 42, et pour toutes les autres classes de produits et services».

Ces mêmes signes ont été invoqués comme marques antérieures non enregistrées et signes antérieurs utilisés dans la vie des affaires, dans tous les États membres également, et seraient prétendument utilisés pour une série de produits et services des classes «1, 5, 6, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 42, et pour toutes les autres classes de produits et services».

L'opposition est formée à l'encontre de l'ensemble des produits désignés dans la demande, à savoir: «*Services de restaurants, de bars et d'approvisionnement; services de cafés et de cafétérias; services de cantines; services de location de distributeurs automatiques; services hôteliers; services de réservation hôtelière; services d'agences de logement; services d'hébergement temporaire; services de conception et de planification, tous dans le domaine des hôtels, des cafés, des cantines, des restaurants, de l'approvisionnement et des distributeurs automatiques; gestion de lieux d'exposition et de foires; gestion de salles de conférences et de réunions; tous inclus en classe 42*» (classe 42).

Les motifs de l'opposition sont ceux de l'article 8 paragraphe 1 point b), l'article 8 paragraphe 4 et l'article 8 paragraphe 5 du RMC (règlement du Conseil).

L'opposition a été notifiée au demandeur, le 16/01/1998, sous le numéro B 8104.

La langue de la procédure est l'anglais.

La phase contradictoire de la procédure d'opposition a été ouverte le 17/03/1998.

Le 24/03/1998, l'Office a demandé à l'opposant de compléter son dossier.

Le 31/03/1998, le demandeur a demandé que l'opposant fournisse des preuves de l'usage de toutes ses marques antérieures enregistrées soumises à l'obligation d'usage.

Chaque partie a présenté ses observations et fourni les preuves requises dans les délais fixés par l'Office.

L'Office statue sur l'opposition.

II. MOYENS DES PARTIES

L'opposant fait valoir qu'il existe un risque de confusion résultant de la similitude des marques et des produits. Il prétend que ses marques et signes jouissent d'une renommée et sont notoirement connus.

Le demandeur fait valoir que l'opposition doit être rejetée pour plusieurs raisons. En premier lieu, l'opposant n'a pas réussi à démontrer que ses enregistrements ont fait l'objet d'un usage sérieux. En second lieu, l'opposant n'a pas apporté suffisamment de preuves à l'appui de son allégation selon laquelle ses marques antérieures sont notoirement connues et jouissent d'une renommée. En troisième lieu, il n'existe aucun risque de confusion puisque ces marques présentent des différences entre elles et les produits pour lesquels les marques sont enregistrées sont différents des services désignés dans la demande de marque communautaire.

III. DÉCISION

A. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION

La taxe d'opposition a été acquittée conformément au règlement.

L'opposition a été présentée dans les délais, forme et conditions prescrits.

En conséquence, l'opposition est recevable.

B. SUR LE FOND

1. Droits antérieurs

Selon l'article 42 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (ci-après «RMC»), une opposition peut être formée par «les titulaires de marques antérieures visées à l'article 8 paragraphe 2,...»

Selon la règle 16 paragraphe 2 du règlement d'exécution (règlement n° 2868/1995 de la Commission, ci-après «RE»), l'acte d'opposition doit être accompagné de preuves de l'enregistrement, telles que le certificat d'enregistrement.

Selon la règle 16 paragraphe 3 du RE, les renseignements détaillés concernant les faits, les preuves et les observations ainsi que les pièces justificatives peuvent être produits, s'ils ne l'ont pas été en même temps que l'acte d'opposition ou à la suite de celui-ci, dans un délai suivant l'ouverture de la procédure d'opposition que l'Office fixe conformément à la règle 20 paragraphe 2.

Selon la règle 17 paragraphe 2 du RE, si les preuves et pièces justificatives à fournir ne sont pas produites dans la langue de la procédure d'opposition, l'opposant doit en fournir une traduction dans cette langue dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai d'opposition ou, s'il y a lieu, dans le délai imparti par l'Office en vertu de la règle 16 paragraphe 3 du RE.

Selon la règle 20 paragraphe 2 du RE, lorsque l'Office estime que l'acte d'opposition ne contient pas de renseignements détaillés sur les faits, preuves et observations, tels que mentionnés à la règle 16, il invite l'opposant à les lui fournir dans le délai qu'il lui impartit.

L'opposant fonde son opposition sur les droits antérieurs suivants:

40993, 10482 (AT); 55528, 55531 (BNL); 398/1960, 618/1927 (DK); 151464, 151463, 74057 (IE); 34596 (FI); 1256892, 1535970, 1609785 (FR); 1155411, 766073, 732345, 375832, 482247, 2092136 (DE); 10941 (GR); 523218, 510419, 367586, 367587, 367588 (IT); 157258 (PT); 345890, 345888, 345889, 68051 (ES); 87895, 26732 (SE); 1229713, 1310055, 1371948, 1339864, 1390837, 1412076, 388486, 2041613, 672290, 798024, 692366, 995755, 1001253, 1118790, 1082834, 930313, 1001254, 920060, 884829, 884830, 884831, 875637, 824998, 814310, 1070239, 606581, 2023498, 2023499 (UK).

Le 24/03/1998, l'Office a demandé à l'opposant de produire tous les faits, preuves ou observations à l'appui de l'opposition et d'en fournir la traduction. Le 22/05/1998, l'opposant a déposé des preuves.

L'opposant n'a pas fourni les certificats d'enregistrement ou de renouvellement pour les marques enregistrées ci-après: 74057 (IE); 1256892 (FR); 157258 (PT); 1229713, 388486, 672290, 798024, 692366, 1118790, 930313, 1001254, 920060, 884830, 884831, 875637, 606581 (UK).

Les preuves concernant les enregistrements des marques 40993, 10482 (AT); 55528, 55531 (BNL); 618/1927 (DK); 1535970, 1609785 (FR); 766073, 732345, 375832, 482247, 2092136 (DE); 10941 (GR); 523218, 510419, 367586, 367587, 367588 (IT); 345890, 345888, 345889, 68051 (ES) et 87895, 26732 (SE) n'étaient pas traduites.

La règle 16 du RE vise à donner au demandeur et à l'Office la possibilité de vérifier si les droits antérieurs invoqués contre la demande de marque communautaire sont valables et peuvent être exercés légitimement par l'opposant. À cette fin, l'opposant est tenu d'apporter la preuve de l'existence des enregistrements antérieurs des marques et de fournir les traductions complètes de toutes les données pertinentes concernant les droits antérieurs sur lesquels l'opposition est fondée.

En l'absence de tels certificats d'enregistrement et de renouvellement et des traductions de ces preuves, il n'est pas possible d'en vérifier la véracité et le contenu dans toute la mesure nécessaire et de s'en servir pour donner au demandeur et à l'Office la possibilité de vérifier si l'opposant est réellement le titulaire de droits antérieurs valables.

Il y a dès lors lieu de considérer que l'opposant n'a pas apporté la preuve des droits antérieurs susmentionnés. Conformément aux dispositions citées ci-dessous, l'opposition doit dès lors être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces enregistrements.

Par ailleurs, il y a lieu d'estimer que les preuves produites concernant les autres marques sur lesquelles l'opposition est fondée sont suffisantes pour démontrer que ces marques sont enregistrées et toujours en vigueur. La véracité et le contenu de ces preuves peuvent dès lors être examinés dans toute la mesure nécessaire. Les enregistrements concernés sont les suivants:

398/1960 (DK); 151463, 151464 (IE); 34596 (FI); 1155411 (DE); 1310055, 1371948, 1339864, 1390837, 1412076, 2041613, 995755, 1082834, 884829, 824998, 814310, 1001253, 1070239, 2023498, 2023499 (UK).

En outre, l'opposant a apporté la preuve des enregistrements des marques n° 23429 (IT) et n° 1001254 (UK) et de diverses marques communautaires. Ces enregistrements n'ayant pas été invoqués au cours du délai d'opposition, ils ne peuvent être pris en considération dans le cadre de la présente procédure.

2. Preuve de l'usage

Selon l'article 43 paragraphes 2 et 3 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (ci-après «RMC»):

«Sur requête du demandeur, le titulaire d'une marque nationale antérieure, apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'État membre où elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage (...). À défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée.»

Selon la règle 22 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission portant modalité d'application du RMC (ci-après RE):

«Les indications et les preuves à produire afin de prouver l'usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ces indications devant être fournies, preuves à l'appui, conformément au paragraphe 3.»

Selon l'article 43 du règlement, dans ses observations en réponse à l'acte d'opposition, le demandeur a demandé que soient produites les preuves de l'usage des marques antérieures enregistrées sur lesquelles l'opposition est fondée pour l'intégralité des produits.

La demande de marque communautaire ayant été publiée le 29/09/1997, l'opposant doit fournir la preuve que ses marques antérieures ont fait l'objet d'un usage sérieux entre le 29/09/1992 et le 29/09/1997 pour les marques enregistrées depuis plus de cinq ans à la date de publication. À la date de la publication, les marques suivantes n'étaient pas enregistrées depuis plus de cinq ans: enregistrements UK n° 1310055, 1371948, 1339864, 1390837, 1412076, 2041613, 2023498, 2023499 et enregistrements irlandais n° 151463 et 151464. Ces marques n'étaient dès lors pas soumises à l'obligation d'usage à la date de la publication de la demande de marque communautaire.

L'opposant est dès lors tenu d'apporter la preuve de l'usage des marques enregistrées suivantes:

DK n° 398/1960, FI n° 34596, DE
n° 1155411, UK n° 995755, UK
n° 1082834, UK n° 884829, UK
n° 824998, UK n° 814310, UK
n° 1001253 et UK n° 1070239.

Afin de prouver l'usage sérieux des marques antérieures enregistrées, l'opposant a apporté les preuves suivantes:

— des étiquettes représentant les marques CAMPBELL'S (marque stylisée) et CAMPBELL'S (étiquette) pour le Royaume-Uni, la France, la Hollande, la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, la Suède, la Finlande et le Danemark;

— du matériel publicitaire pour la soupe CAMPBELL'S (marque stylisée) et CAMPBELL'S (étiquette) en néerlandais (29/02/96), danois (22/09/1997), grec (non daté), espagnol (non daté), suédois (02/1994) et anglais (10/1997, 09-10/1997 et du 11/1997 au 02/1998);

— du matériel promotionnel représentant la marque CAMPBELL'S (marque stylisée) et la marque CAMPBELL'S (étiquette) en suédois, en espagnol et en anglais;

— des listes de prix en livres anglaises envoyées à des distributeurs en France et au Portugal, datées de 1992 et 1993;

— une télécopie du 06/05/1998 envoyée par la société Stratford upon Avon Foods Ltd, contenant des informations sur les ventes de 1994 à avril 1998 et faisant référence à des publications anglaises dans lesquelles figuraient des publicités de la société Campbell's Catering Sales;

— un enregistrement vidéo comprenant sept publicités télévisées différentes en langue anglaise qui auraient été diffusées entre 1960 et 1998;

— l'emballage du produit CAMPBELL'S (marque stylisée) SOUP OF THE DAY en langue anglaise, du matériel de point de vente (notamment des recettes) en langue anglaise et une copie du livre intitulé: CAMPBELL'S FOODSERVICE, destiné à des fournisseurs de services de traiteur, publiant diverses recettes à base de soupe CAMPBELL'S et représentant le mot CAMPBELL'S (marque stylisée).

L'opposant n'ayant prouvé ses droits antérieurs qu'au Danemark, en Irlande, en Finlande, en Allemagne et au Royaume-Uni, toute preuve relative à d'autres pays est devenue juridiquement non pertinente dans le cadre de la présente procédure.

Importance et durée de l'usage

Dans ses observations, l'opposant présente les chiffres de vente, répartis par pays, des produits vendus sous ses marques entre 1993 et 1998. Pour le Royaume-Uni, ceux-ci s'élèvent à 53 947 773 £ en 1993, 76 553 315 £ en 1994, 83 023 202 £ en 1995, 101 247 207 £ en 1996, 113 572 636 £ en 1997 et 87 409 658 £ jusqu'en avril 1998. Ces informations, fournies par l'opposant, n'ont pas été produites sous la forme d'une déclaration faite par écrit, sous serment ou solennelle ou sous toute autre forme ayant une même fonction que celle-ci en vertu de la loi de l'État dans lequel elle est établie; il ne peut leur être accordé qu'un poids relatif, sauf si elles sont corroborées par d'autres preuves. La valeur de ces observations doit dès lors être évaluée conjointement avec d'autres preuves et circonstances de l'espèce.

En ce qui concerne la marque CAMPBELL'S au Royaume-Uni, d'autres preuves établissent que cette marque a fait l'objet de campagnes publicitaires pendant une longue période de temps, dans ce pays. Ces preuves, ajoutées aux chiffres de vente pour le Royaume-Uni qui figurent dans les observations, sont estimées suffisantes pour établir que la marque a été utilisée dans une mesure et pendant une période raisonnable au Royaume-Uni. Les preuves produites ne permettent toutefois pas d'en démontrer l'usage pendant une longue durée en Allemagne, en Finlande ou au Danemark, ces preuves n'indiquant pas plus de deux dates d'usage. Les autres preuves concernant le Danemark, la Finlande et l'Allemagne sont également considérées trop peu nombreuses pour confirmer les chiffres de vente figurant dans les observations. L'importance et la durée de l'usage dans ces pays n'ont dès lors pas été établies. Il y a donc lieu de conclure que l'opposant n'a pas réussi à apporter la preuve de l'usage des marques enregistrées sous les n° 398/1960 (DK), 34596 (FI) et 1155411 (DE).

Nature de l'usage

Les marques restantes ci-après sont soumises à l'obligation d'usage:

UK n° 995755: CAMPBELL'S MAIN-COURSE

UK n° 1070239

UK n° 884829:

UK n° 824998:

UK n° 824998:

UK n° 814310:



UK n° 1001253 et 1082834: *Campbell's*

L'article 15 paragraphe 2 du RMC prévoit que «l'emploi de la marque communautaire sous une forme qui diffère par des éléments n'altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée» sera également considéré comme usage au sens requis par l'obligation d'usage prévue par le paragraphe 1 de ce même article. Bien que cette disposition ne concerne que l'obligation d'usage d'une marque communautaire, elle peut également s'appliquer par analogie à l'usage des marques nationales, afin que toutes les marques sur lesquelles est fondée une opposition soient traitées de manière égale. En outre, l'obligation d'emploi de la marque enregistrée sous une forme n'altérant pas son caractère distinctif est une notion commune à la réglementation communautaire et aux réglementations nationales en raison de l'effet d'harmonisation de l'article 10 paragraphe 2 point a) de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du

21 décembre 1988, «rapprochant les législations des États membres sur les marques».

Les étiquettes et le matériel publicitaire montrent que les marques *Campbell's* et



ont été utilisées pour des soupes au Royaume-Uni. Ces marques désignent des boîtes de conserve. Toutefois, il n'y a aucune preuve qui montre que les marques, enregistrées sous les n° 1070239, 995755 et 824998, à savoir respectivement CAMPBELL'S SOUP FOR ONE (figurative), CAMPBELL'S MAIN COURSE et CAMPBELL'S BEANS (figurative), ont été utilisées au Royaume-Uni. Les éléments SOUP FOR ONE, MAIN COURSE et BEANS, ainsi que les éléments figuratifs, étant clairement différents des deux marques représentées ci-dessus, l'opposant n'a pas établi la nature de l'usage pour les marques enregistrées au Royaume-Uni sous les n° 1070239, 995755 et 824998.

Par ailleurs, les marques figurant sur le matériel produit ne présentent que de légères différences par rapport aux marques UK n° 1371948 et 884829, à savoir respectivement les marques



'CAMPBELL'S' et

La police de caractère et la présentation en sont légèrement différentes, mais l'aspect général des signes, la manière dont ils sont représentés, est toujours identique. L'Office considère que la preuve de l'usage apportée par le matériel portant les marques *Campbell's* et



couvre également les enregistrements UK n°s 1371948 et 884829, le caractère distinctif des marques n'étant pas considérablement altéré.

Lieu de l'usage

À en juger par la langue utilisée sur les étiquettes et sur une partie du matériel publicitaire, les preuves établissent que le *lieu de l'usage* est le Royaume-Uni.

En résumé il est conclu qu'en l'absence de preuves suffisantes quant à l'importance et à la durée de l'usage des marques en Allemagne, en Finlande et au Danemark et de la nature de l'usage des enregistrements n° 1070239, 995755 et 824998 au Royaume-Uni, l'opposant n'est pas parvenu à prouver l'usage sérieux de l'enregistrement n° 1155411

en Allemagne, de l'enregistrement

n° 398/1960 au Danemark, de l'enregistrement n° 34596 en Finlande, ou des enregistrements n° 1070239, 995755 et 824998 au Royaume-Uni. L'opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur marques enregistrées.

Étant donné que les preuves établissent uniquement l'usage des marques restantes pour des soupes (concentrées) et que les marques enregistrées au Royaume-Uni sous les n° 1001253 et 1082834 se rapportent à des produits différents, à savoir respectivement des «*produits en conserve compris dans la classe 29 se composant de viande, de légumes ou de viande accompagnée de légume*» (classe 29), et des «*jus de tomate, jus de légumes et produits à base de jus de tomates et de jus de légumes, tous compris dans la classe 32 et tous en conserve ou en bouteille*» (classe 32), l'opposition doit également être rejetée pour ces marques.

Par ailleurs, il y a lieu de considérer que l'opposant a réussi à prouver qu'il a fait usage de ses marques enregistrées au Royaume-Uni sous les n° 884829, 814310 pour les (une partie des) produits pour lesquelles elles sont enregistrées, notamment la soupe (concentrée) en classe 29. La procédure d'opposition peut dès lors se poursuivre sur la base de ces marques enregistrées au Royaume-Uni et des autres marques enregistrées non soumises à l'obligation d'usage.


3. Risque de confusion

Selon l'article 8 paragraphe 1 point b du RMC (règlement n°40/94 du Conseil), sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement:

lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire pour lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

Il résulte des conclusions des paragraphes qui précèdent que les marques enregistrées et les produits ci-après seront pris en considération au cours de la présente procédure:

UK n° 884829, , enregistrée le 20/06/1966 avec effet à partir du 28/09/1965.

UK n° 814310, , enregistrée le 24/06/1961 avec effet à partir du 06/12/1960.

Ces marques seront examinées pour les «*soupes (concentrées)*» de la classe 29, l'opposant ayant prouvé l'usage de ces produits.

UK n° 1310055, CAMPBELL'S, enregistrée le 17/12/1993 avec effet au 15/05/1987 pour désigner les produits suivants: «*Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande; fruits et légumes, conservés, séchés ou cuits; gelées, confitures; œufs, lait, produits laitiers; huiles comestibles, graisses comestibles; sauces à salade, conserves; soupes; préparations pour faire des soupes; tous compris dans la classe 29*» (classe 29).


UK n° 1371948, CAMPBELL'S, enregistrée le 27/09/1996 avec effet au 02/02/1989 pour désigner les produits suivants: «*Gâteaux, tartes, pâtisseries, flans, beignets, pâtés en croûte, friands, quiches, hamburgers, petits pains au lait, muffins, pâtes; pains, petits pains, produits à base de pain, plats cuisinés et produits à base de pâtes; sauces; sauces à salade; relishes; nouilles, riz, tous compris dans la classe 30*» (classe 30).


UK n° 1339864, CAMPBELL'S EN CROUTE, enregistrée le 19/01/1996 avec effet au 29/03/1988 pour désigner les produits suivants: «*Viande, poisson, volaille et gibier et préparations à base de ces produits; extraits de viande; fruits et légumes, conservés, séchés ou cuits; tous pour garnir des pâtisseries ou des pains; tous compris dans la classe 30*» (classe 30).

UK n° 1412076, CAMPBELL'S TAKEAWAY, enregistrée le 20/12/1996 avec effet au 26/01/1990 pour désigner les produits suivants: «*Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande; fruits, légumes, gelées, confitures, œufs, lait, produits laitiers, huiles comestibles, graisses comestibles; sauces à salade; conserves; tous fournis combinés pour constituer des en-cas ou des plats cuisinés; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; tous compris dans la classe 29*» (classe 29).

UK n° 1390837, CAMPBELL'S TASTES OF THE WORLD, enregistrée le 18/10/1996 avec effet au 10/07/1989 pour désigner les produits suivants: «*Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes, conservés, séchés ou cuits; gelées, confitures; œufs, lait, produits laitiers; huiles comestibles, graisses comestibles; sauces à salade, conserves; soupes; préparations pour faire des soupes; tous compris dans la classe 29*» (classe 29).

UK n° 2041613, CAMPBELL'S TODAY'S SPECIAL, enregistrée le 07/02/1997 avec effet au 18/10/1995 pour désigner les produits suivants: «*Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; produits préparés à base de viande; fruits et légumes conservés, séchés, cuits, en conserve et congelés; sauces constituées entièrement ou principalement de viande, volaille, légumes et/ou fruits; soupes; goulaches; ragoûts; jus de viande; aliments constitués entièrement ou principalement de viande, poisson, volaille, gibier, légumes et/ou fruits et épices au curry ou au piment; sauces préparées, gelées, jus de viande et pâtes constitués entièrement ou principalement de viande, poisson, volaille, gibier, légumes et/ou fruits; plats cuisinés et en-cas*» (classe 29).

 (Campbell's YANKEE), enregistrée le 26/12/1997 avec effet au 09/06/1995 pour désigner les produits suivants: «Produits à base de viande et préparations à base de viande; extraits de viande; viandes reconstituées; hamburgers au bœuf; hamburgers au fromage; hamburgers; saucisses hot dogs; côtes; saucisses; produits à base de fromage; produits laitiers; huiles et graisses comestibles; pickles; cornichons; salades» de la classe 29 et «Préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie; petits pains; beignets; muffins; gaufres; condiments et relishes; sauces; ketchup; frites» (classe 30).

 (Campbell's YANKEE), enregistrée le 16/01/1998 avec effet au 09/06/1995 pour désigner les produits suivants: «Hamburgers au bœuf; saucisses hot dogs; king ribs; pommes frites» de la classe 29 et «Hamburgers au bœuf; hamburgers au fromage; hamburgers au poulet; saucisses hot dogs; hamburgers pour le petit déjeuner» (classe 30).

IE n° 151463, CAMPBELL'S PREGO, enregistrée le 19/05/1995 pour désigner les produits suivants: «Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuisinés; gelées, confitures, huiles et graisses comestibles; conserves; tous les produits précités compris dans la classe 29» (classe 29).

IE n° 151464, CAMPBELL'S PREGO, enregistrée le 19/05/1995 pour désigner les produits suivants: «Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farine et préparations faites de céréales, pain, miel, mélasse, levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, vinaigre, sauces (y compris des sauces à salade); épices; tous les produits précités compris dans la classe 30» (classe 30).

a. Comparaison des signes

Les signes à comparer sont les suivants:



(UK n° 884829)



(UK n° 814310)

CAMPBELL'S (UK n° 1310055)

CAMPBELL'S EN CROUTE (UK n° 1339864)

CAMPBELL'S TAKEAWAY (UK n° 1412076)

CAMPBELL'S TASTES OF THE WORLD (UK n° 1390837)

CAMPBELL'S TODAY'S SPECIAL (UK n° 2041613)



(UK n° 2023498)



(UK n° 2023499)

CAMPBELL'S PREGO (IE n°. 151463, 151464)

Enregistrement antérieurs de marques antérieures



Demande de marque communautaire

À l'exception des enregistrements CAMPBELL'S PREGO en Irlande, toutes les marques antérieures sont enregistrées au Royaume-Uni. Quatre de ces marques sont figuratives, les sept autres sont verbales. Toutes ces marques contiennent le mot CAMPBELL'S. Les marques enregistrées au Royaume-Uni sous les n° 2023498 et 2023499 font ressortir le mot YANKEE qui est considéré comme l'élément dominant. L'élément PREGO contenu dans la marque enregistrée en Irlande étant un mot de fantaisie, cet élément possède un caractère au moins aussi distinctif que l'élément CAMPBELL'S. Dans toutes les autres marques, CAMPBELL'S est considéré comme l'élément dominant: le mot CAMPBELL'S est clairement mis en évidence dans les marques figuratives enregistrées au Royaume-Uni sous les n° 884829 et 814310 (bien qu'il soit difficilement visible dans la représentation de cette première marque); il est le seul mot de la marque enregistrée au Royaume-Uni sous le n° 1310055, il en est donc de manière évidente l'élément dominant; dans toutes les six marques verbales restantes, à l'exception de celles enregistrées en Irlande, les autres éléments décrivent la qualité, la nature ou la destination des produits désignés et ne sont pas particulièrement distinctives; le mot CAMPBELL'S est, dès lors, l'élément qui exerce la fonction distinctive de ces marques.


La demande de marque communautaire comprend le mot CAMPBELL écrit en caractères de fantaisie et souligné et le mot CATERING écrit en plus petites lettres. Ces mots apparaissent en blanc sur un fond carré noir dont le pourtour blanc est entouré de noir. Étant donné que la police de caractère utilisée pour le mot CAMPBELL est plus grande et que le mot CATERING décrit en partie les services auxquels il se rapporte, CAMPBELL est considéré comme l'élément dominant.


CAMPBELL'S, élément dominant de toutes les marques antérieures, à l'exception de celles enregistrées au Royaume-Uni sous les n° 2023498 et 2023499 (YANKEE), et CAMPBELL, la demande de marque communautaire, sont deux éléments très semblables d'un point de vue phonétique. La différence réside dans la dernière lettre 'S', mais sa prononciation n'aura pas d'influence majeure sur la prononciation du mot 'CAMPBELL'. L'élément CATERING compris dans la demande de marque communautaire se prononce différemment.

Ces marques sont aussi visuellement similaires, en ce qui concerne l'élément CAMPBELL dont les lettres sont identiques. Même le caractère employé dans les marques antérieures UK n° 884829 et n° 814310 est identique.

Les marques antérieures et la demande de marque communautaire sont partiellement constituées par un patronyme. Ce patronyme est assez commun au Royaume-Uni et en Irlande. La demande de marque communautaire et les marques antérieures ne font référence à aucun concept particulier.

Nonobstant les dissemblances, en raison de la proche similitude qui existe d'un point de vue phonétique entre les éléments dominants CAMPBELL'S et CAMPBELL, la demande de marque communautaire est considérée similaire aux marques

UK n° 884829, 

UK n° 814310, 

UK n° 1310055, CAMPBELL'S,

UK n° 1339864, CAMPBELL'S EN CROUTE,


UK n° 1412076, CAMPBELL'S TAKEAWAY,

UK n° 1390837, CAMPBELL'S TASTES OF THE WORLD,

UK n° 2041613, CAMPBELL'S TODAY'S SPECIAL.

L'élément CAMPBELL est commun aux marques antérieures irlandaises et à la demande de marque communautaire, mais ces premières marques contiennent également l'élément PREGO. Il est considéré que les différences l'emportent, lorsque les marques sont comparées dans tous leurs éléments. La marque communautaire demandée est considérée non semblable aux marques irlandaises CAMPBELL'S PREGO.

Les marques antérieures UK

n° 2023498, , et UK n° 2023499,



, sont jugées non semblables à la marque communautaire faisant l'objet de la demande.

b. Comparaison des produits

Les marques antérieures à prendre en considération sont enregistrées pour désigner des produits des classes 29 et 30. Les produits de la classe 29 sont principalement les suivants: *«Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits, légumes, gelées, confitures, œufs, lait, produits laitiers, huiles comestibles, graisses comestibles; sauces à salade, conserves; tous fournis combinés pour constituer des encas ou des plats cuisinés; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; tous compris dans la classe 29»*.

Les produits de la classe 30 sont les suivants: *«Viande, poisson, volaille et gibier et préparations à base de ces produits; extraits de viande; fruits et légumes, conservés, séchés ou cuits; tous pour garnir des pâtisseries ou des pains; tous compris dans la classe 30»*.

Tous ces produits sont des aliments.

Les produits contestés de la demande sont les suivants: *«Services de restaurants, de bars et d'approvisionnement; services de cafés et de cafétérias; services de cantines; services de location de distributeurs automatiques; services hôteliers; services de réservation hôtelière; services d'agences de logement; services d'hébergement temporaire; services de conception et de planification, tous dans le domaine des hôtels, des cafés, des cantines, des restaurants, de l'approvisionnement et des distributeurs automatiques; gestion de lieux d'exposition et de foires; gestion de salles de conférences et de réunions; tous inclus en classe 42»* (classe 42).

Les services de restaurants, de bars et de traiteur (ou « d'approvisionnement »), de cafés et de cafétérias et de cantines peuvent se décrire comme étant des services destinés à offrir de la nourriture et des boissons prêtes à consommer. Ces services se caractérisent principalement par la préparation et la distribution de la nourriture et des boissons. Tandis que les services de traiteur sont généralement fournis dans un endroit différent de celui où la nourriture et les boissons ont été préparées, les autres services susmentionnés sont fournis là où ils ont été préparés.

S'il est vrai que tous ces services consistent à fournir de la nourriture prête à consommer et que les aliments sont de la nourriture, cela ne signifie pas pour autant que les services qui consistent à préparer et à distribuer de la nourriture soient similaires aux aliments qui doivent passer par un processus de préparation avant de pouvoir être consommés. Même les plats cuisinés, produit le plus rapidement prêt à consommer figurant sur la liste de l'opposant, doivent généralement être débarrassés ou ouverts ou réchauffés avant d'être consommés.

La nature de ces produits et de ces services est différente. La fourniture de nourriture ne peut être considérée comme de même nature que la production de nourriture. Les circuits de distribution des produits et des services sont différents. Alors que les aliments peuvent s'acheter dans des supermarchés et des épiceries, les services de restaurants, de bars, de cafés, de cafétérias et de cantines sont fournis dans des restaurants, bars, cafés, cafétérias et cantines. Les services de traiteur sont normalement fournis dans des espaces privés. En général, dans les espaces privés ou publics où la nourriture et les boissons sont servies au public, aucune référence n'est faite à la marque sous laquelle la nourriture qui est préparée et servie est commercialisée.

Leur finalité est également différente, même si, finalement, ils servent tous à nourrir. Les services de traiteur consistent à fournir de la nourriture et des boissons pour des événements sociaux. La personne (ou la société) qui emploie ces services ne doit pas fournir elle-même de la nourriture et des boissons; mais cela est fait pour elle. Les utilisateurs finaux des services de la demande de marque communautaire et des produits désignés par les marques antérieures peuvent être différents, notamment ceux qui font appel à un service de traiteur et le grand public.



Par ailleurs, les produits couverts par les marques antérieures peuvent, dans une certaine mesure, être considérés comme complémentaires des services de la demande de marque communautaire. En fait, sans aliments, aucun restaurant, aucun service de bar, de traiteur, de café, de cafétéria ou de cantine ne pourrait fonctionner.

En conséquence, toutefois, les services de la demande de marque communautaire doivent être considérés comme différents des produits couverts par les marques antérieures. Étant donné qu'il existe une nette séparation entre les lieux où ces produits et ces services sont fournis, le consommateur en étant bien conscient, cela signifie que les différences l'emportent sur le lien existant, à savoir la nourriture. Ce n'est que dans des circonstances particulières que ces produits pourraient être jugés similaires que dans des circonstances particulières, par exemple lorsqu'il est habituellement fait référence à la marque de la nourriture qui est servie ('la matière première') là où le service de la nourriture est fourni ou lorsqu'une marque antérieure a acquis un caractère distinctif supérieur à la normale par l'usage, lorsque ces produits et services ont une destination similaire, lorsque ces services sont complémentaires des produits des classes 29 et 30 ou lorsqu'ils ont les mêmes utilisateurs finaux.

Les autres services couverts par la demande de marque communautaire, à savoir les *« services hôteliers; services de réservation hôtelière; services d'agences de logement; services d'hébergement temporaire; services de conception et de planification, tous dans le domaine des hôtels, des cafés, des cantines, des restaurants, de l'approvisionnement et des distributeurs automatiques; gestion de lieux d'exposition et de foires; gestion de salles de conférences et de réunions»* n'ont aucun lien, pas même celui de la nourriture, avec les marques antérieures. Ces services ne sont pas semblables aux produits couverts par les marques antérieures.

Pour qu'il y ait risque de confusion, qui inclut le risque d'association, les signes doivent être similaires et les produits doivent être similaires. En l'espèce, les marques sont considérées similaires. Toutefois, les produits pour lesquels les marques antérieurement sont enregistrées ne sont pas similaires à ceux des produits désignés dans la demande de marque communautaire, sauf s'il existe une preuve que les marques antérieures ont acquis par l'usage un caractère distinctif supérieur à la normale ou s'il est habituel dans ce commerce d'utiliser ou de mettre en évidence la marque sous laquelle les produits de base sont commercialisés.

Les marques enregistrées sous les n° 151463 et 151464, CAMPBELL'S PREGO, et les marques enregistrées au Royaume-Uni sous les n° U

2023498,  et 2023499,  étant considérées différentes de la demande de marque communautaire, il est superflu de poursuivre la comparaison entre les produits couverts par ces marques et les services désignés dans la marque communautaire demandée en classe 42.

Dans ce cas particulier, il faut également tenir compte du fait que le patronyme CAMPBELL n'est pas inhabituel au Royaume-Uni ou en Irlande. Il n'y a pas lieu de croire que le consommateur fera l'association entre la marque CAMPBELL destinée à distinguer des aliments et les services de traiteur fournis sous l'appellation de CAMPBELL Catering.

4. Renommée, connaissance notoire, caractère distinctif

Selon l'article 8 paragraphe 5 du règlement sur la marque communautaire (règlement n° 40/94 du Conseil), sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement:

si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque (...) elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.

La renommée et le caractère distinctif se recoupent. Lorsqu'une marque jouit d'une renommée, elle peut aussi être qualifiée comme ayant un caractère distinctif supérieur à la normale. Toutefois, lorsqu'une marque ne jouit pas d'une renommée, elle peut néanmoins posséder un caractère distinctif supérieur à la normale. Il importe donc de déterminer si les preuves produites permettent à l'Office d'établir que la marque est suffisamment reconnue sur le marché pour lui conférer un caractère distinctif supérieur à la moyenne ou que les marques jouissent d'une renommée.

Pour déterminer si la marque jouit d'une renommée ou possède un caractère distinctif supérieur à la normale, tous les faits pertinents de l'espèce doivent être pris en considération. Il peut s'agir de la part de marché occupée par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l'importance des investissements consentis par l'entreprise pour sa promotion. Par ailleurs, les marques antérieures doivent jouir d'une renommée avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire.

Outre les preuves de l'usage, destinées à prouver la renommée de ses marques antérieures, l'opposant a produit les documents suivants:

- des données imprimées en date du 19/05/1998 extraites du site Web de la société CAMPBELL SOUP COMPANY: l'historique de l'entreprise, des recettes de cuisine et des informations sur les aspects financiers et le marché;
- une liste à l'échelle mondiale des enregistrements et des demandes d'enregistrement de la marque CAMPBELL'S;
- une biographie de l'artiste Andy Warhol présentant son œuvre d'art intitulée 'Series of Campbell's Soup Cans' (série de boîtes de soupe Campbell's);
- deux cartes postales, montrant des exemples de l'utilisation faite par Warhol de la soupe CAMPBELL'S comme œuvre d'art;

Les données imprimées des pages du site Web concernent les États-Unis. Ce document démontre que la marque CAMPBELL'S est bien établie aux États-Unis et connue principalement pour des soupes. Bien que ces informations soient accessibles dans le monde entier, elles ne prouvent en rien la renommée de la marque CAMPBELL'S dans l'Union européenne (même si c'était le cas, aucune information ne permet de déterminer le nombre de fois que cette page Web a été visitée). Ces preuves indiquent que la société CAMPBELL'S SOUP COMPANY, l'opposant, est présente sur le marché américain depuis un siècle. Toutefois, des informations concernant la marque CAMPBELL'S à l'extérieur de l'Union européenne ne peuvent pas servir de preuve de la renommée de cette marque à l'intérieur de l'Union européenne.

La liste à l'échelle mondiale des enregistrements et des demandes d'enregistrement de la marque CAMPBELL'S indique que ce signe a été enregistré dans de nombreux pays du monde, mais elle n'établit pas pour autant que la marque a acquis une renommée dans l'Union européenne ou ailleurs. Il en va de même pour les autres preuves: le fait qu'Andy Warhol ait créé une œuvre d'art à partir de boîtes de soupe Campbell's ou que des cartes postales représentent ces boîtes de soupe, ainsi que le fait que l'opposant fasse la publicité de la soupe CAMPBELL'S au travers de recettes à base de ce produit, ne prouvent en rien la renommée de ces marques.

Les preuves et les observations déposées aux fins d'apporter la preuve de l'usage sérieux (voir paragraphe III. 2, preuve de l'usage) fournissent certaines informations quant à l'usage de la marque CAMPBELL'S. Malgré l'indication des chiffres de vente, ces informations ne peuvent être jugées suffisantes pour prouver la renommée de la marque. Comme cela a été expliqué précédemment, il ne peut être accordé qu'une valeur relative à ces chiffres qui ont été fournis par l'opposant et ne proviennent pas d'une source indépendante, puisque ces informations n'ont pas été produites sous la forme d'une déclaration faite sous serment et puisque - à l'exception du Royaume-Uni - aucune autre preuve n'est venue les corroborer.

Aucune autre preuve de la renommée n'a été produite et aucune information importante ne permet d'établir la renommée des marques antérieures. Par exemple, l'opposant n'a fourni aucune information sur la part du marché occupée par cette marque ou sur l'importance de son usage (notamment sous la forme d'une étude de marché) ni sur les montants consacrés à la publicité ou sa promotion. En l'absence de telles informations, il n'est pas possible de vérifier si la marque antérieure jouit d'une renommée suffisante pour protéger la marque antérieure au-delà des produits identiques et similaires. Dès lors, le grief de l'opposant fondé sur l'article 8 paragraphe 5 du RMC doit être rejeté.

Pour ces mêmes raisons, il y a lieu d'estimer que l'opposant n'a pas réussi à apporter la preuve que ses marques antérieures sont notoirement connues.

Le caractère distinctif de la marque antérieure est un facteur dont il faut tenir compte lors de l'évaluation du risque de confusion de l'article 8 paragraphe 1 point b). Plus le caractère de la marque antérieure est distinctif, plus le risque de confusion est élevé. En conséquence les marques possédant un caractère distinctif très élevé jouissent d'une plus large protection que les marques dont le caractère distinctif est moindre.

Toutefois, les preuves produites, identiques à celles déposées aux fins d'apporter la preuve de la renommée de la marque, ne permettent pas à l'Office de conclure que cette marque a acquis un caractère distinctif supérieur à la normale. Comme cela a été indiqué précédemment, les preuves concernent principalement le marché des États-Unis et ne prouvent rien de plus que la présence sur le marché de la marque CAMPBELL'S depuis de nombreuses années dans ce pays. En outre, les chiffres de vente n'étant pas des chiffres comparatifs, les preuves concernant le Royaume-Uni permettent seulement d'établir que la marque est utilisée depuis longtemps au Royaume-Uni, mais ne permettent pas de prouver que la marque a acquis un caractère distinctif supérieur à la normale. Les preuves concernant l'Allemagne ne se composent que de quelques étiquettes CAMPBELL'S et ne démontrent pas que la marque CAMPBELL'S PREGO a acquis un caractère distinctif supérieur à la normale. Les preuves ne suffisent pas à prouver que les marques antérieures ont acquis un caractère distinctif supérieur à la normale. Les marques antérieures ne jouissent dès lors pas d'une protection plus large et il n'y a pas de risque de confusion ni de risque d'association. Le grief de l'opposant fondé sur l'article 8 paragraphe 1 point b) du RMC doit également être rejeté.

5. Marques non enregistrées/autres signes utilisés dans la vie des affaires

Selon l'article 8 paragraphe 4 du RMC, sur opposition du titulaire d'une marque non enregistrée ou d'un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n'est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l'enregistrement:

lorsque et dans la mesure où, selon le droit de l'État membre qui est applicable à ce signe:

a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l'appui de la demande de marque communautaire;

b) ce signe donne à son titulaire le droit d'interdire l'utilisation d'une marque plus récente.

L'opposant prétend être le titulaire des marques non enregistrées CAMPBELL'S et de droits relevant du droit commun (concurrence déloyale) au signe CAMPBELL'S dans tous les pays de l'Union européenne pour des produits des «classes 1, 5, 6, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, et des services des classes 42, à savoir la fourniture de nourriture et de boissons, de services de restaurants, de cafétérias, de cantines et de bars; de services d'approvisionnement; et toutes les autres classes de produits et de services'.

Les droits prévus par l'article 8 paragraphe 4 du RMC ont en commun d'être fondés sur l'usage. L'usage est dès lors la condition d'application de ce motif. Comme l'indique le chapitre III.2. « Preuve de l'usage », l'opposant n'a réussi à apporter la preuve de l'usage d'aucun des produits auxquels se rapportent ses enregistrements dans aucun des pays de l'Union européenne, à l'exception du Royaume-Uni où il a réussi à apporter la preuve de l'usage de deux de ses marques pour des soupes (concentrées). Comme l'indique le chapitre III.3. « Comparaison des produits et des services », il a été jugé que les soupes (concentrées) ne sont pas semblables aux services désignés dans la demande de marque communautaire; l'opposition ne peut pas prospérer dans la mesure où elle est fondée sur ces deux signes. L'opposant n'ayant fourni aucune autre preuve de l'usage ou de la renommée des autres signes invoqués aux termes de l'article 8 paragraphe 4 du RMC, il y a lieu de considérer qu'il n'a pas réussi à apporter la preuve de l'utilisation de ces autres marques non enregistrées ou de ces autres signes dans la vie courante des affaires invoqués.

Le grief de l'opposant fondé sur l'article 8 paragraphe 4 du RMC doit dès lors être rejeté.

6. Conclusion

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, il y a lieu d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion dont l'appréciation dépend notamment de la reconnaissance de la marque sur le marché et du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits.

L'opposant n'a pas réussi à apporter la preuve que ses marques antérieures ont acquis un caractère distinctif supérieur à la normale pour les produits pour lesquels elles sont enregistrées.

Il n'existe pas de risque de confusion ni de risque d'association dans l'esprit du consommateur au Royaume-Uni ou en Allemagne.

Par ailleurs, l'opposant n'a pas réussi à apporter la preuve que les droits invoqués jouissent d'une renommée ou sont notoirement connus dans les pays pertinents. Il n'a pas non plus réussi à démontrer qu'il bénéficie de la protection de ses droits antérieurs en vertu de l'article 8 paragraphe 4 du RMC.

C. SUR LA RÉPARTITION DES FRAIS

En vertu des dispositions de l'article 81 paragraphe 1 du RMC, la partie perdante dans une procédure d'opposition supporte les taxes et frais exposés par l'autre partie.

En vertu de la règle 94 paragraphe 1 du règlement d'exécution (règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission), la répartition des frais est arrêtée dans la décision rendue sur l'opposition.

Puisque l'opposant est la partie perdante dans la procédure d'opposition, il doit supporter les frais exposés par l'autre partie au cours de la procédure.

Par ces motifs, l'office décide :

1. L'opposition n° B 8104 est rejetée.
2. Les frais sont à la charge de l'opposant.

Alicante, le 15/06/2000

Unité 1 de la division opposition

Panayotis GEROUKAKOS
Wouter VERBURG
Mauro BUFFOLO

**DECISIONE n. 1243/2000 DELLA
DIVISIONE D'OPPOSIZIONE**

del 15 giugno 2000

sull'opposizione n. B 8104

(Lingua del procedimento: inglese)

Opponente:

Campbell Soup Company
(Stati Uniti d'America)

Rappresentante:

Marks & Clerk
(Regno Unito)

Marchi:

CAMPBELL'S



Contro:

Richiedente:

Campbell Catering Limited
(Irlanda)

Rappresentante:

Maclachan & Donaldson
(Irlanda)

Domanda oggetto dell'opposizione:



**L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)**

I. SINTESI DEI FATTI E PROCEDURA

In data 01/04/1996 Campbell Catering Limited, in appreso «il richiedente», depositava la domanda n. 102301 avente ad oggetto la registrazione del marchio figurativo CAMPBELL CATERING come marchio nella classe 42. Il richiedente era rappresentato da Maclachan & Donaldson, associazione di mandatari abilitati alla rappresentanza di terzi dinanzi all'Ufficio.

La domanda veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 21/97 del 29/09/1997.

Il 23/12/1997 Campbell Soup Company, in appresso «l'opponente», presentava opposizione alla domanda. L'opponente era rappresentato da Marks & Clerk, associazione di mandatari abilitati alla rappresentanza di terzi dinanzi all'Ufficio.

L'opponente basava la propria opposizione su 60 registrazioni di marchi anteriori. Segue un elenco delle registrazioni:

40993, 10482 (AT); 55528, 55531 (BNL); 398/1960, 618/1927 (DK); 151464, 151463, 74057 (IE); 34596 (FI); 1256892, 1535970, 1609785 (FR); 1155411, 766073, 732345, 375832, 482247, 2092136 (DE); 10941 (GR); 523218, 510419, 367586, 367587, 367588 (IT); 157258 (PT); 345890, 345888, 345889, 68051 (ES); 87895, 26732 (SE); 1229713, 1310055, 1371948, 1339864, 1390837, 1412076, 388486, 2041613, 672290, 798024, 692366, 995755, 1001253, 1118790, 1082834, 930313, 1001254, 920060, 884829, 884830, 884831, 875637, 824998, 814310, 1070239, 606581, 2023498, 2023499 (UK).

La maggior parte di questi marchi risultava registrata per prodotti della classe 29 «*Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili; salse per insalata; conserve; minestre; preparati per minestre*».

L'opponente dimostrava di essere l'attuale titolare dei marchi registrati depositando copie dei certificati di registrazione e di rinnovo con relative traduzioni per 398/1960 (DK); 151464 (IE); 34596 (FI); 1155411 (DE); 1310055, 1371948, 1339864, 1390837, 1412076, 2041613, 995755, 1082834, 884829, 824998, 814310, 1001253, 1070239, 2023498, 2023499 (UK).

L'opponente asseriva che tutti i marchi godono di notorietà.

L'opponente affermava anche di essere titolare di diversi marchi anteriori ben noti in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, tra cui i due seguenti:



e *Campbell*.

L'opponente dichiarava inoltre che i marchi sono diffusi per una serie di prodotti e servizi delle classi «1, 5, 6, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 42, nonché per tutte le altre classi di prodotti e servizi».

Gli stessi segni venivano invocati come marchi anteriori non registrati e segni anteriori presumibilmente utilizzati nella normale prassi commerciale, anche in questo caso in tutti gli Stati membri, per una serie di prodotti e servizi delle classi «1, 5, 6, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 42, nonché per tutte le altre classi di prodotti e servizi».

L'opponente rivolgeva la propria opposizione contro tutti i prodotti della domanda e segnatamente «*Servizi di ristoranti, di bar e di approvvigionamento; servizi di bar-ristoranti e di caffetterie; servizi di mense; servizi di affitto di distributori automatici; servizi alberghieri; servizi di prenotazione d'alberghi; servizi di agenzie per alloggi; servizi di alloggi temporanei; servizi di progettazione e programmazione, tutti riguardanti gli alberghi, i bar-ristoranti, le mense, i ristoranti, l'approvvigionamento ed i distributori automatici; gestione di luoghi per mostre e fiere; gestione di luoghi per conferenze e riunioni; tutti compresi nella classe 42*» (classe 42).

I motivi dell'opposizione sono quelli di cui all'articolo 8 del RMC (regolamento del Consiglio), rispettivamente al paragrafo 1, lettera b), al paragrafo 4 ed al paragrafo 5.

L'opposizione veniva notificata al richiedente il 16/01/1998 con il numero B 8104.

Come lingua procedurale veniva designato l'inglese.

La fase contraddittoria della procedura aveva inizio il 17/03/1998.

Il 24/03/1998 l'Ufficio chiedeva all'opponente di completare la sua documentazione.

In data 31/03/1998 il richiedente domandava all'opponente di fornire la prova dell'uso di tutte le registrazioni dei marchi anteriori soggetti all'obbligo dell'uso.

Entrambe le parti presentavano osservazioni entro il termine prescritto dall'Ufficio.

L'Ufficio ritiene di disporre di elementi sufficienti per decidere sull'opposizione.

II. ARGOMENTAZIONI DELLE PARTI

L'opponente sostiene che, a causa della somiglianza tra i marchi e i prodotti, vi è rischio di confusione. Egli afferma che i suoi marchi e i suoi segni sono molto diffusi e godono di notorietà.

Il richiedente obietta che l'opposizione dovrebbe essere rigettata per diversi motivi. In primo luogo, perché l'opponente non è stato in grado di dimostrare l'uso reale delle sue registrazioni. In secondo luogo, perché l'opponente non ha presentato prove sufficienti a sostegno delle sue affermazioni secondo cui i marchi anteriori sono molto diffusi e godono di notorietà. In terzo luogo, perché non vi è rischio di confusione, visto che i marchi e i prodotti per i quali i marchi sono registrati sono differenti dai servizi oggetto della domanda di marchio comunitario.

III. DECISIONE

A. SULL'AMMISSIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE

La tassa di opposizione è stata corrisposta conformemente a quanto previsto dal regolamento.

L'opposizione è stata presentata nei termini e conformemente alla forma e alle condizioni prescritte.

L'opposizione è pertanto ammissibile.

B. SUL MERITO

1. Diritti anteriori

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (in appresso «RMC»), un'opposizione può essere depositata «dai titolari dei marchi anteriori di cui all'articolo 8, paragrafo 2 ...».

Secondo la regola 16, paragrafo 2 del regolamento recante modalità di esecuzione (regolamento n. 2868/1995 della Commissione, in appresso «RE»), l'atto di opposizione dovrà essere corredato da una prova della registrazione come, per esempio, un certificato di registrazione.

Conformemente alla regola 16, paragrafo 3 del RE, le indicazioni relative ai fatti, le prove, le osservazioni e i documenti di appoggio possono essere presentati, se non sono stati presentati insieme all'atto di opposizione o immediatamente dopo, entro un termine successivo all'avvio della procedura di opposizione, stabilito dall'Ufficio secondo la regola 20, paragrafo 2.

Ai sensi della regola 17, paragrafo 2 del RE, se le prove a sostegno dell'opposizione non sono presentate nella lingua della procedura d'opposizione, l'opponente deve fornire una traduzione in tale lingua entro un mese dalla scadenza del termine per l'opposizione o, eventualmente, entro il termine stabilito dall'Ufficio secondo la regola 16, paragrafo 3.

In conformità alla regola 20, paragrafo 2 del RE, l'Ufficio invita l'opponente a presentare, entro un preciso termine, le indicazioni relative ai fatti, le prove e le osservazioni, di cui alla regola 16 qualora non siano contenute nell'atto di opposizione.

L'opponente fonda la sua opposizione sui seguenti diritti anteriori:

40993, 10482 (AT); 55528, 55531 (BNL); 398/1960, 618/1927 (DK); 151464, 151463, 74057 (IE); 34596 (FI); 1256892, 1535970, 1609785 (FR); 1155411, 766073, 732345, 375832, 482247, 2092136 (DE); 10941 (GR); 523218, 510419, 367586, 367587, 367588 (IT); 157258 (PT); 345890, 345888, 345889, 68051 (ES); 87895, 26732 (SE); 1229713, 1310055, 1371948, 1339864, 1390837, 1412076, 388486, 2041613, 672290, 798024, 692366, 995755, 1001253, 1118790, 1082834, 930313, 1001254, 920060, 884829, 884830, 884831, 875637, 824998, 814310, 1070239, 606581, 2023498, 2023499 (UK).

Il 24/03/1998 l'Ufficio chiedeva all'opponente di fornire eventuali fatti, prove e osservazioni a sostegno dell'opposizione con relative traduzioni. In data 22/05/1998 l'opponente depositava le prove.

L'opponente non presentava certificati di registrazione o di rinnovo per le seguenti registrazioni di marchi: 74057 (IE); 1256892 (FR); 157258 (PT); 1229713, 388486, 672290, 798024, 692366, 1118790, 930313, 1001254, 920060, 884830, 884831, 875637, 606581 (UK).

Le prove relative alle registrazioni dei marchi nn. 40993, 10482 (AT); 55528, 55531 (BNL); 618/1927 (DK); 1535970, 1609785 (FR); 766073, 732345, 375832, 482247, 2092136 (DE); 10941 (GR); 523218, 510419, 367586, 367587, 367588 (IT); 345890, 345888, 345889, 68051 (ES) e 87895, 26732 (SE) non venivano tradotte.

La *ratio* della regola 16 del RE è di offrire al richiedente e all'Ufficio l'opportunità di verificare se i diritti anteriori invocati contro la domanda di marchio comunitario siano validi e possano essere legittimamente esercitati dall'opponente. A tal fine, l'opponente ha depositato prove dell'esistenza delle registrazioni dei marchi anteriori e traduzioni complete di tutti i dati pertinenti dei diritti anteriori su cui si basa l'opposizione.

Mancando i certificati di registrazione e di rinnovo con le traduzioni delle prove, la loro veridicità e il loro contenuto non possono essere apprezzati nella loro interezza e, pertanto, non possono dare al richiedente o all'Ufficio l'opportunità di verificare se l'opponente sia effettivamente titolare di diritti anteriori validi.

Si deve quindi giungere alla conclusione che l'opponente non ha comprovato i succitati diritti anteriori. Conformemente alle disposizioni di cui sopra, l'opposizione, nella misura in cui si basa su dette registrazioni, va dunque rigettata.

D'altro canto, si ritiene che le prove depositate in relazione agli altri marchi su cui si basa l'opposizione siano tali da dimostrare che questi sono registrati e tuttora in vigore. La loro veridicità ed il loro contenuto possono essere apprezzati nella loro totalità. Tali prove riguardano le seguenti registrazioni:

398/1960 (DK); 151463, 151464 (IE); 34596 (FI); 1155411 (DE); 1310055, 1371948, 1339864, 1390837, 1412076, 2041613, 995755, 1082834, 884829, 824998, 814310, 1001253, 1070239, 2023498, 2023499 (UK).

Inoltre, l'opponente ha depositato prove relative alle registrazioni dei marchi nn. 23429 (IT) e 1001254 (UK), nonché varie registrazioni di marchi comunitari. Tuttavia, poiché dette registrazioni non sono state invocate durante il periodo di opposizione, ai fini del presente procedimento i marchi corrispondenti non possono essere presi in considerazione.

2. Prova dell'uso

A norma dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (in appresso «RMC»):

«Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio comunitario anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio comunitario anteriore è stato seriamente utilizzato nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione (...). In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta».

Conformemente alla regola 22, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del RMC (in appresso «RE»):

«Le informazioni, le prove e i documenti necessari per dimostrare l'utilizzazione sono costituiti da informazioni relative al luogo, al tempo, alla estinzione e alla natura dell'utilizzazione del marchio anteriore per i prodotti e i servizi per i quali esso è registrato e sui quali si fonda l'opposizione e dalle relative informazioni, ai sensi del paragrafo 3».

Ai sensi dell'articolo 43 del regolamento, nelle osservazioni in risposta all'atto di opposizione, il richiedente ha domandato la prova dell'uso delle registrazioni di tutti i marchi anteriori su cui si basa l'opposizione per tutti i prodotti.

Poiché la domanda di marchio comunitario è stata pubblicata in data 29/09/1997, per le registrazioni di marchi che risalgono ad oltre cinque anni rispetto alla data della pubblicazione l'opponente doveva dimostrare che tra il 29/09/1992 ed il 29/09/1997 le registrazioni dei suoi marchi anteriori erano state seriamente utilizzate. Alla data della pubblicazione, i seguenti marchi non erano stati *registrati* da più di cinque anni: i marchi inglesi nn. 1310055, 1371948, 1339864, 1390837, 1412076, 2041613, 2023498, 2023499, nonché i marchi irlandesi nn. 151463 e 151464. Pertanto, questi marchi non erano soggetti all'obbligo dell'uso alla data di pubblicazione della domanda di marchio comunitario.

L'opponente doveva dunque provare l'uso delle seguenti registrazioni:

398/1960 (DK), 34596 (FI), 1155411 (DE), 995755 (UK), 1082834 (UK), 884829 (UK), 824998 (UK), 814310 (UK), 1001253 (UK) e 1070239 (UK).

Per dimostrare un uso serio delle registrazioni dei marchi anteriori, l'opponente ha depositato le prove seguenti:

— etichette per minestra con marchi CAMPBELL'S (stilizzato) e CAMPBELL'S (etichetta) per Regno Unito, Francia, Olanda, Belgio, Germania, Spagna, Svezia, Finlandia e Danimarca;

— materiale pubblicitario per minestra CAMPBELL'S (stilizzato) e CAMPBELL'S (etichetta) in olandese (29/02/96), danese (22/09/1997), greco (senza data), spagnolo (senza data), svedese (02/1994) e inglese (10/1997, 09-10/1997 e 11/1997-02/1998);

— materiale promozionale che riproduce il marchio CAMPBELL'S (stilizzato) e CAMPBELL'S (etichetta) in svedese, spagnolo e inglese;

— listini in sterline inglesi inviati ai distributori in Francia e Portogallo, datati 1992 e 1993;

— fax del 06/05/1998 inviato da Stratford upon Avon Foods Ltd che fornisce informazioni sulle vendite dal 1994 all'aprile 1998 e nel quale si fa riferimento a pubblicazioni inglesi in cui si pubblicizza Campbell's Catering Sales;

— video con 7 pubblicità televisive diverse in inglese, presumibilmente trasmesse tra il 1960 e il 1998;

— confezione del prodotto CAMPBELL'S (stilizzato) SOUP OF THE DAY in inglese, materiali per punti di vendita (tra cui ricette) in inglese e una copia del libro CAMPBELL'S FOODSERVICE, rivolto ai ristoratori, contenente una serie di ricette basate sulla minestra CAMPBELL'S, che riproduce il termine CAMPBELL'S (stilizzato).

Poiché l'opponente ha comprovato i suoi diritti anteriori solo in Danimarca, Irlanda, Finlandia, Germania e Regno Unito, in questo procedimento qualsiasi prova riferita ad altri paesi è irrilevante.

Misura e durata dell'uso

Nelle proprie osservazioni, l'opponente fornisce dati relativi alle vendite dei prodotti recanti i marchi in ciascun paese negli anni dal 1993 al 1998. Per il Regno Unito, si parla di 53.947.773 sterline nel 1993, 76.553.315 sterline nel 1994, 83.023.202 sterline nel 1995, 101.247.207 sterline nel 1996, 113.572.636 sterline nel 1997 e 87.409.658 sterline fino all'aprile 1998. Considerato che tale affermazione è fatta dall'opponente e non si presenta in forma di dichiarazione scritta giurata, legalizzata o avente effetto equivalente ai sensi del diritto dello Stato in cui viene formulata, il peso ad essa attribuibile è relativo, a meno che l'affermazione non sia supportata da altre prove. Il valore di tali osservazioni va dunque apprezzato tenuto conto di altre prove e circostanze del caso.

Per quanto riguarda il marchio CAMPBELL'S nel Regno Unito, le altre prove dimostrano che il marchio è stato pubblicizzato molto a lungo nel paese. Considerati anche i dati relativi alle vendite nel Regno Unito, nelle osservazioni si asserisce che dette prove sono tali da dimostrare che il marchio è stato utilizzato *nel Regno Unito in una misura e per una durata* ragionevoli. Le prove depositate, tuttavia, non consentono di stabilirne l'uso per un periodo di *tempo* prolungato in Germania, Finlandia o Danimarca, in quanto non indicano più di due date di uso. Le altre prove relative a Danimarca, Finlandia e Germania sono inoltre ritenute troppo esigue per supportare i dati sulle vendite riportati nelle osservazioni. Pertanto, *la misura e la durata dell'uso in questi paesi* non sono state dimostrate. Se ne conclude che l'opponente non è stato in grado di dimostrare l'uso delle registrazioni dei marchi nn. 398/1960 (DK), 34596 (FI) e 1155411 (DE).

Natura dell'uso

Gli altri marchi per i quali è previsto l'obbligo dell'uso sono:

995755 (UK): CAMPBELL'S MAIN-COURSE



1070239 (UK)

884829 (UK):

824998 (UK):


824998 (UK):

814310 (UK):

1001253 e 1082834 (UK): *Campbells*

L'articolo 15, paragrafo 2 del RMC dispone che anche «l'utilizzazione del marchio comunitario in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato» rappresenterà un uso secondo la definizione datane, ai fini dell'obbligo dell'uso, nel paragrafo 1 dello stesso articolo. Sebbene questa disposizione si riferisca unicamente all'uso obbligatorio di un marchio comunitario, per analogia può anche applicarsi all'uso fatto dei marchi nazionali, in modo da assicurare pari trattamento a tutti i marchi oggetto di opposizione. Inoltre, per l'effetto armonizzante dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera a) della prima direttiva CE/89/104 del Consiglio del 21 dicembre 1988 «sull'armonizzazione delle leggi degli Stati membri in materia di marchi», il regolamento comunitario e i regolamenti nazionali sono accomunati dal concetto dell'obbligo di un uso del marchio registrato che non ne alteri il carattere distintivo.


Le etichette e il materiale pubblicitario mostrano l'uso nel Regno Unito dei

marchi *Campbells* e  per le minestre. I marchi sono apposti sulle scatole. Non vi è prova tuttavia dell'uso delle registrazioni inglesi nn. 1070239, 995755 e 824998, rispettivamente per CAMPBELL'S SOUP FOR ONE (figurativo), CAMPBELL'S MAIN COURSE e CAMPBELL'S BEANS (figurativo). Poiché le parti SOUP FOR ONE, MAIN COURSE e BEANS, insieme agli elementi figurativi, sono chiaramente differenti dai due marchi prima riprodotti, l'opponente non ha dimostrato la natura dell'uso delle registrazioni inglesi nn. 1070239, 995755 e 824998.

D'altro canto, i marchi che compaiono sul materiale depositato presentano solo lievi differenze rispetto ai marchi inglesi nn. 1371948 e 884829, corrispondenti rispettivamente ai marchi 'CAMP-

BELL'S' e .

Sebbene i tipi di carattere e la disposizione siano leggermente diversi, l'aspetto generale dei segni, il modo in cui sono raffigurati, è pur sempre il medesimo. Pertanto, poiché il carattere distintivo dei marchi non viene alterato in modo significativo, l'Ufficio ritiene che la prova dell'uso fornita dal materiale

recante i marchi *Campbells* e  copra anche le registrazioni inglesi nn. 1371948 e 884829.

Luogo dell'uso

A giudicare dalla lingua delle etichette e di una parte del materiale pubblicitario, le prove dimostrano che il Regno Unito è il *luogo* dell'uso.

In sintesi, è possibile concludere che, in assenza di prove sufficienti per quanto concerne la durata e il periodo dell'uso dei marchi in Germania, Finlandia e Danimarca, e in assenza di prove sulla natura dell'uso delle registrazioni inglesi nn. 1070239, 995755 e 824998, l'opponente non è stato in grado di dimostrare un uso serio della registrazione del marchio tedesco n. 1155411, della registrazione danese n. 398/1960, della registrazione finlandese n. 34596 o delle registrazioni inglesi nn. 1070239, 995755 e 824998. L'opposizione, nella misura in cui si basa su queste registrazioni di marchi, va pertanto rigettata.

Poiché le prove dimostrano solo l'uso dei marchi restanti per minestre (concentrate) e poiché le registrazioni di marchi inglesi nn. 1001253 e 1082834 sono registrate per prodotti diversi, e segnatamente per «*Preparati in scatola compresi nella classe 29 a base di carne, di ortaggi o di carne e ortaggi*» (classe 29) nel caso del primo e «*Succo di pomodoro, succhi vegetali e preparati a base sia di succo di pomodoro che succhi vegetali, tutti compresi nella classe 32 e tutti inscatolati o imbottigliati*» (classe 32) nel caso del secondo, l'opposizione va respinta anche per questi marchi.


D'altro canto, si ritiene che l'opponente sia stato in grado di dimostrare di aver utilizzato i marchi inglesi nn. 884829 e 814310 per (parte dei) prodotti per i quali sono registrati, e segnatamente per minestre (concentrate) della classe 29. L'opposizione resta pertanto valida per queste registrazioni inglesi e per le altre registrazioni che non sono soggette all'obbligo dell'uso.


3. Rischio di confusione

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del RMC, a seguito di un'opposizione presentata dal titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

se, a causa della somiglianza o dell'identità di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

Alla luce delle conclusioni dei paragrafi precedenti, nel presente procedimento verranno presi in considerazione i seguenti prodotti e le seguenti registrazioni di marchi:

Marchio inglese n. 884829,  , registrato in data 20/06/1966 con effetto dal 28/09/1965.

Marchio inglese n. 814310,  , registrato in data 24/06/1961 con effetto dal 06/12/1960.

Questi marchi verranno considerati per «*minestre (concentrate)*» della classe 29, poiché questi sono i prodotti per i quali l'opponente ha fornito prova dell'uso.

Marchio inglese n. 1310055, CAMPBELL'S, registrato in data 17/12/1993 con effetto dal 15/05/1987 per «*Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili; salse per insalata, conserve; minestre; preparati per minestre; tutti compresi nella classe 29*» (classe 29).

Marchio inglese n. 1371948, CAMPBELL'S, registrato in data 27/09/1996 con effetto dal 02/02/1989 per «*Dolci, torte, pasticcini, sformati, bomboloni, pasticci, hot dog, quiche, panini dolci con hamburger, focaccine da tè, focaccine, pasta; pane, panini, prodotti derivati dal pane, pasti pronti e prodotti derivati dalla pasta; salse; salse per insalata; salse condimentate; spaghetti, riso, tutti compresi nella classe 30*» (classe 30).


Marchio inglese n. 1339864, CAMPBELL'S EN CROUTE, registrato in data 19/01/1996 con effetto dal 29/03/1988 per «*Carne, pesce, pollame e selvaggina e preparati a base di questi; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; tutti in un involto di pasta per dolci o pane; tutti compresi nella classe 30*» (classe 30).

Marchio inglese n. 1412076, CAMPBELL'S TAKEAWAY, registrato in data 20/12/1996 con effetto dal 26/01/1990 per «*Carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta, ortaggi, gelatine, marmellate, composte, uova, latte, prodotti derivati dal latte, oli e grassi commestibili; salse per insalata, conserve; tutti forniti in combinazioni per spuntini o pasti pronti; carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; tutti compresi nella classe 29*» (classe 29).


Marchio inglese n. 1390837, CAMPBELL'S TASTES OF THE WORLD, registrato in data 18/10/1996 con effetto dal 10/07/1989 per «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili; salse per insalata, conserve; minestre; preparati per minestre; tutti compresi nella classe 29» (classe 29).

Marchio inglese n. 2041613, CAMPBELL'S TODAY'S SPECIAL, registrato in data 07/02/1997 con effetto dal 18/10/1995 per «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; prodotti derivati dalla carne trasformati; frutta e ortaggi conservati, essiccati, cotti, inscatolati e surgelati; salse interamente o principalmente a base di carne, pollame, ortaggi e/o frutta; minestre; gulasch; stufati; sughi di carne; alimenti interamente o principalmente a base di carne, pesce, pollame, selvaggina, ortaggi e/o frutta e speziati con curry o chile; salse pronte, gelatine, sughi di carne e paste interamente o principalmente a base di carne, pesce, pollame, selvaggina, ortaggi e/o frutta; pasti pronti e spuntini» (classe 29).



Marchio inglese n. 2023498,  (Campbell's YANKEE), registrato in data 26/12/1997 con effetto dal 09/06/1995 per «Prodotti derivati dalla carne e preparati di carne; estratti di carne; carni ricostituite; hamburger di manzo; hamburger al formaggio; hamburger; hot dog; costolette; salsicce; prodotti derivati dal formaggio; prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili; sottaceti; cetriolini; insalate» (classe 29) e «Preparati a base di cereali, pane, pasticceria e confetteria; panini salati e dolci; bomboloni; focaccine; cialdoni; condimenti e salse condimentate; salse; ketchup; patatine fritte» (classe 30).



Marchio inglese n. 2023499,  (Campbell's YANKEE), registrato in data 16/01/1998 con effetto dal 09/06/1995 per «Hamburger di manzo; hot dog; costolette giganti; patatine fritte» nella classe 29 e «Hamburger di manzo; hamburger al formaggio; hamburger di pollo; hot dog; medaglioni da colazione» (classe 30).

Marchio irlandese n. 151463, CAMPBELL'S PREGO, registrato in data 19/05/1995 per «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; oli e grassi commestibili; conserve, tutti compresi nella classe 29» (classe 29).

Marchio irlandese n. 151464, CAMPBELL'S PREGO, registrato in data 19/05/1995 per «Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sago, succedanei del caffè; farine, preparati fatti di cereali, pane, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); spezie; tutti compresi nella classe 30» (classe 30).

a. Comparazione dei segni

I segni da comparare sono i seguenti:



(marchio inglese n. 884829)



(marchio inglese n. 814310)

CAMPBELL'S (marchio inglese n. 1310055)

CAMPBELL'S EN CROUTE (marchio inglese n. 1339864)

CAMPBELL'S TAKEAWAY (marchio inglese n. 1412076)

CAMPBELL'S TASTES OF THE WORLD (marchio inglese n. 1390837)

CAMPBELL'S TODAY'S SPECIAL (marchio inglese n. 2041613)



(marchio inglese n. 2023498)



(marchio inglese n. 2023499)

CAMPBELL'S PREGO (marchio irlandese n. 151463, 151464)

Registrazioni di marchi anteriori



Domanda di marchio comunitario

Fatta eccezione per le registrazioni irlandesi di CAMPBELL'S PREGO, tutti i marchi anteriori sono registrati nel Regno Unito. Quattro dei marchi anteriori sono marchi figurativi, mentre i sette restanti sono marchi verbali. Tutti questi marchi contengono il termine CAMPBELL'S. Nelle registrazioni inglesi nn. 2023498 e 2023499, spicca il termine YANKEE e viene considerato quale parte dominante. Poiché nelle registrazioni irlandesi la parte PREGO è costituita da un termine di fantasia, questa parte è almeno tanto distintiva quanto la parte CAMPBELL'S. In tutti gli altri marchi anteriori, si ritiene che la parte dominante sia CAMPBELL'S: il termine CAMPBELL'S spicca chiaramente nelle registrazioni figurative inglesi nn. 884829 e 814310 (sebbene sia poco visibile nella riproduzione del primo); è l'unico termine contenuto nella registrazione inglese n. 1310055, per cui è ovviamente dominante; in tutti i sei marchi verbali restanti, eccezion fatta per le registrazioni irlandesi, le altre parti dei marchi descrivono la qualità, la natura o la destinazione dei prodotti e, non essendo particolarmente distintive, spetta al termine CAMPBELL'S svolgere la funzione distintiva dei marchi.


La domanda di marchio comunitario contiene il termine CAMPBELL, riprodotto con un carattere particolare e una riga sottostante, e il termine CATERING scritto in lettere più piccole. Le parole sono scritte in bianco su uno sfondo quadrato nero, bordato da una striscia bianca quadrata, a sua volta bordata in nero. In ragione del fatto che il termine CAMPBELL è scritto con una dimensione dal carattere maggiore, nonché del fatto che CATERING descrive parte dei servizi per i quali il marchio viene richiesto, il termine CAMPBELL viene ritenuto la parte dominante.


La parte dominante CAMPBELL'S di tutti i marchi anteriori ad esclusione dei marchi inglesi nn. 2023498 e 2023499 (YANKEE) e la parte dominante CAMPBELL della domanda di marchio comunitario sono foneticamente molto simili. La differenza sta nella lettera 'S', ma la sua pronuncia non avrà un impatto fondamentale sulla pronuncia di 'CAMPBELL'. La parte CATERING della domanda di marchio comunitario viene invece pronunciata in modo diverso.

Per quanto concerne la parte CAMPBELL, i marchi sono anche molto simili da un punto di vista visivo, in quanto contengono lettere identiche. Sono persino riprodotti con un carattere simile nei marchi anteriori inglesi nn. 884829 e 814310.

I marchi anteriori e la domanda di marchio comunitario sono in parte composti da un cognome, che non è affatto inusuale nel Regno Unito o in Irlanda. Inoltre, né la domanda di marchio comunitario né il marchio anteriore si riferiscono ad un concetto particolare.

Nonostante le differenze, vista la notevole somiglianza fonetica delle parti dominanti CAMPBELL'S e CAMPBELL, la domanda di marchio comunitario è considerata simile ai marchi anteriori inglesi

nn. 884829, ,

814310, ,

1310055, CAMPBELL'S,

1339864, CAMPBELL'S EN CROUTE,


1412076, CAMPBELL'S TAKEAWAY,


1390837, CAMPBELL'S TASTES OF THE WORLD,

2041613, CAMPBELL'S TODAY'S SPECIAL.

I marchi anteriori delle registrazioni irlandesi hanno la parte CAMPBELL in comune con la domanda di marchio comunitario, ma contengono anche la parte PREGO. Si ritiene dunque che, nei marchi raffrontati nell'insieme, prevalgano le differenze. La domanda di marchio comunitario è dunque ritenuta dissimile dai marchi irlandesi CAMPBELL'S PREGO.

Quanto alle registrazioni dei marchi an-

teriori inglesi nn. 2023498, , e

n. 2023499, , queste sono considerate dissimili dalla domanda di marchio comunitario.

b. Comparazione dei prodotti

I marchi anteriori da prendere in considerazione sono registrati per prodotti delle classi 29 e 30. I prodotti della classe 29 essenzialmente comprendono quanto segue: «*Carne, pesce, pollame e selvaggina, estratti di carne, frutta, ortaggi, gelatine, marmellate, composte, uova, latte e prodotti derivati dal latte, oli e grassi commestibili; salse per insalata, conserve; tutti forniti in combinazioni per spuntini o pasti pronti; carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; tutti compresi nella classe 29*».

I prodotti della classe 30 sono: «*Carne, pesce, pollame e selvaggina e preparati a base di questi; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati o cotti; tutti in un involto di pasta per dolci o pane; tutti compresi nella classe 30*».

Tutti questi prodotti sono alimenti.

I prodotti contestati della domanda sono: «*Servizi di ristoranti, di bar e di approvvigionamento; servizi di bar-ristoranti e di caffetterie; servizi di mense; servizi di affitto di distributori automatici; servizi alberghieri; servizi di prenotazione d'alberghi; servizi di agenzie per alloggi; servizi di alloggi temporanei; servizi di progettazione e programmazione, tutti riguardanti gli alberghi, i bar-ristoranti, le mense, i ristoranti, l'approvvigionamento ed i distributori automatici; gestione di luoghi per mostre e fiere; gestione di luoghi per conferenze e riunioni; tutti compresi nella classe 42*» nella classe 42.

Orbene, i servizi di catering, come pure i servizi resi in ristoranti, bar, tavole calde, caffetterie e mense, possono essere descritti come servizi intesi alla fornitura di cibi e bevande pronti al consumo. La caratteristica principale di questi servizi sta nel fatto che essi preparano e servono i cibi e le bevande forniti. Mentre i servizi di catering solitamente vengono resi in luoghi diversi da quello in cui cibi e bevande sono preparati, gli altri servizi citati sono resi nel luogo di preparazione.

Sebbene sia vero che tutti questi servizi consistono nel fornire cibo per il consumo diretto e che l'alimento è cibo, ciò non significa automaticamente che i servizi che constano nel preparare e servire cibi siano assimilabili agli alimenti, i quali, prima di essere consumati, devono subire un processo di preparazione. Anche i pasti pronti, ossia il prodotto che negli elenchi dell'opponente è il più pronto al consumo, dovranno generalmente essere estratti dalla confezione, aperti o riscaldati prima di essere consumati.

La natura dei prodotti e dei servizi è diversa. Non si può ritenere che il servizio consistente nel fornire cibi abbia la stessa natura della produzione di cibi. I canali di distribuzione dei prodotti e dei servizi sono diversi. Mentre gli alimenti vengono acquistati nei supermercati e nei negozi di frutta e verdura/generi alimentari, i servizi di ristoranti, bar, tavole calde, caffetterie e mense sono resi appunto in ristoranti, bar, tavole calde, caffetterie e mense. I servizi di catering sono solitamente resi in luoghi privati. In generale, nei luoghi pubblici o privati in cui cibi e bevande vengono serviti al pubblico, non vi sono riferimenti al marchio con il quale i cibi preparati e servizi sono commercializzati.

Peraltro, sebbene dopotutto ambedue nutrano o servano a nutrire, anche il loro scopo è diverso. Per catering si intende la fornitura di cibi e bevande per eventi conviviali. La persona (o la società) che si avvale di questi servizi non deve provvedere all'approvvigionamento di cibi e bevande, in quanto di ciò si occupano coloro che prestano il servizio. Inoltre, gli utenti finali dei servizi oggetto della domanda di marchio comunitario e i prodotti oggetto dei marchi anteriori possono essere diversi, nel senso che vi può essere una distinzione tra coloro che si avvalgono dei servizi di un fornitore di catering e il pubblico in senso ampio.



D'altro canto, i prodotti oggetto dei marchi anteriori possono, in una certa misura, essere considerati complementari rispetto ai servizi oggetto della domanda di marchio comunitario. È vero infatti che, senza alimenti, i servizi di ristoranti, bar, catering, tavole calde, caffetterie o mense non potrebbero essere resi.

Tuttavia, a conti fatti, i servizi oggetto della domanda di marchio comunitario prima citati vanno ritenuti dissimili dai prodotti oggetto dei marchi anteriori. La chiara separazione tra i luoghi in cui i prodotti e i servizi sono forniti, e la consapevolezza del pubblico di questa separazione, fanno sì che le differenze superino il collegamento esistente tra i due, ossia il cibo. Tali prodotti e servizi si potrebbero ritenere simili solo in particolari circostanze. Si pensi, per esempio, ai casi in cui è normale che si faccia riferimento al marchio del cibo servito ('la materia prima') nei luoghi in cui il cibo viene fornito, e dunque il corrispondente servizio reso, oppure ai casi in cui il marchio anteriore ha acquisito con l'uso un carattere distintivo superiore alla media, come anche ai casi in cui la destinazione dei prodotti e servizi è simile e vi è la possibilità che tali servizi siano complementari rispetto ai prodotti delle classi 29 e 30 o che abbiano i medesimi utenti finali.

I restanti servizi della domanda di marchio comunitario, ovverosia «*servizi di affitto di distributori automatici; servizi alberghieri; servizi di prenotazione d'alberghi; servizi di agenzie per alloggi; servizi di alloggi temporanei; servizi di progettazione e programmazione, tutti riguardanti gli alberghi, i bar-ristoranti, le mense, i ristoranti, l'approvvigionamento ed i distributori automatici; gestione di luoghi per mostre e fiere; gestione di luoghi per conferenze e riunioni*», non condividono con i marchi anteriori neanche il collegamento rappresentato dal cibo. Tali servizi sono dunque dissimili dai prodotti oggetto delle registrazioni dei marchi anteriori.

Affinché vi sia rischio di confusione, ivi compreso un rischio di associazione, è necessario che segni e prodotti siano simili. Nella fattispecie, i marchi sono ritenuti simili. Tuttavia, i prodotti per i quali i marchi anteriori sono registrati sono dissimili dai prodotti oggetto della domanda di marchio comunitario, a meno che non si adducano prove che i marchi anteriori hanno acquisito con l'uso un carattere distintivo superiore alla media o che è normale nel settore prestare servizi di ristorazione e catering usando o mostrando il marchio con il quale sono commercializzati i prodotti che costituiscono la materia prima.

Poiché le registrazioni irlandesi nn. 151463 e 151464, CAMPBELL'S PREGO, e le registrazioni inglesi

nn. 2023498, , e 2023499, , sono ritenute dissimili dalla domanda di marchio comunitario, un raffronto tra i prodotti coperti da questi marchi e i servizi della classe 42 oggetto della domanda di marchio comunitario diviene superfluo.

In questo caso specifico, va anche rammentato che il cognome CAMPBELL non è inusuale nel Regno Unito o in Irlanda. Non si ritiene dunque probabile che il pubblico associ il marchio CAMPBELL utilizzato per alimenti al servizio di catering reso con il nome CAMPBELL Catering.

4. Notorietà, diffusione, carattere distintivo

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5 del RMC (regolamento n. 40/94 del Consiglio), a seguito di un'opposizione presentata dal titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora il marchio goda di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

I concetti di notorietà e di carattere distintivo si sovrappongono. Se un marchio gode di notorietà, di esso si può anche affermare che ha un carattere distintivo superiore alla media. Tuttavia, se un marchio non gode di notorietà, esso può nondimeno avere un carattere distintivo superiore alla media. È necessario dunque stabilire se le prove depositate consentano all'Ufficio di dedurre che il marchio possiede sufficiente notorietà sul mercato da conferirgli un carattere distintivo superiore alla media o che i marchi godono di una certa notorietà.

Per stabilire se il marchio gode di una certa notorietà o di un carattere distintivo superiore alla media, è necessario tener presenti tutti i fattori pertinenti del caso. Tali fattori possono essere rappresentati dalla quota di mercato detenuta dal marchio, dall'intensità, dalla copertura geografica e dalla durata del suo uso, come anche dall'entità degli investimenti effettuati dall'azienda per promuoverlo. Inoltre, è necessario che il marchio anteriore godesse già di una certa notorietà prima della data di deposito della domanda di marchio comunitario.

Oltre alla prova dell'uso, per dimostrare la notorietà dei marchi anteriori registrati l'opponente ha depositato i seguenti documenti:

— stampati del 19/05/1998 del sito web di CAMPBELL SOUP COMPANY: storia dell'azienda, ricette, informazioni finanziarie e di mercato;

— elenco delle registrazioni e delle domande relative al marchio CAMPBELL'S in tutto il mondo;

— biografia dell'artista Andy Warhol in cui è citata la sua opera '*Series of Campbell's Soup Cans*';

— due cartoline postali che illustrano esempi dell'uso da parte di Warhol delle scatole di minestra CAMPBELL'S come opera d'arte.

Gli stampati delle pagine del sito web si riferiscono agli Stati Uniti. Secondo questo documento, CAMPBELL'S ha una posizione ben consolidata negli Stati Uniti ed è prevalentemente nota per le minestre. Sebbene queste informazioni siano accessibili in tutto il mondo, esse comunque non dimostrano la notorietà del marchio CAMPBELL'S nell'Unione europea (e anche se lo facessero, non vi è alcuna informazione circa il numero di volte in cui la pagina web è stata visitata). Da queste prove appare chiaro che CAMPBELL'S SOUP COMPANY, ovvero l'opponente, è presente sul mercato statunitense da un secolo. Tuttavia, le informazioni sul marchio CAMPBELL'S al di fuori dell'Unione europea non possono servire a dimostrare la sua notorietà nell'Unione europea.

L'elenco a livello mondiale delle registrazioni e delle domande di marchi indica che il segno CAMPBELL'S è stato registrato in molti paesi del mondo, ma non dimostra che il marchio abbia acquisito una qualche notorietà nell'Unione europea o altrove. Lo stesso dicasi per le altre prove: il fatto che Andy Warhol abbia creato una serie basandosi sulle scatole di minestra Campbell's, o il fatto che esistano cartoline postali che ritraggono le scatole di minestra, come anche il fatto che l'opponente faccia pubblicità alla minestra CAMPBELL'S con ricette che impiegano tale prodotto, non dimostrano la notorietà dei marchi.

Le prove e le osservazioni presentate per dimostrare un uso serio (cfr. parte III.2 sulle prove dell'uso) forniscono alcune informazioni circa l'uso del marchio CAMPBELL'S. Tuttavia, sebbene siano forniti dati sulle vendite, tali informazioni non possono ritenersi sufficienti a dimostrare la notorietà perché, come spiegato in precedenza, il valore attribuibile a dette cifre è relativo, in quanto sono fornite dall'opponente e non provengono da una fonte indipendente, non si presentano sotto forma di dichiarazione giurata e, fatta eccezione per il Regno Unito, non sono supportate da altre prove.

Non sono state prodotte altre prove della notorietà e mancano informazioni importanti per stabilire se i marchi anteriori godano di una qualche notorietà. Per esempio, l'opponente non ha fornito informazioni circa la quota di mercato detenuta dal marchio o l'intensità dell'uso (per esempio, un'indagine di mercato), e neanche cifre sulle spese pubblicitarie o promozionali. In assenza di tali informazioni, non è possibile verificare se il marchio anteriore goda di una notorietà tale da proteggerlo in altro modo, oltretutto da prodotti identici o simili. Pertanto, la rivendicazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5 del RMC va respinta.

Per lo stesso motivo, si ritiene che l'opponente non sia stato in grado di dimostrare che i marchi anteriori sono diffusi.

Il carattere distintivo del marchio anteriore è un fattore da prendere in considerazione nel momento in cui si stabilisce se vi è rischio di confusione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b). Quanto più è distintivo il marchio anteriore, tanto maggiore sarà il rischio di confusione e, pertanto, i marchi con un notevole carattere distintivo godono di maggiore tutela rispetto ai marchi con minor carattere distintivo.

Le prove depositate, tuttavia, proprio come quelle presentate con l'intento di dimostrare la notorietà, non consentono all'Ufficio di concludere che il marchio abbia acquisito un carattere distintivo superiore alla media. Come già ricordato, le prove riguardano soprattutto il mercato statunitense e non dimostrano nulla di più oltre al fatto che CAMPBELL'S, in quel paese, è sul mercato da lungo tempo. Inoltre, poiché i dati sulle vendite non sono comparativi, le prove relative al Regno Unito possono solo indurre a ritenere che il marchio sia stato utilizzato nel paese per un periodo considerevole, ma non sono in grado di dimostrare un carattere distintivo superiore alla media. Le prove relative alla Germania constano solo di poche etichette CAMPBELL'S e non dimostrano che il marchio CAMPBELL'S PREGO ha acquisito un carattere distintivo superiore alla media. Le prove sono quindi insufficienti ad attestare che i marchi anteriori hanno acquisito un carattere distintivo superiore alla media. Ne consegue che i marchi anteriori non godono di maggiore tutela e non vi è rischio di confusione né rischio di associazione. Anche la rivendicazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del RMC deve dunque essere respinta.

5. Marchi non registrati/altri segni impiegati nella normale prassi commerciale

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del RMC, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro contrassegno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

se e nella misura in cui, conformemente alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto contrassegno:

- a) sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio comunitario, o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per la presentazione della domanda di marchio comunitario;
- b) questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l'uso di un marchio successivo.

L'opponente sostiene di essere il titolare di marchi CAMPBELL'S non registrati e di diritti di *common law* (concorrenza sleale) per il segno CAMPBELL'S in tutti i paesi dell'Unione europea per prodotti delle «*classi 1, 5, 6, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, come anche per servizi della classe 42, e segnatamente fornitura di cibi e bevande; servizi di ristoranti, di caffetterie, di mense e di bar; servizi di approvvigionamento*», «*nonché per tutte le altre classi di prodotti e servizi*».

I diritti di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del RMC hanno in comune il fatto di essere basati sull'uso. L'uso è dunque un requisito per l'ammissibilità di questa argomentazione. Come menzionato nella parte III.2 sulla prova dell'uso, l'opponente non è stato in grado di dimostrare l'uso di alcuno dei prodotti coperti dalle sue registrazioni in alcun paese dell'Unione europea, eccezion fatta per il Regno Unito, paese per il quale egli è riuscito a dimostrare l'uso di due suoi marchi registrati per minestre (concentrate). Come ricordato nella parte III.3 sulla comparazione di prodotti e servizi, si è ritenuto che le minestre (concentrate) siano dissimili dai servizi di cui alla domanda di marchio comunitario e, pertanto, l'opposizione basata su questi due segni è infondata. Poiché l'opponente non ha depositato altre prove di uso o notorietà per gli altri segni invocati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 del RMC, si ritiene che egli non sia stato in grado di dimostrare di aver utilizzato gli altri marchi non registrati invocati o altri segni impiegati nella normale prassi commerciale.

Pertanto, la rivendicazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 del RMC va respinta.

6. Conclusione

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, la valutazione del concetto di somiglianza in relazione al rischio di confusione dipende soprattutto dalla notorietà del marchio sul mercato, nonché dal grado di somiglianza tra i prodotti e tra il marchio e il segno.

L'opponente non è stato in grado di dimostrare che i suoi marchi anteriori hanno acquisito un carattere distintivo superiore alla media per i prodotti per i quali sono registrati.

Non vi è dunque rischio di confusione né rischio di associazione da parte del pubblico nel Regno Unito o in Germania.

Inoltre, l'opponente non è stato in grado di dimostrare che i diritti da lui invocati godano di notorietà o siano diffusi nei paesi in questione, né è stato in grado di dimostrare di aver diritto alla tutela dei suoi diritti anteriori a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del RMC.

C. SULLE SPESE

Ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1 del RMC, la parte soccombente in una procedura di opposizione sopporta l'onere delle tasse versate dall'altra parte, nonché tutte le spese.

A norma della regola 94, paragrafo 1 del regolamento recante modalità di esecuzione (regolamento CE n. 2868/95 della Commissione), la ripartizione delle spese è stabilita nella decisione sull'opposizione.

Poiché in questa procedura di opposizione la parte soccombente è l'opponente, questi si farà carico di tutte le spese sostenute dall'altra parte nel corso del procedimento.

Per questi motivi l'ufficio così decide:

1. L'opposizione n. B 8104 è respinta.
2. Le spese sono a carico dell'opponente.

Alicante, 15/06/2000

Unità 1 della Divisione di opposizione

Panayotis GEROUKAKOS
Wouter VERBURG
Mauro BUFFOLO

RESOLUCIÓN N° 1968/2000 DE LA DIVISIÓN DE OPOSICIÓN

de 31 de agosto de 2000

dictada en el procedimiento de oposición n° B 57960

(Lengua de procedimiento: inglés)

Oponente:

The Citrus Marketing Board of Israel
(Israel)

Representante:

Società Italiana Brevetti S.p.A.
(Italia)

Marcas anteriores:



Contra

Solicitante:

The Sunrider Corporation
(EEUU)

Representante:

Meissner, Bolte & Partner
(Alemania)

Marca solicitada:

SUNRISE

**LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)**

I. HECHOS Y PROCEDIMIENTO

El 1 de abril de 1996, The Sunrider Corporation, en lo sucesivo «la solicitante», presentó la solicitud n° 156653 para el registro de la palabra «SUNRISE» como marca en relación con las clases 5, 29 y 32. La solicitante actuó representada por Meissner Bolte & Partner, asociación autorizada para representar a terceros ante la Oficina.

La solicitud se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n° 25/98 de 6 de abril de 1998.

El 6 de julio de 1998, the Citrus Marketing Board of Israel, en lo sucesivo «la oponente», presentó un escrito de oposición contra la citada solicitud. La oponente actuó representada por Società Italiana Brevetti S.p.A., asociación autorizada para representar a terceros ante la Oficina.

La oposición se basó en los siguientes registros de marca:

(*) Esta resolución ha sido recurrida ante las Salas de Recurso el 30.10.2000.

— registro italiano n° 588856 de la marca figurativa «JAFFA SUN RISE», solicitada el 22 de febrero de 1990 y registrada el 26 de febrero de 1993;

— registro alemán n° 2015901 de la marca figurativa «JAFFA SUN RISE», solicitada el 11 de septiembre de 1991 y registrada el 24 de junio de 1992;

— registro francés n° 92403244 de la marca figurativa «JAFFA SUN RISE», solicitada y registrada el 29 de enero de 1992;

— registro del Benelux n° 508367 de la marca figurativa «JAFFA SUN RISE», solicitada el 13 de septiembre de 1991 y registrada el 3 de agosto de 1992;

— registro austríaco nº 140529 de la marca figurativa «JAFFA SUN RISE», solicitada el 2 de septiembre de 1991 y registrada el 21 de febrero de 1992;

— registro danés nº 5373/1992 de la marca figurativa «JAFFA SUN RISE», solicitada el 10 de septiembre de 1991 y registrada el 19 de junio de 1992;

— registro sueco nº 250069 de la marca figurativa «JAFFA SUN RISE», solicitada el 30 de agosto de 1991 y registrada el 16 de agosto de 1993;

La oponente basa su oposición en todos los productos incluidos en estos registros, a saber:

— registro italiano nº 588856: «pomelos» (clase 31)

— registro alemán nº 2015901: «cítricos» (clase 31)

— registro francés nº 92403244: «cítricos frescos» (clase 31)

— registro del Benelux nº 508367: «frutas mediterráneas y cítricos frescos» (clase 31)

— registro austríaco nº 140529: «cítricos frescos» (clase 31)

— registro danés nº 5373/1992: «cítricos frescos» (clase 31)

— registro sueco nº 250069: «cítricos frescos» (clase 31)

La oponente no dirige su oposición contra todos los productos de la solicitud, sino únicamente contra los siguientes productos:

«sustancias dietéticas y repuestos nutricionales para uso médico; alimentos para bebés; preparaciones a base de vitaminas, oligoelementos y/o minerales para usos dietéticos o como complementos nutritivos; concentrados nutricionales o suplementos nutricionales a base de hierbas, tisanas, todo ello para el cuidado de la salud» (clase 5);

«frutas y verduras en conserva, ultracongeladas, secas, hervidas o preparadas para su consumo inmediato; bebidas principalmente a base de leche; postres principalmente a base de leche o productos lácteos; mermeladas, compotas, gelatinas de frutas y verduras; concentrados nutricionales no medicinales o complementos nutricionales a base de hierbas, alimentos a base de hierbas, también en forma de barras de aperitivo» (clase 29);

«bebidas de frutas y vegetales, zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas a base de hierbas y con vitaminas» (clase 32).

La oponente reivindica que todas sus marcas anteriores son renombradas con respecto a todos los productos designados en las mismas.

Los motivos de oposición son los contemplados en el artículo 8, apartado 1, letra b) y apartado 5 del RMC (Reglamento nº 40/94 del Consejo).

Se designó el inglés como lengua de procedimiento.

La oposición fue notificada a la solicitante el 2 de septiembre de 1998 con el nº 57960.

El 13 de marzo de 1999 se inició la fase contradictoria del procedimiento.

Ambas partes presentaron sus observaciones y pruebas en los plazos fijados por la Oficina.

La solicitante pidió a la oponente que aportara prueba del uso de las marcas anteriores en las que se basa la oposición, y la oponente presentó documentos con objeto de acreditar el uso.

La Oficina, considerando que posee suficientes elementos de juicio, procede a resolver sobre la oposición.

II. ALEGACIONES DE LAS PARTES

La oponente reivindica en particular que existe riesgo de confusión entre las marcas en litigio. Las marcas son muy similares porque la única diferencia es la palabra «Jaffa», que es una denominación geográfica (Jaffa, Israel) y, como tal, no posee carácter distintivo. La oponente sostiene que el término «SUNRISE» posee un elevado carácter distintivo porque no es genérico ni en modo alguno descriptivo de los productos que designa. El hecho de que en las marcas anteriores el término «SUN RISE» aparezca en dos palabras carece de importancia. La oponente afirma que los elementos denominativos de una marca mixta tienden a desempeñar un papel dominante frente a los elementos figurativos. La oponente alega que los productos son similares, pues el pomelo y los cítricos tienen un elevado contenido en vitaminas y en general se consideran alimentos saludables. Aun cuando se negara la similitud, procedería aplicar el artículo 8, apartado 5 del RMC. La oponente afirma que en virtud de su uso intensivo y amplio en Europa, la marca «Jaffa SUN RISE» es quizá una de las más apreciadas entre los consumidores y, sin duda, la marca más conocida de cítricos frescos. En opinión del consumidor, la marca «Jaffa SUN RISE» es garantía de la excelente calidad de estos productos. El uso de la marca «SUNRISE» supondría un aprovechamiento indebido del carácter distintivo y del renombre de las marcas anteriores, pues los consumidores se inclinarían a comprar los productos respectivos en virtud de una asociación mental entre las marcas. Además, el uso de la marca «SUNRISE» menoscabaría el carácter distintivo y/o el renombre de las marcas anteriores, que quedarían diluidos. La oponente invoca que la prueba del uso presentada es suficiente. Sostiene que ella utiliza mucho la palabra «Jaffa», también en combinación con otras palabras. La oponente declara que, de hecho, «Jaffa» es la palabra clave de todas las marcas de cítricos que comercializa, que constituyen la familia de las «marcas JAFFA». La oponente alega que no es necesario utilizar las marcas tal y como se solicitaron, sino tan sólo de forma que permita explotar su carácter distintivo. Además, la oponente reconoce que la marca «JAFFA SUN RISE» sólo se utiliza para pomelos.

En sus observaciones, la solicitante pide que se presente la prueba del uso de las marcas anteriores y rebate las alegaciones de la oponente sobre la base de que ni los productos ni los signos son similares. La palabra «Jaffa», que está representada con letras mucho más grandes que las palabras «SUN» y «RISE», domina la impresión global decisiva de las marcas anteriores. La marca comunitaria solicitada consiste en una palabra, mientras que las marcas anteriores constan de tres palabras. En cuanto a la reivindicación de renombre, la solicitante indica que «Jaffa oranges» (las naranjas de Jaffa) eran las naranjas más vendidas en Alemania antes de que España se adhiriera a la UE. La solicitante niega que las marcas anteriores se hayan utilizado suficientemente, pues las pruebas presentadas reflejan que la única marca realmente utilizada y de la que podría decirse que «tiene gancho» es la palabra «Jaffa». Aun cuando se aceptara que el elemento «SUN RISE» de las marcas anteriores se ha utilizado en cierta medida, éstas no se han utilizado tal como constan en sus registros.

III. RESOLUCIÓN

A. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA OPOSICIÓN

La tasa de oposición se pagó de conformidad con el Reglamento.

La oposición se presentó en plazo y forma.

En consecuencia, procede admitir la oposición.

B. SOBRE EL FONDO

Según lo dispuesto en el artículo 43, apartados 2 y 3 del RMC, a instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior presentará la prueba de que

en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca nacional anterior ha sido objeto de un uso efectivo en el Estado miembro en que está protegida para los productos o los servicios para los cuales está registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca nacional anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca nacional anterior sólo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales está registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.

De conformidad con la regla 22, apartado 2 del Reglamento de ejecución (RE) (Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión), las indicaciones y la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que está registrada y en los que se base la oposición.

En virtud del artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que está protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Según lo dispuesto en el artículo 8, apartado 5 del RMC, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2:

se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si ésta fuera renombrada en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos.

1. Prueba del uso

La oponente, a instancias de la solicitante, debía aportar la prueba del uso de las marcas anteriores AT 140529, registro del Benelux 508367, DA 5373/1992 DE 2015901, FR 92403244 y IT 588856, pues todas estas marcas ya estaban registradas durante un período no inferior a cinco años, cuando se publicó la solicitud de marca comunitaria.

Esta obligación no se aplica a la marca anterior SW 250069, pues se registró el 16 de agosto de 1993, es decir, menos de cinco años antes de la fecha de publicación de la solicitud de marca del 6 de abril de 1998. La Oficina indicó este hecho a ambas partes en su escrito del 21 de junio de 1999.

De conformidad con el artículo 43, apartado 2, primera frase, del RMC, la oponente deberá presentar la prueba del uso efectivo de sus marcas registradas anteriores para los productos o los servicios para los cuales está registrada y en los que se base la oposición. La oponente presentó como prueba del uso:

— impresiones del sitio Web de la oponente (anexo 1). En estas impresiones se afirma que *la marca por excelencia de Jaffa está garantizada por el Citrus Marketing Board of Israel* y figura una naranja con una etiqueta que lleva la palabra «Jaffa». Se mencionan diferentes frutas del grupo «Jaffa» bajo los siguientes nombres: «Shamouti», «Valencia Late», «Navel», «Winnola», «Mor», «Topaz», «Suntina», «Temple», «Or», «Minneola», «White Grapefruit», «Sweetie», «Sunrise», «Limquat», «Pomelo», «Lemon», «Kumquat», «Ethrog (Citron)», «Lime»;

— una copia del sitio Web de un licenciatario cuyo domicilio no se indica (anexo 2). En el sitio Web figuran las ofertas del licenciatario de «oranges», «white grapefruits», «Sunrise (Red grapefruits)» y «Sweeties (Pomelit)»;

— una prospección de mercado efectuada en Francia en 1986 (informe Taylor Nelson, anexo 3) para la oponente. El estudio confirma la buena imagen de la marca «Jaffa». En las páginas siguientes se evalúan las diferentes frutas pertenecientes al grupo «Jaffa». Con respecto a los pomelos, bajo los nombres «Royal», «Sunrise» y «Sweetie» se relacionan diferentes tipos (página 23);

— una prospección de mercado sobre la imagen de «Shamouti-Oranges» y «Sunrise-Grapefruits» efectuada en Alemania en el año 1996 (Gerhard-Mercator-Universität-GH Duisburg, Forschungsprojekt Fruchthandel; anexos 4 y 5), que también evalúa la imagen de calidad de «Sunrise-Grapefruit» (páginas 35 y 71) y su posición en el mercado considerado frente a los productos de la competencia (página 75). De acuerdo con las explicaciones de la oponente, este estudio se basa en entrevistas realizadas a 22 directivos del comercio alemán de frutas, sin mencionar los pormenores del método de las entrevistas;

— una prospección de mercado sobre el mercado del pomelo en Francia de 1994 (MSC Rayons de Soleil, anexo 6). No se indica nada sobre el grupo al que pertenecen las personas entrevistadas o cómo fueron seleccionadas. El resultado de la pregunta n° 5 indica que el 91,54 % de los entrevistados conocía «JAFFA BRAND» antes de leer el folleto distribuido. El resultado de la pregunta n° 6 refleja que el 64,86 % de los entrevistados sabían que «JAFFA SUNRISE», representada en la encuesta con dos palabras, procede de Israel;

— muestras de material publicitario y de promoción (anexo 7), que contienen:

- en francés, el folleto «Jaffa tête, une operation du citrus marketing board of Israel pour la France», de febrero de 1995, sin indicar su distribución, en que aparece la etiqueta «Jaffa SUNRISE» varias veces; la etiqueta es diferente de la marca anterior reivindicada, en la medida en que la palabra «Jaffa» se encuentra sobre un fondo verde y «SUNRISE», en blanco, forma una única palabra.
- en francés, un folleto sobre un concurso de premios cuyo plazo expiraba el 31 de mayo de 1994, pero sin indicar su distribución, en que aparece la etiqueta de «Jaffa SUNRISE» dos veces en el formato de la marca anterior reivindicada, excepto por el hecho de que las palabras «SUNRISE» aparecen en una única palabra;
- en francés, otros dos folletos, sin indicar su origen o distribución, en que aparece la etiqueta «Jaffa» y se menciona en el texto «POMELOS SUNRISE»;
- en alemán, tres folletos sin fecha, sin indicar su origen o distribución, en que aparece la etiqueta «Jaffa» y se menciona la palabra «Sunrise» en un solo vocablo, un «Sunrise Diät» o los cócteles «Jaffa Dapa du Sunrise» o «Jaffa Sunrise Aperitif»;
- en sueco, tres folletos sin fecha, sin indicar su origen o distribución, en que aparece la etiqueta «Jaffa» varias veces; en el extracto de un sitio Web en sueco figuran más etiquetas «Jaffa» en la foto de un mercado de frutas y verduras y aparece la palabra «Sunrise», formando un solo vocablo, junto a la representación de un pomelo.
- en italiano, un folleto sin fecha, sin indicar su origen o distribución, en que aparece la etiqueta «Jaffa» cuatro veces. En el texto del folleto se menciona una vez «Sunrise», en una sola palabra;
- en neerlandés, un folleto sin fecha, sin indicar su origen o distribución, en que aparecen dos etiquetas «Jaffa» y una etiqueta «Jaffa SUNRISE».

— muestras de los contratos de licencia de 1996 y 1997 para Austria, los países del Benelux, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia y Suecia (y otros países que no vienen al caso) relativos a las marcas «Jaffa», «Jaffa (Logo)», «Jaffa's», «Jaffas», «Jaffarines», «Jaffa Yarden Red», «Jaffa Sunrise», «Jaffa Sun Rise», «Jaffa Sun Tina», «Jaffa Suintina», «Jaffa Sweetie», «Jaffa Yarden River», «Jaffa Sweetie» (anexo 8). De acuerdo con estos contratos, la oponente autoriza a los licenciarios a utilizar cada una de las marcas mencionadas en relación con la exportación de sus cítricos;

— muestras de conocimientos de embarque de 1997 o principios de 1998 con destino a Austria, los países de Benelux, Francia, Alemania, Italia y Suecia, en las que en parte aparece, en la lista de productos, «SUNRISE GRAPEFRUITS» (anexo 9).

La evaluación de las pruebas presentadas conduce al siguiente resultado:

En primer lugar, la propia oponente admite expresamente que sus marcas anteriores sólo se han utilizado para «pomelos». La oponente afirma en un escrito de 23 de agosto de 1999 (página 2):

«aunque es cierto que existen marcas de JAFFA que se utilizan para naranjas, la marca JAFFA SUN RISE, en la que se basa esta oposición, sólo se utiliza para pomelos.»

Así, sólo queda por examinar el uso de las marcas anteriores en relación con el producto «pomelo».

Las impresiones del sitio Web (anexo 1) no reflejan uso alguno de las marcas anteriores «Jaffa SUN RISE». Por el contrario, de estas impresiones se desprende que «Jaffa» es la marca principal de la oponente. En vista del hecho de que entre los 19 nombres diferentes mencionados aparecen, además del término «Sunrise», términos como «Navel», «White Grapefruit» y «Lemon», no está claro si estos nombres representan marcas subsidiarias o términos genéricos de frutas específicas que se comercializan con la marca «Jaffa». Esta presunción del uso de los demás nombres como términos genéricos parece confirmada por la indicación «Sunrise (Red grapefruits)» que aparece en la copia presentada de un sitio Web de un licenciario (anexo 2), que da la impresión de que el término «Sunrise» se ha utilizado tan sólo como nombre genérico para una variedad de pomelos rojos. Sin embargo, esta cuestión puede quedar abierta, pues los anexos 1 y 2 no acreditan el uso de la marca «Jaffa SUN RISE».

Lo mismo cabe decir de los contratos de licencia remitidos (anexo 8) y de los conocimientos de embarque (anexo 9). Estas pruebas no indican nada sobre la *naturaleza* del uso de la marca «Jaffa SUN RISE» en los territorios considerados, tal y como requiere la regla 22, apartado 2 del RE, que establece las indicaciones específicas que han de aportarse y acreditarse con respecto al uso de la marca anterior. Se trata de indicaciones sobre el lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza del uso. Todas estas indicaciones han de aportarse y acreditarse de forma acumulativa.

Los contratos de licencia sólo reflejan que algunos licenciarios han tenido derecho a utilizar la marca «Jaffa SUN RISE» durante el periodo considerado. Sin embargo, cada uno de los licenciarios obtuvo una licencia para utilizar una multitud de marcas «Jaffa». Así, de estas pruebas no se desprende claramente cuál de las numerosas marcas bajo licencia han utilizado en realidad los licenciarios en sus respectivos mercados.

Es muy posible que, por ejemplo, el o los licenciarios hayan distribuido los pomelos con la etiqueta «Jaffa». Lo que resulta aún más probable a la luz de las demás pruebas presentadas:

En los folletos presentados en relación con Alemania e Italia (anexo 7) sólo figura la etiqueta «Jaffa», es decir, sólo se menciona la marca principal de la oponente, pero no se menciona ninguno de los otros términos que dan indicaciones relativas al producto específico (véanse los anexos 1 y 2). En cuanto a los países del Benelux, el material de promoción presentado (anexo 7) refleja que la etiqueta «Jaffa» se ha utilizado dos veces y la etiqueta «Jaffa SUN RISE» una vez. Estas pruebas no llegan a acreditar un uso efectivo de la marca «Jaffa SUN RISE» en los países considerados, pues no está claro en qué medida se distribuyeron los productos respectivos con la etiqueta «Jaffa» o «Jaffa SUN RISE».

Y los conocimientos de embarque (anexo 9) tampoco aportan pruebas sobre la naturaleza del uso de la marca de que se trata. En los documentos presentados se mencionan los productos que llevan el nombre «SUNRISE GRAPEFRUITS», pero no se indica nada con respecto al uso de la marca «Jaffa SUN RISE» en relación con estos productos en los mercados considerados.

La prospección de mercado llevada a cabo en Alemania en 1996 (anexos 4 y 5) se refiere a la imagen de «Sunrise-Grapefruits» entre 22 profesionales del sector correspondiente. Sin embargo, en dicho estudio no se indica con qué etiqueta o etiquetas se han comercializado los productos en Alemania. El público alemán puede haber entrado en contacto con los productos no bajo la marca «Jaffa SUN RISE», sino con una o varias etiquetas diferentes, por ejemplo «Jaffa» o «SUNRISE».

A falta de más pruebas, cabe concluir que, por los motivos mencionados, no existen (suficientes) pruebas del uso de la marca «Jaffa SUN RISE» para pomelos en Austria, los países del Benelux, Dinamarca, Alemania e Italia. No se ha demostrado la naturaleza del uso, tal y como exige la regla 22, apartado 2 del RE. Por tanto, resulta innecesario examinar el cumplimiento de los demás requisitos de la regla 22, apartado 2 del RE.

La situación es diferente con respecto a Francia. Se presentaron algunas pruebas que carecen de valor probatorio en relación con el uso de la marca «Jaffa SUN RISE», por ejemplo la prospección de mercado realizada en Francia en 1986 (anexo 3) y los folletos donde sólo figura la etiqueta «Jaffa» con la indicación «POMELOS SUNRISE» en el texto adjunto (anexo 7). No obstante, se estima que las pruebas siguientes reflejan cierto uso de la marca en cuestión:

— el folleto «Jaffa tête, une operation du citrus marketing board of Israel pour la France», donde figura varias veces la etiqueta «Jaffa SUNRISE» (anexo 7);

— el folleto del concurso de premios donde aparece dos veces la etiqueta «Jaffa SUNRISE» (anexo 7).

El hecho de que las palabras «SUN RISE» vayan juntas y de que, en lo que respecta al folleto mencionado, la palabra «Jaffa» esté sobre un fondo verde y la palabra «SUNRISE» sea blanca, no supone una alteración del carácter distintivo de la marca, de conformidad con el artículo 15, apartado 2, letra a) del RMC.

Pese a que no se indican los pormenores de la distribución de estos materiales, con vistas a ulteriores (en algunos casos indirectas) indicaciones relativas al lugar, al tiempo y al alcance del uso, facilitadas por la prospección del mercado de pomelos en Francia de 1994 (anexo 6), los contratos de licencia (anexo 8) y los conocimientos de embarque correspondientes (anexo 9), se considera demostrado el uso efectivo de la marca anterior «Jaffa SUN RISE» para pomelos en Francia.

Por tanto, el análisis que sigue sólo se basará en la marca sueca n° 250069, respecto de la cual no existe obligación de probar el uso, y en la marca francesa n° 92403244 (para pomelos).

De acuerdo con el artículo 43, apartado 2 del RMC, las otras marcas anteriores indicadas por la oponente no pueden servir de base de la oposición debido a la falta de una prueba del uso efectivo en los países respectivos.

2. Riesgo de confusión (artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC)

a) Comparación entre los productos

Para apreciar la similitud entre los productos y servicios, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998 en el asunto C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha contra Metro Goldwyn-Mayer, Inc., DO OAMI n° 12/1998, pág. 1.419, apartado 23). Entre estos factores también puede figurar la finalidad pretendida de los productos, sus fabricantes y los canales de distribución y puntos de venta correspondientes.

La oposición se basó en los siguientes productos:

— Registro francés n° 92403244: «pomelos» (clase 31)

— Registro sueco nº 250069: «cítricos frescos» (clase 31)

La oponente no dirige su oposición contra todos los productos de la solicitud, sino únicamente contra los siguientes productos:

«sustancias dietéticas y repuestos nutricionales para uso médico; alimentos para bebés; preparaciones a base de vitaminas, oligoelementos y/o minerales para usos dietéticos o como complementos nutritivos; concentrados nutricionales o suplementos nutricionales a base de hierbas, tisanas, todo ello para el cuidado de la salud» (clase 5);

«frutas y verduras en conserva, ultracongeladas, secas, hervidas o preparadas para su consumo inmediato; bebidas principalmente a base de leche; postres principalmente a base de leche o productos lácteos; mermeladas, compotas, gelatinas de frutas y verduras; concentrados nutricionales no medicinales o complementos nutricionales a base de hierbas, alimentos a base de hierbas, también en forma de barras de aperitivo» (clase 29);

«bebidas de frutas y vegetales, zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas a base de hierbas y con vitaminas» (clase 32).

Hay suficiente coincidencia para concluir que existe similitud entre los productos de la solicitud de marca comunitaria «bebidas de frutas, zumos de frutas» y los productos «pomelos» y «cítricos frescos» designados en las marcas anteriores, pues tanto la naturaleza de estos productos como su finalidad, saciar la sed y consumir productos nutritivos saludables, son idénticas, al menos hasta cierto punto. Además, existe una cierta coincidencia con respecto a los productores y los canales de distribución de estos productos.

A diferencia de los productos mencionados, existen menos características comunes entre los demás productos para los que se solicita la protección de la marca comunitaria y los productos de las marcas anteriores. Sin embargo, no es preciso aclarar si también existe similitud entre los demás productos de la solicitud de marca comunitaria en el caso de que el motivo de oposición invocado, el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC, ni siquiera sea aplicable a los productos de la solicitud de marca con respecto a los cuales existe el grado más elevado de similitud entre productos; en el presente caso, los productos «bebidas de frutas, zumos de frutas». Para simplificar y por las razones que se indican más adelante, se dejará abierta la cuestión de la similitud entre productos en lo que respecta a los demás productos de la solicitud de marca comunitaria.

b) Comparación entr

Los signos que hay que



s siguientes:

SUNRISE

Marca comunitaria solicitada Marca anterior

A la hora de determinar si existe riesgo de confusión, se compararán las marcas mediante una apreciación global de su similitud gráfica, fonética y conceptual. La comparación se basará en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes, pues el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia del Tribunal de Justicia, de 11 de noviembre de 1997, en el asunto C-251/95, Sabel BV contra Puma AG Rudolf Dassler Sport, DO OAMI nº 1/1998, pág. 91, apartado 23).

La marca comunitaria solicitada consiste en la marca denominativa «SUNRISE».

Las marcas anteriores son marcas figurativas constituidas por las palabras «Jaffa SUN RISE» escritas en color amarillo y representadas en una etiqueta negra de forma ovalada.

De acuerdo con el citado razonamiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, es preciso apreciar qué elementos de las marcas comparadas son distintivos y dominantes.

En las marcas anteriores, la palabra «Jaffa» es visualmente dominante. Figura en el centro superior de las marcas y en letras más grandes que las palabras «SUN» y «RISE».

Asimismo, el uso intensivo del elemento «Jaffa» de las marcas anteriores potencia aún más su carácter dominante.

En primer lugar, esto se desprende claramente de los hechos y las pruebas presentadas por la oponente. Dichas pruebas demuestran que la marca «Jaffa» –y no «SUN RISE» o «Jaffa SUN RISE»– se utiliza y se conoce ampliamente en los países considerados. En cuanto a Suecia, la oponente sólo presentó, aparte de los conocimientos de embarque de los productos considerados (anexo 9 de las pruebas del uso de la oponente), pruebas del uso de la etiqueta «Jaffa» (anexo 7 de la prueba del uso de la oponente). En cuanto a Francia, la prospección de mercado sobre el mercado del pomelo de 1994 (anexo 6 de la prueba del uso de la oponente) refleja que el 91,54 % de los entrevistados conocían la marca «JAFFA BRAND». El resultado de la pregunta nº 6, que indica que el 64,86 % de los entrevistados sabía que «JAFFA SUNRISE», representada en el estudio en dos palabras, procede de Israel, no implica que esta marca sea renombrada, pues no está claro si esta suposición de los entrevistados se basa en el nombre geográfico «Jaffa», en la marca conocida «Jaffa» o en las palabras combinadas «JAFFA SUNRISE».

En segundo lugar, y de mayor importancia en este contexto, están las declaraciones de la propia oponente realizadas en sus observaciones del 20 de agosto de 1999 (página 1):

«Las marcas JAFFA han sido utilizadas desde hace décadas para cítricos israelíes. Israel se ha convertido en sinónimo de cítricos de primera calidad, y la familia de marcas JAFFA pertenece a The Citrus Marketing Board of Israel.»

e incluso con más claridad en sus observaciones del 18 de mayo de 2000 (página 1):

*«Además, es indiscutible que la palabra JAFFA es muy utilizada por la oponente, que también es titular de otras marcas que contienen la palabra JAFFA en combinación con otra palabra, y que también designan los cítricos... No negamos que JAFFA, **es de hecho la palabra clave de todas las marcas de cítricos comercializados por la oponente**» (el subrayado es nuestro).*

Así, la propia oponente aporta los hechos, las pruebas y los argumentos de que «Jaffa» es el elemento dominante en sus marcas que constituyen la base de la presente oposición.

El predominio de la palabra «Jaffa», que se refleja en su representación y se ve reforzado por su uso en el mercado, no queda debilitado en modo alguno por el hecho de que este término sea un nombre geográfico, pues, en primer lugar, la mayoría del sector interesado del público desconoce este hecho, y, en segundo lugar, es preciso señalar que incluso un término descriptivo puede adquirir carácter distintivo a través de un uso intensivo del mismo, y éste es el caso del término específico «Jaffa».

Para las personas de habla inglesa, «SUN RISE» no es muy distintivo por naturaleza de los productos de que se trata, que sólo crecen en zonas soleadas. Pese a que una parte significativa del público francés interesado puede no comprender el significado, este elemento tan sólo tiene un carácter medianamente distintivo por naturaleza. La oponente no ha demostrado, tal y como se ha puesto de manifiesto con anterioridad, que este elemento es renombrado entre el público interesado, es decir, que ha adquirido un carácter distintivo más elevado a través del uso.

Sin embargo, aunque la palabra «Jaffa» es el elemento dominante de las marcas anteriores, el elemento «SUN RISE» también debe tenerse en cuenta en la apreciación global de la similitud entre los signos.

En una comparación visual, las marcas son muy diferentes. La palabra «Jaffa», que ocupa un lugar predominante en el centro superior de los signos anteriores, no tiene ningún elemento análogo en la marca comunitaria solicitada. En esta tampoco existe ningún elemento figurativo análogo.

En cuanto a la comparación fonética, el público no tenderá a abreviar las marcas anteriores y reducirlas al elemento «SUN RISE». Por el contrario, debido al predominio de la palabra «Jaffa», el público, por motivos de comodidad, podría referirse sólo a este elemento. Cuando se pronuncia toda la marca, la primera palabra de las marcas anteriores, «Jaffa», se oye con toda claridad. Además, las diferencias de longitud, de sílabas y vocales entre los signos llevan a la conclusión de que no existe similitud fonética.

Desde el punto de vista conceptual, es posible que una parte del público interesado comprenda la palabra (o las palabras) «SUN RISE». No obstante, el elemento dominante de las marcas anteriores, «Jaffa», no tiene ninguna contrapartida análoga en la marca comunitaria solicitada.

c) Conclusión (relativa al artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC)

Para apreciar el riesgo de confusión, en particular el carácter distintivo del signo anterior, hay que tener en cuenta a los consumidores interesados y la similitud entre los productos y entre los signos en litigio.

La oponente alega que las marcas anteriores han adquirido un mayor carácter distintivo a través del uso. Sin embargo, tal y como se ha indicado antes, la oponente sólo ha demostrado el renombre del elemento «Jaffa». En cuanto al mercado sueco, no se han presentado pruebas que demuestren el renombre de la marca anterior «Jaffa SUN RISE». Tal y como se ha indicado con anterioridad, la prospección del mercado francés de 1994 (anexo 6 de las pruebas del uso de la oponente), que indica que el 64,86 % de los entrevistados sabía que «JAFFA SUNRISE», representada en el estudio en dos palabras, procede de Israel, no implica que esta marca sea renombrada, pues no está claro si esta presunción de los entrevistados se basa en el nombre geográfico «Jaffa», en la marca conocida «Jaffa» o en las palabras combinadas «JAFFA SUNRISE».

La atención de los consumidores interesados es limitada, pues se trata de productos de consumo masivo y cotidiano.

Tal y como se ha indicado antes, existe similitud entre los productos, al menos con respecto a una parte de los productos de la solicitud de marca comunitaria.

Los signos son diferentes entre sí.

De acuerdo con el séptimo considerando de la exposición de motivos del RMC, procede interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión, que depende a su vez de numerosos factores, como el grado de similitud entre los signos y entre los productos de que se trata. Por consiguiente, existe una interrelación entre la similitud de los productos y los demás factores del riesgo de confusión, en particular la similitud de los signos.

Teniendo en cuenta todas las circunstancias que concurren en el presente el caso y la similitud entre los productos, no existe riesgo de confusión en el sentido de que el público pueda confundir una marca con otra.

Tampoco existe riesgo de confusión indirecto, en otras palabras, una suposición (equivocada) de que las empresas que están detrás de las marcas son las mismas o están económicamente relacionadas entre sí. En particular, no se ha indicado que el público pueda percibir las marcas como parte de una serie (o familia) de marcas «SUNRISE». Esta suposición por parte del público de que existe una serie de marcas requiere que el elemento común de las marcas comparadas tenga, por naturaleza o por el uso, el carácter distintivo necesario para poder servir, a los ojos del público, de principal indicador de la línea correspondiente de productos. Por consiguiente, no se supondrá la existencia de una serie de marcas cuando los demás elementos de los signos anteriores sean predominantes en la impresión global que producen dichos signos. Sin embargo, esta es exactamente la situación del presente caso, tal y como afirma la propia oponente en sus observaciones del 20 de agosto de 1999 (página 1):

«Las marcas JAFFA han sido utilizadas desde hace décadas para cítricos israelíes. Israel se ha convertido en sinónimo de cítricos de primera calidad, y la familia de marcas JAFFA pertenece a The Citrus Marketing Board of Israel.

y en sus observaciones del 18 de mayo de 2000 (página 1):

«No negamos que JAFFA es de hecho la palabra clave de todas las marcas de cítricos comercializados por la oponente, al contrario, admitimos gustosamente (y con orgullo) que la oponente es titular de una familia de marcas JAFFA, la mayoría de las cuales, si no todas, son notorias y gozan de renombre en todo el mundo. A título de ejemplo, la oponente también es titular de la marca JAFFA SWEETIE, utilizada para naranjas. Por consiguiente, JAFFA SUN RISE es sólo una de las diversas marcas que contienen la palabra JAFFA (subrayado de la oponente).»

Así, el público verá el elemento «Jaffa» como el principal indicador de los productos de la oponente y no supondrá que ésta ha creado una (segunda) línea de productos que sólo lleva como marca el segundo indicador o indicadores de origen sin ninguna referencia al primer indicador «Jaffa». Hay aún menos margen para tal suposición a la vista de que la oponente no ha logrado demostrar el renombre de la marca «Jaffa SUN RISE» o de tan sólo la palabra «SUNRISE» en los países considerados.

Por tanto, no existe riesgo de confusión que incluya un riesgo de asociación en los países considerados, es decir, Francia y Suecia.

La oposición se desestima en la medida en que se basa en el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC.

3. Aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre o perjuicio para los mismos (artículo 8 (5) RMC)

No se cumplen los requisitos del artículo 8, apartado 5 del RMC, ni siquiera en el supuesto de que los productos incluidos en las marcas comparadas fueran parcialmente diferentes.

La oponente, tal y como se ha indicado anteriormente, no ha demostrado el renombre de sus marcas anteriores en Francia y Suecia. Las pruebas presentadas al respecto acreditan cierto renombre del elemento «JAFFA», pero no de las marcas anteriores «JAFFA SUN RISE» en los países considerados.

Además, los signos no son similares, pues el elemento dominante de las marcas anteriores «Jaffa» no tiene ninguna contrapartida análoga en la marca comunitaria solicitada.

A la luz de todo lo expuesto, el artículo 8, apartado 5 no es aplicable al presente caso y no es necesario examinar las demás condiciones que han de cumplirse para aplicar esta disposición.

4. Conclusión

Ninguno de los motivos de oposición invocados por la oponente están fundados. Procede, por consiguiente, desestimar la oposición.

C. SOBRE LAS COSTAS

Según lo dispuesto en el artículo 81, apartado 1, del RMC, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos.

Según lo dispuesto en la regla 94, apartado 1, del RE, el reparto de costas deberá incluirse en la resolución que se dicte sobre la oposición.

Considerando que la oponente es la parte vencida en este procedimiento, deberá soportar las costas en que haya incurrido la otra parte.

En virtud de todo lo expuesto, la Oficina, resuelve:

1. Desestimar la oposición nº B 57960.
2. Imponer las costas a la oponente.

Alicante, 31 de agosto de 2000

Unidad 6 de la División de Oposición

Jörg WEBERNDÖRFER
Muriel LEFEBVRE
Ursula SCHILDT

**ENTSCHEIDUNG Nr. 1968/2000 DER
WIDERSPRUCHSABTEILUNG**

vom 31. August 2000

**über den Widerspruch
Nr. B 57960**

(Verfahrenssprache: Englisch)

Widersprechender:

The Citrus Marketing Board of Israel
(Israel)

Vertreterin:

Societa Italiana Brevetti S.p.A.
(Italien)

Ältere Marken:



gegen

Anmelderin:

The Sunrider Corporation
(U.S.A.)

Vertreterin:

Meissner, Bolte & Partner
(Deutschland)

Gemeinschaftsmarkenmeldung:

SUNRISE

**HARMONISIERUNGSAMT
FÜR DEN BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER
UND MODELLE)**

**I. SACHVERHALT UND
VERFAHRENSVERLAUF**

Am 1.4.1996 reichte die Sunrider Corporation („die Anmelderin“) die Anmeldung Nr. 156653 zur Eintragung des Wortes „SUNRISE“ als Marke in den Klassen 5, 29 und 32 ein. Die Anmelderin wurde von der beim Amt zugelassenen Vertretervereinigung Meissner, Bolte & Partner bevollmächtigt vertreten.

Die Anmeldung wurde im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 25/98 vom 6.4.1998 veröffentlicht.

Am 6.7.1998 erhob der Citrus Marketing Board of Israel („der Widersprechende“) Widerspruch gegen die Anmeldung. Der Widersprechende wurde von der beim Amt zugelassenen Vertretervereinigung Societa Italiana Brevetti S.p.A. bevollmächtigt vertreten.

(*) Gegen diese Entscheidung wurde am 30.10.2000 Beschwerde vor den Beschwerdekammern eingelegt.

Der Widerspruch beruht auf den folgenden Eintragungen von Gemeinschaftsmarken:

— italienische Eintragung Nr. 588856 der Bildmarke „JAFFA SUN RISE“, die am 22.2.1990 angemeldet und am 26.2.1993 eingetragen wurde;

— deutsche Eintragung Nr. 2015901 der Bildmarke „JAFFA SUN RISE“, die am 11.9.1991 angemeldet und am 24.6.1992 eingetragen wurde;

— französische Eintragung Nr. 92403244 der Bildmarke „JAFFA SUN RISE“, die am 29.1.1992 angemeldet und eingetragen wurde;

— Beneluxstaaten-Eintragung Nr. 508367 der Bildmarke „JAFFA SUN RISE“, die am 13.9.1991 angemeldet und am 3.8.1992 eingetragen wurde;

— österreichische Eintragung Nr. 140529 der Bildmarke „JAFFA SUN RISE“, die am 2.9.1991 angemeldet und am 21.2.1992 eingetragen wurde;

— dänische Eintragung Nr. 5373 der Bildmarke „JAFFA SUN RISE“, die am 10.9.1991 angemeldet und am 19.6.1992 eingetragen wurde;

— schwedische Eintragung Nr. 250069 der Bildmarke „JAFFA SUN RISE“, die am 30.8.1991 angemeldet und am 16.8.1993 eingetragen wurde;

Der Widersprechende stützt seinen Widerspruch auf sämtliche Waren, die von seinen Eintragungen erfasst werden.

— italienische Eintragung Nr. 588856: „Grapefruits“ (Klasse 31)

— deutsche Eintragung Nr. 2015901: „Zitrusfrüchte“ (Klasse 31)

— französische Eintragung Nr. 92403244: „Frische Zitrusfrüchte“ (Klasse 31)

— Beneluxstaaten-Eintragung Nr. 508367: „Mittelmeerfrüchte und frische Zitrusfrüchte“ (Klasse 31)

— österreichische Eintragung Nr. 140529: „Frische Zitrusfrüchte“ (Klasse 31)

— dänische Eintragung Nr. 5373/1992: „Frische Zitrusfrüchte“ (Klasse 31)

— schwedische Eintragung Nr. 250069: „Frische Zitrusfrüchte“ (Klasse 31)

Der Widersprechende richtet seinen Widerspruch nicht gegen alle Waren der Anmeldung, sondern nur gegen folgende Waren:

„diätetische Substanzen und Nährstoffersatzmittel für medizinische Zwecke; Babykost; Präparate auf Basis von Vitaminen, Spurenelementen und/oder Mineralstoffen für diätetische Zwecke oder als Nahrungsergänzungsmittel; Nährstoffkonzentrate oder Nahrungsergänzungsmittel auf der Basis von Kräutern, Kräutertees, alle für die Gesundheitspflege“ (Klasse 5);

„Obst und Gemüse, konserviert, tiefgefroren, getrocknet, gekocht oder für den unmittelbaren Verzehr zubereitet; Getränke, überwiegend aus Milch; Desserts, überwiegend aus Milch oder Milchprodukten; Konfitüren, Marmeladen, Fruchtmuse, Obst- und Gemüsegelees; nicht medizinische Nährstoffkonzentrate oder Nahrungsergänzungsmittel auf der Basis von Kräutern, Nahrungsmittel auf Kräuterbasis, auch in Form von Riegeln“ (Klasse 29);

„Frucht- und Gemüsegetränke, Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Kräuter- und Vitamingetränke“ (Klasse 32)

Der Widersprechende macht geltend, dass es sich bei sämtlichen seiner älteren Marken in Bezug auf alle von ihnen erfassten Waren um bekannte Marken handelt.

Der Widerspruch beruht auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) und Absatz 5 GMV (Verordnung Nr. 40/94 des Rates).

Englisch wurde als Verfahrenssprache bestimmt.

Am 2.9.1998 wurde der Anmelderin der Widerspruch unter der Nummer B57960 mitgeteilt.

Am 13.3.1999 begann der kontradiktorische Teil des Verfahrens.

Beide Parteien reichten unter Beachtung der vom Amt vorgeschriebenen Fristen Stellungnahmen und Beweismittel ein.

Die Anmelderin forderte den Widersprechenden auf, Nachweise für die Benutzung der älteren Marken, auf denen der Widerspruch beruht, einzureichen, und der Widersprechende reichte Dokumente zum Nachweis der Benutzung ein.

Das Amt erachtet die Informationen als ausreichend und entscheidet nunmehr über den Widerspruch.

II. VORTRAG DER PARTEIEN

Der Widersprechende behauptet insbesondere, es bestehe Verwechslungsgefahr zwischen den strittigen Marken. Die Marken seien einander sehr ähnlich, da der einzige Unterschied in dem Wort „Jaffa“ bestehe, bei dem es sich um eine geographische Bezeichnung (Jaffa in Israel) handle, die als solche über keine Unterscheidungskraft verfüge. Der Widersprechende behauptet, dass der Begriff „SUNRISE“ große Unterscheidungskraft besitze, da es sich weder um einen Gattungsbegriff noch um eine Beschreibung der erfassten Waren handle. Die Tatsache, dass in den älteren Marken der Begriff „SUN RISE“ als zwei Worte erscheint, sei unerheblich. Der Widersprechende behauptet, dass die Wortelemente einer zusammengesetzten Marke gegenüber den Bildelementen eine dominierende Rolle spielen. Der Widersprechende macht geltend, dass die Waren ähnlich seien, da Grapefruits und Zitrusfrüchte einen hohen Vitamingehalt haben und allgemein als Nahrungsmittel für eine gesunde Ernährung angesehen werden. Selbst wenn die Ähnlichkeit verneint würde, wäre Artikel 8 Absatz 5 GMV anwendbar. Der Widersprechende behauptet, dass die Marke „Jaffa SUN RISE“ in Europa wegen ihrer weit verbreiteten Verwendung von den Verbrauchern vielleicht als eine der am meisten geschätzten Marken, sicherlich jedoch als die bekannteste Marke für frische Zitrusfrüchte angesehen werde. Aus Sicht der Verbraucher sei die Marke „Jaffa SUN RISE“ eine Garantie für die hervorragende Qualität solcher Produkte. Durch den Gebrauch der Marke „SUNRISE“ würde die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der älteren Marken in unlauterer Weise ausgenutzt, da die Verbraucher dazu neigen würden, die betreffenden Waren auf Grund einer gedanklichen Verbindung zwischen den beiden Marken zu kaufen. Außerdem würde die Verwendung der Marke „SUNRISE“ die Unterscheidungskraft und/oder die Wertschätzung der älteren Marken, die geschwächt würden, beeinträchtigen. Der Widersprechende behauptet, die bezüglich der Benutzung der Marke eingereichten Nachweise seien ausreichend. Er behauptet, dass das Wort „Jaffa“ in großem Umfang von ihm verwendet werde, und zwar auch in Kombination mit anderen Wörtern. Der Widersprechende erklärt, dass es sich bei dem Wort „Jaffa“ bei allen Marken um das Schlüsselwort für die von ihm auf den Markt gebrachten Zitrusfrüchte handelt, die zusammen eine Serie von „Marken mit dem Wortbestandteil JAFFA“ bilden. Der Widersprechende stellt fest, dass es nicht erforderlich sei, eine Marke genau wie in der Eintragung zu verwenden, sondern dass es ausreiche, sie so zu verwenden, dass ihre Unterscheidungskraft ausgenutzt werde. Der Widersprechende räumt außerdem ein, dass die Marke „JAFFA SUN RISE“ ausschließlich für Grapefruits verwendet werde.

In ihrer Stellungnahme fordert die Anmelderin Nachweise für die Benutzung der älteren Marken und widerspricht den vom Widersprechenden angeführten Gründen mit der Begründung, dass weder die Waren noch die Zeichen ähnlich seien. Prägend für den hier maßgeblichen Gesamteindruck der älteren Marken sei das Wort „Jaffa“, das in sehr viel größeren Buchstaben als die Wörter „SUN“ und „RISE“ abgebildet ist. Die Gemeinschaftsmarkenanmeldung umfasse ein Wort, während die älteren Marken drei Worte enthalten. Bezüglich der geltend gemachten Bekanntheit weist die Anmelderin darauf hin, dass „Jaffa Orangen“ bis zum EU-Beitritt Spaniens die am weitesten verbreiteten Orangen in Deutschland waren. Die Anmelderin bestreitet, dass die älteren Marken in ausreichendem Umfang verwendet worden sind, da die eingereichten Nachweise zeigen, dass die einzige Marke, die wirklich verwendet wird, und die als „Blickfang“ bezeichnet werden könne, das Wort „Jaffa“ sei. Auch wenn akzeptiert würde, dass in gewissem Umfang der Bestandteil „SUN RISE“ der älteren Marken verwendet wurde, so wurden die älteren Marken, so wie sie in ihren Eintragungen abgebildet sind, nicht benutzt.

III. ENTSCHEIDUNG

A. ZULÄSSIGKEIT DES WIDERSPRUCHS

Die Widerspruchsgebühr wurde gemäß den Bestimmungen der Verordnung entrichtet.

Der Widerspruch wurde form- und fristgerecht erhoben.

Folglich ist der Widerspruch zulässig.

B. BEGRÜNDETHEIT DES WIDERSPRUCHS

Nach Artikel 43 Absatz 2 und 3 GMV hat der Inhaber der älteren Marke auf Verlangen der Anmelderin den Nachweis zu erbringen, dass

er innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke die ältere nationale Marke in dem Mitgliedstaat, in dem sie geschützt ist, ernsthaft im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, und die zur Begründung des Widerspruchs herangezogen wurden, benutzt hat oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung der Marke vorliegen, sofern die ältere nationale Marke seit mindestens fünf Jahren eingetragen ist. Kann er diesen Nachweis nicht erbringen, so wird der Widerspruch zurückgewiesen. Ist die ältere nationale Marke nur für einen Teil der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, benutzt worden, so gilt sie zum Zwecke der Prüfung des Widerspruchs nur für diese Waren oder Dienstleistungen als eingetragen.

Nach Regel 22 Absatz 2 DV (Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission) bestehen die Angaben und Beweismittel, die zum Nachweis der Benutzung vorgelegt werden, aus Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf denen der Widerspruch beruht.

Nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) GMV ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke von der Eintragung ausgeschlossen,

wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für die Öffentlichkeit die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

Nach Artikel 8 Absatz 5 GMV ist die angemeldete Marke auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke im Sinne von Absatz 2 von der Eintragung ausgeschlossen,

wenn sie mit der älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.

1. Benutzungsnachweis

Der Widersprechende hatte auf Verlangen der Anmelderin Nachweise für die Benutzung der älteren Marken AT 140529, Beneluxstaaten-Eintragung 508367, DA 5373/1992, DE 2015901, FR 92403244 und IT 588856 zu erbringen, da alle diese Marken im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Gemeinschaftsmarkenmeldung bereits mehr als fünf Jahre eingetragen waren.

Die ältere Marke SW 250069 fällt nicht unter diese Verpflichtung, da sie am 16.8.1993 eingetragen wurde, d.h. weniger als fünf Jahre vor dem Tag der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke am 6.4.1998. Beide Parteien wurden in einem Schreiben vom 21.6.1999 durch das Amt auf diesen Umstand hingewiesen.

Nach Artikel 43 Absatz 2 Satz 1 GMV war der Widersprechende verpflichtet, den Nachweis zu erbringen, dass die älteren Gemeinschaftsmarken für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen sind, und auf die er sich zur Begründung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt wurden. Der Widersprechende hat folgende Nachweise eingereicht:

— Ausdrücke der Website des Widersprechenden (Anlage 1). Auf diesen Ausdrücken wird erklärt „*Die hervorragende Qualität der Marke Jaffa wird vom Citrus Marketing Board of Israel garantiert*“, und eine Orange mit einem Etikett mit dem Wort Jaffa ist abgebildet. Verschiedene Früchte der „Jaffa“-Gruppe werden mit folgenden Namen erwähnt: „Shamouti“, „Valencia Late“, „Navel“, „Winnola“, „Mor“, „Topaz“, „Suntina“, „Temple“, „Or“, „Minneola“, „White Grapefruit“, „Sweetie“, „Sunrise“, „Limquat“, „Pomelo“, „Lemon“, „Kumquat“, „Ethrog (Citron)“, „Lime“;

— eine Kopie der Website eines Lizenzinhabers, dessen Sitz nicht angegeben ist (Anlage 2). Die Website zeigt das Angebot des Lizenzinhabers an „Orangen“, „weißen Grapefruits“, „Sunrise (Rote Grapefruits)“ und „Sweeties (Pomelit)“;

— eine Marktuntersuchung für Frankreich aus dem Jahre 1986 (Taylor-Nelson-Bericht, Anlage 3), die für den Widersprechenden angefertigt wurde. Die Marktuntersuchung bestätigt das gute Image der Marke „Jaffa“. Auf den nachfolgenden Seiten werden die verschiedenen Früchte, die zur „Jaffa“-Gruppe gehören, bewertet. Für Grapefruits sind verschiedene Arten unter den Bezeichnungen „Royal“, „Sunrise“ und „Sweetie“ aufgeführt (Seite 23);

— eine Marktuntersuchung über das Image von „Shamouti-Orangen“ und „Sunrise-Grapefruits“, die im Jahre 1996 in Deutschland durchgeführt wurde (Gerhard-Mercator-Universität-GH Duisburg, Forschungsprojekt Fruchthandel; Anlagen 4 und 5), und die ebenfalls eine Bewertung bezüglich des Qualitätsimage der „Sunrise-Grapefruits“ (Seite 35 und 71) sowie bezüglich deren Position auf dem betreffenden Markt im Vergleich zu Produkten von Wettbewerbern (Seite 75) vornimmt. Den Erläuterungen des Widersprechenden zufolge gründet sich diese Untersuchung auf Interviews mit 22 Entscheidungsträgern im deutschen Obsthandel. Auf Einzelheiten der angewandten Interviewmethode wird nicht eingegangen.

— eine Marktuntersuchung über den Grapefruitmarkt in Frankreich aus dem Jahr 1994 (MSC Rayons de Soleil, Anlage 6). Es gibt keine Angaben über die Zugehörigkeit der Gruppe der befragten Personen oder deren Auswahl. Das Ergebnis der Frage Nr. 5 zeigt, dass 91,54 % der Befragten die Marke „JAFFA“ kannten, bevor sie die verteilte Broschüre gelesen hatten. Das Ergebnis von Frage Nr. 6 zeigt, dass 64,86 % der Befragten wussten, dass die „JAFFA SUNRISE“, die in der Untersuchung in zwei Worten dargestellt ist, aus Israel kommt;

— Werbematerialien (Anlage 7) u.a.:

- in französischer Sprache die Broschüre „Jaffa tête, une operation du citrus marketing board of Israel pour la France“ mit Datum vom Februar 1995, ohne Angabe über ihre Verbreitung, in der das Etikett „Jaffa SUNRISE“ mehrmals verwendet wird; das Etikett unterscheidet sich insofern von der älteren Marke, als um das Wort „Jaffa“ ein grüner Hintergrund abgebildet, und das Wort „SUNRISE“ als ein Wort in Weiß geschrieben ist;

- in französischer Sprache eine Broschüre mit einem Preisausschreiben mit Einsendeschluss zum 31.5.1994, jedoch ohne Angaben über ihre Verbreitung, die an zwei Stellen das Etikett „Jaffa SUNRISE“ in Form der älteren Marke trägt, abgesehen von dem Umstand, dass die Wörter „SUN RISE“ als ein Wort geschrieben sind;

- in französischer Sprache zwei weitere Broschüren, ohne jeglichen Hinweis auf ihre Herkunft oder Verbreitung, mit dem Etikett „Jaffa“ und der Erwähnung von „POMELOS SUNRISE“ im Text;

- in deutscher Sprache drei Broschüren ohne Datum und ohne jeglichen Hinweis auf ihre Herkunft oder Verbreitung mit dem Etikett „Jaffa“ und der Erwähnung des Einzelwortes „Sunrise“, einer „Sunrise Diät“ oder den Cocktails „Jaffa Dapa du Sunrise“ oder „Jaffa Sunrise Aperitif“;

- in schwedischer Sprache drei Broschüren ohne Datum und ohne jeglichen Hinweis auf ihre Herkunft oder Verbreitung, auf denen das Etikett „Jaffa“ mehrmals angebracht ist; auf einem Auszug aus einer Website in schwedischer Sprache werden auf einem Foto eines Obst- und Gemüsemarktes weitere „Jaffa“-Etiketten gezeigt, und das Einzelwort „Sunrise“ wird neben der Abbildung einer Grapefruit erwähnt.

- in italienischer Sprache eine Broschüre ohne Datum und ohne jeglichen Hinweis auf seine Herkunft oder Verbreitung, auf dem das Etikett „Jaffa“ viermal angebracht ist. Im Text der Broschüre wird das Einzelwort „Sunrise“ einmal erwähnt;

- in niederländischer Sprache eine Broschüre ohne Datum und ohne jeglichen Hinweis auf seine Herkunft oder Verbreitung, auf der zweimal das Etikett „Jaffa“ und einmal das Etikett „Jaffa SUN RISE“ angebracht ist.

— Lizenzvereinbarungen aus den Jahren 1996 und 1997 für Österreich, die Beneluxstaaten, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien und Schweden (sowie vielen weiteren Ländern, die in diesem Fall ohne Belang sind) über die Marken „Jaffa“, „Jaffa (Logo)“, „Jaffa's“, „Jaffas“, „Jaffarines“, „Jaffa Yarden Red“, „Jaffa Sunrise“, „Jaffa Sun Rise“, „Jaffa Sun Tina“, „Jaffa Suntina“, „Jaffa Sweetie“, „Jaffa Yarden River“, „Jaffa Sweetie“ (Anlage 8). Gemäß diesen Vereinbarungen erlaubt der Widersprechende den Lizenznehmern den Gebrauch der erwähnten Marken in Verbindung mit den Zitrusexporten des Lizenznehmers,

— Konnossemente aus dem Jahre 1997 bzw. von Anfang 1998 mit den Bestimmungsländern Österreich, Beneluxstaaten, Frankreich, Deutschland, Italien und Schweden, in deren Warenlisten zum Teil „SUNRISE GRAPEFRUITS“ aufgeführt sind (Anlage 9).

Die Auswertung der eingereichten Nachweise hat zu folgendem Ergebnis geführt:

Erstens räumt der Widersprechende ausdrücklich ein, dass seine älteren Marken ausschließlich für die Waren „Grapefruits“ verwendet wurden. Der Widersprechende erklärt in einem Schreiben vom 23.8.1999 (Seite 2):

„obwohl es richtig ist, dass es Marken mit dem Wortbestandteil JAFFA gibt, die für Orangen verwendet werden, wird die Marke JAFFA SUN RISE, auf der dieser Widerspruch beruht, ausschließlich für Grapefruits verwendet“.

Daher muss im Folgenden nur die Benutzung der älteren Marken für die Ware „Grapefruits“ untersucht werden.

Die Ausdrücke der Website (Anlage 1) zeigen keine Benutzung der älteren Marken „Jaffa SUN RISE“. Ganz im Gegenteil vermitteln diese Ausdrücke den Eindruck, dass „Jaffa“ die Hausmarke des Widersprechenden ist. In Anbetracht der Tatsache, dass unter den 19 anderen Namen, die außer der Bezeichnung „Sunrise“ aufgeführt sind, Begriffe wie „Navel“, „White Grapefruit“ und „Lemon“ erscheinen, ist es nicht klar, ob diese Namen nachgeordnete Marken oder Gattungsbegriffe für bestimmte Früchte sind, die unter der Marke „Jaffa“ vermarktet werden. Die Annahme, dass es sich bei den verwendeten Zusatzbezeichnungen um Gattungsbegriffe handelt, scheint durch den Hinweis „Sunrise (Rote Grapefruits)“ auf der eingesandten Kopie der Website eines Lizenznehmers (Anlage 2) bestätigt zu werden, die den Eindruck vermittelt, dass die Bezeichnung „Sunrise“ nur als Gattungsbegriff für eine bestimmte Sorte von roten Grapefruits verwendet wird. Diese Frage kann jedoch offen bleiben, da die Anlagen 1 und 2 keinen Beweiswert für die Benutzung der Marke „Jaffa SUN RISE“ haben.

Gleiches gilt für die eingesandten Lizenzvereinbarungen (Anlage 8) und Konnossemente (Anlage 9). Diese Beweismittel geben keinen Hinweis auf die Art der Benutzung der Marke „Jaffa SUN RISE“ in den relevanten Bereichen, wie dies in Regel 22 Absatz 2 DV gefordert wird, in der die besonderen Angaben festgelegt sind, die bezüglich der Benutzung der älteren Marke vorgelegt und nachgewiesen werden müssen. Diese Angaben betreffen den Ort, die Zeit, den Umfang und die Art der Benutzung. Diese Angaben müssen kumulativ vorliegen und einzeln nachgewiesen werden.

Aus den Lizenzvereinbarungen geht lediglich hervor, dass einige Lizenznehmer das Recht gehabt haben, die Marke „Jaffa SUN RISE“ während des maßgeblichen Zeitraums zu benutzen. Jeder der Lizenznehmer hat die Lizenz jedoch für eine Vielzahl von „Jaffa“-Marken erworben. Daher geht aus den Beweismitteln nicht klar hervor, welche der vielen vom Widersprechenden lizenzierten Marken tatsächlich von den jeweiligen Lizenznehmern auf dem betreffenden Markt/den betreffenden Märkten verwendet wurden.

Es könnte zum Beispiel sehr gut der Fall sein, dass die betreffenden Grapefruits vom Lizenznehmer/von den Lizenznehmern mit dem Etikett „Jaffa“ in Verkehr gebracht wurden. Dies erscheint noch plausibler, wenn weitere Beweismittel mit einbezogen werden:

Die für Deutschland und Italien eingereichten Broschüren (Anlage 7) enthalten als einziges Etikett das Etikett „Jaffa“, d.h. nur die Hauptmarke des Widersprechenden wird erwähnt. Keiner der weiteren Begriffe, die auf ein spezifisches Produkt hinweisen, wird erwähnt (siehe oben in Anlage 1 und 2). Die für die Beneluxstaaten eingereichten Werbematerialien (Anlage 7) zeigen die zweimalige Verwendung des Etiketts „Jaffa“ und die einmalige Verwendung des Etiketts „Jaffa SUN RISE“. Diese Beweismittel reichen ebenfalls nicht aus, um eine ernsthafte Benutzung der Marke „Jaffa SUN RISE“ in den betreffenden Ländern nachzuweisen, da nicht ersichtlich ist, in welchem Umfang die betreffenden Waren unter dem Etikett „Jaffa“ oder unter dem Etikett „Jaffa SUN RISE“ vermarktet wurden.

Die Konnossemente (Anlage 9) dienen ebenfalls nicht als Nachweis für die Art der Benutzung der betreffenden Marke. In den eingereichten Unterlagen werden Waren unter der Bezeichnung „SUNRISE GRAPEFRUITS“ aufgeführt, es gibt jedoch keine Hinweise auf die Verwendung der betreffenden Marke „Jaffa SUN RISE“, was diese Waren auf den jeweiligen Märkten betrifft.

Die Marktuntersuchung für Deutschland aus dem Jahre 1996 (Anlage 4 und 5) verweist auf das Image von „Sunrise-Grapefruits“ bei 22 Personen, die in den betreffenden Bereichen geschäftlich tätig sind. Die Untersuchung zeigt jedoch nicht, unter welchen Markennamen die Waren in Deutschland vermarktet wurden. Das deutsche Publikum könnte mit den Waren unter einem anderen Markennamen als der Marke „Jaffa SUN RISE“ in Kontakt gekommen sein, z.B. unter Markennamen wie „Jaffa“ oder „SUNRISE“.

Wegen des Fehlens weiterer Beweismittel kann der Schluss gezogen werden, dass aus den genannten Gründen kein (ausreichender) Nachweis für die Benutzung der Marke „Jaffa SUN RISE“ für Grapefruits in Österreich, den Beneluxstaaten, Dänemark, Deutschland und Italien vorliegt. Die Art der Benutzung ist nicht, wie in Regel 22 Absatz 2 DV gefordert, nachgewiesen worden. Daher erübrigt sich eine Prüfung der weiteren Voraussetzungen von Regel 22 Absatz 2 DV.

In Bezug auf Frankreich stellt sich die Situation anders dar. Für dieses Land wurden einige Beweismittel eingereicht, die keinen Beweiswert für die Benutzung der Marke „Jaffa SUN RISE“ besitzen, wie die Marktuntersuchung für Frankreich aus dem Jahre 1986 (Anlage 3) und die Broschüren, die nur die Bezeichnung „Jaffa“ mit dem Zusatz „POMELOS SUNRISE“ im Begleittext enthalten (Anlage 7). Folgende Beweismittel zeigen jedoch die Benutzung der betreffenden Marke:

— die Broschüre „Jaffa tête, une operation du citrus marketing board of Israel pour la France“, auf der mehrmals die Aufschrift „Jaffa SUNRISE“ angebracht ist (Anlage 7);

— in der Broschüre des Preisausschreibens wird der Markenname „Jaffa SUNRISE“ zweimal aufgeführt (Anlage 7).

Die Tatsache, dass die Worte „SUN RISE“ zusammen geschrieben wurden, und dass in der erwähnten Broschüre ein grüner Hintergrund um das Wort „Jaffa“ gelegt wurde, und das Wort „SUNRISE“ in Weiß erscheint, stellt noch keine die Unterscheidungskraft der Marke beeinflussende abweichende Benutzung i.S.v. Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a) GMV dar.

Obwohl keine Einzelheiten über die Verbreitung dieser Materialien angegeben sind, kann, unter Berücksichtigung der weiteren (und in gewissem Umfang indirekten) Hinweise auf Ort, Zeit und Umfang der Benutzung, die in der Marktuntersuchung des französischen Grapefruitmarkts im Jahre 1994 (Anlage 6) enthalten sind, sowie auf Grund der betreffenden Lizenzvereinbarungen (Anlage 8) und Konnossemente (Anlage 9) die Benutzung der älteren Marke „Jaffa SUN RISE“ in Frankreich für Grapefruits als erwiesen angesehen werden.

Somit liegen der folgenden Prüfung ausschließlich die schwedischen Marke Nr. 250069, für die keine Benutzungsnachweis erforderlich ist, und die französische Marke Nr. 92403244 (für die Ware Grapefruits) zu Grunde.

Die übrigen vom Widersprechenden angeführten älteren Marken können in Ermangelung des Nachweises einer ernsthaften Benutzung in den betreffenden Ländern gemäß Artikel 43 Absatz 2 GMV nicht als Grundlage des Widerspruchs herangezogen werden.

2. Verwechslungsgefahr (Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) GMV)

a) Vergleich der Waren

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen sind alle erheblichen Faktoren bezüglich dieser Waren und Dienstleistungen zu berücksichtigen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (siehe Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 29.9.1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha gegen Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., ABl. HABM Nr. 12/1998, S. 1419, Rdn. 23). Zu diesen Faktoren können auch die beabsichtigte Verwendung der Waren, ihre Hersteller und die maßgeblichen Vertriebskanäle und Einzelhandelsgeschäfte gehören.

Der Widerspruch beruht auf den folgenden Waren:

— französische Eintragung Nr. 92403244: „Grapefruits“ (Klasse 31)

— schwedische Eintragung Nr. 250069: „Frische Zitrusfrüchte“ (Klasse 31)

Der Widersprechende richtet seinen Widerspruch nicht gegen alle Waren der Anmeldung, sondern nur gegen folgende Waren:

„diätetische Substanzen und Nährstoffersatzmittel für medizinische Zwecke; Babykost; Präparate auf Basis von Vitaminen, Spurenelementen und/oder Mineralstoffen für diätetische Zwecke oder als Nahrungsergänzungsmittel; Nährstoffkonzentrate oder Nahrungsergänzungsmittel auf der Basis von Kräutern, Kräutertees, alle für die Gesundheitspflege“ (Klasse 5);

„Obst und Gemüse, konserviert, tiefgefroren, getrocknet, gekocht oder für den unmittelbaren Verzehr zubereitet; Getränke, überwiegend aus Milch; Desserts, überwiegend aus Milch oder Milchprodukten; Konfitüren, Marmeladen, Fruchtmoste, Obst- und Gemüsegelees; nicht medizinische Nährstoffkonzentrate oder Nahrungsergänzungsmittel auf der Basis von Kräutern, Nahrungsmittel auf Kräuterbasis, auch in Form von Riegeln“ (Klasse 29);

„Frucht- und Gemüsegetränke, Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Kräuter- und Vitamingetränke“ (Klasse 32).

Es sind genügend Überschneidungen vorhanden, um eine Warenähnlichkeit zwischen den Waren der Gemeinschaftsmarkenanmeldung „Fruchtgetränke, Fruchtsäfte“ und den Waren „Grapefruits“ und „Frische Zitrusfrüchte“, die von den älteren Marken erfasst werden, festzustellen, da sowohl die Art dieser Waren als auch ihre Verwendung als Durstlöscher und Grundlage einer gesunden Ernährung, zumindest in gewissem Umfang identisch sind. Außerdem gibt es eine gewisse Überschneidung bei den Herstellern bzw. Erzeugern und den Vertriebskanälen dieser Waren.

Die übrigen von der Gemeinschaftsmarkenanmeldung erfassten Waren und die Waren der älteren Marken weisen im Vergleich zu den oben genannten Waren eine geringere Anzahl von gemeinsamen Merkmalen auf. Die Frage, ob auch bei den übrigen Waren der Gemeinschaftsmarkenanmeldung Warenähnlichkeit vorliegt, erübrigt sich, falls der geltend gemachte Widerspruchsground, Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) GMV noch nicht einmal bezüglich der Waren der Gemeinschaftsmarkenanmeldung mit der größten Warenähnlichkeit, d.h. hier in Bezug auf die Waren „Fruchtgetränke, Fruchtsäfte“, eingreift. Der Einfachheit halber und aus den nachstehenden Gründen wurde das Vorliegen einer Warenähnlichkeit in Bezug auf die übrigen, von der Gemeinschaftsmarkenanmeldung erfassten Waren nicht geprüft.

b) Vergleich der Zeichen

Zu vergleichen sind die

SUNRISE



Zeichen:

Gemeinschaftsmar- Ältere Marke
kenanmeldung

Um entscheiden zu können, ob Verwechslungsgefahr besteht, müssen Marken anhand einer Gesamtbeurteilung der bildlichen, klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeit der Marken verglichen werden. Für den Vergleich der Marken ist der Gesamteindruck maßgeblich. Dabei sind insbesondere die unterscheidenden und dominierenden Elemente der Marken zu berücksichtigen, da der Durchschnittsverbraucher eine Marke normalerweise als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die verschiedenen Einzelheiten achtet (siehe Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 11. November 1997 in der Rechtssache C-251/95 Sabel BV gegen Puma AG Rudolf Dassler Sport, ABl. HABM Nr. 1/1998, S. 91, Rdn. 23).

Die Gemeinschaftsmarkenanmeldung ist die Wortmarke „SUNRISE“.

Bei den älteren Marken handelt es sich um Bildmarken, die die Worte „Jaffa SUN RISE“ in gelber Schrift auf einem schwarzen Hintergrund in ovaler Form enthalten.

Nach den vom Europäischen Gerichtshofs aufgestellten und oben erwähnten Grundsätzen ist zu prüfen, welche Elemente der zu vergleichenden Marken die sie unterscheidenden und dominierenden sind.

Bei den älteren Marken ist das Wort „Jaffa“ optisch dominierend. Es ist in der oberen Mitte der Marken und in größeren Buchstaben als die anderen Wörter „SUN“ und „RISE“ abgebildet.

Darüber hinaus wird die dominierende Wirkung des Elements „Jaffa“ in den älteren Marken durch ihren häufigen Gebrauch noch zusätzlich verstärkt.

Dies geht bereits aus den vom Widersprechenden eingereichten Tatsachen und Beweismitteln klar hervor. Die vom Widersprechenden vorgelegten Nachweise zeigen, dass die Marke „Jaffa“ und nicht „SUN RISE“ oder „Jaffa SUN RISE“ in den betreffenden Ländern weithin benutzt wird und bekannt ist. Für Schweden hat der Widersprechende neben den Konnossementen für die betreffenden Waren (Anlage 9 der Nachweis des Widersprechenden für die Benutzung) nur Nachweise für die Benutzung des Markennamens „Jaffa“ eingereicht (Anlage 7 der Nachweise des Widersprechenden für die Benutzung). In Frankreich zeigt die Marktuntersuchung des Grapefruitmarkts aus dem Jahre 1994 (Anlage 6 der Nachweise des Widersprechenden für die Benutzung), dass 91,54 % der Befragten die „MARKE JAFFA“ kannten. Das Ergebnis von Frage Nr. 6, das zeigt, dass 64,86 % der Befragten wussten, dass die „JAFFA SUNRISE“, in der Untersuchung in zwei Worten dargestellt, aus Israel kommt, bedeutet nicht, dass es sich um eine bekannte Marke handelt, da nicht ersichtlich ist, ob diese Annahme der Befragten auf der geographischen Bezeichnung „Jaffa“, der bekannten Marke „Jaffa“ oder der Wortkombination „JAFFA SUNRISE“ beruht.

In diesem Zusammenhang von noch größerer Bedeutung sind die Äußerungen des Widersprechenden selbst, der in seiner Stellungnahme vom 20.8.1999 (Seite 1) erklärt:

„Die Marken mit dem Wortbestandteil Jaffa werden seit Jahrzehnten für israelische Zitrusfrüchte verwendet. Israel ist zum Synonym für erstklassige Zitrusfrüchte geworden, und die JAFFA-Markenserie gehört dem Citrus Marketing Board of Israel.“

Noch deutlicher ist die Stellungnahme vom 18.5.2000 (Seite 1):

„Darüber hinaus entspricht es sicher der Wahrheit, dass das Wort JAFFA vom Widersprechenden, der auch noch über andere Marken verfügt, die das Wort JAFFA in Verbindung mit anderen Worten, die ebenfalls Zitrusfrüchte bezeichnen, enthalten, in großem Umfang benutzt wird ... Wir bestreiten nicht, dass JAFFA tatsächlich in allen Marken das Schlüsselwort für die vom Widersprechenden vermarkteten Zitrusfrüchte ist.“ (Hervorhebung hinzugefügt)

Auf diese Weise legt der Widersprechende selbst die Tatsachen, Beweismittel und Argumente vor, denen zufolge die Komponente „Jaffa“ das dominierende Element seiner Marken ist, auf denen dieser Widerspruch beruht.

Die dominierende Stellung des Wortes „Jaffa“, die schon durch dessen Darstellung gegeben ist und durch die Verwendung auf dem Markt verstärkt wird, wird nicht durch die Tatsache beeinträchtigt, dass es sich bei dem Begriff um eine geographische Bezeichnung handelt, da diese Tatsache dem überwiegenden Teil des relevanten Verkehrskreises nicht bekannt ist. Außerdem muss darauf hingewiesen werden, dass auch beschreibende Begriffe durch eine häufige Verwendung Unterscheidungskraft erlangen können, was bei dem Begriff „Jaffa“ der Fall ist.

Für englische Muttersprachler verfügt die Komponente „SUN RISE“ über keine große Unterscheidungskraft in Bezug auf die betreffenden Produkte, die nur in sonnigen Gegenden wachsen. Auch wenn ein bedeutender Teil des französischen Publikums diese Bedeutung vielleicht nicht versteht, verfügt dieses Element von Haus aus nur über eine durchschnittliche Unterscheidungskraft. Der Widersprechende konnte, wie oben beschrieben, nicht nachweisen, dass dieses Element verkehrsbekannt ist, d.h., dass es infolge seiner Benutzung eine stärkere Unterscheidungskraft erlangt hat.

Obwohl das Wort „Jaffa“ das dominierende Element der älteren Marken darstellt, muss das Element „SUN RISE“ bei der Gesamtbewertung der Ähnlichkeit der Zeichen ebenfalls in Betracht gezogen werden.

Bei einem visuellen Vergleich erscheinen die beiden Marken sehr unterschiedlich. Das Wort „Jaffa“, das eine vorherrschende Stellung in der oberen Mitte der älteren Zeichen einnimmt, kommt bei der jüngeren Marke nicht vor. Außerdem ist in der Gemeinschaftsmarkenmeldung kein entsprechendes Bildelement zu finden.

Was den klanglichen Vergleich angeht, so würde das Publikum nicht dazu neigen, die älteren Marken auf die Komponente „SUN RISE“ zu verkürzen. Im Gegenteil, auf Grund der dominierenden Stellung des Wortes „Jaffa“ ist es wahrscheinlich, dass das Publikum aus Bequemlichkeitsgründen nur dieses Element verwendet. Wenn man auf die gesamte Marke abstellt, ist das erste Wort der älteren Marken, „Jaffa“, deutlich hörbar. Darüber hinaus führen die Unterschiede bei der Länge, der Silbenzahl und den Vokalen der Zeichen zu dem Ergebnis, dass eine klangliche Ähnlichkeit nicht vorliegt.

Begrifflich könnten das Wort/die Worte „SUN RISE“ von einem Teil des Publikums verstanden werden. Für das dominierende Element der älteren Marken, „Jaffa“, gibt es jedoch in der Gemeinschaftsmarkenanmeldung kein entsprechendes Element.

c) Schlussfolgerungen (im Hinblick auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) GMV)

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr und insbesondere der Unterscheidungskraft des älteren Zeichens ist auf die maßgeblichen Verbraucher sowie auf die Ähnlichkeit der Waren und Marken abzustellen.

Der Widersprechende behauptet, dass die älteren Marken auf Grund ihrer Benutzung eine stärkere Unterscheidungskraft besitzen. Wie oben ausgeführt, konnte der Widersprechende jedoch nur die Bekanntheit der Komponente „Jaffa“ nachweisen. Was den schwedischen Markt betrifft, so wurden keine Nachweise vorgelegt, die die Bekanntheit der älteren Marke „Jaffa SUN RISE“ belegen. Wie oben angeführt, bedeutet die 1994 in Frankreich durchgeführte Marktuntersuchung, die zeigt, dass 64,86 % der Befragten wussten, dass „JAFFA SUNRISE“, in zwei Worten dargestellt, aus Israel kommt, nicht, dass es sich um eine bekannte Marke handelt, da nicht ersichtlich ist, ob diese Annahme der Befragten auf der geographischen Bezeichnung „Jaffa“, der bekannten Marke „Jaffa“ oder der Wortkombination „JAFFA SUNRISE“ beruht.

Die Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verbraucher ist nur begrenzt gegeben, da es sich bei den Waren um Massenerzeugnisse für den täglichen Verbrauch handelt.

Wie oben erwähnt besteht eine Ähnlichkeit der Waren, zumindest in Bezug auf einen Teil der Waren der Gemeinschaftsmarkenanmeldung.

Die Zeichen sind sich nicht ähnlich.

Gemäß dem siebten Erwägungsgrund der Präambel der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke sollte die Auslegung des Begriffs der Ähnlichkeit im Hinblick auf die Verwechslungsgefahr stattfinden, die selbst von einer Vielzahl von Umständen abhängt, wie zum Beispiel dem Grad der Ähnlichkeit zwischen den Zeichen und den entsprechenden Waren. Folglich besteht eine wechselseitige Beziehung zwischen der Ähnlichkeit der Waren und den anderen Elementen der Verwechslungsgefahr, insbesondere der Ähnlichkeit der Zeichen.

Unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände dieses Falles und der Ähnlichkeit der Waren besteht keine Verwechslungsgefahr in dem Sinne, dass das Publikum irrtümlicherweise die eine Marke für die andere halten könnte.

Es liegt auch keine mittelbare Verwechslungsgefahr vor, mit anderen Worten, keine (falsche) Annahme, dass die Unternehmen, die hinter den Marken stehen, identisch oder wirtschaftlich miteinander verbunden sind. Es gibt insbesondere keine Hinweise darauf, dass das Publikum die Marken als Teil einer „SUNRISE“-Markenserie (oder -gruppe) auffassen könnte. Um beim Publikum den Eindruck einer Markenserie zu erzeugen, ist es erforderlich, dass das gemeinsame Stammelement der verglichenen Marken, entweder von Haus aus oder durch Benutzung, über die notwendige Unterscheidungskraft verfügt, um in den Augen des Publikums als Hauptkennzeichen für die jeweilige Warenart zu dienen. Folglich entsteht nicht der Eindruck einer Markenreihe, wenn andere Elemente der älteren Zeichen für den Gesamteindruck dieser Zeichen prägend sind. Genau diese Situation liegt jedoch in diesem Fall vor, wie es auch der Widersprechende selbst in seinen Bemerkungen vom 20.8.1999 (Seite 1) darstellt:

„Die Marken mit dem Wortbestandteil Jaffa werden seit Jahrzehnten für israelische Zitrusfrüchte verwendet. Israel ist zum Synonym für erstklassige Zitrusfrüchte geworden, und die JAFFA-Markenserie gehört dem Citrus Marketing Board of Israel“.

Auch die Bemerkungen vom 18.5.2000 weisen darauf hin (Seite 1):

„Wir bestreiten nicht, dass JAFFA tatsächlich das Schlüsselwort in allen Marken für vom Widersprechenden vermarkteten Zitrusfrüchten ist; im Gegenteil sind wir bereit (und stolz darauf), zuzugeben, dass der Widersprechende über eine Serie von Marken mit dem Wortbestandteil JAFFA verfügt, von denen die meisten – wenn nicht alle – weithin bekannt sind und weltweit einen guten Ruf genießen. Der Widersprechende ist beispielsweise Inhaber der Marke JAFFA SWEETIE, die für Orangen benutzt wird. Folglich ist JAFFA SUN RISE nur eine von mehreren Marken, die das Wort JAFFA enthalten.“ (Hervorhebung durch den Widersprechenden)

Daher sieht das Publikum das Element „Jaffa“ als den Hauptkennzeichen für die Waren des Widersprechenden an und wird nicht annehmen, dass der Widersprechende eine (zweite) Produktlinie geschaffen hat, die als Marke nur den zweitrangigen Herkunftshinweis/die zweitrangigen Herkunftshinweise trägt, ohne dass auf das Hauptkennzeichen „Jaffa“ Bezug genommen wird. Eine solche Annahme wird auf Grund der Tatsache, dass es dem Widersprechenden nicht gelungen ist, die Bekanntheit der Marke „Jaffa SUN RISE“ oder des einzelnen Wortes „SUNRISE“ für die betreffenden Länder nachzuweisen, noch unwahrscheinlicher.

Daher besteht in den maßgeblichen Ländern, d.h. Frankreich und Schweden, keine Verwechslungsgefahr, was die Gefahr eines gedanklichen Inverbindungbringens mit umfasst.

Der Widerspruch wird zurückgewiesen, soweit er auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) GMV beruht.

3. Unlautere Ausnutzung/Beeinträchtigung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung (Artikel 8 Absatz 5 GMV)

Die Voraussetzungen des Artikel 8 Absatz 5 GMV sind nicht gegeben, auch wenn davon ausgegangen wird, dass die von den verglichenen Marken erfassten Waren teilweise verschieden sind.

Der Widersprechende hat, wie oben gezeigt, die Bekanntheit seiner älteren Marken in Frankreich und Schweden nicht nachgewiesen. Die vorgelegten Beweismittel lassen auf eine gewisse Bekanntheit des Elements „JAFFA“ in den maßgeblichen Ländern schließen, jedoch nicht der älteren Marken „JAFFA SUN RISE“.

Darüber hinaus ähneln sich die Zeichen nicht, da das dominierende Element der älteren Marken „Jaffa“, in der Gemeinschaftsmarkenmeldung so nicht vorkommt hat.

Vor diesem Hintergrund greift Artikel 8 Absatz 5 GMV im vorliegenden Fall nicht ein, und eine Prüfung der übrigen Voraussetzungen dieser Vorschrift erübrigt sich.

4. Schlussfolgerungen

Keiner der vom Widersprechenden vorgebrachten Widerspruchsründe ist gegeben, und der Widerspruch ist somit zurückzuweisen.

C. KOSTENVERTEILUNG

Nach den Bestimmungen von Artikel 81 Absatz 1 GMV trägt der im Widerspruchsverfahren unterliegende Beteiligte die von dem anderen Beteiligten zu entrichtenden Gebühren sowie alle Kosten.

Nach Regel 94 Absatz 1 DV wird die Kostenverteilung in der Entscheidung über den Widerspruch angeordnet.

Da der Widersprechende der im Widerspruchsverfahren unterliegende Beteiligte ist, hat er alle Kosten zu tragen, die von dem anderen Beteiligten im Verlauf des Widerspruchsverfahrens zu entrichten waren.

Aus diesen Gründen entscheidet das Amt wie folgt:

1. Der Widerspruch B 57960 wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten trägt der Widersprechende.

Alicante, den 31.8.2000

Abteilung 6 der Widerspruchsabteilung

Jörg WEBERNDÖRFER
Muriel LEFEBVRE
Ursula SCHILDT

DECISION No 1968/2000 OF THE OPPOSITION DIVISION

of 31 August 2000

**ruling on opposition
No B 57960**

(Language of the case: English)

Opponent:

The Citrus Marketing Board of Israel
(Israel)

Representative:

Societa Italiana Brevetti S.p.A.
(Italy)

Earlier marks:



against

Applicant:

The Sunrider Corporation
(U.S.A.)

Representative:

Meissner, Bolte & Partner
(Germany)

CTM application:

SUNRISE

THE OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS)

I. FACTS AND PROCEDURE

On 01/04/1996 The Sunrider Corporation, 'the applicant', filed the application No 156653 to register the word 'SUNRISE' as a trade mark in classes 5, 29 and 32. The applicant was represented by Meissner Bolte & Partner, association of professional representatives, authorised to represent others before the Office.

The application was published in Community Trade Marks Bulletin No 25/98 of 06/04/1998.

On 06/07/1998 the Citrus Marketing Board of Israel, 'the opponent', filed a notice of opposition to the application. The opponent was represented by Societa Italiana Brevetti S.p.A., association of professional representatives, authorised to represent others before the Office.

(*) An appeal was brought against this decision before the Boards of Appeal on 30.10.2000.

The opposition is based on the following trade mark registrations:

— Italian registration No 588856 of the figurative mark 'JAFFA SUN RISE', which was filed on 22/02/1990 and registered on 26/02/1993;

— German registration No 2015901 of the figurative mark 'JAFFA SUN RISE' which was filed on 11/09/1991 and registered on 24/06/1992;

— French registration No 92403244 of the figurative mark 'JAFFA SUN RISE' which was filed and registered on 29/01/1992;

— Benelux registration No 508367 of the figurative mark 'JAFFA SUN RISE' which was filed on 13/09/1991 and registered on 03/08/1992;

— Austrian registration No 140529 of the figurative mark ‘JAFFA SUN RISE’ which was filed on 02/09/1991 and registered on 21/02/1992;

— Danish registration No 5373/1992 of the figurative mark ‘JAFFA SUN RISE’ which was filed on 10/09/1991 and registered on 19/06/1992;

— Swedish registration No 250069 of the figurative mark ‘JAFFA SUN RISE’ which was filed on 30/08/1991 and registered on 16/08/1993.

The opponent bases his opposition on all the goods which are covered by his registrations:

— Italian registration No 588856: ‘grapefruit’ (class 31)

— German registration No 2015901: ‘citrus fruits’ (class 31)

— French registration No 92403244: ‘fresh citrus fruits’ (class 31)

— Benelux registration No 508367: ‘mediterranean fruits and fresh citrus fruits’ (class 31)

— Austrian registration No 140529: ‘fresh citrus fruits’ (class 31)

— Danish registration No 5373/1992: ‘fresh citrus fruits’ (class 31)

— Swedish registration No 250069: ‘fresh citrus fruits’ (class 31)

The opponent does not direct his opposition against all the goods of the application but only against the following goods:

‘dietetic substances and nutritional replacement adapted for medical use; food for babies; preparations on the basis of vitamins, trace elements and/or minerals for dietetic purposes or as nutritional supplementation; nutritional concentrates or nutritional supplements on the basis of herbs, herbal teas, all for health care purposes’ (class 5);

‘fruits and vegetable preserved, deep-frozen, dried, boiled or prepared for immediate consumption; drinks mainly of milk; desserts mainly of milk or milk products; jams, marmalades, fruit sauces, fruit- and vegetable-jellies; non-medical nutritional concentrates or nutritional supplements on herbal basis, herbal food, also in form of snack bars’ (class 29);

‘fruit and vegetable drinks, fruit juices; syrups and other preparations for making beverages; herbal and vitamin beverages’ (class 32).

The opponent claims reputation for all his earlier marks in respect of all the goods covered by them.

The grounds of the opposition are those of Article 8(1)(b) and (5) of the CTMR (Council Regulation 40/94).

English was established as the language of the proceedings.

On 02/09/1998 the applicant was notified of the opposition under number B 57960.

On 13/03/1999 the adversarial part of the proceedings began.

Both parties filed observations and evidence within the time limits given by the Office.

The applicant required the opponent to submit proof of use of the earlier marks on which the opposition is based and the opponent submitted documents with the purpose of establishing the use.

The Office considers that it has sufficient information and now gives a ruling on the opposition.

II. ARGUMENTS OF THE PARTIES

The opponent claims in particular that there is a likelihood of confusion between the marks in dispute. The marks are very similar because the sole difference is the word 'Jaffa' which is a geographical denomination (Jaffa, Israel) and as such without any distinctive character. The opponent maintains that the term 'SUNRISE' is very distinctive, because it is not generic nor in any way descriptive for the goods it covers. The fact that in the earlier trade marks the term 'SUN RISE' appears in two words is of no relevance. The opponent contends that the word elements of a complex trade mark tend to play a dominant role compared to the device elements. The opponent claims that the goods are similar, since grapefruit and citrus fruit have a high vitamin content and are generally regarded as health food. Even if the similarity should be denied, Article 8(5) CTMR would apply. The opponent contends that due to the extensive and wide-spread use in Europe, consumers regard the mark 'Jaffa SUN RISE' as perhaps one of the most appreciated, and certainly the most widely known mark for fresh citrus fruits. In the consumer's view the mark 'Jaffa SUN RISE' is a guarantee of the excellent quality of such products. The use of the mark 'SUNRISE' would take unfair advantage of the distinctive character and repute of the earlier marks, since the consumers would be inclined to buy the respective goods pursuant to a mental association between the marks. Moreover, the use of the mark 'SUNRISE' would be detrimental to the distinctive character and/or repute of the earlier marks which would be diluted. The opponent claims that the proof of use submitted is sufficient. He maintains that the word 'Jaffa' is used extensively by him, also in combination with other words. The opponent states that 'Jaffa' is in fact the key word of all trade marks for citrus fruits marketed by him which form a family of 'JAFFA-formative marks'. The opponent puts forward that it is not necessary to use trade marks exactly as filed but only in a way which exploits their distinctive character. The opponent further concedes that the 'JAFFA SUN RISE' mark is solely used for grapefruit.

In his observations in reply the applicant requests proof of use of the earlier marks and contests the grounds invoked by the opponent on the basis that neither the goods nor the signs are similar. The decisive overall impression of the earlier marks is dominated by the word 'Jaffa' which is depicted in much larger letters than the words 'SUN' and 'RISE'. The CTM application consists of one word whereas the earlier marks comprise three words. As regards the claim of reputation, the applicant points out that 'Jaffa oranges' were the most widely distributed oranges in Germany before Spain joined the EU. The applicant contests that the earlier marks have been used in a sufficient manner, since the evidence submitted shows that the only trade mark which is really used, and which could be called 'eye-catcher', is the word 'Jaffa'. Even if one accepted that the component 'SUN RISE' of the earlier marks has been used to a certain extent, the earlier marks as depicted in their registrations have not been used.

III. DECISION

A. ON THE ADMISSIBILITY OF THE OPPOSITION

The opposition fee has been paid in accordance with the Regulation.

The opposition has been entered within the time limit, form and conditions prescribed.

Consequently, the opposition is admissible.

B. ON THE SUBSTANCE

According to Article 43(2) and (3) CTMR, if the applicant so requests, the proprietor of an earlier national trade mark shall furnish proof that,

during the period of five years preceding the date of publication of the Community trade mark application, the earlier national trade mark has been put to genuine use in the Member State in which it is protected in connection with the goods or services in respect of which it is registered and which he cites as justification for his opposition, or shall prove that there are justifiable reasons for its non-use, provided the earlier national trade mark has at that date been registered for not less than five years. In the absence of this proof the opposition shall be rejected. If the earlier national trade mark has been used in relation to part only of the goods or services for which it is registered it shall, for the purposes of the examination of the opposition, be deemed to be registered in respect only of that part of the goods or services.

According to Rule 22(2) IR (Implementing Regulation, Commission Regulation EC No 2868/95) the indication and evidence for the furnishing of proof of use shall consist of indications concerning the place, time, extent and nature of use of the opposing trade mark for the goods and services in respect of which it is registered and on which the opposition is based.

According to Article 8(1)(b) CTMR, upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark, the trade mark applied for shall not be registered:

if because of its identity with or similarity to the earlier trade mark and the identity or similarity of the goods or services covered by the trade marks there exists a likelihood of confusion on the part of the public in the territory in which the earlier trade mark is protected; the likelihood of confusion includes the likelihood of association with the earlier trade mark.

According to Article 8(5) CTMR, upon opposition by the proprietor of an earlier trade mark within the meaning of paragraph 2,

the trade mark applied for shall not be registered where it is identical with or similar to the earlier trade mark and is to be registered for goods or services which are not similar to those for which the earlier trade mark is registered, where the trade mark has a reputation in the Member State concerned and where the use without due cause of the trade mark applied for would take unfair advantage or, or be detrimental to, the distinctive character or the repute of the earlier trade mark.

1. Proof of use

The opponent, upon request of the applicant, was under the obligation to file proof of use for the earlier trade marks AT 140529, Benelux registration 508367, DA 5373/1992 DE 2015901, FR 92403244 and IT 588856, since all these marks had been registered for not less than five years when the CTM application was published.

The earlier trade mark SW 250069 does not fall under this obligation, since it was registered on 16/08/1993, i.e. less than five years preceding the publication date of the CTM application of 06/04/1998. This was indicated to both parties by the Office in its letter dated 21/06/1999.

According to Article 43(2)1 CTMR, the opponent had to furnish proof of genuine use of his earlier registered trade marks in connection with the goods or services in respect of which they are registered and which he cites as justification for his opposition. The opponent filed as proof of use:

— printouts of the opponent's website (enclosure 1). In these printouts it is stated that '*Jaffa's trademark for excellence is guaranteed by the Citrus Marketing Board of Israel*' and an orange is depicted bearing a label with the word 'Jaffa'. Different fruits of the 'Jaffa' group are mentioned under the following names: 'Shamouti', 'Valencia Late', 'Navel', 'Winnola', 'Mor', 'Topaz', 'Suntina', 'Temple', 'Or', 'Minneola', 'White Grapefruit', 'Sweetie', 'Sunrise', 'Limquat', 'Pomelo', 'Lemon', 'Kumquat', 'Ethrog (Citron)', 'Lime';

— a copy of the website of a licensee whose domicile is not indicated (enclosure 2). The website shows the licensee's offers of 'oranges', 'white grapefruits', 'Sunrise (Red grapefruits)' and 'Sweeties (Pomelit)';

— a market study for France in 1986 (Taylor Nelson report, enclosure 3) prepared for the opponent. The survey confirms the good image of the trade mark 'Jaffa'. On the following pages, the different fruits belonging to the 'Jaffa' group are evaluated. As regards grapefruits, different types are listed under the names 'Royal', 'Sunrise' and 'Sweetie' (page 23);

— a market survey on the image of 'Shamouti-Oranges' and 'Sunrise-Grapefruits' in Germany in the year 1996 (Gerhard-Mercator-Universität-GH Duisburg, Forschungsprojekt Fruchthandel; enclosures 4 and 5) which also assesses the quality image of the 'Sunrise-Grapefruit' (pages 35 and 71) and its position in the relevant market compared with the products of competitors (page 75). According to the opponent's explanations, this survey is based on interviews with 22 decision-makers in the German fruit trade, without mentioning particulars of the method of the interviews;

— a market survey on the grapefruit market in France in 1994 (MSC Rayons de Soleil, enclosure 6). There is no indication as to the group of people the interviewed persons belong to or how they were selected. The result of question No 5 indicates that 91.54% of the interviewees knew the 'JAFFA BRAND' before reading the leaflet distributed. The result of question No 6 indicates that 64.86% of the interviewees knew that the 'JAFFA SUNRISE', represented in the survey as two words, comes from Israel;

— samples of advertising and promotional materials (enclosure 7) which contain:

- in the French language the brochure 'Jaffa tête, une opération du citrus marketing board of Israel pour la France' dated February 1995, without any indication of its distribution, featuring the label 'Jaffa SUNRISE' several times; the label is different from the earlier mark claimed insofar as a green background is depicted around the word 'Jaffa' and the word 'SUNRISE' is written as one word in white;

- in the French language a leaflet featuring a prize competition with the indicated deadline of 31/05/1994, but without any indication of its distribution, bearing on two occasions the label 'Jaffa SUNRISE' in the form of the earlier mark claimed, except for the fact that the words 'SUN RISE' are written as one word;

- in the French language two further leaflets, without any indication of their origin or distribution, featuring the label 'Jaffa' and mentioning in the text 'POMELOS SUNRISE';

- in the German language three undated leaflets, without any indication of their origin or distribution, featuring the label 'Jaffa' and mentioning the single word 'Sunrise', a 'Sunrise Diät' or the cocktails 'Jaffa Dapa du Sunrise' or 'Jaffa Sunrise Aperitif';

- in the Swedish language three undated leaflets, without any indication of their origin or distribution, featuring the label 'Jaffa' several times; in an extract from a website in the Swedish language further labels 'Jaffa' are featured on a photo of a fruit and vegetable market and the single word 'Sunrise' is mentioned aside of the depiction of a grapefruit;

- in the Italian language one undated leaflet, without any indication of its origin or distribution, featuring the label 'Jaffa' four times. In the text of the leaflet the single word 'Sunrise' is mentioned once;

- in the Dutch language one undated leaflet, without any indication of its origin or distribution, featuring two labels 'Jaffa' and one label 'Jaffa SUN RISE';

— samples of licensing agreements in 1996 and 1997 for Austria, the Benelux countries, Denmark, France, Germany, Italy and Sweden (and many further countries which are irrelevant in this case) as regards the trade marks 'Jaffa', 'Jaffa (Logo)', 'Jaffa's', 'Jaffas', 'Jaffarines', 'Jaffa Yarden Red', 'Jaffa Sunrise', 'Jaffa Sun Rise', 'Jaffa Sun Tina', 'Jaffa Suntina', 'Jaffa Sweetie', 'Jaffa Yarden River', 'Jaffa Sweetie' (enclosure 8). According to these agreements the opponent authorises the licensees to use each one of the mentioned trade marks in connection with the licensee's citrus export;

— samples of bills of lading dated 1997 or the beginning of 1998 with the destinations Austria, the Benelux countries, France, Germany, Italy and Sweden which partially feature in the list of goods ‘SUNRISE GRAPEFRUITS’ (enclosure 9).

The evaluation of the submitted evidence leads to the following result:

First, the opponent himself expressly admits that his earlier marks have only been used for the goods ‘grapefruit’. The opponent states in a letter dated 23/08/1999 (page 2):

‘while it is true that there are JAFFA- formative marks which are used for oranges the JAFFA SUN RISE mark, which is the mark this Opposition was based upon, is used solely for grapefruit’.

Thus, in the following only the use of the earlier marks for the good ‘grapefruit’ has to be examined.

The printouts of the website (enclosure 1) do not show any use of the earlier marks ‘Jaffa SUN RISE’. On the contrary, it appears from these printouts that ‘Jaffa’ is the housemark of the opponent. In view of the fact that under the further 19 different names mentioned appear, besides the term ‘Sunrise’, terms such as ‘Navel’, ‘White Grapefruit’ and ‘Lemon’, it is not clear whether these names represent subsidiary trade marks or generic terms for specific fruits which are marketed under the ‘Jaffa’ trade mark. Such an assumption of the use of the further names as generic terms seems to be confirmed by the indication ‘Sunrise (Red grapefruits)’ on the submitted copy of a website of a licensee (enclosure 2) which gives the impression that the term ‘Sunrise’ has just been used as a generic name for a strain of red grapefruits. However, this question can be left open, since enclosures 1 and 2 do not have any probative value as to the use of the trade mark ‘Jaffa SUN RISE’.

The same applies to the submitted licensing agreements (enclosure 8) and bills of lading (enclosure 9). These pieces of evidence do not give any indication as to the *nature* of the use of the trade mark ‘Jaffa SUN RISE’ in the relevant areas as required by Rule 22(2) IR which stipulates the specific indications which have to be given and proved as regards the use of the earlier trade mark. These are indications about the place, the time, the extent and the nature of the use. All these indications have to be cumulatively given and proved.

The licensing agreements only show that some licensees have had the right to use the trade mark ‘Jaffa SUN RISE’ during the relevant time. However, each of the licensees acquired the licence to use a multitude of ‘Jaffa’ trade marks. Thus, it is not clear from this evidence which of the many trade marks licensed by the opponent have been used in reality by the respective licensees on the respective market(s).

It may very well be the case for example that the relevant grapefruits have been distributed by the licensee(s) under the label ‘Jaffa’. This is even more probable when looking at the further evidence submitted:

The leaflets submitted for Germany and Italy (enclosure 7) only feature as a label the label ‘Jaffa’, i.e. just the main trade mark of the opponent is mentioned and not any of the further terms which give an indication as to the specific product (see above to enclosures 1 and 2). As regards the Benelux countries the promotional materials submitted (enclosure 7) show the use of the label ‘Jaffa’ twice and the use of the label ‘Jaffa SUN RISE’ once. This evidence is neither capable of showing any genuine use of the trade mark ‘Jaffa SUN RISE’ in the respective countries, since it is not clear to which extent the respective goods were distributed under the ‘Jaffa’ or the ‘Jaffa SUN RISE’ label.

Neither give the bills of lading (enclosure 9) evidence as to the nature of the use of the relevant mark. In the papers submitted, goods under the name ‘SUNRISE GRAPEFRUITS’ are mentioned, but there is no indication referring to the use of the relevant trade mark ‘Jaffa SUN RISE’ as regards these goods on the respective markets.

The market survey for Germany in 1996 (enclosures 4 and 5) refers to the image of 'Sunrise-Grapefruits' with 22 professionals of the relevant area. However, the survey does not indicate under which label(s) the goods have been marketed in Germany. The German public may have come into contact with the goods not under the 'Jaffa SUN RISE' trade mark, but under different label(s), such as 'Jaffa' or 'SUNRISE'.

Due to the lack of further evidence, it can be concluded that, for the reasons mentioned, there is no (sufficient) evidence of the use of the trade mark 'Jaffa SUN RISE' for grapefruit in Austria, the Benelux countries, Denmark, Germany and Italy. The nature of the use has not been proved as required by Rule 22(2) IR. Thus, it becomes superfluous to examine the fulfillment of the further requirements of Rule 22(2) IR.

The situation is different as regards France. In respect of this country, some evidence was submitted which does not have any probative value as to the use of the trade mark 'Jaffa SUN RISE', such as the market survey for France in 1986 (enclosure 3) and the leaflets featuring just the label 'Jaffa' with the further indication 'POMELOS SUNRISE' in the attached text (enclosure 7). However, the following evidence is regarded as showing some use of the relevant mark:

— the brochure 'Jaffa tête, une operation du citrus marketing board of Israel pour la France' which features the label 'Jaffa SUNRISE' several times (enclosure 7);

— the leaflet of the prize competition which shows the label 'Jaffa SUNRISE' twice (enclosure 7).

The fact that the words 'SUN RISE' are written together and that, as regards the mentioned brochure, a green background is depicted around the word 'Jaffa' and the word 'SUNRISE' is written in white, does not amount to an alteration of the distinctive character of the mark according to Article 15(2)(a) CTMR.

Even though the particulars of the distribution of these materials are not indicated, in view of the further (to some extent indirect) indications as to the place, time and extent of use given by the market survey on the grapefruit market in France in 1994 (enclosure 6), the respective licensing agreements (enclosure 8) and the respective bills of lading (enclosure 9), the genuine use of the earlier mark 'Jaffa SUN RISE' for grapefruits is regarded as proved in respect of France.

Therefore, the following examination will only be based on Swedish mark No 250069 which does not fall under the obligation of proof of use, and on French mark No 92403244 (for the goods grapefruit).

In accordance with Article 43(2) CTMR, the other earlier marks indicated by the opponent cannot serve as bases of the opposition due to the lack of proof of their genuine use in the relevant countries.

2. Likelihood of confusion (Article 8(1)(b) CTMR)

a) Comparison of goods

In assessing the similarity of the goods and services, all relevant factors relating to those goods or services themselves should be taken into account. Those factors include, *inter alia*, their nature, their end users and their method of use, and whether they are in competition with each other or are complementary (cf. Judgment of the Court of Justice of 29/09/1998 in Case C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha v. Metro Goldwyn-Mayer, Inc., OJ OHIM, No 12/1998, p. 1419, para. 23). Such factors may also include the intended purpose of the goods, their manufacturers and the relevant distribution channels and retail outlets.

The opposition is based on the following goods:

— French registration No 92403244: '*grapefruits*' (class 31)

— Swedish registration No 250069: '*fresh citrus fruits*' (class 31)

The opponent does not direct his opposition against all of the goods of the application but only against the following goods:

'dietetic substances and nutritional replacement adapted for medical use; food for babies; preparations on the basis of vitamins, trace elements and/or minerals for dietetic purposes or as nutritional supplementation; nutritional concentrates or nutritional supplements on the basis of herbs, herbal teas, all for health care purposes' (class 5);

'fruits and vegetable preserved, deep-frozen, dried, boiled or prepared for immediate consumption; drinks mainly of milk; desserts mainly of milk or milk products; jams, marmalades, fruit sauces, fruit- and vegetable-jellies; non-medical nutritional concentrates or nutritional supplements on herbal basis, herbal food, also in form of snack bars' (class 29);

'fruit and vegetable drinks, fruit juices; syrups and other preparations for making beverages; herbal and vitamin beverages' (class 32).

There is a sufficient overlap for a finding of similarity of goods between the goods of the CTM application 'fruit drinks, fruit juices' and the goods 'grapefruits' and 'fresh citrus fruits' covered by the earlier marks, since both the nature of these goods and their purpose, slaking thirst and consuming healthy nutrition, is identical, at least to a certain extent. Moreover, there is a certain overlap as regards the producers and the distribution channels of these goods.

There are fewer features in common between the remaining goods covered by the CTM application and the goods of the earlier marks, compared to the relationship between the above mentioned goods. However, the question whether there is also a similarity of goods as regards these remaining goods of the CTM application has not to be answered in case the raised ground of opposition, Article 8(1)(b) CTMR, is even not pertinent as regards the goods of the CTM application in respect of which there is the highest degree of similarity of goods, in this case as regards the goods 'fruit drinks, fruit juices'. For reasons of simplicity and the reasons given below, the question of similarity of goods as regards the remaining goods of the CTM application will be left open.

b) Comparison of signs

The comparison is between the following signs:

SUNRISE



**CTM application Earlier trade
mark**

In determining the existence of likelihood of confusion, trade marks have to be compared by making an overall assessment of the visual, phonetic and conceptual similarities between the marks. The comparison must be based on the overall impression given by the marks, bearing in mind, in particular, their distinctive and dominant components, since the average consumer normally perceives a mark as a whole and does not proceed to analyse its various details (cf. Judgment of the Court of Justice of 11/11/1997 in Case C-251/95, Sabel BV v. Puma AG Rudolf Dassler Sport, OJ OHIM No 1/1998, p. 91, para. 23).

The CTM application is the word mark 'SUNRISE'.

The earlier trade marks are figurative marks which feature the words 'Jaffa SUN RISE' written in yellow and depicted in a black label of oval shape.

According to the mentioned reasoning of the European Court of Justice, it has to be evaluated which of the components of the marks under comparison are the distinctive and dominant ones.

In the earlier marks the word 'Jaffa' is already visually dominant. It is depicted in the upper center of the marks and in bigger letters than the other words 'SUN' and 'RISE'.

Furthermore, the dominance of the component 'Jaffa' in the earlier marks is even further increased by its extensive use.

First, this is clear from the facts and evidence submitted by the opponent. The evidence filed by the opponent shows that the mark 'Jaffa', and not 'SUN RISE' or 'Jaffa SUN RISE', is widely used and known in the relevant countries. As regards Sweden, the opponent submitted, apart from the evidence of bills of lading for the relevant goods (enclosure 9 to the opponent's evidence of use), only evidence of the use of the label 'Jaffa' (enclosure 7 to the opponent's evidence of use). As regards France, the market survey on the grapefruit market in 1994 (enclosure 6 to the opponent's evidence of use) shows that 91.54% of the interviewees knew the 'JAFFA BRAND'. The result of question No 6 which indicates that 64.86% of the interviewees knew that the 'JAFFA SUNRISE', represented in the survey as two words, comes from Israel, does not mean that this mark is reputed, since it is not clarified whether this assumption of the interviewees is based on the geographical name 'Jaffa', on the known trade mark 'Jaffa' or on the combined words 'JAFFA SUNRISE'.

Secondly, and even more important in this context are the statements of the opponent himself who declares in his observations dated 20/08/1999 (page 1):

'The JAFFA-formative trademarks have been used for Israeli citrus fruits for decades. Israel has become synonymous with top-quality citrus and the JAFFA family of trademarks is owned by The Citrus Marketing Board of Israel',

and even clearer in his observations dated 18/05/2000 (page 1):

'Furthermore, it is certainly true that the word JAFFA is used extensively by the Opponent, who also holds other trademarks containing the word JAFFA in combination with other word, also covering citrus fruits ... We do not deny that JAFFA is in fact the key word of all marks for citrus fruits marketed by the Opponent' (emphasis added)

Thus, the opponent himself puts forward the facts, evidence and arguments that the component 'Jaffa' is the dominant element in his marks which form the basis of this opposition.

The dominance of the word 'Jaffa', which is already given by its representation and reinforced by its use on the market, is not somehow weakened by the fact that this term is a geographical denomination, since, firstly, this fact is not known by the majority of the relevant part of the public and, secondly, it should be pointed out that even a descriptive term can achieve distinctiveness by its extensive use which would be the case with the specific term 'Jaffa'.

For English speakers, the component 'SUN RISE' is not very distinctive by nature for the respective goods which only grow in sunny areas. Even though a significant part of the relevant French public might not understand the meaning, this component is of mere average distinctiveness by nature. The opponent did not prove, as shown above, that this component is reputed with the relevant public, i.e. that it has acquired a higher distinctiveness through its use.

However, though the word 'Jaffa' is the dominant component of the earlier marks, the component 'SUN RISE' must also be taken into account in the overall assessment of the similarity of signs.

In a visual comparison, the marks are very different. The word 'Jaffa' which has a predominant position in the upper center of the earlier signs does not have any corresponding element in the earlier marks. Nor is there any corresponding figurative element in the CTM application.

As to the phonetic comparison, the public would not tend to shorten the earlier marks to the component 'SUN RISE'. On the contrary, due to the dominance of the word 'Jaffa' the public might only refer to this component for reasons of convenience. In cases where the whole mark is transmitted, the first word of the earlier marks 'Jaffa' is clearly audible. Furthermore, the differences in length, syllables and vowels between the signs lead to a finding of phonetic dissimilarity.

Conceptually, the word(s) 'SUN RISE' might be understood by part of the relevant public. However, the dominant component of the earlier marks, 'Jaffa', does not have any corresponding element in the CTM application.

c) Conclusion (as to Article 8(1)(b) CTMR)

In determining the likelihood of confusion, in particular the distinctiveness of the earlier sign, the relevant consumers and the similarity of the goods and the signs in dispute have to be taken into account.

An enhanced distinctiveness of the earlier marks through use has been claimed by the opponent. However, as already pointed out above, the opponent only proved a reputation of the component 'Jaffa'. As regards the Swedish market, no evidence was filed for proving the reputation of the earlier mark 'Jaffa SUN RISE'. As mentioned above, the market survey of 1994 in France (enclosure 6 to the opponent's evidence of use) which indicates that 64.86% of the interviewees knew that 'JAFFA SUNRISE', represented in the two words, comes from Israel, does not mean that this mark is reputed, since it is not clarified whether this assumption of the interviewees is based on the geographical name 'Jaffa', on the known trade mark 'Jaffa' or on the combined words 'JAFFA SUNRISE'.

The attentiveness of the relevant consumers is of somewhat limited character, since the goods are mass products for daily consumption.

As noted above, there is a similarity of goods at least as regards part of the goods of the CTM application.

The signs are dissimilar to each other.

According to the seventh recital of the preamble to the CTM Regulation, the interpretation of the concept of similarity should be given in relation to the likelihood of confusion which itself depends on numerous elements, such as the degree of similarity between the signs and the relevant goods. It follows that there is an interrelationship between the similarity of goods and the other elements of likelihood of confusion, in particular the similarity of signs.

Taking into account all the circumstances of the case, and taking into account the similarity of the goods, there is no likelihood of confusion in the sense that the public will mistakenly perceive one mark for the other.

Neither is there any indirect confusion, in other words a (false) assumption that the enterprises behind the marks are the same ones or are economically connected with each other. In particular, there is no indication that the public might perceive the marks as a part of a series (or family) of 'SUNRISE'-marks. Such an assumption of a series of marks on the part of the public requires that the common component of the marks under comparison has, either by nature or by use, the necessary distinctiveness to be able to serve, in the eyes of the public, as the principal indicator of the respective line of goods. It follows that there will be no assumption of series marks where the further components of the earlier signs are predominant in the overall impression of these signs. However, this is exactly the situation in this case, as the opponent himself states in his observations dated 20/08/1999 (page 1):

'The JAFFA-formative trademarks have been used for Israeli citrus fruits for decades. Israel has become synonymous with top quality citrus and the JAFFA family for trademarks is owned by the Citrus Marketing Board of Israel'

and in his observations dated 18/05/2000 (page 1):

*'We do not deny that JAFFA is in fact the key word of all marks for citrus fruits marketed by the Opponent; on the contrary, we are willing (and proud) to admit that the Opponent holds a **family** of JAFFA-formative marks, most – if not all – of which are well-known and have a reputation the world over. By way of example, the Opponent also holds the trademark JAFFA SWEETIE used for oranges. Subsequently, JAFFA SUN RISE is just one of several trademarks containing the word JAFFA.'* (emphasis by the opponent)

Thus, the public sees the component 'Jaffa' as the principal indicator of the goods of the opponent, and will not assume that the opponent has created a (second) line of products which just bears as a trade mark the secondary indicator(s) of origin without any reference to the prime indicator 'Jaffa'. There is even less room for such an assumption in view of the fact that the opponent did not succeed in proving the reputation either of the mark 'Jaffa SUN RISE' or of only the word 'SUNRISE' in the respective countries.

Therefore, there is no likelihood of confusion which includes the likelihood of association in the relevant countries, that is France and Sweden.

The opposition is dismissed insofar as it is based on Article 8(1)(b) CTMR.

3. Taking unfair advantage of/being detrimental to the distinctive character or the repute (Article 8(5) CTMR)

The requirements of Article 8(5) CTMR are not given, even assuming that the goods covered by the marks under comparison are partially dissimilar.

The opponent, as shown above, has not proved the reputation of his earlier marks in France and Sweden. The evidence filed in this respect established some reputation of the component 'JAFFA', but not of the earlier marks 'JAFFA SUN RISE' in the relevant countries.

Furthermore, the signs are not similar, since the dominant component of the earlier marks 'Jaffa' does not have any corresponding element in the CTM application.

In light of the above, Article 8(5) CTMR cannot be applied in the present case and it is not necessary to examine the remaining conditions to be complied with in order to apply this provision.

4. Conclusion

None of the grounds of opposition claimed by the opponent are well founded and the opposition must be rejected.

C. COSTS

According to the provisions of Article 81(1) CTMR, the losing party in opposition proceedings must bear the fees incurred by the other party, as well as all costs.

According to Rule 94(1) IR, the apportionment of costs is dealt with in the decision on the opposition.

Since the opponent is the losing party in the opposition proceedings, he must bear all costs incurred by the other party in the course of these proceedings.

On these grounds, the Office decides:

1. Opposition number B 57960 is rejected.
2. The costs are to be borne by the opponent.

Alicante, 31/08/2000

Unit 6 of the Opposition Division

Jörg WEBERNDÖRFER
Muriel LEFEBVRE
Ursula SCHILDT

DÉCISION N° 1968/2000 DE LA DIVISION OPPOSITION

du 31 août 2000

**statuant sur l'opposition
n° B 57960**

(Langue de procédure: anglais)

Opposant:

The Citrus Marketing Board of Israel
(Israël)

Représentants:

Societa Italiana Brevetti S.p.A.
(Italie)

Marques antérieures:



Contre:

Demandeur:

The Sunrider Corporation
(États-Unis)

Représentants:

Meissner, Bolte & Partner
(Allemagne)

Demande de marque communautaire:

SUNRISE

L'OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)

I. FAITS ET PROCÉDURE

Le 01/04/1996, la société Sunrider Corporation, ci-après «le demandeur», représentée par Meissner Bolte & Partner, groupement de représentants professionnels, agréée auprès de l'Office, a déposé la demande d'enregistrement n° 156653 de la marque verbale «SUNRISE» en classes 5, 29 et 32.

Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 25/98 du 06/04/1998.

Le 06/07/1998, la société Citrus Marketing Board of Israel, ci-après «l'opposant», représentée par Societa Italiana Brevetti S.p.A., groupement de représentants professionnels, agréée auprès de l'Office, a formé opposition contre cette demande.

(*) Cette décision a fait l'objet d'un recours devant les Chambres de recours en date du 30.10.2000.

L'opposition est fondée sur les enregistrements suivants:

- Enregistrement italien n° 588856 de la marque figurative «JAFFA SUN RISE» déposée le 22/02/1990 et enregistrée le 26/02/1993;
- Enregistrement allemand n° 2015901 de la marque figurative «JAFFA SUN RISE» déposée le 11/09/1991 et enregistrée le 24/06/1992;
- Enregistrement français n° 92403244 de la marque figurative «JAFFA SUN RISE» déposée et enregistrée le 29/01/1992;

- Enregistrement Bénélux n° 508367 de la marque figurative «JAFFA SUN RISE» déposée le 13/09/1991 et enregistrée le 03/08/1992;
- Enregistrement autrichien n° 140529 de la marque figurative «JAFFA SUN RISE» déposée le 02/09/1991 et enregistrée le 21/02/1992;
- Enregistrement danois n° 5373/1992 de la marque figurative «JAFFA SUN RISE» déposée le 10/09/1991 et enregistrée le 19/06/1992;
- Enregistrement suédois n° 250069 de la marque figurative «JAFFA SUN RISE» déposée le 30/08/1991 et enregistrée le 16/08/1993.

L'opposant fonde son opposition sur l'ensemble des produits couverts par ses enregistrements, à savoir:

- Enregistrement italien n° 588856: «*grapefruit*» (*pamplemousse*) (*classe 31*)
- Enregistrement allemand n° 2015901: «*citrus fruits*» (*agrumes*) (*classe 31*)
- Enregistrement français n° 92403244: «*fresh citrus fruits*» (*agrumes frais*) (*classe 31*)
- Enregistrement Benelux n° 508367: «*mediterranean fruits and fresh citrus fruits*» (*fruits méditerranéens et agrumes frais*) (*classe 31*)
- Enregistrement autrichien n° 140529: «*fresh citrus fruits*» (*agrumes frais*) (*classe 31*)
- Enregistrement danois n° 5373/1992: «*fresh citrus fruits*» (*agrumes frais*) (*classe 31*)
- Enregistrement suédois n° 250069: «*fresh citrus fruits*» (*agrumes frais*) (*classe 31*)

L'opposition n'est pas formée à l'encontre de tous les produits de la demande, mais uniquement contre les suivants:

«substances diététiques et substituts nutritionnels à usage médical; aliments pour bébés; préparations à base de vitamines, d'oligo-éléments et/ou de minéraux utilisées à des fins diététiques ou comme compléments nutritionnels; concentrés nutritionnels ou compléments nutritionnels à base d'herbes, de tisanes, tous à des fins sanitaires» (classe 5);

«fruits et légumes conservés, surgelés, séchés, bouillis ou prêts pour une consommation immédiate; boissons essentiellement à base de lait; desserts essentiellement à base de lait ou de produits laitiers; confitures, marmelades, compotes et gelées de fruits et de légumes; concentrés nutritionnels et compléments nutritionnels non médicaux à base d'herbes, aliments à base d'herbes, également sous forme d'en-cas» (classe 29);

«boissons de fruits et de légumes, jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons à base d'herbes et de vitamines» (classe 32).

L'opposant revendique la renommée de l'ensemble de ses marques antérieures pour tous les produits qu'elles couvrent.

Les motifs de l'opposition sont ceux de l'article 8 paragraphe 1 point b) et paragraphe 5 du RMC (règlement 40/94 du Conseil).

L'anglais a été choisi comme langue de procédure.

L'opposition a été notifiée au demandeur le 02/09/1998 sous le numéro B 57960.

La phase contradictoire de la procédure d'opposition a été ouverte le 13/03/1999.

Les deux parties ont présenté leurs observations et fourni les preuves requises dans les délais impartis par l'Office.

Le demandeur a exigé de l'opposant qu'il apporte la preuve de l'usage des marques antérieures sur lesquelles se fonde l'opposition et l'opposant a présenté les documents prouvant l'usage.

L'Office considérant qu'il possède suffisamment d'éléments, décide de statuer sur l'opposition.

II. MOYENS DES PARTIES

L'opposant invoque en particulier le risque de confusion entre les marques en conflit. Elles sont très similaires, dans la mesure où la seule différence est le terme «Jaffa», qui est une dénomination géographique (Jaffa, Israël) et ne possède, à ce titre, aucun caractère distinctif. L'opposant maintient que le terme «SUNRISE» possède un caractère très distinctif, car il n'est pas générique et ne décrit nullement les produits qu'il couvre. Le fait que le terme «SUN RISE» en deux mots dans les marques antérieures est sans importance. L'opposant prétend que les éléments verbaux d'une marque complexe ont tendance à jouer un rôle dominant par rapport aux éléments figuratifs. L'opposant fait valoir que les produits sont similaires, dans la mesure où les pamplemousses et les agrumes ont une teneur élevée en vitamines et sont généralement considérés comme aliments sains. Même si la similitude devait être refusée, l'article 8 paragraphe 5 du RMC serait applicable. L'opposant prétend qu'en raison de l'usage très répandu en Europe, les consommateurs considèrent la marque «Jaffa SUN RISE» comme peut-être l'une des plus appréciées, et assurément la plus connue pour les agrumes frais. Dans l'esprit du consommateur, la marque «Jaffa SUN RISE» est une garantie de l'excellente qualité de ces produits. L'usage de la marque «SUNRISE» tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée des marques antérieures, dans la mesure où les consommateurs seraient enclins à acheter les produits respectifs en vertu d'une association mentale entre les marques. En outre, l'usage de la marque «SUNRISE» porterait préjudice au caractère distinctif et/ou à la renommée des marques antérieures qui seraient alors dilués. L'opposant estime que la preuve de l'usage apportée est suffisante. Il affirme utiliser largement le terme «Jaffa», également en combinaison avec d'autres mots. L'opposant indique que «Jaffa» est en fait le mot-clé de toutes les marques d'agrumes qu'il commercialise, qui constituent une famille de «marques déclinant l'élément JAFFA». L'opposant avance qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser les marques exactement comme elles sont déposées mais uniquement d'une manière qui exploite leur caractère distinctif. L'opposant reconnaît en outre que la marque «JAFFA SUN RISE» est exclusivement utilisée pour les pamplemousses.

Dans les observations formulées dans sa réponse, le demandeur exige une preuve de l'usage des marques antérieures et conteste les motifs invoqués par l'opposant sur la base d'une absence de similitude des produits et des signes. L'impression globale décisive des marques antérieures est dominée par le terme «Jaffa», qui est représenté en caractères bien plus grands que les mots «SUN» et «RISE». La demande de marque communautaire est composée d'un mot, alors que les marques antérieures en comprennent trois. En ce qui concerne la revendication de renommée, le demandeur souligne que les «oranges Jaffa» étaient les oranges les plus largement distribuées en Allemagne avant l'adhésion de l'Espagne à l'Union européenne. Le demandeur conteste l'usage suffisant des marques antérieures, dans la mesure où les preuves fournies indiquent que la seule marque réellement utilisée, et qui pourrait être considérée comme «accrocheuse», est le terme «Jaffa». Même si l'on accepte une certaine utilisation de l'élément «SUN RISE» des marques antérieures, celles-ci n'ont pas été utilisées telles qu'elles sont représentées dans leurs enregistrements.

III. DÉCISION

A. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION

La taxe d'opposition a été acquittée conformément au règlement.

L'opposition a été présentée dans les délais, forme et conditions prescrits.

En conséquence, l'opposition est recevable.

B. SUR LE FOND

En vertu de l'article 43 paragraphes 2 et 3 du RMC, le titulaire d'une marque nationale antérieure doit, sur requête du demandeur, apporter la preuve que,

au cours des cinq années qui précèdent la publication de la demande de marque communautaire, la marque nationale antérieure a fait l'objet d'un usage sérieux dans l'État membre pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée, ou qu'il existe de justes motifs pour le non-usage, pour autant qu'à cette date la marque nationale antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. À défaut d'une telle preuve, l'opposition est rejetée. Si la marque nationale antérieure n'a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n'est réputée enregistrée, aux fins de l'examen de l'opposition, que pour cette partie des produits ou services.

Conformément à la règle 22, paragraphe 2 du RE (règlement d'exécution, règlement CE n° 2868/95 de la Commission), les indications et les preuves à produire afin de prouver l'usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l'opposition est fondée.

Suivant les dispositions de l'article 8 paragraphe 1 point b) du RMC, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l'enregistrement:

lorsqu'en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l'identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d'association avec la marque antérieure.

En vertu de l'article 8 paragraphe 5 du RMC, sur opposition du titulaire d'une marque antérieure au sens du paragraphe 2,

la marque demandée est également refusée à l'enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque communautaire antérieure, elle jouit d'une renommée dans la Communauté et, dans le cas d'une marque nationale antérieure, elle jouit d'une renommée dans l'État membre concerné et que l'usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu'il leur porterait préjudice.

1. Preuve de l'usage

Sur requête du demandeur, l'opposant est tenu d'apporter la preuve de l'usage pour les marques antérieures AT 140529, Benelux 508367, DA 5373/1992 DE 2015901, FR 92403244 et IT 588856, dans la mesure où elles étaient enregistrées depuis cinq ans au moins lors de la publication de la demande de marque communautaire.

La marque antérieure SW 250069 n'est pas concernée par cette obligation, dans la mesure où elle a été enregistrée le 16/08/1993, c'est-à-dire moins de cinq ans avant la date de publication de la demande de marque communautaire du 06/04/1998. L'Office a notifié ce fait aux deux parties dans sa lettre du 21/06/1999.

En vertu de l'article 43 paragraphe 2 point 1) du RMC, l'opposant doit apporter la preuve que ses marques antérieures ont fait l'objet d'un usage sérieux pour les produits ou les services pour lesquels elles sont enregistrées et sur lesquels l'opposition est fondée. L'opposant a déposé les preuves de l'usage suivantes:

— des copies papier du site Web de l'opposant (annexe 1). Ces documents révèlent que «*Jaffa's trademark for excellence is guaranteed by the Citrus Marketing Board of Israel*» (la marque d'excellence Jaffa est garantie par le Citrus Marketing Board of Israel) et une orange portant une étiquette «Jaffa» est représentée. Différents fruits du groupe «Jaffa» sont mentionnés sous les noms suivants: «Shamouti», «Valencia Late», «Navel», «Winnola», «Mor», «Topaz», «Suntina», «Temple», «Or», «Minneola», «White Grapefruit», «Sweetie», «Sunrise», «Limquat», «Pomelo», «Lemon», «Kumquat», «Ethrog (Citron)», «Lime»;

— une copie du site Web d'un détenteur de licence dont l'adresse n'est pas indiquée (annexe 2). Le site Web présente la gamme d'«oranges», de «white grapefruits» (pamplemousses blancs), de «Sunrise (Red grapefruits)» (pamplemousses rouges Sunrise) et de «Sweeties (Pomelit)» du titulaire de licence;

— une étude de marché pour la France de 1986 (rapport Taylor Nelson, annexe 3) préparée pour l'opposant. Cette étude confirme la bonne image de la marque «Jaffa». Dans les pages suivantes, les différents fruits du groupe «Jaffa» sont évalués. En ce qui concerne les pamplemousses, différentes variétés sont énumérées sous les noms «Royal», «Sunrise» et «Sweetie» (page 23);

— une étude de marché sur l'image des «Shamouti-oranges» (oranges Shamouti) et des «Sunrise-grapefruits» (pamplemousses Sunrise), effectuée en Allemagne en 1996 (Gerhard-Mercator-Universität-GH Duisburg, Forschungsprojekt Fruchthandel; annexes 4 et 5) qui évalue également l'image de qualité des «Sunrise-grapefruits» (pages 35 et 71) et sa position sur le marché concerné par rapport aux produits concurrents (page 75). Selon les explications de l'opposant, cette étude est basée sur des entretiens avec 22 décideurs du marché fruitier allemand, sans mentionner les détails de la méthode d'entretien;

— une étude du marché des pamplemousses de France en 1994 (MSC Rayons de Soleil, annexe 6). Aucune indication ne permet de déterminer le groupe auquel appartiennent les personnes interrogées ou leur mode de sélection. Le résultat de la question n° 5 révèle que 91,54% des personnes interrogées connaissaient la «MARQUE JAFFA» avant de lire la brochure distribuée. Le résultat de la question n° 6 indique que 64,86% des personnes interrogées savaient que l'expression «JAFFA SUNRISE», en deux mots dans l'étude, est originaire d'Israël;

— des exemples de matériel publicitaire et promotionnel (annexe 7), à savoir:

- la brochure en français «Jaffa tête, une opération du citrus marketing board of Israel pour la France» datée de février 1995, sans aucune indication de sa distribution, et représentant le label «Jaffa SUNRISE» plusieurs fois; le label est différent de la marque antérieure revendiquée, dans la mesure où le terme «Jaffa» apparaît sur un fond vert et «SUNRISE» (en un mot) en blanc;

- une brochure en français mentionnant un concours doté de prix avec le 31/05/1994 comme délai, mais sans aucune indication de sa distribution, portant à deux reprises le label «Jaffa SUNRISE» sous la forme de la marque antérieure revendiquée, si ce n'est que les termes «SUN RISE» sont écrits en un seul mot;

- deux autres brochures en français, sans aucune indication de leur origine ou distribution, représentant le label «Jaffa» et mentionnant dans le texte «POMELOS SUNRISE»;

- trois brochures en allemand non datées, sans aucune indication de leur origine ou distribution, représentant le label «Jaffa» et mentionnant le terme unique «Sunrise», l'expression «Sunrise Diät» ou les cocktails «Jaffa Dapa du Sunrise» ou «Jaffa Sunrise Aperitif»;

- trois brochures en suédois non datées, sans aucune indication de leur origine ou distribution, représentant le label «Jaffa» plusieurs fois; dans un extrait d'un site Web en suédois, d'autres labels «Jaffa» sont représentés sur une photo d'un marché aux fruits et légumes, et le terme unique «Sunrise» est mentionné à côté de la représentation d'un pamplemousse;

- une brochure en italien non datée, sans aucune indication de son origine ou distribution, représentant le label «Jaffa» quatre fois. Dans le texte de la brochure, le terme unique «Sunrise» est mentionné une fois;

- une brochure en néerlandais non datée, sans aucune indication de son origine ou distribution, représentant deux labels «Jaffa» et un label «Jaffa SUN RISE»;

— des exemplaires d'accords de licence de 1996 et 1997 pour l'Autriche, le Benelux, le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Italie et la Suède (et de nombreux autres pays non pertinents en l'espèce) pour les marques «Jaffa», «Jaffa (Logo)», «Jaffa's», «Jaffas», «Jaffarines», «Jaffa Yarden Red», «Jaffa Sunrise», «Jaffa Sun Rise», «Jaffa Sun Tina», «Jaffa Suintina», «Jaffa Sweetie», «Jaffa Yarden River», «Jaffa Sweetie» (annexe 8). Selon ces accords, l'opposant autorise les titulaires de licence à utiliser chacune des marques mentionnées pour l'exportation d'agrumes des titulaires de licence;

— des exemplaires de connaissances datés de 1997 ou du début 1998 avec comme destinations l'Autriche, le Benelux, la France, l'Allemagne, l'Italie et la Suède qui apparaissent partiellement dans la liste des produits «SUNRISE GRAPEFRUITS» (annexe 9).

L'évaluation des preuves fournies permet de tirer les conclusions suivantes:

Tout d'abord, l'opposant admet lui-même expressément que ses marques antérieures n'ont été utilisées que pour les produits «pamplemousses». Dans une lettre du 23/08/1999 (page 2), l'opposant affirme:

«S'il est vrai que des marques déclinant l'élément JAFFA sont utilisées pour des oranges, la marque JAFFA SUN RISE, sur laquelle se fonde cette opposition, est utilisée exclusivement pour les pamplemousses».

En conséquence, seul l'usage des marques antérieures pour le produit «pamplemousse» doit être examiné dans les paragraphes suivants.

Les copies papier du site Web (annexe 1) ne démontrent aucun usage des marques antérieures «Jaffa SUN RISE». Au contraire, il en ressort que «Jaffa» est la marque-mère de l'opposant. Étant donné l'apparition, hormis le terme «Sunrise», des dénominations «Navel», «White Grapefruit» et «Lemon» parmi les 19 autres noms différents mentionnés, l'on ne peut déterminer clairement si ces noms représentent des marques secondaires ou des termes génériques de fruits spécifiques commercialisés sous la marque «Jaffa». Ce genre de supposition sur l'usage des autres noms en tant que termes génériques semble être confirmée par l'indication «Sunrise (Red grapefruits)» (pamplemousses rouges) dans l'exemplaire fourni du site Web d'un titulaire de licence (annexe 2) qui donne l'impression que le terme «Sunrise» a simplement été utilisé comme nom générique d'une variété de pamplemousses rouges. Cette question peut toutefois être laissée ouverte, dans la mesure où les annexes 1 et 2 n'ont aucune valeur probante concernant l'usage de la marque «Jaffa SUN RISE».

Le même raisonnement s'applique aux accords de licence (annexe 8) et aux connaissances (annexe 9) soumis. Ces pièces justificatives ne fournissent aucune indication sur la *nature* de l'usage de la marque «Jaffa SUN RISE» dans les domaines pertinents, comme l'exige la règle 22, paragraphe 2 du RE qui précise les indications spécifiques à produire et à prouver en ce qui concerne l'usage de la marque antérieure. Il s'agit d'indications sur le lieu, la durée, l'importance et la nature de l'usage, qui doivent être communiquées et prouvées cumulativement.

Les accords de licence démontrent simplement que certains titulaires de licence ont eu le droit d'utiliser la marque «Jaffa SUN RISE» pendant la période concernée. Chacun d'eux a toutefois acquis la licence pour utiliser plusieurs marques «Jaffa». Ces preuves ne permettent donc pas de déterminer clairement les marques parmi les nombreuses concédées sous licence par l'opposant qui ont été réellement utilisées par les titulaires de licence respectifs sur les marchés respectifs.

Il se peut très bien, par exemple, que les pamplemousses concernés aient été distribués par le titulaire de licence sous la marque «Jaffa». Ce fait est encore plus probable si l'on examine les autres preuves fournies:

Les brochures présentées pour l'Allemagne et l'Italie (annexe 7) ne présentent la marque «Jaffa» que comme un label, en d'autres termes, seule la marque principale de l'opposant est mentionnée et non l'un des autres termes qui fournissent une indication sur le produit spécifique (voir ci-dessus pour les annexes 1 et 2). En ce qui concerne le Benelux, le matériel promotionnel soumis (annexe 7) démontre l'usage du label «Jaffa» deux fois et celui du label «Jaffa SUN RISE» une seule fois. Cette preuve ne peut pas non plus attester un usage sérieux de la marque «Jaffa SUN RISE» dans les pays respectifs, dans la mesure où l'importance de la distribution des produits respectifs sous le label «Jaffa» ou «Jaffa SUN RISE» n'est pas claire.

Les connaissances (annexe 9) ne prouvent pas non plus la nature de l'usage de la marque en cause. Dans les documents présentés, les produits sont mentionnés sous la dénomination «SUNRISE GRAPEFRUITS», mais il n'existe aucune indication sur l'usage de la marque concernée «Jaffa SUN RISE» pour ces produits sur les marchés respectifs.

L'étude de marché pour l'Allemagne de 1996 (annexes 4 et 5) porte sur l'image des «Sunrise-Grapefruits» (pamplemousses Sunrise) auprès de 22 professionnels du secteur concerné. Elle n'indique toutefois pas les labels sous lesquels les produits ont été commercialisés en Allemagne. Le public allemand peut avoir été en contact avec les produits, non sous la marque «Jaffa SUN RISE», mais sous des labels différents, tels que «Jaffa» ou «SUNRISE».

En raison du manque de preuves supplémentaires, l'on peut conclure que, pour les motifs mentionnés, il n'existe aucune preuve (suffisante) de l'usage de la marque «Jaffa SUN RISE» pour les pamplemousses en Autriche, au Benelux, au Danemark, en Allemagne et en Italie. La nature de l'usage n'ayant pas été prouvée conformément aux dispositions de la règle 22, paragraphe 2 du RE, il devient superflu d'examiner le respect des autres dispositions de ladite règle.

La situation est différente en ce qui concerne la France. Pour ce pays, des preuves ont bel et bien été apportées, mais elles n'ont aucune valeur probante concernant l'usage de la marque «Jaffa SUN RISE», comme l'étude de marché pour la France de 1986 (annexe 3) et les brochures représentant simplement le label «Jaffa» avec l'indication supplémentaire «POMELOS SUNRISE» dans le texte joint (annexe 7). Les preuves suivantes sont toutefois censées démontrer un certain usage de la marque concernée:

— la brochure «Jaffa tête, une opération du citrus marketing board of Israel pour la France» qui représente le label «Jaffa SUNRISE» plusieurs fois (annexe 7);

— la brochure du concours doté de prix qui présente le label «Jaffa SUNRISE» deux fois (annexe 7).

Le fait que l'expression «SUN RISE» apparaisse en un seul mot et le terme «Jaffa» sur un fond vert et que le terme «SUNRISE» soit écrit en blanc, n'est pas synonyme d'une altération du caractère distinctif de la marque, conformément à l'article 15 paragraphe 2 point a) du RMC.

Même si les détails de la distribution de ces documents ne sont pas indiqués, étant donné les autres indications (parfois indirectes) sur le lieu, la durée et l'importance de l'usage fournies par l'étude sur le marché des pamplemousses en France de 1994 (annexe 6), les accords de licence respectifs (annexe 8) et les connaissances respectifs (annexe 9), l'usage sérieux de la marque antérieure «Jaffa SUN RISE» pour les pamplemousses est considéré comme établi pour la France.

En conséquence, l'examen suivant ne portera que sur la marque suédoise n° 250069 qui n'est pas soumise à l'obligation de la preuve de l'usage, et sur la marque française n° 92403244 (pour les produits «pamplemousses»).

En vertu de l'article 43 paragraphe 2 du RMC, les autres marques antérieures indiquées par l'opposant ne peuvent servir de base à l'opposition en raison du manque de preuve de leur usage sérieux dans les pays concernés.

2. Risque de confusion (article 8 paragraphe 1 point b) du RMC)

a) Comparaison des produits

Pour apprécier la similitude des produits et services, il convient de tenir compte de tous les facteurs pertinents concernant les produits ou services proprement dits. Ces facteurs incluent, notamment, leur nature, leurs consommateurs finaux, leur méthode d'utilisation ainsi que leur éventuel caractère concurrent ou complémentaire (cf. arrêt de la Cour de justice du 29/09/1998 dans l'affaire C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha contre Metro Goldwyn-Mayer, Inc., JO OHMI, n° 12/1998, p. 1419, point 23). Ces facteurs peuvent également inclure la destination des produits, leurs fabricants et les circuits de distribution et points de vente au détail pertinents.

L'opposition est fondée sur les produits suivants:

— Enregistrement français n° 92403244: «*grapefruits*» (*pamplemousses*) (*classe 31*)

— Enregistrement suédois n° 250069: «*fresh citrus fruits*» (*agrumes frais*) (*classe 31*)

L'opposition n'est pas formée à l'encontre de tous les produits de la demande, mais uniquement contre les suivants:

«*substances diététiques et substituts nutritionnels à usage médical; aliments pour bébés; préparations à base de vitamines, d'oligo-éléments et/ou de minéraux utilisées à des fins diététiques ou comme compléments nutritionnels; concentrés nutritionnels ou compléments nutritionnels à base d'herbes, de tisanes, tous à des fins sanitaires*» (*classe 5*);

«*fruits et légumes conservés, surgelés, séchés, bouillis ou prêts pour une consommation immédiate; boissons essentiellement à base de lait; desserts essentiellement à base de lait ou de produits laitiers; confitures, marmelades, compotes et gelées de fruits et de légumes; concentrés nutritionnels et compléments nutritionnels non médicaux à base d'herbes, aliments à base d'herbes, également sous forme d'en-cas*» (*classe 29*);

«*boissons de fruits et de légumes, jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons à base d'herbes et de vitamines*» (*classe 32*).

Il existe un chevauchement suffisant pour trouver une similitude entre les produits de la demande de marque «*boissons de fruits, jus de fruits*» et les produits «*grapefruits*» (pamplemousses) et «*fresh citrus fruits*» (agrumes frais) couverts par les marques antérieures, dans la mesure où leur nature et leur objectif – ils étanchent la soif et contribuent à une alimentation saine – sont identiques, du moins dans une certaine mesure. En outre, les producteurs et les circuits de distribution de ces produits se chevauchent dans une certaine mesure.

Comparé à la relation entre les produits susmentionnés, il existe moins de points communs entre les autres produits de la demande de marque communautaire et ceux des marques antérieures. La question de savoir s'il existe également une similitude pour les autres produits de la demande de marque communautaire ne doit toutefois pas être résolue si le motif d'opposition avancé, l'article 8 paragraphe 1 point b) du RMC, n'est pas même pertinent pour les produits de la demande de marque communautaire pour lesquels le degré de similitude entre les produits est le plus élevé, en l'occurrence «*boissons de fruits, jus de fruits*». À des fins de simplicité et pour les motifs énoncés ci-dessous, la question de la similitude des autres produits de la demande de marque communautaire sera laissée ouverte.

b) Comparaison des si

La comparaison doit porter sur les suivants:

SUNRISE



Demande de marque communautaire	Marque antérieure
--	------------------------------

Pour déterminer l'existence d'un risque de confusion, il convient de comparer les marques en procédant à une évaluation globale de leurs similitudes visuelles, auditives et conceptuelles. La comparaison doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci, dans la mesure où le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (cf. arrêt de la Cour de justice du 11/11/1997 dans l'affaire C-251/95, Sabel BV contre Puma AG Rudolf Dassler Sport, JO OHMI n° 1/1998, p. 91, point 23).

La demande de marque communautaire est la marque verbale «SUNRISE».

Les marques antérieures sont des marques figuratives et constituées des termes «Jaffa SUN RISE» écrits en jaune sur un fond noir de forme ovale.

Selon l'argumentation de la Cour de justice des Communautés européennes rappelée ci-dessus, il convient d'évaluer les éléments distinctifs et dominants des marques comparées.

Dans les marques antérieures, le terme «Jaffa» est déjà visuellement dominant. Il est représenté dans le centre supérieur des marques et en caractères plus grands que les autres mots «SUN» et «RISE».

En outre, la dominance de l'élément «Jaffa» dans les marques antérieures est encore accentuée par son usage étendu.

Premièrement, ce point ressort clairement des faits et des preuves produites par l'opposant. Ces dernières indiquent que la marque «Jaffa», et non «SUN RISE» ou «Jaffa SUN RISE», est largement utilisée et connue dans les pays concernés. Pour de la Suède, l'opposant n'a présenté, outre les preuves des connaissances pour les produits concernés (annexe 9 des preuves de l'usage de l'opposant), que des preuves de l'usage du label «Jaffa» (annexe 7 des preuves de l'usage de l'opposant). Pour la France, l'étude du marché des pamplemousses de 1994 (annexe 6 des preuves de l'usage de l'opposant) révèle que 91,54% des personnes interrogées connaissaient la marque «JAFFA». Le résultat de la question n° 6, qui indique que 64,86% des personnes interrogées savaient que l'expression «JAFFA SUNRISE», en deux mots dans l'étude, est originaire d'Israël, ne signifie pas que cette marque est renommée, dans la mesure où l'on ne peut déterminer avec précision si cette supposition des personnes interrogées se fonde sur la dénomination géographique «Jaffa», sur la marque connue «Jaffa» ou sur les termes combinés «JAFFA SUNRISE».

Deuxièmement, les déclarations de l'opposant lui-même dans ses observations du 20/08/1999 (page 1) sont plus importantes encore dans ce contexte:

«Les marques déclinant l'élément JAFFA sont utilisées pour les agrumes israéliens depuis des décennies. Israël est devenu synonyme d'agrumes de qualité supérieure et la famille des marques JAFFA est la propriété du Citrus Marketing Board of Israel»,

et sont plus claires encore dans ses observations du 18/05/2000 (page 1):

«En outre, il est assurément vrai que le terme JAFFA est largement utilisé par l'opposant, qui est également titulaire d'autres marques contenant le terme JAFFA en combinaison avec d'autres mots, couvrant également des agrumes... Nous ne nions pas que JAFFA est en fait le mot-clé de toutes les marques d'agrumes commercialisés par l'opposant» (mise en évidence ajoutée)

En conséquence, l'opposant lui-même avance les faits, les preuves et les arguments que «Jaffa» est l'élément dominant de ses marques sur lesquelles se fonde cette opposition.

Le caractère prédominant du terme «Jaffa», déjà établi dans sa représentation et renforcée par son usage sur le marché, n'est pas en quelque sorte affaibli par la nature de ce terme (dénomination géographique), dans la mesure où premièrement, ce fait n'est pas connu de la majorité du public concerné et deuxièmement, il convient de noter que même un terme descriptif peut acquérir un caractère distinctif par son usage intensif, ce qui serait le cas du terme particulier «Jaffa».

Pour les anglophones, l'élément «SUN RISE» n'est pas, par nature, très distinctif pour lesdits produits qui ne poussent que dans les régions ensoleillées. Même si une partie significative du public francophone concerné était susceptible de ne pas en comprendre le sens, cet élément possède par nature un simple caractère distinctif moyen. L'opposant n'a pas prouvé, comme cela a été montré ci-dessus, la renommée de cet élément auprès du public concerné, en d'autres termes qu'il a acquis un caractère distinctif plus important par son usage.

Toutefois, même si le terme «Jaffa» est l'élément dominant des marques antérieures, il convient également de tenir compte de l'élément «SUN RISE» dans l'évaluation globale de la similitude des signes.

Sur le plan visuel, les marques sont très différentes. Le terme «Jaffa», qui occupe une position dominante dans le centre supérieur des signes antérieurs, ne possède pas d'élément correspondant dans les marques antérieures. La demande de marque communautaire ne contient pas non plus d'élément figuratif correspondant.

En ce qui concerne la comparaison phonétique, le public ne serait pas tenté de raccourcir les marques antérieures à l'élément «SUN RISE». En revanche, en raison de la prédominance du terme «Jaffa», le public est susceptible de ne faire référence qu'à cet élément pour des raisons de facilité. Lorsque l'intégralité de la marque est transmise, le premier terme des marques antérieures «Jaffa» est nettement audible. En outre, les différences de longueur, de syllabes et de voyelles entre les signes permettent de trouver une absence de similitude phonétique.

Au niveau conceptuel, le(s) mot(s) «SUN RISE» est/sont susceptible(s) d'être compris par une partie du public concerné. L'élément dominant des marques antérieures, «Jaffa», ne possède toutefois aucune correspondance dans la demande de marque communautaire.

c) Conclusion (en vertu de l'article 8 paragraphe 1 point b) du RMC)

Pour déterminer le risque de confusion, notamment le caractère distinctif du signe antérieur, il convient de tenir compte des consommateurs concernés et de la similitude des produits et des signes en cause.

L'opposant a revendiqué un caractère distinctif accentué des marques antérieures par l'usage. Toutefois, comme cela a été souligné auparavant, l'opposant ne prouve qu'une renommée de l'élément «Jaffa». En ce qui concerne le marché suédois, aucune preuve n'a été apportée de la réputation de la marque antérieure «Jaffa SUN RISE». Comme mentionné ci-dessus, l'étude de marché de 1994 en France (annexe 6 des preuves de l'usage de l'opposant) qui indique que 64,86% des personnes interrogées savaient que l'expression «JAFFA SUNRISE», apparaissant en deux mots, est originaire d'Israël, ne signifie pas que cette marque est renommée, dans la mesure où l'on ne peut déterminer avec précision si cette supposition des personnes interrogées se fonde sur la dénomination géographique «Jaffa», sur la marque connue «Jaffa» ou sur les termes combinés «JAFFA SUNRISE».

L'attention des consommateurs concernés est quelque peu limitée, dans la mesure où il s'agit de produits de masse destinés à la consommation quotidienne.

Comme cela a été indiqué ci-dessus, les produits sont similaires, au moins pour une partie de ceux couverts par la demande de marque communautaire.

Les signes ne sont pas similaires.

Conformément au septième considérant du préambule du règlement sur la marque communautaire, il convient d'interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion qui dépend à son tour de nombreux facteurs, tels que le degré de similitude entre les signes et les produits concernés. Il existe donc une relation réciproque entre la similitude des produits et les autres facteurs du risque de confusion, en particulier la similitude des signes.

Compte tenu de toutes les circonstances de la présente affaire, ainsi que de la similitude des produits, il n'existe aucun risque de confusion en ce sens que le public confondra les marques.

Il n'existe pas non plus de confusion indirecte, en d'autres termes une supposition (erronée) que les entreprises derrière ces marques sont identiques ou économiquement liées. En particulier, rien n'indique que le public puisse percevoir les marques comme une partie d'une série (ou famille) de marques «SUNRISE». Une telle hypothèse concernant une série de marques dans le chef du public exige que l'élément commun des marques comparées possède, par nature ou par usage, le caractère distinctif nécessaire pour pouvoir servir, aux yeux du public, d'indicateur principal de la gamme respective des produits. Il s'ensuit que n'existe pas l'hypothèse d'une série de marques où les autres éléments des signes antérieurs sont dominants dans l'impression générale de ces signes. Toutefois, il s'agit précisément là de la situation dans la présente affaire, dans la mesure où l'opposant lui-même déclare dans ses observations du 20/08/1999 (page 1):

«Les marques déclinant l'élément JAFFA sont utilisées pour les agrumes israéliens depuis des décennies. Israël est devenu synonyme d'agrumes de qualité supérieure et la famille des marques JAFFA est la propriété du Citrus Marketing Board of Israel»

et dans ses observations du 18/05/2000 (page 1):

*«Nous ne nions pas que JAFFA est en fait le mot-clé de toutes les marques d'agrumes commercialisés par l'opposant; au contraire, nous sommes disposés à admettre (et en sommes fiers) que l'opposant possède une **famille** de marques déclinant l'élément JAFFA, dont la plupart – si ce n'est toutes – sont bien connues et jouissent d'une réputation dans le monde entier. Par exemple, l'opposant est également titulaire de la marque JAFFA SWEETIE utilisée pour les oranges. En conséquence, JAFFA SUN RISE n'est que l'une des nombreuses marques contenant le terme JAFFA.»* (c'est l'opposant qui souligne)

En conséquence, le public considère l'élément «Jaffa» comme le principal indicateur des produits de l'opposant, et ne supposera pas que ce dernier a créé une (deuxième) gamme de produits dont la marque est simplement l'indicateur secondaire d'origine sans aucune référence à l'indicateur principal «Jaffa». Ce genre d'hypothèse est encore moins probable étant donné que l'opposant n'est pas parvenu à prouver la renommée de la marque «Jaffa SUN RISE» ni même du seul terme «SUNRISE» dans les pays respectifs.

En conséquence, il n'existe aucun risque de confusion qui inclut le risque d'association dans les pays concernés, à savoir la France et la Suède.

L'opposition est rejetée, dans la mesure où elle se fonde sur l'article 8 paragraphe 1 point b) du RMC.

3. Profit indu/préjudice au caractère distinctif ou à la renommée (article 8 paragraphe 5 du RMC)

Les dispositions de l'article 8 paragraphe 5 du RMC ne sont pas remplies, même en supposant que les produits couverts par les marques comparées soient partiellement non-similaires.

L'opposant, tel que démontré ci-dessus, n'a pas prouvé la renommée de ses marques antérieures en France et en Suède. Les preuves déposées à cet égard établissent une certaine renommée de l'élément «JAFFA», mais pas des marques antérieures «JAFFA SUN RISE» dans les pays concernés.

En outre, les signes ne sont pas similaires, dans la mesure où l'élément dominant des marques antérieures «Jaffa» n'a aucune correspondance dans la demande de marque communautaire.

À la lumière de ce qui précède, l'article 8 paragraphe 5 du RMC ne peut être appliqué en l'espèce et il n'est pas nécessaire d'examiner les autres conditions à remplir pour appliquer cette disposition.

4. Conclusion

Aucun des motifs d'opposition avancés par l'opposant n'est fondé et l'opposition doit être rejetée.

C. SUR LA RÉPARTITION DES FRAIS

En vertu des dispositions de l'article 81 paragraphe 1 du RMC, la partie perdante dans une procédure d'opposition supporte les taxes et frais exposés par l'autre partie.

En vertu de la règle 94, paragraphe 1 du RE, la répartition des frais est arrêtée dans la décision rendue sur l'opposition.

Puisque l'opposant est la partie perdante dans la procédure d'opposition, il doit supporter tous les frais exposés par l'autre partie au cours de la procédure.

Par ces motifs, l'office décide:

1. L'opposition numéro B 57960 est rejetée.
2. Les frais sont à charge de l'opposant.

Alicante, le 31/08/2000

Unité 6 de la division opposition

Jörg WEBERNDÖRFER
Muriel LEFEBVRE
Ursula SCHILDT

DECISIONE N. 1968/2000 DELLA DIVISIONE D'OPPOSIZIONE

del 31 agosto 2000

**sull'opposizione
n. B 57960**

(Lingua del procedimento: inglese)

Opponente:

The Citrus Marketing Board of Israel
(Israele)

Rappresentante:

Società Italiana Brevetti S.p.A.
(Italia)

Marchi anteriori:



Contro:

Richiedente:

The Sunrider Corporation
(Stati Uniti d'America)

Rappresentante:

Meissner, Bolte & Partner
(Germania)

Domanda di marchio comunitario:

SUNRISE

**UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI
E MODELLI)**

I. FATTI E PROCEDURA

In data 01/04/1996 The Sunrider Corporation, «il richiedente», depositava la domanda n. 156653 avente ad oggetto la parola «SUNRISE» come marchio nelle classi 5, 29 e 32. Il richiedente era rappresentato da Meissner Bolte & Partner, associazione di rappresentanti professionali, autorizzata alla rappresentanza di terzi dinanzi all'Ufficio.

La domanda veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 25/98 del 06/04/1998.

Il 06/07/1998 The Citrus Marketing Board of Israel, «l'opponente», presentava opposizione alla domanda. L'opponente era rappresentato dalla Società Italiana Brevetti S.p.A., associazione di rappresentanti professionali, autorizzata alla rappresentanza di terzi dinanzi all'Ufficio.

(*) Questa decisione ha formato oggetto di ricorso dinanzi alle Commissioni di ricorso il 30.10.2000.

L'opposizione era basata sulle seguenti registrazioni:

- registrazione italiana n. 588856 del marchio figurativo «JAFFA SUN RISE», depositato il 22/02/1990 e registrato il 26/02/1993;
- registrazione tedesca n. 2015901 del marchio figurativo «JAFFA SUN RISE», depositato il 11/09/1991 e registrato il 24/06/1992;
- registrazione francese n. 92403244 del marchio figurativo «JAFFA SUN RISE», depositato e registrato il 29/01/1992;

- registrazione del Benelux n. 508367 del marchio figurativo «JAFFA SUN RISE», depositato il 13/09/1991 e registrato il 03/08/1992;
- registrazione austriaca n. 140529 del marchio figurativo «JAFFA SUN RISE», depositato il 02/09/1991 e registrato il 21/02/1992;
- registrazione danese n. 5373/1992 del marchio figurativo «JAFFA SUN RISE», depositato il 10/09/1991 e registrato il 19/06/1992;
- registrazione svedese n. 250069 del marchio figurativo «JAFFA SUN RISE», depositato il 30/08/1991 e registrato il 16/08/1993.

L'opponente fonda la sua opposizione su tutti i prodotti per i quali sono stati registrati i suoi marchi:

- registrazione italiana n. 588856: «*pompelmo*» (classe 31)
- registrazione tedesca n. 2015901: «*agrumi*» (classe 31)
- registrazione francese n. 92403244: «*agrumi freschi*» (classe 31)
- registrazione del Benelux n. 508367: «*frutti ed agrumi freschi mediterranei*» (classe 31)
- registrazione austriaca n. 140529: «*agrumi freschi*» (classe 31)
- registrazione danese n. 5373/1992: «*agrumi freschi*» (classe 31)
- registrazione svedese n. 250069: «*agrumi freschi*» (classe 31)

L'opponente non rivolge l'opposizione contro tutti i prodotti oggetto della domanda, ma soltanto contro i seguenti:

«sostanze dietetiche e sostituti nutritivi per uso medico; alimenti per neonati; prodotti a base di vitamine, oligoelementi e/o minerali per usi dietetici o come integratori nutrizionali; concentrati e integratori nutrizionali a base di erbe, infusioni per usi relativi alla salute» (classe 5);

«frutta e ortaggi conservati, surgelati, essiccati, bolliti o pronti da consumare subito; bevande principalmente a base di latte; dolci principalmente a base di latte o di prodotti derivati dal latte; marmellate, composte, gelatine di frutta e di verdura; concentrati e integratori nutrizionali non medicinali a base di erbe, alimenti a base di erbe anche sotto forma di barrette» (classe 29);

«bevande di frutta e di verdura, succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande; bevande alle erbe e vitaminiche» (classe 32).

L'opponente invoca la notorietà per tutti i suoi marchi anteriori nei confronti di tutti i prodotti per i quali essi sono stati registrati.

I motivi dell'opposizione sono quelli di cui all'articolo 8, paragrafi 1, lettera b) e 5 del RMC (Regolamento del Consiglio 40/94).

Si è stabilito di utilizzare l'inglese come lingua procedurale.

Il 02/09/1998 l'opposizione è stata notificata al richiedente con il numero B 57960.

Il 13/03/1999 ha avuto inizio il contraddittorio.

Entrambe le parti hanno presentato osservazioni e prove entro i termini prescritti dall'Ufficio.

Il richiedente ha richiesto all'opponente di fornire la prova dell'uso dei marchi anteriori su cui si fonda l'opposizione e quest'ultimo ha fatto pervenire documenti allo scopo di dimostrarne l'uso.

L'Ufficio ritiene di possedere informazioni sufficienti per deliberare in merito all'opposizione.

II. ARGOMENTI ADDOTTI DALLE PARTI

L'opponente sostiene in particolare che vi è un rischio di confusione fra i marchi in discussione. I marchi sono molto simili, dato che la sola differenza consiste nella parola «Jaffa», che è una denominazione geografica (Jaffa, Israele) e come tale priva di alcun carattere distintivo. L'opponente sostiene che il termine «SUNRISE» è molto distintivo, perché non è generico, né fornisce in alcun modo una descrizione dei prodotti cui si riferisce. Il fatto che nei marchi anteriori il termine «SUN RISE» appaia diviso in due parole è irrilevante. L'opponente asserisce che le parole che sono elementi di un marchio complesso tendono a rivestire un ruolo predominante rispetto agli elementi grafici. L'opponente sostiene che i prodotti sono simili, dato che il pompelmo e gli agrumi hanno un alto contenuto vitaminico e sono generalmente considerati dei cibi salutari. Anche a voler negare tale somiglianza, andrebbe applicato l'articolo 8, paragrafo 5, del RMC. L'opponente asserisce che a causa del suo utilizzo ampio e diffuso in Europa, i consumatori forse considerano il marchio «Jaffa SUN RISE» come uno dei più apprezzati, e certamente come il marchio più rinomato per agrumi freschi. Dal punto di vista del consumatore, il marchio «Jaffa SUN RISE» è una garanzia che tali prodotti sono di qualità eccellente. L'utilizzo del marchio «SUNRISE» trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà dei marchi anteriori, dato che i consumatori sarebbero indotti ad acquistare i rispettivi prodotti in seguito ad un'associazione mentale fra i marchi. Inoltre, l'utilizzo del marchio «SUNRISE» recherebbe pregiudizio al carattere distintivo e/o alla notorietà dei marchi anteriori, che ne sarebbero sviliti. L'opponente asserisce che le prove d'uso presentate sono sufficienti. Egli sostiene di utilizzare ampiamente la parola «Jaffa», anche in combinazione con altre parole. L'opponente dichiara che «Jaffa» è in effetti la parola chiave di tutti i marchi per gli agrumi da lui commercializzati, che costituiscono una famiglia di «marchi di formazione- JAFFA». Inoltre l'opponente fa presente che non è necessario utilizzare i marchi esattamente come sono depositati, ma soltanto in modo tale da sfruttarne il carattere distintivo. L'opponente ammette anche che il marchio «JAFFA SUN RISE» è utilizzato soltanto per i pompelmi.

Nelle osservazioni in replica, il richiedente domanda le prove d'uso dei marchi anteriori e contesta i motivi invocati dall'opponente sulla base del fatto che non sono simili né i prodotti né i segni. L'impressione decisiva complessiva dei marchi anteriori è dominata dalla parola «Jaffa», che è rappresentata con caratteri molto più grandi delle parole «SUN» e «RISE». Il marchio oggetto della domanda consiste in una sola parola, mentre i marchi anteriori contengono tre parole. Per quanto concerne la rivendicazione di notorietà, il richiedente fa notare che le arance col marchio «Jaffa oranges» (Arance Jaffa) erano quelle più largamente distribuite in Germania prima che la Spagna aderisse alla UE. Il richiedente contesta che i marchi anteriori siano stati utilizzati in maniera sufficiente, dato che le prove presentate mostrano che l'unico marchio che viene veramente utilizzato, e che potrebbe considerarsi tale da attirare lo sguardo, è la parola «Jaffa». Anche a voler accettare che la componente «SUN RISE» dei marchi anteriori sia stata utilizzata in una qualche misura, i marchi anteriori non sono stati utilizzati nel modo in cui sono rappresentati nelle loro registrazioni.

III. DECISIONE

A. SULL'AMMISSIBILITÀ DELL'OPPOSIZIONE

La tassa d'opposizione è stata pagata conformemente a quanto previsto dal regolamento.

L'opposizione è stata presentata nei termini, nella forma e nelle condizioni prescritte.

Conseguentemente, l'opposizione è ammissibile.

B. SUL MERITO

Ai sensi dell'articolo 43, paragrafi 2 e 3, del RMC, su istanza del richiedente, il titolare di un marchio nazionale anteriore deve addurre la prova che,

nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio comunitario, il marchio nazionale anteriore è stato seriamente utilizzato nello Stato membro in cui è protetto per i prodotti o i servizi per i quali è registrato, e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi sono legittime ragioni per la non utilizzazione, purché a tale data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l'opposizione è respinta. Se il marchio nazionale anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, ai fini dell'esame dell'opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.

Ai sensi della regola 22, paragrafo 2, del RE (regolamento recante modalità di esecuzione, regolamento CE della Commissione n. 2868/95) le informazioni, le prove e i documenti necessari a dimostrare l'utilizzazione sono costituiti da informazioni relative al luogo, al tempo, all'estensione ed alla natura dell'utilizzazione del marchio dell'opponente per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMC, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

se a causa dell'identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell'identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del RMC, in seguito all'opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2,

la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa, se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora il marchio goda di notorietà nello Stato membro in questione e l'uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

1. Prove d'uso

L'opponente, su istanza del richiedente, aveva l'obbligo di depositare le prove dell'uso dei marchi anteriori AT 140529, registrazione del Benelux 508367, DA 5373/1992 DE 2015901, FR 92403244 e IT 588856, dato che tutti questi marchi erano stati registrati da almeno cinque anni, quando la domanda di marchio comunitario è stata pubblicata.

Il marchio anteriore SW 250069 non rientra in questo obbligo, dato che fu registrato il 16/08/1993, cioè meno di cinque anni prima della data della presentazione della domanda di marchio comunitario avvenuta il 06/04/1998. Questo è stato comunicato ad entrambe le parti dall'Ufficio con una lettera in data 21/06/1999.

Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, 1 del RMC, l'opponente doveva fornire la prova che i suoi marchi registrati anteriormente erano stati seriamente utilizzati per i prodotti o i servizi per i quali sono stati registrati e che egli invoca a fondamento della sua opposizione. L'opponente ha depositato come prova d'uso:

— stampe del sito web dell'opponente (allegato 1). Nelle stampe si dichiara che *«il marchio per eccellenza della Jaffa è garantito da The Citrus Marketing Board of Israel»* e viene rappresentata un'arancia provvista di un'etichetta con la parola «Jaffa». I vari tipi di frutta prodotti dal gruppo «Jaffa» sono citati con i seguenti nomi: «Shamouti», «Valencia Late», «Navel», «Winnola», «Mor», «Topaz», «Suntina», «Temple», «Or», «Minneola», «White Grapefruit», «Sweetie», «Sunrise», «Limquat», «Pomelo», «Lemon», «Kumquat», «Ethrog (Citron)», «Lime»;

— la copia del sito web di un licenziatario, il cui domicilio non è specificato (allegato 2). Il sito web mostra le offerte da parte del licenziatario delle «oranges» (arance), «white grapefruits» (pompelmi bianchi), «Sunrise (Red grapefruits)» (pompelmi rossi) e «Sweeties (Pomelit)»;

— uno studio di mercato condotto in Francia nel 1986 (rapporto della Taylor Nelson, allegato 3) preparato per l'opponente. L'indagine conferma la buona immagine del marchio «Jaffa». Nelle pagine successive vengono valutati i vari tipi di frutta appartenenti al gruppo «Jaffa». Per quanto concerne i pompelmi, i vari tipi sono elencati sotto i nomi di «Royal», «Sunrise» e «Sweetie» (pagina 23);

— uno studio di mercato condotto in Germania nel 1996 sull'immagine di «Shamouti-Oranges» (Arance Shamouti) e «Sunrise-Grapefruits» (Pompelmi Sunrise) (Gerhard-Mercator-Universität-GH Duisburg, Forschungsprojekt Fruchthandel; allegati 4 e 5), che valuta anche la qualità dell'immagine del «Sunrise-Grapefruit» (Pompelmo Sunrise) (pagine 35 e 71) e la sua posizione nel mercato rilevante in confronto ai prodotti forniti dalla concorrenza (pagina 75). Secondo le spiegazioni dell'opponente, questo studio è basato su interviste fatte a 22 decisori nel commercio della frutta in Germania, senza menzionare i dettagli del metodo con cui le interviste sono state condotte;

— uno studio di mercato sul mercato dei pompelmi condotto in Francia nel 1994 (MSC Rayons de Soleil, allegato 6). Non vi è alcuna indicazione sul gruppo di persone cui appartengono gli intervistati o su come sono stati scelti. Il risultato della domanda n. 5 indica che il 91,54% degli intervistati conosceva il «MARCHIO JAFFA» prima di leggere il volantino distribuito. Il risultato della domanda n. 6 indica che il 64,86% degli intervistati sapeva che il «JAFFA SUNRISE», rappresentato nello studio con due parole, proviene da Israele;

— campioni di materiale pubblicitario e promozionale (allegato 7) che contengono:

- l'opuscolo in lingua francese «Jaffa tête, une operation du citrus marketing board of Israel pour la France», datato febbraio 1995, senza alcuna indicazione sulla sua distribuzione, che mette in risalto più volte l'etichetta «Jaffa SUNRISE»; l'etichetta differisce dal marchio anteriore rivendicato, in quanto presenta uno sfondo verde attorno alla parola «Jaffa» e la parola «SUNRISE» è scritta con una sola parola in bianco;

- un volantino in lingua francese che reclamizza un concorso a premi con il termine specificato del 31/05/1994, ma senza alcuna indicazione sulla sua distribuzione, che riporta in due occasioni l'etichetta «Jaffa SUNRISE» nella forma del marchio anteriore rivendicato, eccetto il fatto che le parole «SUN RISE» sono scritte con una sola parola;

- due ulteriori volantini in lingua francese, senza alcuna indicazione sulla loro origine o distribuzione, che mettono in risalto l'etichetta «Jaffa» e riportano nel testo «POMELOS SUNRISE»;

- tre volantini aggiornati in lingua tedesca, senza alcuna indicazione sulla loro origine o distribuzione, che mettono in risalto l'etichetta «Jaffa» e riportano la parola sola «Sunrise», «Sunrise Diät», i cocktail «Jaffa Dapa du Sunrise» oppure «Jaffa Sunrise Aperitif»;

- tre volantini senza data in lingua svedese, senza alcuna indicazione sulla loro origine o distribuzione, che mettono in risalto più volte l'etichetta «Jaffa»; in uno stralcio preso da un sito web in lingua svedese sono messi in risalto altre etichette «Jaffa» contenute in una fotografia di un mercato di frutta e verdura e la parola sola «Sunrise» viene riportata accanto alla rappresentazione di un pompelmo;

- un volantino senza data in lingua italiana, senza alcuna indicazione sulla sua origine o distribuzione, che mette in risalto l'etichetta «Jaffa» quattro volte. Nel testo del volantino la parola sola «Sunrise» viene riportata una volta;

- un volantino senza data in lingua olandese, senza alcuna indicazione sulla sua origine o distribuzione, che mette in risalto due etichette «Jaffa» ed una etichetta «Jaffa SUN RISE»;

— campioni di contratti di licenza del 1996 e 1997 per l'Austria, il territorio del Benelux, la Danimarca, la Francia, la Germania, l'Italia e la Svezia (e molti altri paesi che sono irrilevanti in questo caso) per quanto concerne i marchi «Jaffa», «Jaffa (Logo)», «Jaffa's», «Jaffas», «Jaffarines», «Jaffa Yarden Red», «Jaffa Sunrise», «Jaffa Sun Rise», «Jaffa Sun Tina», «Jaffa Suntina», «Jaffa Sweetie», «Jaffa Yarden River», «Jaffa Sweetie» (allegato 8). Con questi contratti l'opponente autorizza i licenziatari ad utilizzare uno dei marchi summenzionati in relazione all'esportazione di agrumi da parte del licenziatario;

— campioni di polizze di carico del 1997 oppure dell'inizio del 1998 aventi come destinazione l'Austria, il territorio del Benelux, la Francia, la Germania, l'Italia e la Svezia, che mettono parzialmente in risalto nella lista dei prodotti «SUNRISE GRAPEFRUITS» (allegato 9).

La valutazione delle prove presentate porta al seguente risultato:

In primo luogo, lo stesso opponente ammette esplicitamente che i suoi marchi anteriori sono stati utilizzati soltanto per i prodotti «grapefruit» (pompelmo). L'opponente dichiara in una lettera del 23/08/1999 (pagina 2):

«sebbene sia vero che vi sono dei marchi di formazione- JAFFA che sono utilizzati per le arance, il marchio JAFFA SUN RISE, che è il marchio su cui si fonda la presente opposizione, viene utilizzato unicamente per i pompelmi».

Pertanto nel seguito si dovrà esaminare soltanto l'uso dei marchi anteriori per i «pompelmi».

Le stampe del sito web (allegato 1) non dimostrano alcun utilizzo del marchio anteriore «Jaffa SUN RISE». Al contrario, da tali stampe si evince che «Jaffa» è il marchio di fabbrica dell'opponente. In considerazione del fatto che sotto gli ulteriori 19 nomi citati appaiono, oltre al termine «Sunrise», termini come «Navel», «White Grapefruit» (Pompelmo bianco) e «Lemon» (Limone), non è chiaro se tali nomi rappresentino marchi sussidiari o termini generici per frutta specifica che viene commercializzata sotto il marchio «Jaffa». L'assunzione di ritenere che gli ulteriori nomi siano utilizzati come termini generici sembra essere confermata dall'indicazione «Sunrise (Red grapefruits)» (Pompelmi rossi) che si trova nella copia presentata di un sito web di un licenziatario (allegato 2), che dà l'impressione che il termine «Sunrise» sia stato utilizzato soltanto come un nome generico per una varietà di pompelmi rossi. Tuttavia, si può lasciare aperta questa questione, dato che gli allegati 1 e 2 non hanno alcun valore probatorio circa l'utilizzo del marchio «Jaffa SUN RISE».

Lo stesso vale per i contratti di licenza (allegato 8) e le polizze di carico (allegato 9) presentati. Tali elementi di prova non danno alcuna indicazione sulla *natura* dell'uso del marchio «Jaffa SUN RISE» nelle aree rilevanti, come richiesto dalla regola 22, paragrafo 2, del RE, che stabilisce le specifiche indicazioni che vanno presentate e comprovate per quanto concerne l'utilizzo del marchio anteriore. Tali indicazioni consistono nel luogo, nell'epoca, nell'estensione e nella natura dell'utilizzo. Tutte queste indicazioni debbono essere presentate e comprovate cumulativamente.

I contratti di licenza mostrano soltanto che alcuni licenziatari hanno avuto il diritto di utilizzare il marchio «Jaffa SUN RISE» durante il periodo rilevante. Tuttavia ciascuno dei licenziatari ha acquisito la licenza per utilizzare una moltitudine di marchi «Jaffa». Pertanto queste prove non chiariscono quali dei molti marchi concessi in licenza dall'opponente siano stati realmente utilizzati dai rispettivi licenziatari nei rispettivi mercati.

Per esempio può essere benissimo che i pompelmi siano stati distribuiti dal licenziatario o dai licenziatari con l'etichetta «Jaffa». Ciò appare ancora più probabile, quando si esaminano le ulteriori prove presentate:

I volantini presentati per la Germania e l'Italia (allegato 7) reclamizzano soltanto l'etichetta «Jaffa», viene cioè citato soltanto il marchio principale dell'opponente senza nessuno degli ulteriori termini che danno una indicazione del prodotto specifico (vedere gli allegati 1 e 2). Per quanto concerne il territorio del Benelux, i materiali promozionali presentati (allegato 7) mostrano due volte l'utilizzo dell'etichetta «Jaffa» ed una volta quello dell'etichetta «Jaffa SUN RISE». Nemmeno queste prove sono idonee a dimostrare l'utilizzo del marchio «Jaffa SUN RISE» nei rispettivi paesi, dato che non è chiaro in quale misura i rispettivi prodotti siano stati distribuiti con l'etichetta «Jaffa» oppure con quella «Jaffa SUN RISE».

In nessuno dei due casi sono fornite le prove delle polizze di carico (allegato 9) sulla natura dell'utilizzo del marchio. Nei documenti presentati sono citati prodotti sotto il nome «SUNRISE GRAPEFRUITS» (POMPELMI SUNRISE), ma non vi è alcuna indicazione che faccia riferimento all'utilizzo del marchio «Jaffa SUN RISE» per quanto concerne questi prodotti sui rispettivi mercati.

Lo studio di mercato condotto in Germania nel 1996 (allegati 4 e 5) fa riferimento all'immagine di «Sunrise-Grapefruits» (Pompelmi Sunrise) presso 22 professionisti dell'area attinente. Tuttavia lo studio non indica sotto quale etichetta o etichette i prodotti sono stati commercializzati in Germania. I prodotti potrebbero essere stati offerti al pubblico tedesco non sotto il marchio «Jaffa SUN RISE», ma sotto una etichetta o etichette diverse, quali «Jaffa» oppure «SUNRISE».

In mancanza di ulteriori prove, possiamo concludere che, per le ragioni summenzionate, non vi sono prove (sufficienti) dell'utilizzo del marchio «Jaffa SUN RISE» per i pompelmi in Austria, nel territorio del Benelux, in Danimarca, in Germania ed in Italia. La natura dell'uso non è stata comprovata ai sensi della regola 22, paragrafo 2 del RE. È pertanto superfluo esaminare se ricorrono le ulteriori condizioni di cui alla regola 22, paragrafo 2 del RE.

La situazione è diversa per quanto riguarda la Francia. Per questo paese è stata presentata qualche prova che non ha alcun valore probatorio sull'uso del marchio «Jaffa SUN RISE», come lo studio di mercato condotto in Francia nel 1986 (allegato 3) ed i volantini che mettono in risalto soltanto l'etichetta «Jaffa» con l'ulteriore indicazione di «POMELOS SUNRISE» nell'allegato (allegato 7). Tuttavia si ritiene che le seguenti prove dimostrino un qualche utilizzo del marchio rilevante:

— l'opuscolo «Jaffa tête, une operation du citrus marketing board of Israel pour la France» che mette in risalto molte volte l'etichetta «Jaffa SUNRISE» (allegato 7);

— il volantino del concorso a premi che riporta due volte l'etichetta «Jaffa SUNRISE» (allegato 7).

Il fatto che le parole «SUN RISE» siano scritte insieme e che l'opuscolo summenzionato presenti uno sfondo verde attorno alla parola «Jaffa» e la parola «SUNRISE» scritta in bianco, non comporta un'alterazione del carattere distintivo del marchio ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del RMC.

Benché non siano specificati i dettagli della distribuzione di questi materiali, in considerazione delle ulteriori indicazioni (in qualche misura indirette) circa il luogo, l'epoca e l'estensione di utilizzo fornite dallo studio condotto sul mercato dei pompelmi in Francia nel 1994 (allegato 6), dei rispettivi contratti di licenza (allegato 8) e delle polizze di carico (allegato 9), riteniamo che l'utilizzo effettivo del marchio anteriore «Jaffa SUN RISE» per i pompelmi risulti comprovato per la Francia.

Pertanto il seguente esame si baserà soltanto sul marchio svedese n. 250069, che non rientra nell'obbligo della prova d'uso, e sul marchio francese n. 92403244 (per pompelmi).

Ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 2, del RMC, gli altri marchi anteriori indicati dall'opponente non possono servire come base dell'opposizione a causa della mancanza della prova del loro utilizzo effettivo nei paesi interessati.

2. Rischio di confusione (articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del RMC)

a) Confronto fra prodotti

Per valutare la somiglianza fra prodotti e servizi si dovrebbero prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti o i servizi. Questi fattori includono in particolare la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (cfr. sentenza della Corte di giustizia del 29/09/1998 nel procedimento C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha contro Metro Goldwyn-Mayer, Inc., GU UAMI, n. 12/1998, pag. 1419, par. 23). Tali fattori possono anche comprendere la destinazione dei prodotti, i loro fabbricanti ed i relativi canali di distribuzione e le rivendite al dettaglio.

L'opposizione si fonda sui seguenti prodotti:

— registrazione francese n. 92403244: «*pompelmi*» (classe 31)

— registrazione svedese n. 250069: «*agrumi freschi*» (classe 31)

L'opponente non rivolge la sua opposizione contro tutti i prodotti oggetto della domanda, ma soltanto contro i seguenti:

«sostanze dietetiche e sostituti nutritivi per uso medico; alimenti per neonati; prodotti a base di vitamine, oligoelementi e/o minerali per usi dietetici o come integratori nutrizionali; concentrati e integratori nutrizionali a base di erbe, infusioni per usi relativi alla salute» (classe 5);

«frutta e ortaggi conservati, surgelati, essiccati, bolliti o pronti da consumare subito; bevande principalmente a base di latte; dolci principalmente a base di latte o di prodotti derivati dal latte; marmellate, composte, gelatine di frutta e di verdura; concentrati e integratori nutrizionali non medicinali a base di erbe, alimenti a base di erbe anche sotto forma di barrette» (classe 29);

«bevande di frutta e di verdura, succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande; bevande alle erbe e vitaminiche» (classe 32).

Vi è una sovrapposizione sufficiente ad individuare una somiglianza fra i prodotti oggetto della domanda di marchio comunitario «*bibite di frutta, succhi di frutta*» ed i «*pompelmi*» e «*agrumi freschi*» per i quali sono stati richiesti i marchi anteriori, dato che sia la natura di tali prodotti che la loro destinazione, calmare la sete e far consumare alimenti salutari, sono identiche, almeno entro una certa misura. Inoltre vi è una certa sovrapposizione fra i produttori ed i canali di distribuzione di questi prodotti.

Vi sono meno caratteristiche in comune fra i rimanenti prodotti per i quali è stata presentata la domanda di marchio comunitario ed i prodotti relativi ai marchi anteriori, in confronto alla relazione fra i prodotti summenzionati. Tuttavia non è necessario dare una risposta alla questione se sussista anche una somiglianza fra i prodotti per quanto concerne i prodotti rimanenti della domanda di marchio comunitario, nel caso in cui il motivo addotto per l'opposizione, l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b, del RMC, non risulti pertinente neppure per quanto concerne i prodotti per i quali è stata presentata la domanda di marchio comunitario nei cui confronti si riscontra il massimo grado di somiglianza fra i prodotti, nel caso specifico per i prodotti «*bibite di frutta, succhi di frutta*». Per motivi di semplicità e per le ragioni fornite di seguito, verrà lasciata aperta la questione della somiglianza fra i prodotti per quanto concerne i prodotti rimanenti della domanda di marchio comunitario.

b) Confronto fra i segni
Il confronto va fatto fra i seguenti segni:
SUNRISE



Domanda di marchio comunitario	Marchio anteriore
---------------------------------------	--------------------------

Nel determinare se sussista il rischio di confusione, i marchi vanno confrontati facendo una valutazione globale delle loro somiglianze visive, fonetiche e concettuali. Il confronto si deve basare sull'impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi, dato che il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt'uno e non effettua un esame dei singoli elementi (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'11/11/1997, nel procedimento C-251/95, Sabel BV contro Puma AG Rudolf Dassler Sport, GU UAMI n. 1/1998, pag. 91, par. 23).

La domanda di marchio comunitario ha per oggetto il marchio costituito dalla parola «SUNRISE».

I marchi anteriori sono marchi figurativi che mettono in risalto le parole «Jaffa SUN RISE» scritte in giallo e rappresentate in una etichetta nera di forma ovale.

In conformità al summenzionato ragionamento della Corte di giustizia delle Comunità europee, occorre valutare quali delle componenti dei marchi a confronto sono quelle distintive e dominanti.

Nei marchi anteriori la parola «Jaffa» è già visivamente predominante. Essa è rappresentata nella parte centrale superiore dei marchi e con caratteri più grandi di quelli delle altre parole «SUN» e «RISE».

Inoltre il predominio della componente «Jaffa» nei marchi anteriori è ulteriormente accresciuto dal suo uso diffuso.

In primo luogo, ciò si evince chiaramente dai fatti e dalle prove presentate dall'opponente. Le prove depositate dall'opponente dimostrano che il marchio «Jaffa», e non «SUN RISE» né «Jaffa SUN RISE», viene utilizzato e conosciuto ampiamente nei paesi interessati. Per quanto concerne la Svezia, l'opponente ha presentato, a parte le prove delle polizze di carico per i prodotti in questione (allegato 9 alla prova di utilizzo dell'opponente), soltanto la prova d'uso dell'etichetta «Jaffa» (allegato 7 alla prova di utilizzo dell'opponente). Per quanto riguarda la Francia, lo studio condotto nel 1994 sul mercato dei pompelmi (allegato 6 alla prova di utilizzo dell'opponente) mostra che il 91,54% degli intervistati conosceva la «JAFFA BRAND» (MARCA JAFFA). Il risultato della domanda n. 6, che indica che il 64,86% degli intervistati sapeva che il prodotto «JAFFA SUNRISE», rappresentato nello studio con due parole, proviene da Israele, non implica che tale marchio goda di notorietà, dato che non si chiarisce se tale assunzione degli intervistatori sia basata sul nome geografico «Jaffa», sul noto marchio «Jaffa» oppure sulle parole combinate «JAFFA SUNRISE».

In secondo luogo, vi sono le dichiarazioni dell'opponente stesso, che sono ancora più importanti in questo contesto, il quale dichiara nelle sue osservazioni in data 20/08/1999 (pagina 1):

«I marchi di formazione- JAFFA sono utilizzati per gli agrumi israeliani da decenni. Israele è diventata sinonimo di agrumi di altissima qualità e la famiglia di marchi JAFFA è di proprietà di The Citrus Marketing Board of Israel»,

ed in modo ancora più chiaro nelle sue osservazioni in data 18/05/2000 (pagina 1):

«Inoltre è certamente vero che la parola JAFFA è ampiamente utilizzata dall'opponente, che detiene altri marchi, che contengono la parola JAFFA in combinazione con un'altra parola e che sono stati richiesti anche per agrumi ... Noi non neghiamo che Jaffa è in effetti la parola chiave di tutti i marchi per agrumi commercializzati dall'opponente» (con l'aggiunta dell'enfasi).

Pertanto lo stesso opponente porta all'attenzione i fatti, le prove e gli argomenti per i quali la componente «Jaffa» è l'elemento predominante nei suoi marchi, che costituiscono il fondamento della presente opposizione.

Il predominio della parola «Jaffa», che è già istituito dalla sua rappresentazione e rafforzato dal suo utilizzo sul mercato, non è in alcun modo indebolito dal fatto che tale termine costituisca una denominazione geografica, dato che, in primo luogo, tale fatto non è a conoscenza della maggioranza della parte rilevante del pubblico e, in secondo luogo, va notato che anche un termine descrittivo può acquisire un carattere distintivo attraverso il suo utilizzo diffuso, come accade nel caso del termine specifico «Jaffa».

Per persone di lingua inglese la componente «SUN RISE» non costituisce un elemento per natura molto distintivo dei rispettivi prodotti, che crescono soltanto in aree assolate. Benché una parte considerevole del pubblico francese possa non comprenderne il significato, tale componente presenta per natura un carattere distintivo puramente ordinario. Si è visto in precedenza che l'opponente non ha dimostrato che tale componente goda di una notorietà presso il pubblico, cioè che abbia acquisito un più forte carattere distintivo attraverso il suo utilizzo.

Tuttavia, benché la parola «Jaffa» sia la componente predominante dei marchi anteriori, si deve anche tenere conto della componente «SUN RISE» nella valutazione globale della somiglianza fra i segni.

Ad un confronto visivo, i marchi appaiono molto diversi. La parola «Jaffa», che occupa una posizione predominante nella parte centrale superiore dei segni anteriori, non ha alcun elemento corrispondente nei marchi anteriori. Né vi è alcun elemento figurativo corrispondente nella domanda di marchio comunitario.

Per quanto concerne il confronto fonetico, il pubblico non tenderebbe ad accorciare i marchi anteriori riducendoli alla componente «SUN RISE». Al contrario, a causa del predominio della parola «Jaffa», il pubblico potrebbe far riferimento soltanto a tale componente per ragioni di comodo. Nei casi in cui venga trasmesso l'intero marchio, la prima parola dei marchi anteriori «Jaffa» è chiaramente udibile. Inoltre, le differenze di lunghezza, di sillabe e di vocali fra i segni portano ad individuare una dissomiglianza fonetica.

Concettualmente, la parola o le parole «SUN RISE» possono essere comprese da parte del pubblico. Tuttavia, la componente predominante dei marchi anteriori, «Jaffa», non ha alcun elemento corrispondente nella domanda di marchio comunitario.

c) Conclusione (ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del RMC)

Nel determinare se sussista il rischio di confusione, ed in particolare il carattere distintivo del marchio anteriore, occorre tenere conto dei consumatori e della somiglianza fra i prodotti ed i segni in questione.

L'opponente rivendica che l'utilizzo ha migliorato il carattere distintivo dei marchi anteriori. Tuttavia, come si è osservato in precedenza, l'opponente ha soltanto dimostrato la notorietà della componente «Jaffa». Per quanto concerne il mercato svedese, non è stato depositato alcun fatto che dimostrasse la notorietà del marchio anteriore «Jaffa SUN RISE». Come si è menzionato in precedenza, lo studio di mercato condotto nel 1994 in Francia (allegato 6 delle prove d'uso dell'opponente), che indica che il 64,86% degli intervistati sapeva che «JAFFA SUNRISE», rappresentato con due parole, proviene da Israele, non implica che tale marchio goda di notorietà, dato che non si chiarisce se tale assunzione degli intervistatori sia basata sul nome geografico «Jaffa», sul noto marchio «Jaffa» oppure sulle parole combinate «JAFFA SUNRISE».

Il livello di attenzione dei consumatori è di carattere alquanto limitato, dato che i prodotti sono realizzati in serie per un consumo giornaliero.

Come si è osservato in precedenza, vi è una somiglianza fra i prodotti, almeno per quanto riguarda una parte dei prodotti oggetto della domanda di marchio comunitario.

I segni sono dissimili fra di loro.

Ai sensi del settimo considerando del regolamento sul marchio comunitario, l'interpretazione del concetto di somiglianza dovrebbe essere data in relazione al rischio di confusione che a sua volta dipende da numerosi elementi, come il grado di somiglianza fra i segni ed i prodotti designati. Ne consegue che sussiste una interrelazione che lega la somiglianza fra i prodotti con gli altri elementi del rischio di confusione, in particolare con la somiglianza fra i segni.

Tenendo conto di tutte le circostanze del caso ed anche della somiglianza dei prodotti, non vi è alcun rischio di confusione nel senso che il pubblico possa erroneamente scambiare un marchio per l'altro.

Né vi è rischio di una confusione indiretta, cioè di una (falsa) assunzione che le imprese titolari dei marchi siano le stesse o che siano economicamente legate fra di loro. In particolare, non vi è alcuna indicazione che il pubblico possa percepire i marchi come la parte di una serie (o famiglia) di marchi «SUNRISE». Una siffatta assunzione di una serie di marchi da parte del pubblico richiede che la componente comune dei marchi a confronto abbia, per natura oppure per utilizzo, il carattere distintivo necessario per servire agli occhi del pubblico da indicatore principale della rispettiva linea di prodotti. Ne consegue che non si potrà assumere che si tratta di una serie di marchi, laddove le ulteriori componenti dei segni anteriori siano predominanti nell'impressione globale fornita da tali segni. Tuttavia, questa è esattamente la situazione del presente caso, dato che l'opponente stesso afferma nelle sue osservazioni fatte in data 20/08/1999 (pagina 1):

«I marchi di formazione- JAFFA sono utilizzati per gli agrumi israeliani da decenni. Israele è diventata sinonimo di agrumi di altissima qualità e la famiglia di marchi JAFFA è di proprietà di The Citrus Marketing Board of Israel»,

e nelle sue osservazioni in data 18/05/2000 (pagina 1):

«Noi non neghiamo che JAFFA è in effetti la parola chiave di tutti i marchi per gli agrumi commercializzati dall'opponente; al contrario, siamo disposti ad ammettere con orgoglio che l'opponente detiene una famiglia di marchi di formazione- JAFFA, la maggior parte dei quali – se non tutti – sono ben noti e godono di notorietà in tutto il mondo. A titolo di esempio, l'opponente detiene anche il marchio JAFFA SWEETIE utilizzato per le arance. Di conseguenza JAFFA SUN RISE è soltanto uno dei molti marchi contenenti la parola JAFFA.» (enfasi aggiunta dall'opponente).

Pertanto, il pubblico percepisce la componente «Jaffa» come il principale indicatore dei prodotti dell'opponente e non riterrà che l'opponente abbia creato una (seconda) linea di prodotti che porti come marchio soltanto l'indicatore o gli indicatori secondari d'origine senza alcun riferimento a quello «Jaffa». Vi è ancora meno spazio per una tale assunzione, in considerazione del fatto che l'opponente non è riuscito a comprovare né la notorietà del marchio «Jaffa SUN RISE», né quella della sola parola «SUNRISE» nei rispettivi paesi.

Pertanto non vi è alcun rischio di confusione, compreso quello di associazione nei paesi interessati, cioè la Francia e la Svezia.

L'opposizione è respinta nella misura in cui si fonda sull'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del RMC.

3. Trarre indebito vantaggio da/recare pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà (articolo 8, paragrafo 5 del RMC)

Le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 5 del RMC non sono soddisfatte, pur assumendo che i prodotti contraddistinti dai marchi a confronto siano parzialmente dissimili.

Come si è visto, l'opponente non ha provato la notorietà dei suoi marchi anteriori in Francia ed in Svezia. Le prove presentate a tale riguardo hanno stabilito una qualche notorietà della componente «JAFFA», ma non dei marchi anteriori «JAFFA SUN RISE» nei paesi interessati.

Oltre tutto i segni non sono simili, dato che la componente predominante dei marchi anteriori «Jaffa» non ha un elemento corrispondente nel marchio oggetto della domanda.

Alla luce di quanto precede, non si può applicare l'articolo 8, paragrafo 5 del RMC nel presente caso e non occorre esaminare le restanti condizioni che andrebbero soddisfatte per l'applicazione di tale disposizione.

4. Conclusione

Nessuno dei motivi di opposizione rivendicati dall'opponente risulta fondato, per cui l'opposizione deve essere respinta.

C. SULLE SPESE

Ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del RMC la parte soccombente in una procedura di opposizione deve sopportare l'onere delle tasse versate dall'altra parte, nonché tutte le spese.

Ai sensi della regola 94, paragrafo 1, del RE, la ripartizione delle spese è stabilita nella decisione sull'opposizione.

Dato che l'opponente è la parte soccombente nella procedura di opposizione, egli deve sopportare tutte le spese sostenute dalla parte avversa nel corso di questa procedura.

Per questi motivi, l'ufficio decide:

1. L'opposizione numero B 57960 è respinta.
2. Le spese sono a carico dell'opponente.

Alicante, 31/08/2000

Unità 6 della Divisione di opposizione

Jörg WEBERNDÖRFER
Muriel LEFEBVRE
Ursula SCHILDT

LISTA DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL
MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)

LISTE DER ZUGELASSENEN VERTRETER BEIM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT
(MARKEN, MUSTER UND MODELLE)

LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE
INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)

LISTE DES MANDATAIRES AGRÉÉS AUPRÈS DE L'OFFICE
DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)

ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PRESSO L'UFFICIO
PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)

(Véase también las comunicaciones del presidente de la Oficina / Siehe auch die Mitteilungen des Präsidenten des Amtes / See also the communications of the President of the Office / Voir aussi les communications du président de l'Office / Vedi anche le comunicazioni del presidente dell'Ufficio)

*n° 1/95, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 1/95, p. 16
n° 2/95, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 2-3/95, p. 464
n° 2/96, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 5/96, p. 590
n° 4/96, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 9/96, p.1272
n° 4/97, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 10/97, p.1182
n° 2/99, DO/ABI./OJ/JO/GU OAMI n° 7-8/99, p.1003*

Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni

Danemark

HANSEN, Susanne (DK)
Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup

NIELSEN, Martin Sick (DK)
Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S
Hans Bekkevolds Allé 7
DK-2900 Hellerup

Deutschland

BEE, Joachim (DE)
Am Zuckerberg 39
D-71640 Ludwigsburg

BLASBERG, Tilo (DE)
Halserspitzstr. 42
D-81673 München

BURRICHTER, Arwed A. (DE)
Kanzlerstr. 8a
D-40472 Düsseldorf

ERK, Patrick P. (DE)
Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser
Maximilianstr. 58
D-80538 München

FALLER, Jürgen (DE)
Tiedtke-Bühling-Kinne & Partner GbR
Bavariaring 4-E
D-80336 München

FLEUCHAUS, Andrea (DE)
Adolf-Wenz-Str. 15a
D-82049 Pullach

FORNER, Thomas (DE)
Vogelsangstr. 147A
D-70197 Stuttgart

GRUBERT, Andreas (DE)
Ganghoferstr. 56
D-80339 München

HAMMER, Jens (DE)
Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser
Maximilianstr. 58
D-80538 München

HEBING, Norbert (DE)
Frankfurter Str. 34
D-61231 Bad Nauheim

HEILEIN, Ernst-Peter (DE)
Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler Isenbruck
Uerdinger Str. 5
D-40474 Düsseldorf

HRUSCHKA, Jürgen (DE)
Bardehle Pagenberg Dost Altenburg Geissler Isenbruck
Galileiplatz 1
D-81679 München

KRAUSS, Jan (DE)
Boehmert & Boehmert
Hollerallee 32
D-28209 Bremen

LANDSKRON, Jürgen (DE)
Weißburgerstr. 46
D-81667 München

MANGOLD, Edmund (DE)
Am Bachfeld 14
D-82441 Ohlstadt

METTEN, Karl-Heinz (DE)
Lassallestr. 7
D-68199 Mannheim

PEHLKE, Almuth (DE)
Kammgasse 7a

D-13465 Berlin

PRÜNTE, Peter (DE)
Falkenstr. 45
D-86391 Stadtbergen

RIESENBERG, Axel (DE)
Glawe, Delfs, Moll & Partner
Rothenbaumchaussee 58
D-20148 Hamburg

SCHUMACHER, Bernd (DE)
Am Schwaberg 13
D-63454 Hanau

SPERLING, Thomas (DE)
Patentanwaltskanzlei Dr. Heyner
Mittelweg 1 H
D-01728 Bannewitz

TARVENKORN, Oliver (DE)
Goldstr. 36
D-48147 Münster

TONGBHOYAI, Martin (DE)
Patentanwälte Freischem
An Groß St. Martin 2
D-50667 Köln

WAGER, Peter (DE)
Morassistrasse 8
D-80469 München

ZINKLER, Franz (DE)
Schoppe, Zimmermann, Stöckeler & Zinkler
Irmgardstr. 22
D-81479 München

Ireland

DUNNE, Sinéad Bernadette (GB)
Tomkins & Co
5 Dartmouth Road
Dublin 6

Italia

BECCARIA, Cinzia (IT)
Modiano, Josif, Pisanty & Staub s.r.l.
Via Meravigli, 16
I-20123 Milano

BEGMETTI, Maria Grazia (IT)
Modiano, Josif, Pisanty & Staub s.r.l.
Via Meravigli, 16
I-20123 Milano

DELAZER, Daniela (IT)
Modiano Gardi Patents s.a.s.
Via Meravigli, 16
I-20123 Milano

GALBIATI, Paola (IT)
Modiano Gardi Patents s.a.s.
Via Meravigli, 16
I-20123 Milano

SCOTTON, Antonella (IT)
Basell Poliolefine Italia S.p.A. Intellectual Property
Piazzale G. Donegani, 12
I-44100 Ferrara

Luxembourg

(Véase / siehe / see / voir / vedi Benelux)

Portugal

GUERREIRO DA MAIA, Luisa (PT)
Arco da Conceição 3, 1º
P-1100-028 Lisboa

Sverige

VON HEIDENSTAM, Peter (SE)
Heidenstam & Nicander Advokatbyrå
Strandvägen 7B
S-114 56 Stockholm

United Kingdom

ALLAN, James Stewart (GB)
Murgitroyd & Co.
Exploration House
Exploration Drive
Bridge of Don
UK-Aberdeen AB23 8GX

BRINDLE, Natalie (GB)
AstraZeneca. Global Intellectual Property
P.O. Box 141
Alderley Park
Mereside
UK-Macclesfield SK10 4TL

COLE, Alison Jane (GB)
Urquhart-Dykes & Lord
30 Welbeck Street
UK-London W1M 7PG

DEARLING, Bruce Clive (GB)
Hepworth Lawrence Bryer & Bizley
Merlin House
Falconry Court
Bakers Lane
UK-Epping CM16 5DQ

DENNESS, James Edward (GB)
Abel & Imray
20 Red Lion Street
UK-London WC1R 4PQ

ELSY, David (GB)
Withers & Rogers
60 Holly Walk
UK-Leamington Spa CV32 4JE

EVANS, Georgina (GB)
Smithkline Beecham plc
1st Floor
2 New Horizons Court
UK-Brentford TW8 9EP

GORELLE, Margot Lianne (IE)
Urquhardt-Dykes & Lord
1 Richfield Place
Richfield Avenue
UK-Reading RG1 8EQ

HUNT, Katherine Mary (GB)
D. Young & Co.
21 New Fetter Lane
UK-London EC4A 1DA

MCNALLY, Roisin (GB)
Murgitroyd & Co.

373 Scotland Street
UK-Glasgow G5 8QA

MILLER, Colin (GB)
AstraZeneca. Global Intellectual Property
P.O. Box 141
Alderley Park
Mersey
UK-Macclesfield SK10 4TL

MOUNTENEY, Claire Louise (GB)
Marks & Clerk
57-60 Lincoln's Inn Fields
UK-London WC2A 3LS

MURNANE, Graham John (GB)
Murgitroyd & Co.
373 Scotland Street
UK-Glasgow G5 8QA

Benelux

LAMBERT, Romain (LU)
Office Ernest T. Freylinger
234, route d'Arlon
L-8001 Strassen

Modificaciones / Änderungen / Changes / Changements / Modifiche

Danemark

HEIDEN, Finn (DK)
Budde Schou Ostenfeld
Vester Søgade 10
DK-1601 København K

KARNØE SØNDERGAARD, Lars Axel (DK)
Hofman-Bang & Boutard, Lehmann & Ree A/S
Åboulevarden 17
DK-8100 Århus C

PEDERSEN, Søren Skovgaard (DK)
Linak A/S
P.O. Box 238
DK-9100 Aalborg

Deutschland

BARTSCH, Elisabeth (DE)
Patentanwälte Lotterhos & Partner GbR
Große Friedberger Str. 23
D-60313 Frankfurt am Main

BECKMANN, Jürgen (DE)
An der Baumschule 23
D-57462 Olpe

BECKORD, Klaus (DE)
Marktplatz 17
D-83607 Holzkirchen

BRANDT, Kai (DE)
Astallerstr. 25
D-80339 München

BREMER, Ulrich (DE)
Patentanwälte Einsel & Kollegen
Jasperallee 1a
D-38102 Braunschweig

DRAEGER, Karlfried (DE)
St. Cajetan Str. 38
D-81673 München

HERTEL, Werner (DE)
Magdalenenstr. 14
D-82131 Gauting

HÖCHTL, Walter (DE)
Nägelsbachstr. 49a
D-91052 Erlangen

JENDRICKE, Susann (DE)
Wilhelm-Leuschner-Str. 4
D-67547 Worms

JORDAN, Volker (DE)
Weickmann & Weickmann
Kopernikustr. 9
D-81679 München

KEWITZ, Ansgar (DE)
Rundeturmstr. 12
D-64283 Darmstadt

KÖLLNER, Malte (DE)
Köllner & Kewitz
Rundeturmstr. 12
D-64283 Darmstadt

LÄUFER, Martina (DE)
Freundallee 13
D-30173 Hannover

LOTTERHOS, Herbert (DE)
Patentanwälte Lotterhos & Partner GbR
Große Friedberger Str. 23
D-60313 Frankfurt am Main

LUCHT, Silvia (DE)
Schuster & Partner
Wiederholdstr. 10
D-70174 Stuttgart

MEYERS, Johannes-Wilhelm (DE)
Von Kreisler Seltling Werner
Deichmannhaus am Hauptbahnhof
D-50667 Köln

MEYS, Hildegard (DE)
P.O. Box 150918
D-10671 Berlin

PÖHNER, Wilfried (DE)
Röntgenring 4
Postfach 6323
D-97070 Würzburg

RUSCHKE, Olaf (DE)
Pienzenauerstr. 38
D-81669 München

STRAUB, Bernd (DE)
Cartesiusstr. 25
D-89075 Ulm

VOLLMANN, Heiko (DE)
Wilcken & Vollmann
Bei der Lohmühle 23
D-23554 Lübeck

WILCKEN, Thomas (DE)
Wilcken & Vollmann
Bei der Lohmühle
D-23554 Lübeck

ZEUNER, Stefan (DE)
Forstenrieder Allee 59
D-81476 München

España

GARRIDO PASTOR, José Gabriel (ES)
Dr. Fleming, 32, planta 2ª, nº 21
E-28036 Madrid

France

BREESE, Pierre (FR)
Bresse-Majerowicz-Simonnot
3, avenue de l'Opéra
F-75002 Paris

DOMANGE, Maxime (FR)
Cabinet Beau de Loménie
232, avenue du Prado
F-13295 Marseille Cédex 08

LAVAL-AUBERT, Emmuelle (FR)
SERARL Dreyfus-Mizrahi
1, rue de Chazelle
F-75017 Paris

SARTRE, Roselyne (FR)
Bresse-Majerowicz-Simonnot
3, avenue de l'Opéra
F-76001 Paris
SQUAZZAVENTRE, Valérie (FR)
SELARL Dreyfus-Mizrahi
1, rue de Chazelle
F-75017 Paris

Ireland

HOLOHAN, Bill (IE)
Bill Holohan & Associates
88 Ranelagh Road
Dublin 6

Italia

MARCHITELLI, Mauro (IT)
Buzzi, Notaro & Antonielli d'Oulx
Corso Fiume, 6
I-10133 Torino

PROVVISIONATO, Paolo (IT)
Provvisionato & Co.
Piazza di Porta Mascarella, 7
I-40126 Bologna

RENIERO, Gabriella (IT)
Via Sesini, 9
I-37138 Verona

Nederland

(Véase / siehe / see / voir / vedi Benelux)

United Kingdom

ALEXANDER, Thomas Bruce (GB)
Boult Wade Tennant

Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road
UK-London WC1X 8BT

BAVERSTOCK, Michael George Douglas (GB)
Boult Wade Tennant
Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road
UK-London WC1X 8BT

BUCKS, Teresa Anne (GB)
Boult Wade Tennant
Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road
UK-London WC1X 8BT

CROSS, Rupert Edward Blount (GB)
Boult Wade Tennant
Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road
UK-London WC1X 8BT

DAUD, Mahomed Hussein (GB)
Boult Wade Tennant
Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road
UK-London WC1X 8BT

HAYES, Adrian Chetwynd (GB)
Boult Wade Tennant
Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road
UK-London WC1X 8BT

MASTROVITO, Alice Margaret (GB)
Mastrovito & Associates
103 Arlington Road
UK-London NW1 7ET

MAYES, Stuart David (GB)
Boult Wade Tennant
Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road
UK-London WC1X 8BT

PETTIPHER, Emma Louise (GB)
Boult Wade Tennant
Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road
UK-London WC1X 8BT

PLUCKROSE, Anthony William (GB)
Boult Wade Tennant
Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road
UK-London WC1X 8BT

SUTHERLAND-HARRIS, Richard
Edward (GB)
Boult Wade Tennant
Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road
UK-London WC1X 8BT

WALLACE, John Max Octavius (GB)
Boult Wade Tennant
Verulam Gardens
70 Gray's Inn Road
UK-London WC1X 8BT

Benelux

QUARLES VAN UFFORD, Fernanda (NL)
Considine Advocaten
Badhuisweg 177
NL-2597 JP Den Haag

SALVERDA, Peter M.J. (NL)
Markmatters BV i.o
Parnassusweg 126
NL-1076 AT Amsterdam

SALVERDA, Jacob Johannes (NL)
Markmatters BV i.o
Parnassusweg 126
NL-1076 AT Amsterdam

Cancelaciones / Löschungen / Deletions / Radiations / Radiazioni

France

SIMONNOT, Bernard (FR)
Cabinet Simonnot
35, rue de Clichy
F-75009 Paris

NOTA INFORMATIVA

relativa a la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de dos comunicaciones de puesto vacante de agente temporal de la OAMI

La OAMI publica en el DOCE C 3 A de 6 de enero de 2001 las dos comunicaciones de puesto vacante que figuran a continuación:

COMUNICACIÓN DE PUESTO VACANTE PARA DOS MIEMBROS DE SALA DE RECURSO DE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) (AC/00/042/A/CHR/JO)

COMUNICACIÓN DE PUESTO VACANTE DE PRESIDENTE DE SALA DE RECURSO DE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS) (AC/00/043/A/CHR/JO)

El texto completo de estas dos comunicaciones puede solicitarse a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, a la dirección indicada en la página 3 de la cubierta del presente Diario Oficial.

El texto completo de estas dos comunicaciones está también disponible, en las cinco versiones lingüísticas, en el sitio Internet de la OAMI, en la dirección siguiente:

<http://oami.eu.int>

Del texto de cada comunicación hay un acceso directo al correspondiente formulario electrónico de candidatura.

El texto completo de estas dos comunicaciones también se puede solicitar a los Servicios Centrales de Propiedad Industrial de los Estados miembros (ejemplares del DOCE anteriormente citado o —en su versión electrónica— en el sitio Internet de dichos Servicios Centrales).

Las personas interesadas por uno de estos puestos deben, para presentar sus candidaturas, respetar las condiciones establecidas por la comunicación de puesto vacante correspondiente.

Se advierte a los candidatos que la fecha límite para la presentación de candidaturas es el 9 de febrero de 2001 a medianoche.

MITTEILUNG

hinsichtlich der Veröffentlichung von zwei Stellenausschreibungen als Bediensteter auf Zeit beim HABM im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften

Das HABM veröffentlicht im ABl. EG C 3 A vom 6. Januar 2001 die zwei folgenden Mitteilungen von Stellenausschreibungen:

MITTEILUNG EINER STELLENAUSSCHREIBUNG FÜR ZWEI MITGLIEDER EINER BESCHWERDEKAMMER DES HARMONISIERUNGSAMTES FÜR DEN BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE) (AC/00/042/A/CHR/JO)

MITTEILUNG EINER STELLENAUSSCHREIBUNG FÜR DEN VORSITZENDEN/DIE VORSITZENDE EINER BESCHWERDEKAMMER DES HARMONISIERUNGSAMTES FÜR DEN BINNENMARKT (MARKEN, MUSTER UND MODELLE) (AC/00/043/A/CHR/JO)

Der vollständige Text dieser zwei Mitteilungen kann beim Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften unter den auf Seite 3 des Umschlags des vorliegenden Amtsblatts angegebenen Adressen angefordert werden.

Zudem steht der vollständige Text dieser zwei Mitteilungen auf der Internet-Site des HABM in den fünf Sprachen unter folgender Adresse zur Verfügung: <http://oami.eu.int>

Es besteht ein direktes „link“ im Text von jeder Mitteilung zu dem entsprechenden elektronischen Bewerbungsformular.

Gleichzeitig steht der vollständige Text dieser zwei Mitteilungen bei den Zentralbehörden für den gewerblichen Rechtsschutz der Mitgliedstaaten zur Verfügung (Kopien des oben genannten ABl. oder elektronische Version auf den jeweiligen Internet-Sites).

Diejenigen, die an einer der Stellen interessiert sind, müssen bei ihrer Bewerbung die Bedingungen in der jeweiligen Mitteilung der Stellenausschreibung beachten.

Die Aufmerksamkeit der Bewerber wird insbesondere darauf gerichtet, dass Bewerbungen spätestens am 9. Februar 2001 um Mitternacht eingereicht werden müssen.

INFORMATION NOTICE

regarding the publication in the

Official Journal of the European Communities of two vacancy notices for a member of the temporary staff at the OHIM

The OHIM is to publish the two following vacancy notices in OJEC C 3 A of 6 January 2001:

VACANCY NOTICE FOR TWO MEMBERS OF THE BOARDS OF APPEAL OF THE OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS) (AC/00/042/A/CHR/JO)

VACANCY NOTICE FOR A CHAIRMAN OF A BOARD OF APPEAL OF THE OFFICE FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET (TRADE MARKS AND DESIGNS) (AC/00/043/A/CHR/JO)

The full text of both vacancy notices can be obtained from the Office for Official Publications of the European Communities, whose address appears on page 3 of the cover of this Official Journal.

The full text of both vacancy notices is also available, in the five language versions, on the OHIM's Internet site:
<http://oami.eu.int>

There is a direct link from the text of each vacancy notice to the corresponding electronic application form.

The full text of both vacancy notices is also available at the central industrial property offices of the Member States (copies of the above-mentioned OJEC or, in electronic version, on their respective Internet sites).

Anyone who is interested in submitting an application for one of these posts must fulfil the requirements laid down in the corresponding vacancy notice.

In particular, candidates are advised that the deadline for the submission of applications is set at midnight on 9 February 2001.

AVIS D'INFORMATION

concernant la publication au Journal officiel des Communautés européennes de deux communications de vacance d'emploi d'agent temporaire de l'OHMI

L'OHMI fait publier dans le JOCE C 3 A du 6 janvier 2001 les deux communications de vacance d'emploi suivantes:

COMMUNICATION DE VACANCE D'EMPLOI POUR DEUX MEMBRES DE CHAMBRE DE RECOURS DE L'OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) (AC/00/042/A/CHR/JO)

COMMUNICATION DE VACANCE D'EMPLOI DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE DE RECOURS DE L'OFFICE DE L'HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR (MARQUES, DESSINS ET MODÈLES) (AC/00/043/A/CHR/JO)

Le texte complet de ces deux communications peut être obtenu auprès de l'Office des publications officielles des Communautés européennes, à l'adresse indiquée en page 3 de la couverture du présent Journal officiel.

Le texte complet de ces deux communications est également disponible sur le site Internet de l'OHMI, dans les cinq versions linguistiques, à l'adresse suivante:

<http://oami.eu.int>

Un lien direct conduit du texte de chaque communication de vacance au formulaire électronique de l'acte de candidature correspondant.

Le texte complet de ces deux communications est également disponible auprès des services centraux de propriété industrielle des États membres (exemplaires du JOCE précité ou —en version électronique— sur leur site Internet).

Les personnes intéressées par l'un des emplois doivent pour présenter leur candidature respecter les conditions fixées par la communication de vacance d'emploi correspondante.

L'attention des candidats est attirée en particulier sur la date limite de dépôt des candidatures, qui est fixée au 9 février 2001 à minuit.

AVVISO D'INFORMAZIONE

relativo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee di due comunicazioni di avviso di posto vacante di agenti temporanei dell'UAMI

L'UAMI fa pubblicare nella GUCE C 3 A del 6 gennaio 2001 le seguenti due comunicazioni di avviso di posto vacante:

COMUNICAZIONE DI AVVISO DI POSTO VACANTE PER DUE MEMBRI DI COMMISSIONE DI RICORSO DELL'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) (AC/00/042/A/CHR/JO)

COMUNICAZIONE DI AVVISO DI POSTO VACANTE DI PRESIDENTE DI COMMISSIONE DI RICORSO DELL'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) (AC/00/043/A/CHR/JO)

Il testo completo di dette comunicazioni può essere ottenuto presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee, all'indirizzo indicato a pagina 3 della copertina della presente Gazzetta ufficiale.

Il testo completo di dette comunicazioni è disponibile anche sul sito Internet dell'UAMI, nelle cinque lingue, al seguente indirizzo:
<http://oami.eu.int>

Esiste un collegamento diretto tra il testo di ciascuna comunicazione e il corrispondente formulario elettronico di candidatura.

Il testo completo di dette comunicazioni può essere ottenuto anche presso i Servizi Centrali della Proprietà Industriale degli Stati membri (esemplari della GUCE precedentemente citata o —in versione elettronica— sul sito Internet di detti Servizi Centrali).

Le persone interessate a uno dei suddetti impieghi devono, per presentare la propria candidatura, rispettare le condizioni fissate dalla corrispondente comunicazione di avviso di posto vacante.

Si attira in particolare l'attenzione dei candidati sul termine ultimo per la presentazione degli atti di candidatura che è fissato per il 9 febbraio 2001 a mezzanotte.

**JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS (*)**

**SENTENCIA DEL TRIBUNAL
DE JUSTICIA
(Sala Quinta)**

de 13 de enero de 2000

en el asunto C-220/98 (Petición de decisión prejudicial: Landgericht Köln – (Alemania)) Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG contra Lancaster Group GmbH

(Libre circulación de mercancías - Comercialización de un producto cosmético con la denominación «lifting» - Artículos 30 y 36 del Tratado CE (actualmente artículos 28 CE y 30 CE, tras su modificación) - Directiva 76/768/CEE)

(Lengua de procedimiento: alemán)

Fundamentos jurídicos de la sentencia

1 Mediante resolución de 24 de marzo de 1998, recibida en el Tribunal de Justicia el 15 de junio siguiente, el Landgericht Köln planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE (actualmente, artículo 234 CE), una cuestión prejudicial sobre la interpretación de los artículos 30 y 36 del Tratado CE (actualmente artículos 28 CE y 30 CE, tras su modificación) y del artículo 6, apartado 3, de la Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos (DO L 262, p. 169; EE 15/01, p. 206), modificada por la Directiva 88/667/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988 (DO L 382, p. 46), y por la Directiva 93/35/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993 (DO L 151, p. 32; en lo sucesivo, «Directiva 76/768»).

2 Dicha cuestión se suscitó en el marco de un litigio entre Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG (en lo sucesivo, «Estée Lauder») y Lancaster Group GmbH (en lo sucesivo, «Lancaster») acerca de la comercialización del producto cosmético «Monteil Firming Action Lifting Extreme Creme» con el término «lifting» en su denominación.

(*) La Oficina publica estas sentencias con el fin de informar a sus lectores. Se extraen a partir de los textos elaborados en distintos idiomas que, por regla general, distribuye el Tribunal en el día en que se pronuncia el fallo. No se trata, por tanto, de una publicación oficial del Tribunal de Justicia. El único texto fidedigno de las sentencias es el que se publica en la «Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia».

La normativa comunitaria

3 La Directiva 76/768 dispone, en su artículo 6, apartado 3:

«Los Estados miembros adoptarán las disposiciones pertinentes para que en el etiquetado, en la presentación para la venta y en la publicidad de los productos cosméticos no se utilicen textos, denominaciones, marcas, imágenes o cualquier otro signo figurativo o no, con el fin de atribuir a estos productos características de las que carecen.

Además, cualquier referencia a experimentaciones con animales deberá indicar claramente si las experimentaciones efectuadas se refieren al producto acabado y/o a sus ingredientes.»

4 La Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa (DO L 250, p. 17; EE 15/05, p. 55), define su objeto, en su artículo 1, en los siguientes términos:

«La presente Directiva tendrá por objeto proteger a los consumidores y a las personas que ejercen una actividad comercial, industrial, artesanal o liberal, así como los intereses del público en general contra la publicidad engañosa y sus consecuencias desleales.»

5 El artículo 2, número 2, de la Directiva 84/450 define la «publicidad engañosa» como «toda publicidad que, de una manera cualquiera, incluida su presentación, induce a error o puede inducir a error a las personas a las que se dirige o afecta y que, debido a su carácter engañoso, puede afectar su comportamiento económico o que, por estas razones, perjudica o es capaz de perjudicar a un competidor».

6 El artículo 3 de la Directiva 84/450 precisa que, para determinar si una publicidad es engañosa, se tendrán en cuenta todos sus elementos y enumera algunas indicaciones que han de tenerse en cuenta para ello.

7 Según el artículo 4 de la Directiva 84/450, «Los Estados miembros velarán por que existan los medios adecuados y eficaces para controlar la publicidad engañosa en interés de los consumidores, así como de los competidores y del público en general». Por otra parte, este artículo precisa el tipo de disposiciones jurídicas que deben incluir estos medios, en particular la competencia de los órganos jurisdiccionales para ordenar el cese de una publicidad engañosa.

8 Según el artículo 7 de la Directiva 84/450, ésta no obstaculiza el mantenimiento o la adopción por los Estados miembros de disposiciones tendentes a asegurar una protección más amplia de las personas consideradas.

La normativa alemana

9 La Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb de 7 de junio de 1909 (Ley de competencia desleal; en lo sucesivo, «UWG»), dispone, en su artículo 1:

«Podrá ejercerse la acción de cesación y la de resarcimiento de daños contra quien en el ejercicio de su actividad mercantil y con fines concurrenciales realice actos contrarios a las buenas costumbres.»

10 Según el artículo 3 de la UWG:

«Podrá ejercerse la acción de cesación contra quien en el ejercicio de una actividad mercantil y con fines concurrenciales utilice indicaciones engañosas sobre las características, el origen, el modo de fabricación o el cálculo del precio de algunos o de todos los productos o prestaciones, las listas de precios, el modo o la fuente de abastecimiento, las distinciones que le han sido otorgadas, las razones o la finalidad de la venta o la magnitud de las existencias.»

11 La Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz de 15 de agosto de 1974 (Ley sobre productos alimenticios y productos de consumo corriente; en lo sucesivo, «LMBG»), establece, en su artículo 27, apartado 1:

«Se prohíbe comercializar con carácter profesional productos cosméticos con denominación engañosa o con indicaciones o presentaciones engañosas, hacer publicidad para productos cosméticos en general o en un caso particular con descripciones u otras menciones engañosas. En particular, se considerará que existe engaño:

1. Cuando se atribuyan a productos cosméticos efectos que no estén respaldados por los conocimientos científicos o que no estén suficientemente acreditados desde el punto de vista científico.
2. Cuando la denominación, las indicaciones, la presentación, la descripción o cualquier otra mención den la impresión de que se pueden obtener buenos resultados con seguridad.
3. Cuando se utilicen denominaciones, indicaciones, presentaciones, representaciones u otras menciones que puedan inducir a error
 - a) sobre la persona, la cualificación, la aptitud o los éxitos del fabricante, del inventor, o de las personas que para ellos trabajan,
 - b) sobre el origen de los productos cosméticos, su cantidad, su peso o la fecha de su fabricación o de su embalaje, su período de conservación o sobre otros elementos que sean determinantes en la apreciación.»

El litigio principal

12 Lancaster comercializa la crema facial antiarrugas «Monteil Firming Action Lifting Extreme Creme» con el término «lifting» en su denominación.

13 En el procedimiento principal, Estée Lauder alega que el término «lifting» es engañoso porque suscita en el comprador la impresión de que el producto tiene efectos idénticos o comparables, sobre todo respecto a la duración, a los de una operación quirúrgica de lifting de la piel, mientras que la mencionada crema no tiene estos efectos. Estée Lauder solicita que se prohíba la comercialización, la distribución y la publicidad de los productos cosméticos que contengan la denominación «lifting», en particular, la crema antes mencionada, por ser incompatibles con los artículos 3 de la UWG y 27, apartado 1, de la LMBG, así como con la Directiva 76/768.

14 Lancaster admite que la crema controvertida en el procedimiento principal no tiene a largo plazo la misma acción que una operación de lifting, aunque indica que proporciona una apreciable tersura a la piel. Estima que la expectativa del público respecto a dicho producto no corresponde a lo que Estée Lauder pretende. En todo caso, su eventual condena sería contraria a los artículos 30 y 36 del Tratado. Lancaster indica que ninguna razón justificaría los gastos que habría de afrontar para darle otra denominación al producto si tuviera que modificar el envase únicamente para distribuirlo en Alemania, mientras que la utilización de dicha denominación no ha suscitado reproches en los demás Estados miembros. La prohibición solicitada constituye un obstáculo desproporcionado habida cuenta de la escasa importancia del interés general que se pretende proteger, que consiste en evitar un error de los consumidores solamente sobre la duración de los efectos del producto de que se trata.

15 El Landgericht Köln considera que la utilización del término «lifting» en la denominación del producto cosmético controvertido en el procedimiento principal es contraria al artículo 27, apartado 1, de la LMBG, que prohíbe comercializar productos cosméticos con denominaciones engañosas y, en particular, atribuir a dichos productos efectos que no poseen cuando, de conformidad con la jurisprudencia, una parte no desdeñable de consumidores, cerca del 10 al 15 %, es inducida a error.

16 El órgano jurisdiccional remitente precisa, por una parte, que en su sentencia de 12 de diciembre de 1996, «Lifting creme», el Bundesgerichtshof declaró que la comprobación por un órgano jurisdiccional inferior del carácter engañoso de la denominación «lifting» no era «contraria a la experiencia» y, por otra parte, que, sin efectuar un sondeo de opinión, no dispone de pruebas materiales suficientes para llegar a la conclusión contraria.

17 A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide si, en razón del concepto de consumidor, definido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el ámbito de las Directivas aplicables, concepto según el cual el consumidor debe tener un determinado grado de atención y discernimiento, debe tomarse en consideración un porcentaje de personas inducidas a error superior al del 10 al 15 % establecido por la jurisprudencia alemana.

18 El órgano jurisdiccional nacional se plantea seguidamente la cuestión de si, en caso de que, con arreglo al Derecho comunitario, el consumidor haya sido inducido a error en el presente asunto, el obstáculo a la libre circulación de mercancías que resulta de la prohibición de la denominación controvertida es compatible con el artículo 30 del Tratado, cuando dicha denominación se utiliza lícitamente en otro Estado miembro y la comercialización de dicho producto en otros Estados miembros se considera legal con arreglo a este mismo artículo.

19 Es preciso señalar que, en el asunto mencionado por el órgano jurisdiccional nacional, el Bundesgerichtshof consideró que el error por parte de un número no insignificante de consumidores que esperaban que la crema controvertida «Horphag Lifting Creme» confiriere tersura al cutis durante un cierto tiempo, cuando dicho efecto desaparecía al cabo de 2 a 24 horas después de su aplicación, podía justificar la prohibición de su comercialización conforme con el artículo 27, apartado 1, de la LMBG, puesto que la denominación de la crema había determinado su compra.

20 En estas circunstancias, el Landgericht Köln decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:

«¿Deben interpretarse los artículos 30 y 36 del Tratado CE y/o el apartado 3 del artículo 6 de la Directiva 76/768/CEE relativa a los productos cosméticos en el sentido de que se oponen a la aplicación de disposiciones nacionales en materia de competencia desleal que permiten prohibir la importación y distribución de un producto cosmético legalmente producido o legalmente distribuido en un Estado miembro de la Unión Europea, basando dicha prohibición en que la designación “Lifting”, entendida como indicación de los efectos del producto, induce a los consumidores a error por entender que produce un efecto duradero, cuando dicho producto se distribuye legalmente y sin suscitar reproches en otros países de la Unión Europea portando en su envase dicha indicación de sus efectos?»

21 Se deduce de los autos del asunto principal que el engaño que podrían sufrir los consumidores en el presente caso no consiste en su convicción de que la mercancía produce efectos idénticos o comparables a los de una operación quirúrgica, sino que se limita a la convicción de que produce efectos de cierta duración.

Sobre la cuestión prejudicial

22 Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional nacional pide esencialmente que se dilucide si los artículos 30 y 36 del Tratado y la Directiva 76/768 se oponen a una normativa nacional que, tal como es interpretada por la jurisprudencia nacional, prohíbe la importación y la comercialización de un producto cosmético, que contiene el término «lifting» en su denominación, cuando dicho término puede inducir a error a los consumidores de ese Estado en cuanto a la duración de los efectos del producto, mientras que éste se comercializa legalmente en los demás Estados miembros con esta misma denominación, sin suscitar reproches.

23 Es preciso recordar que la Directiva 76/768 efectuó una armonización exhaustiva de las normas nacionales sobre envasado y etiquetado de los productos cosméticos (sentencias de 23 de noviembre de 1989, Parfümerie-Fabrik 4711, C-150/88, Rec. p. 3891, apartado 28, y de 2 de febrero de 1994, Verband Sozialer Wettbewerb, «Clinique», C-315/92, Rec. p. I-317, apartado 11).

24 Entre las normas definidas por la Directiva 76/768 figura la obligación, enunciada en su artículo 6, apartado 3, según la cual los Estados miembros adoptarán las disposiciones pertinentes para que en el etiquetado, en la presentación para la venta y en la publicidad de los productos cosméticos no se utilicen textos, denominaciones, marcas, imágenes o cualquier otro signo figurativo o no, con el fin de atribuir a estos productos características de las que carecen.

25 Esta disposición, que se sitúa en el marco de una Directiva cuyo objeto consiste, especialmente, como resulta en particular de sus considerandos segundo y tercero, en garantizar la libertad de los intercambios de los productos cosméticos, define así las medidas que han de adoptarse en interés de la defensa de los consumidores y de la lealtad de las transacciones comerciales, que son algunas de las exigencias imperativas en virtud de las cuales se admiten obstáculos a la libre circulación de mercancías a efectos del artículo 30 del Tratado, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Persigue igualmente un objetivo de protección de la salud de las personas, en el sentido del artículo 36 del Tratado, en la medida en que una información engañosa sobre las características de estos productos pueda tener repercusiones sobre la salud pública.

26 Sin embargo, las medidas que los Estados miembros deban adoptar para aplicar dicha disposición deben respetar el principio de proporcionalidad (véanse, en particular, la sentencia Clinique, antes citada, apartado 16, y la sentencia de 28 de enero de 1999, Unilever, C-77/97, Rec. p. I-431, apartado 27).

27 A este respecto, es preciso recordar que, en el marco de la interpretación de la Directiva 84/450, cuando se efectúa la evaluación, por una parte, del riesgo de engaño de los consumidores y, por otra, de las exigencias de la libre circulación de mercancías, el Tribunal de Justicia ha declarado que, para determinar si la denominación, marca o mención publicitaria consideradas son o no engañosas, hay que tomar en consideración la expectativa que se presumía en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véase, en particular, la sentencia de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide y Tusky, C-210/96, Rec. p. I-4657, apartado 31).

28 Este criterio, basado en el principio de proporcionalidad, se aplica también en el ámbito de la comercialización de productos cosméticos cuando, como en el litigio principal, un error sobre las características del producto no puede ser perjudicial para la salud pública.

29 Para aplicar este criterio al caso de autos, hay que tomar en consideración varios elementos. En particular, hay que verificar si los factores sociales, culturales o lingüísticos pueden justificar que los consumidores alemanes entiendan el término «lifting», empleado en relación con una crema antiarrugas de manera diferente que los consumidores de los demás Estados miembros o si las propias condiciones de utilización del producto bastan para destacar el carácter transitorio de sus efectos, neutralizando cualquier conclusión contraria que pueda deducirse del término «lifting».

30 Aunque, a primera vista un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, no tendría que suponer que una crema cuya denominación contiene el término «lifting» produzca efectos duraderos, corresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar, habida cuenta de todos los elementos pertinentes, si sucede así en el caso de autos.

31 A este respecto, cuando no existe ninguna disposición comunitaria en la materia, incumbe al órgano jurisdiccional nacional, que considere necesario recabar un informe pericial o encargar un sondeo de opinión con el fin de instruirse sobre el eventual carácter engañoso de una mención publicitaria, determinar con arreglo a su Derecho nacional el porcentaje de consumidores engañados por dicha indicación que le parecería suficientemente significativo para justificar, llegado el caso, su prohibición (véase la sentencia Gut Springenheide y Tusky, antes citada, apartados 35 y 36).

32 Por lo tanto, procede responder que:

— Los artículos 30 y 36 del Tratado y 6, apartado 3, de la Directiva 76/768 no se oponen a la aplicación de una normativa nacional que prohíbe la importación y la comercialización de un producto cosmético que lleve el término «lifting» en su denominación, cuando, en las circunstancias del caso, un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sea inducido a error por dicha denominación por estimar que ésta atribuye al producto características de las que carece.

— Incumbe al Juez nacional pronunciarse sobre el eventual carácter engañoso de la denominación tomando como referencia la expectativa que se presume en dicho consumidor.

— El Derecho comunitario no se opone a que, si el Juez nacional experimenta dificultades especiales para evaluar el carácter engañoso de dicha denominación, pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión o recabar un dictamen pericial para fundamentar su decisión.

33 (...) *Costas*

Fallo de la sentencia:

— Los artículos 30 y 36 del Tratado CE (actualmente artículos 28 CE y 30 CE, tras su modificación) y 6, apartado 3, de la Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos, modificada por la Directiva 88/667/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, y por la Directiva 93/35/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, no se oponen a la aplicación de una normativa nacional que prohíbe la importación y la comercialización de un producto cosmético que lleve el término «lifting» en su denominación, cuando, en las circunstancias del caso, un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, sea inducido a error por dicha denominación por estimar que ésta atribuye al producto características de las que carece.

— Incumbe al Juez nacional pronunciarse sobre el eventual carácter engañoso de la denominación tomando como referencia la expectativa que se presume en dicho consumidor.

— El Derecho comunitario no se opone a que, si el Juez nacional experimenta dificultades especiales para evaluar el carácter engañoso de dicha denominación, pueda ordenar, en las condiciones previstas por su Derecho nacional, un sondeo de opinión o recabar un dictamen pericial para fundamentar su decisión.

RECHTSPRECHUNG DES GERICHTSHOFES DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN (*)

URTEIL DES GERICHTSHOFES (Fünfte Kammer)

vom 13. Januar 2000

in der Rechtssache C-220/98 (Ersuchen um Vorabentscheidung: Landgericht Köln – (Deutschland)) Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG gegen Lancaster Group GmbH

(Freier Warenverkehr - Vertrieb eines kosmetischen Mittels mit der Bezeichnung „Lifting“ - Artikel 30 und 36 EG-Vertrag (nach Änderung jetzt Artikel 28 EG und 30 EG) - Richtlinie 76/768/EWG)

(Verfahrenssprache: Deutsch)

Entscheidungsgründe

1 Das Landgericht Köln hat mit Beschluss vom 24. März 1998, beim Gerichtshof eingegangen am 15. Juni 1998, gemäß Artikel 177 EG-Vertrag (jetzt Artikel 234 EG) eine Frage nach der Auslegung der Artikel 30 und 36 EG-Vertrag (nach Änderung jetzt Artikel 28 EG und 30 EG) und des Artikels 6 Absatz 3 der Richtlinie 76/768/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über kosmetische Mittel (ABl. L 262, S. 169) in ihrer durch die Richtlinie 88/667/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 (ABl. L 382, S. 46) und die Richtlinie 93/35/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 (ABl. L 151, S. 32) geänderten Fassung (im folgenden: Richtlinie 76/768) zur Vorabentscheidung vorgelegt.

2 Diese Frage stellt sich im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG (im folgenden: Klägerin) und der Lancaster Group GmbH (im folgenden: Beklagte) im Hinblick auf den Vertrieb des kosmetischen Mittels „Monteil Firming Action Lifting Extreme Creme“ unter einer Bezeichnung, die das Wort „Lifting“ enthält.

(*) Das Amt veröffentlicht diese Entscheidungen hier zur Information des Lesers auf der Grundlage der in den verschiedenen Sprachen abgefassten Urteiltexte, die in der Regel am Tag der Urteilsverkündung im Gerichtshof ausliegen. Es handelt sich somit nicht um eine amtliche Veröffentlichung des Gerichtshofes. Verbindlich ist nur der in der „Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes und des Gerichts erster Instanz“ veröffentlichte vollständige Wortlaut der Urteile.

Gemeinschaftsregelung

3 Die Richtlinie 76/768 bestimmt in Artikel 6 Absatz 3:

„Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass bei der Etikettierung, der Aufmachung für den Verkauf und der Werbung für kosmetische Mittel nicht Texte, Bezeichnungen, Warenzeichen, Abbildungen und andere bildhafte oder nicht bildhafte Zeichen verwendet werden, die Merkmale vortäuschen, die die betreffenden Erzeugnisse nicht besitzen.

Außerdem müssen alle Angaben über Tierversuche eindeutig aussagen, ob die Tests an dem Fertigerzeugnis und/oder den Bestandteilen durchgeführt wurden.“

4 Die Richtlinie 84/450/EWG des Rates vom 10. September 1984 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über irreführende Werbung (ABl. L 250, S. 17) bestimmt in Artikel 1 ihren Zweck folgendermaßen:

„Zweck dieser Richtlinie ist der Schutz der Verbraucher, der Personen, die einen Handel oder ein Gewerbe betreiben oder ein Handwerk oder einen freien Beruf ausüben, sowie der Interessen der Allgemeinheit gegen irreführende Werbung und deren unlautere Auswirkungen.“

5 Artikel 2 Nummer 2 der Richtlinie 84/450 definiert „irreführende Werbung“ als „jede Werbung, die in irgendeiner Weise - einschließlich ihrer Aufmachung - die Personen, an die sie sich richtet oder die von ihr erreicht werden, täuscht oder zu täuschen geeignet ist und die infolge der ihr innewohnenden Täuschung ihr wirtschaftliches Verhalten beeinflussen kann oder aus diesen Gründen einen Mitbewerber schädigt oder zu schädigen geeignet ist“.

6 Artikel 3 der Richtlinie 84/450 bestimmt, dass bei der Beurteilung der Frage, ob eine Werbung irreführend ist, alle ihre Bestandteile zu berücksichtigen sind, und zählt einige hierbei zu berücksichtigende Angaben auf.

7 Nach Artikel 4 der Richtlinie 84/450 „sorgen [die Mitgliedstaaten] im Interesse sowohl der Verbraucher als auch der Mitbewerber und der Allgemeinheit für geeignete und wirksame Möglichkeiten zur Bekämpfung der irreführenden Werbung“; diese Möglichkeiten müssen Rechtsvorschriften umfassen, die u. a. den Gerichten die Befugnis übertragen, die Einstellung einer irreführenden Werbung anzuordnen.

8 Nach Artikel 7 der Richtlinie 84/450 hindert diese Richtlinie die Mitgliedstaaten nicht daran, Bestimmungen aufrechtzuerhalten oder zu erlassen, die einen weiterreichenden Schutz der betroffenen Personen vorsehen.

Deutsche Regelung

9 Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb vom 7. Juni 1909 (UWG) bestimmt in § 1:

„Wer im geschäftlichen Verkehre zu Zwecken des Wettbewerbes Handlungen vornimmt, die gegen die guten Sitten verstoßen, kann auf Unterlassung und Schadensersatz in Anspruch genommen werden.“

10 § 3 UWG lautet:

„Wer im geschäftlichen Verkehr zu Zwecken des Wettbewerbs über geschäftliche Verhältnisse, insbesondere über die Beschaffenheit, den Ursprung, die Herstellungsart oder die Preisbemessung einzelner Waren oder gewerblicher Leistungen oder des gesamten Angebots, über Preislisten, über die Art des Bezugs oder die Bezugsquelle von Waren, über den Besitz von Auszeichnungen, über den Anlass oder den Zweck des Verkaufs oder über die Menge der Vorräte irreführende Angaben macht, kann auf Unterlassung der Angaben in Anspruch genommen werden.“

11 Das Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz vom 15. August 1974 (LMBG) sieht in § 27 Absatz 1 vor:

„Es ist verboten, kosmetische Mittel unter irreführender Bezeichnung, Angabe oder Aufmachung gewerbsmäßig in den Verkehr zu bringen oder für kosmetische Mittel allgemein oder im Einzelfall mit irreführenden Darstellungen oder sonstigen Aussagen zu werben. Eine Irreführung liegt insbesondere dann vor,

1. wenn kosmetischen Mitteln Wirkungen beigelegt werden, die ihnen nach den Erkenntnissen der Wissenschaft nicht zukommen oder die wissenschaftlich nicht hinreichend gesichert sind;
2. wenn durch die Bezeichnung, Angabe, Aufmachung, Darstellung oder sonstige Aussage fälschlich der Eindruck erweckt wird, dass ein Erfolg mit Sicherheit erwartet werden kann;
3. wenn zur Täuschung geeignete Bezeichnungen, Angaben, Aufmachungen, Darstellungen oder sonstige Aussagen
 - a) über die Person, Vorbildung, Befähigung oder über die Erfolge des Herstellers, Erfinders oder der für sie tätigen Personen,
 - b) über die Herkunft der kosmetischen Mittel, ihre Menge, ihr Gewicht, über den Zeitpunkt der Herstellung oder Abpackung, über ihre Haltbarkeit oder über sonstige Umstände, die für die Bewertung mitbestimmend sind,

verwendet werden.“

Ausgangsverfahren

12 Die Beklagte vertreibt eine Hautstraffungscreme unter der Bezeichnung „Monteil Firming Action Lifting Extreme Creme“, die das Wort „Lifting“ enthält.

13 Im Ausgangsverfahren macht die Klägerin geltend, dass die Bezeichnung „Lifting“ irreführend sei, da sie beim Käufer fälschlicherweise den Eindruck erwecke, das Produkt verfüge über Eigenschaften, die - insbesondere hinsichtlich der Wirkungsdauer - gleiche oder vergleichbare Wirkungen wie ein operatives Lifting der Haut entfaltet. Die Klägerin beantragt, die Beklagte zu verurteilen, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr kosmetische Produkte, die die Bezeichnung „Lifting“ enthielten, wie z. B. die genannte Creme, in den Verkehr zu bringen, zu vertreiben und/oder zu bewerben, da dies einen Verstoß gegen § 3 UWG, § 27 Absatz 1 LMBG und die Richtlinie 76/768 darstelle.

14 Die Beklagte räumt ein, dass die fragliche Creme in ihrer Dauerrwirkung dem operativen Lifting nicht entspreche, weist aber darauf hin, dass sie gleichwohl eine signifikant hautstraffende Wirkung habe. Sie bestreitet eine der Klägerbehauptung entsprechende Verkehrserwartung. Jedenfalls widerspräche eine Verurteilung den Artikeln 30 und 36 EG-Vertrag. Es gebe keine Rechtfertigung für den Aufwand, das Produkt lediglich für den Vertrieb in Deutschland mit einer neuen Bezeichnung zu versehen, wofür dann auch die Verpackung geändert werden müsste, während die Verwendung der Bezeichnung in den anderen Mitgliedstaaten nicht beanstandet werde. Das erstrebte Verbot stelle angesichts des geringen Gewichts des zu schützenden Allgemeininteresses daran, einen Irrtum der Verbraucher lediglich über die Dauer der Wirkung der Creme zu vermeiden, eine unverhältnismäßige Beschränkung dar.

15 Das Landgericht Köln führt aus, dass die Verwendung des Wortes „Lifting“ in der Bezeichnung der fraglichen Creme nach der Rechtsprechung dann gegen § 27 Absatz 1 LMBG verstoße, der es verbiete, kosmetische Mittel unter irreführender Bezeichnung in den Verkehr zu bringen und ihnen insbesondere Wirkungen beizulegen, die ihnen nicht zukämen, wenn ein nicht unerheblicher Teil der Verbraucher, nämlich etwa 10 % bis 15 %, irreführt werde.

16 In seiner Entscheidung „Lifting-Creme“ vom 12. Dezember 1996 habe der Bundesgerichtshof die Feststellung der Irreführungseignung der Bezeichnung „Lifting“ durch die Vorinstanz als „nicht erfahrungswidrig“ bezeichnet. Das vorliegende Gericht verfüge ohne Einholung einer Meinungsumfrage nicht über genügend tatsächliches Material, dem entgegenstehende Feststellungen zu treffen.

17 Eine andere Frage sei es aber, ob in Anbetracht des vom Gerichtshof zu den einschlägigen Richtlinien entwickelten Verbraucherbildes, nach dem der Verbraucher ein bestimmtes Maß an Aufmerksamkeit und Verständigkeit habe, erst ein höherer Prozentsatz von irreführten Personen als die von der deutschen Rechtsprechung geforderten 10 % bis 15 % berücksichtigt werden müsse.

18 Darüber hinaus stelle sich, wenn der Verbraucher in gemeinschaftsrechtlich relevanter Weise irreführt werde, die Frage, ob die Beschränkung des freien Warenverkehrs, die sich aus dem Verbot der streitigen Bezeichnung ergebe, mit Artikel 30 EG-Vertrag vereinbar sei, wenn diese Bezeichnung in einem anderen Mitgliedstaat legitim verwendet werde und der Vertrieb in dritten Mitgliedstaaten unter Hinweis auf Artikel 30 EG-Vertrag als rechtmäßig verteidigt werde.

19 In der vom nationalen Gericht angesprochenen Entscheidung des Bundesgerichtshofs hatte dieser angeführt, dass die irrige Erwartung einer nicht unerheblichen Anzahl von Verbrauchern, dass die „Horphag Lifting Creme“ hautstraffende Wirkung von gewisser Dauer habe, obwohl diese Wirkung in Wirklichkeit 2 bis 24 Stunden nach Anwendung dieser Creme verloren gehe, die Untersagung von deren Vertrieb gemäß § 27 Absatz 1 LMBG rechtfertigen könne, da die Bezeichnung der Creme deren Kauf bedingt habe.

20 Das Landgericht Köln hat das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:

Sind die Artikel 30 und 36 EG-Vertrag und/oder Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 76/768/EWG des Rates über kosmetische Mittel dahin auszulegen, dass sie der Anwendung nationaler Vorschriften über den unlauteren Wettbewerb entgegenstehen, die es erlauben, die Einfuhr und den Vertrieb eines in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union rechtmäßig hergestellten oder rechtmäßig vertriebenen kosmetischen Produktes mit der Begründung zu untersagen, durch die als Wirkungshinweis verstandene Kennzeichnung „Lifting“ würden die Verbraucher hinsichtlich der Annahme einer dauerhaften Wirkung irreführt, wenn dieses Produkt mit einem solchen Wirkungshinweis auf der Verpackung in anderen Ländern der Europäischen Union rechtmäßig und unbeanstandet vertrieben wird?

21 Aus den Akten des Ausgangsverfahrens ergibt sich, dass die mögliche Irreführung der Verbraucher im vorliegenden Fall nicht dahin geht, dass das Produkt gleiche oder vergleichbare Wirkungen wie ein operatives Lifting habe, sondern nur dahin, dass das Produkt Wirkungen von gewisser Dauer habe.

Zur Vorlagefrage

22 Mit seiner Frage möchte das nationale Gericht wissen, ob die Artikel 30 und 36 EG-Vertrag und die Richtlinie 76/768 der Regelung eines Mitgliedstaats entgegenstehen, die in ihrer Auslegung durch die nationale Rechtsprechung die Einfuhr und den Vertrieb eines kosmetischen Mittels untersagt, dessen Bezeichnung das Wort „Lifting“ enthält und das in anderen Mitgliedstaaten unter derselben Bezeichnung rechtmäßig und unbeanstandet vertrieben wird, wenn die Verbraucher im ersten Staat durch dieses Wort über die Wirkungsdauer des Produktes irreführt werden können.

23 Die Richtlinie 76/768 hat eine abschließende Harmonisierung der nationalen Bestimmungen über die Verpackung und Etikettierung kosmetischer Mittel herbeigeführt (Urteile vom 23. November 1989 in der Rechtssache C-150/88, Parfümerie-Fabrik 4711, Slg. 1989, 3891, Randnr. 28, und vom 2. Februar 1994 in der Rechtssache C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb - Clinique -, Slg. 1994, I-317, Randnr. 11).

24 Nach Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 76/768 müssen die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass bei der Etikettierung, der Aufmachung für den Verkauf und der Werbung für kosmetische Mittel nicht Texte, Bezeichnungen, Warenzeichen, Abbildungen und andere bildhafte oder nicht bildhafte Zeichen verwendet werden, die Merkmale vortäuschen, die die betreffenden Erzeugnisse nicht besitzen.

25 Diese Bestimmung ist Teil einer Richtlinie, die, wie sich insbesondere aus ihrer zweiten und dritten Begründungserwägung ergibt, vor allem den freien Warenverkehr mit kosmetischen Mitteln gewährleisten soll. Sie definiert die Maßnahmen, die im Interesse des Schutzes der Verbraucher und der Lauterkeit des Handelsverkehrs zu treffen sind, die zu den zwingenden Erfordernissen gehören, aufgrund deren nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes Beschränkungen des freien Warenverkehrs im Sinne des Artikels 30 EG-Vertrag zulässig sind. Sie verfolgt auch das Ziel des Schutzes der Gesundheit von Menschen im Sinne des Artikels 36 EG-Vertrag, da eine irreführende Information über die Eigenschaften dieser Erzeugnisse Auswirkungen auf die Gesundheit haben könnte.

26 Die Maßnahmen, die die Mitgliedstaaten zur Durchführung dieser Bestimmung zu ergreifen haben, müssen jedoch den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren (vgl. insbesondere Urteil Clinique, Randnr. 16, und Urteil vom 28. Januar 1999 in der Rechtssache C-77/97, Unilever, Slg. 1999, I-431, Randnr. 27).

27 Im Rahmen der Auslegung der Richtlinie 84/450 hat der Gerichtshof zur Bewertung einerseits der Gefahr einer Irreführung der Verbraucher und andererseits der Erfordernisse des freien Warenverkehrs entschieden, dass bei der Beurteilung, ob eine Bezeichnung, Marke oder Werbeaussage irreführend ist, auf die mutmaßliche Erwartung eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers abzustellen ist (vgl. insbesondere Urteil vom 16. Juli 1998 in der Rechtssache C-210/96, Gut Springenheide und Tusky, Slg. 1998, I-4657, Randnr. 31).

28 Dieses Kriterium beruht auf dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Es gilt auch im Bereich des Vertriebs kosmetischer Mittel, wenn ein Irrtum über die Eigenschaften des Produktes - wie im Ausgangsverfahren - die Gesundheit nicht beeinträchtigen kann.

29 Bei der Anwendung dieses Kriteriums auf den vorliegenden Fall müssen mehrere Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Es ist vor allem zu prüfen, ob soziale, kulturelle oder sprachliche Eigenheiten es rechtfertigen können, dass das für eine Hautstraffungscreme verwendete Wort „Lifting“ von den deutschen Verbrauchern anders verstanden wird als von den Verbrauchern in anderen Mitgliedstaaten, oder ob schon die Angaben zur Anwendung des Produktes dafür sprechen, dass dessen Wirkungen nur vorübergehender Natur sind, und damit jede gegenteilige Schlussfolgerung entkräften, die aus dem Wort „Lifting“ gezogen werden könnte.

30 Wenn auch auf den ersten Blick wenig dafür spricht, dass ein durchschnittlich informierter, aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher erwartet, dass eine Creme, deren Bezeichnung das Wort „Lifting“ enthält, dauerhafte Wirkung hat, so ist es doch Sache des nationalen Gerichts, unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Gesichtspunkte zu prüfen, wie es sich im vorliegenden Fall verhält.

31 Es ist auch Sache des nationalen Gerichts, ein Sachverständigengutachten einzuholen oder eine Verbraucherbefragung in Auftrag zu geben, falls es dies für erforderlich hält, um beurteilen zu können, ob eine Werbeaussage irreführen kann, und, da es keine einschlägigen gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen gibt, nach seinem nationalen Recht zu bestimmen, welcher Prozentsatz der Verbraucher mindestens durch diese Aussage irreführt werden muss, damit ein Verbot dieser Werbeaussage gerechtfertigt ist (vgl. Urteil Gut Springenheide und Tusky, Randnrn. 35 und 36).

32 Auf die Vorlagefrage ist daher zu antworten:

— Die Artikel 30 und 36 EG-Vertrag und Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 76/768 stehen der Anwendung einer nationalen Regelung nicht entgegen, die die Einfuhr und den Vertrieb eines kosmetischen Mittels untersagt, dessen Bezeichnung das Wort „Lifting“ enthält, wenn unter den Umständen des Einzelfalls ein durchschnittlich informierter, aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher durch diese Bezeichnung zu der irigen Annahme verleitet wird, die Bezeichnung schreibe diesem Mittel bestimmte Merkmale zu, die es in Wirklichkeit jedoch nicht besitzt.

— Es ist Sache des nationalen Gerichts, zu entscheiden, ob die Bezeichnung im Hinblick auf die mutmaßliche Erwartung eines solchen Verbrauchers irreführend ist.

— Hat das nationale Gericht besondere Schwierigkeiten, zu beurteilen, ob diese Bezeichnung irreführend ist, so verbietet das Gemeinschaftsrecht nicht, dies nach Maßgabe des nationalen Rechts durch ein Sachverständigengutachten oder eine Verbraucherbefragung zu ermitteln.

33 (...) *Kosten*

Tenor:

— Die Artikel 30 und 36 EG-Vertrag (nach Änderung jetzt Artikel 28 EG und 30 EG) und Artikel 6 Absatz 3 der Richtlinie 76/768/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über kosmetische Mittel in ihrer durch die Richtlinie 88/667/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 und die Richtlinie 93/35/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 geänderten Fassung stehen der Anwendung einer nationalen Regelung nicht entgegen, die die Einfuhr und den Vertrieb eines kosmetischen Mittels untersagt, dessen Bezeichnung das Wort „Lifting“ enthält, wenn unter den Umständen des Einzelfalls ein durchschnittlich informierter, aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher durch diese Bezeichnung zu der irrigen Annahme verleitet wird, die Bezeichnung schreibe diesem Mittel bestimmte Merkmale zu, die es in Wirklichkeit jedoch nicht besitzt.

— Es ist Sache des nationalen Gerichts, zu entscheiden, ob die Bezeichnung im Hinblick auf die mutmaßliche Erwartung eines solchen Verbrauchers irreführend ist.

— Hat das nationale Gericht besondere Schwierigkeiten, zu beurteilen, ob diese Bezeichnung irreführend ist, so verbietet das Gemeinschaftsrecht nicht, dies nach Maßgabe des nationalen Rechts durch ein Sachverständigengutachten oder eine Verbraucherbefragung zu ermitteln.

**CASE-LAW OF THE COURT
OF JUSTICE OF THE
EUROPEAN
COMMUNITIES^(*)**

**JUDGMENT OF THE COURT
OF JUSTICE
(Fifth Chamber)**

of 13 January 2000

in Case C-220/98 (reference for a preliminary ruling from the Landgericht Köln – (Germany)) Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG v Lancaster Group GmbH

(Free movement of goods - Marketing of a cosmetic product whose name includes the term 'lifting' - Articles 30 and 36 of the EC Treaty (now, after amendment, Articles 28 EC and 30 EC) - Directive 76/768/EEC)

(Language of the case: German)

Grounds of the judgment

1 By order of 24 March 1998, received at the Court on 15 June 1998, the Landgericht Köln (Regional Court, Cologne) referred to the Court for a preliminary ruling under Article 177 of the EC Treaty (now Article 234 EC) a question on the interpretation of Articles 30 and 36 of the EC Treaty (now, after amendment, Articles 28 EC and 30 EC) and Article 6(3) of Council Directive 76/768/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products (OJ 1976 L 262, p. 169), as amended by Council Directive 88/667/EEC of 21 December 1988 (OJ 1988 L 382, p. 46) and Council Directive 93/35/EEC of 14 June 1993 (OJ 1993 L 151, p. 32) (hereinafter 'Directive 76/768').

2 That question was raised in proceedings brought by Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG ('Estée Lauder') against Lancaster Group GmbH ('Lancaster') concerning the marketing of the cosmetic product 'Monteil Firming Action Lifting Extreme Creme' under a name which incorporates the term 'lifting'.

(*) The Office publishes these edited judgments for readers' information. They are taken from the texts in the different languages which are usually made available by the Court on the day the judgment is delivered. This is therefore not an official publication of the Court of Justice. The only authentic texts are the judgments published in the European Court Reports.

The relevant Community legislation

3 Article 6(3) of Directive 76/768 provides:

'Member States shall take all measures necessary to ensure that, in the labelling, putting up for sale and advertising of cosmetic products, text, names, trade marks, pictures and figurative or other signs are not used to imply that these products have characteristics which they do not have.

Furthermore, any reference to testing on animals must state clearly whether the tests carried out involved the finished product and/or its ingredients.'

4 The purpose of Council Directive 84/450/EEC of 10 September 1984 relating to the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States concerning misleading advertising (OJ 1984 L 250, p. 17) is defined in Article 1 thereof as follows:

'The purpose of this Directive is to protect consumers, persons carrying on a trade or business or practising a craft or profession and the interests of the public in general against misleading advertising and the unfair consequences thereof.'

5 Article 2(2) of Directive 84/450 defines 'misleading advertising' as 'any advertising which in any way, including its presentation, deceives or is likely to deceive the persons to whom it is addressed or whom it reaches and which, by reason of its deceptive nature, is likely to affect their economic behaviour or which, for those reasons, injures or is likely to injure a competitor'.

6 Article 3 of Directive 84/450 states that in order to determine whether advertising is misleading, account is to be taken of all its features, and lists several points to be taken into consideration in so doing.

7 Under Article 4 of Directive 84/450, 'Member States shall ensure that adequate and effective means exist for the control of misleading advertising in the interests of consumers as well as competitors and the general public'. It also specifies the type of legal provisions necessary, including power for the courts to order the cessation of misleading advertising.

8 Article 7 of Directive 84/450 states that the Directive does not preclude Member States from retaining or adopting provisions with a view to ensuring more extensive protection for the persons concerned.

The relevant German legislation

9 Under Paragraph 1 of the Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (Law against Unfair Competition; 'the UWG') of 7 June 1909:

'Injunction proceedings and claims for damages may be brought against anyone who, in the course of trade and for the purposes of competition, resorts to improper practices'.

10 Under Paragraph 3 of the UWG:

'Injunction proceedings may be brought against anyone who, in the course of trade and for the purposes of competition, provides misleading information about, in particular, the characteristics, origin, method of manufacture or price calculation of specific goods or of the whole offer, or about price lists, the nature or source of the supply of goods, or about the reason or purpose of the sale, or about the quantity of stocks held, with a view to securing an end to the dissemination of the information in question.'

11 Paragraph 27(1) of the Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (Federal Law on Foodstuffs and Consumer Items) of 15 August 1974 ('the LmBG') provides:

'It is forbidden to market cosmetic products under a misleading name or on the basis of information or a manner of putting up for sale which is misleading, or to advertise any particular cosmetic product or cosmetic products in general using misleading descriptions or other material. Information is misleading in particular where:

1. it is implied that a cosmetic product has effects which it does not, given the current state of scientific knowledge, or which are not supported by sufficient scientific evidence;
2. the name, suggested uses, manner of putting up for sale, description or any other information give the impression that the results are certain to be successful;
3. the name, suggested uses, manner of putting up for sale, claims made, or other statements are likely to lead to a false understanding of:
 - (a) the identity, status, aptitude or business achievements of the manufacturer, the inventor or persons working for them;
 - (b) the origin of the cosmetic products, or their quantity, weight, date of manufacture or packaging, shelf life or other considerations conditioning purchaser response.'

The dispute in the main proceedings

12 Lancaster markets a firming cream for the skin - 'Monteil Firming Action Lifting Extreme Creme' - the name of which incorporates the term 'lifting'.

13 In the main proceedings, Estée Lauder argues that the term 'lifting' is misleading because it gives purchasers the impression that use of the product will obtain results which, above all in terms of their lasting effects, are identical or comparable to surgical lifting, whereas this is not the case so far as the cream in point is concerned. It seeks an order restraining the defendant from engaging in the commercial marketing, distribution and promotion of cosmetic products whose name incorporates the term 'lifting' (in particular, the cream in question) on the ground that this is incompatible with Paragraph 3 of the UWG, Paragraph 27(1) of the LMBG and Directive 76/768.

14 Whilst admitting that the cream in question does not have the same long-term effect as surgical lifting, Lancaster maintains that it nevertheless has a significant firming effect. It denies that the expectations entertained by the public with regard to this cream are those alleged by Estée Lauder. It submits that, in any event, the order sought would, if granted, be contrary to Articles 30 and 36 of the Treaty. Nor is there any justification for the expenditure that would be entailed by the adoption of a new name for the product if Lancaster had to repackage it solely for distribution in Germany, when no objection to the current name has been raised in the other Member States. The prohibition sought would amount to a disproportionate restriction, given the minor importance of the public interest to be protected, which consists in preventing consumers from being mistaken solely as to the duration of the product's effects.

15 The national court takes the view that use of the word 'lifting' in the name of the cosmetic product at issue in the main proceedings would, in accordance with case-law, be contrary to Paragraph 27(1) of the LMBG - which prohibits the marketing of cosmetic products under misleading names and, in particular, the attribution to products of effects which they do not possess - if a not inconsiderable number of consumers (approximately 10% to 15%) is misled.

16 It refers to the 'Lifting creme' judgment of 12 December 1996 of the Bundesgerichtshof (Federal Court of Justice), in which it was held that the finding by a lower court that use of the word 'lifting' is misleading was 'not incompatible with practical experience'. It adds that, in the absence of a survey of public opinion, it does not have sufficient evidence to reach the opposite conclusion.

17 The national court is uncertain whether, in view of the fact that the notion of 'consumers' developed by the Court in its case-law in the field of the directives that are relevant here presupposes a certain measure of alertness and discrimination on the part of the consumer, the percentage of persons misled must be higher than the 10% to 15% required by German case-law.

18 The national court goes on to ask whether, if consumers are misled in the present case in the sense contemplated by Community law, the restriction on the free movement of goods as a result of the prohibition of the name at issue is compatible with Article 30 of the Treaty, since that name is lawfully used in another Member State and the marketing of the product in the other Member States is claimed to be lawful for the purposes of that article.

19 It should be pointed out that in the case referred to by the national court, the Bundesgerichtshof found that the error on the part of a not inconsiderable number of consumers (in expecting the firming effects of the cream at issue, 'Horphag Lifting Creme', to last for a certain length of time, whereas they disappeared within two to 24 hours of the cream being applied) was such as to justify a ban on the marketing of the cream under Paragraph 27(1) of the LMBG since the name of the cream had been an important factor in the decision to purchase.

20 In those circumstances, the Landgericht Köln decided to stay proceedings and to refer the following question to the Court for a preliminary ruling:

'Are Articles 30 and 36 of the EC Treaty and/or Article 6(3) of Council Directive 76/768/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products to be interpreted as precluding the application of national legislation on unfair competition which allows the importation and distribution of a cosmetic product lawfully manufactured or distributed in a Member State of the European Union to be prohibited on the ground that consumers will be misled by the word "lifting" in the name, indicating the effect of the product, into assuming that it is of lasting effect, if that product is being distributed with the same indication of its effect on the packaging lawfully and without challenge in other countries within the European Union?'

21 It is apparent from the documents in the case in the main proceedings that the error into which consumers could be misled in the present case does not consist in the mistaken belief that the product will bring about results identical or comparable to the effects of surgery, but merely the belief that the results achieved will last for a certain length of time.

The question

22 By its question, the national court is essentially asking whether Articles 30 and 36 of the Treaty and Directive 76/768 preclude national legislation which, as interpreted in the case-law of the country concerned, prohibits the importation and marketing of a particular cosmetic product whose name incorporates the term 'lifting', where use of that term may mislead consumers in that State as to the duration of the product's effects, when the same product is marketed lawfully and without challenge under the same name in other Member States.

23 It should be borne in mind that Directive 76/768 provided exhaustively for the harmonisation of national rules on the packaging and labelling of cosmetic products (Case C-150/88 *Parfümerie-Fabrik 4711 v Provide* [1989] ECR 3891, paragraph 28, and Case C-315/92 *Verband Sozialer Wettbewerb v Clinique Laboratories and Estée Lauder* [1994] ECR I-317, paragraph 11).

24 One of the rules defined by Directive 76/768 concerns the obligation, laid down in Article 6(3) thereof, under which Member States must take all measures necessary to ensure that, in the labelling, putting up for sale and advertising of cosmetic products, text, names, trade marks, pictures and figurative or other signs are not used to imply that these products have characteristics which they do not have.

25 Accordingly, that provision, which is incorporated in a directive primarily designed (according to the second and third recitals in its preamble) to ensure freedom of trade in cosmetic products, defines the measures to be taken in the interests of consumer protection and fair trading, which rank among the imperative requirements which the Court has consistently held may justify restrictions on the free movement of goods within the meaning of Article 30 of the Treaty. Directive 76/768 also seeks to protect human health, within the meaning of Article 36 of the Treaty, in so far as any information which is misleading as to the characteristics of such products could have an impact on public health.

26 However, the measures which the Member States are required to take for the implementation of that provision must be consistent with the principle of proportionality (see, in particular, *Verband Sozialer Wettbewerb v Clinique Laboratories and Estée Lauder*, cited above, paragraph 16, and Case C-77/97 *Unilever* [1999] ECR I-431, paragraph 27).

27 It should be borne in mind that when it has fallen to the Court, in the context of the interpretation of Directive 84/450, to weigh the risk of misleading consumers against the requirements of the free movement of goods, it has held that, in order to determine whether a particular description, trade mark or promotional description or statement is misleading, it is necessary to take into account the presumed expectations of an average consumer who is reasonably well informed and reasonably observant and circumspect (see, in particular, Case C-210/96 *Gut Springenheide and Tusky* [1998] ECR I-4657, paragraph 31).

28 That test, based on the principle of proportionality, also applies in the context of the marketing of cosmetic products where, as in the case in the main proceedings, a mistake as to the product's characteristics cannot pose any risk to public health.

29 In order to apply that test to the present case, several considerations must be borne in mind. In particular, it must be determined whether social, cultural or linguistic factors may justify the term 'lifting', used in connection with a firming cream, meaning something different to the German consumer as opposed to consumers in other Member States, or whether the instructions for the use of the product are in themselves sufficient to make it quite clear that its effects are short-lived, thus neutralising any conclusion to the contrary that might be derived from the word 'lifting'.

30 Although, at first sight, the average consumer - reasonably well informed and reasonably observant and circumspect - ought not to expect a cream whose name incorporates the term 'lifting' to produce enduring effects, it nevertheless remains for the national court to determine, in the light of all the relevant factors, whether that is the position in this case.

31 In the absence of any provisions of Community law on this matter, it is for the national court - which may consider it necessary to commission an expert opinion or a survey of public opinion in order to clarify whether or not a promotional description or statement is misleading - to determine, in the light of its own national law, the percentage of consumers misled by that description or statement which would appear to it sufficiently significant to justify prohibiting its use (see *Gut Springenheide and Tusky*, cited above, paragraphs 35 and 36).

32 The reply to the question put to the Court must therefore be:

— Articles 30 and 36 of the Treaty and Article 6(3) of Directive 76/768 do not preclude the application of national legislation which prohibits the importation and marketing of a cosmetic product whose name incorporates the term ‘lifting’ in cases where the average consumer, reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, is misled by that name, believing it to imply that the product possesses characteristics which it does not have.

— It is for the national court to decide, having regard to the presumed expectations of the average consumer, whether the name is misleading.

— Community law does not preclude the national court, should it experience particular difficulty in deciding whether or not the name at issue is misleading, from commissioning, in accordance with its national law, a survey of public opinion or an expert opinion for the purposes of clarification.

33 (...) *Costs*

Operative part:

— Articles 30 and 36 of the Treaty (now, after amendment, Articles 28 EC and 30 EC) and Article 6(3) of Council Directive 76/768/EEC of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products, as amended by Council Directive 88/667/EEC of 21 December 1988 and Council Directive 93/35/EEC of 14 June 1993, do not preclude the application of national legislation which prohibits the importation and marketing of a cosmetic product whose name incorporates the term ‘lifting’ in cases where the average consumer, reasonably well informed and reasonably observant and circumspect, is misled by that name, believing it to imply that the product possesses characteristics which it does not have.

— It is for the national court to decide, having regard to the presumed expectations of the average consumer, whether the name is misleading.

— Community law does not preclude the national court, should it experience particular difficulty in deciding whether or not the name at issue is misleading, from commissioning, in accordance with its national law, a survey of public opinion or an expert opinion for the purposes of clarification.

**JURISPRUDENCE DE LA COUR
DE JUSTICE DES
COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES^(*)**

**ARRÊT DE LA COUR
DE JUSTICE
(cinquième chambre)**

du 13 janvier 2000

dans l'affaire C-220/98 (demande de décision préjudicielle formée par Landgericht Köln – (Allemagne)): Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG contre Lancaster Group GmbH

(Libre circulation des marchandises - Commercialisation d'un produit cosmétique assorti de la dénomination «lifting» - Articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) - Directive 76/768/CE)

(Langue de procédure: l'allemand)

Motifs de l'arrêt

1 Par ordonnance du 24 mars 1998, parvenue à la Cour le 15 juin suivant, le Landgericht Köln a posé, en application de l'article 177 du traité CE (devenu article 234 CE), une question préjudicielle relative à l'interprétation des articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) et 6, paragraphe 3, de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO L 262, p. 169), telle que modifiée par la directive 88/667/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 (JO L 382, p. 46), et la directive 93/35/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO L 151, p. 32, ci-après la «directive 76/768»).

2 Cette question a été posée dans le cadre d'un litige opposant Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG (ci-après «Estée Lauder») à Lancaster Group GmbH (ci-après «Lancaster») à propos de la commercialisation du produit cosmétique «Monteil Firming Action Lifting Extreme Creme» sous le terme «lifting» figurant dans sa dénomination.

(*) L'Office publie ces décisions afin d'informer ses lecteurs. Elles sont rédigées à partir des textes composés dans les différentes langues qui sont, en règle générale, mis à la disposition du public par la Cour le jour du prononcé du jugement. Il ne s'agit donc pas d'une publication officielle de la Cour de justice. Seul le texte des arrêts publiés dans le «Recueil de la jurisprudence de la Cour et du Tribunal de première instance» fait foi.

La réglementation communautaire

3 La directive 76/768 dispose, en son article 6, paragraphe 3:

«Les États membres prennent toute disposition utile pour que, dans l'étiquetage, la présentation à la vente et la publication concernant les produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne soient pas utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques qu'ils ne possèdent pas.

En outre, toute référence à des expérimentations sur des animaux doit indiquer clairement si les expérimentations effectuées concernaient le produit fini et/ou ses ingrédients.»

4 La directive 84/450/CEE du Conseil, du 10 septembre 1984, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO L 250, p. 17), définit, en son article 1er, son objet en ces termes:

«La présente directive a pour objet de protéger les consommateurs et les personnes qui exercent une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ainsi que les intérêts du public en général contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales.»

5 L'article 2, point 2, de la directive 84/450 définit la «publicité trompeuse» comme «toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent».

6 L'article 3 de la directive 84/450 précise que, pour déterminer si une publicité est trompeuse, il est tenu compte de tous ses éléments et énumère un certain nombre d'indications à prendre en considération à ce titre.

7 Aux termes de l'article 4 de la directive 84/450, «Les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces pour contrôler la publicité trompeuse dans l'intérêt des consommateurs aussi bien que des concurrents ou du public en général». Cet article précise, par ailleurs, le type de dispositions juridiques que doivent comporter ces moyens, notamment la compétence des tribunaux pour ordonner la cessation d'une publicité trompeuse.

8 Selon l'article 7 de la directive 84/450, celle-ci ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les États membres de dispositions visant à assurer une protection plus étendue des personnes visées.

La réglementation allemande

9 Le Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb du 7 juin 1909 (loi relative à la lutte contre la concurrence déloyale, ci-après l'«UWG») dispose, en son article 1er:

«Quiconque, dans les relations commerciales, se livre à des fins concurrentielles à des actes contraires aux bonnes mœurs peut être mis en demeure de s'abstenir de ces actes et de réparer.»

10 Aux termes de l'article 3 de l'UWG:

«Quiconque, dans les relations commerciales, donne, aux fins de la concurrence sur les termes de l'offre, des indications trompeuses sur les caractéristiques, l'origine, le mode de fabrication ou le calcul du prix de certains ou de tous les produits ou prestations, sur les tarifs, sur le mode ou la source d'approvisionnement, sur les distinctions qui lui ont été décernées, sur les raisons ou le but de la vente ou sur l'état des stocks peut être mis en demeure de s'abstenir de ces indications.»

11 Le Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz du 15 août 1974 (loi fédérale relative aux produits alimentaires et aux produits de consommation courante, ci-après le «LMBG») prévoit, en son article 27, paragraphe 1:

«Il est interdit de commercialiser à titre professionnel des produits cosmétiques sous une dénomination trompeuse ou avec des indications ou une présentation trompeuses, ou de faire de la publicité pour des produits cosmétiques en général ou dans un cas particulier avec des descriptions ou autres mentions trompeuses. Il y a en particulier tromperie

1. lorsqu'on prête à des produits cosmétiques des effets qu'ils n'ont pas en l'état des connaissances scientifiques ou qui ne sont pas suffisamment établis scientifiquement,

2. lorsque la dénomination, les indications, la présentation, la description ou toute autre mention donnent l'impression qu'on peut avec certitude escompter un succès,

3. lorsque des dénominations, indications, présentations, représentations ou autres propos susceptibles d'induire en erreur

a) sur la personne, la qualification, l'aptitude ou les succès du fabricant, de l'inventeur ou des personnes qui travaillent pour eux,

b) sur l'origine des produits cosmétiques, leur quantité, leur poids ou la date de leur fabrication ou de leur emballage, sur leur durée de conservation ou sur d'autres éléments qui sont déterminants dans l'appréciation, ont été utilisés.»

Le litige au principal

12 Lancaster commercialise la crème raffermissante pour la peau «Monteil Firming Action Lifting Extreme Creme» sous le terme «lifting» figurant dans sa dénomination.

13 Dans la procédure au principal, Estée Lauder fait valoir que le terme «lifting» est trompeur au motif qu'il donnerait l'impression à l'acheteur que le produit a des effets identiques ou comparables, surtout quant à la durée, à une opération chirurgicale de lifting de la peau, alors que tel n'est pas le cas de ladite crème. Estée Lauder demande que soient interdites la mise sur le marché à des fins commerciales, la distribution et la promotion des produits cosmétiques comportant la dénomination «lifting», en particulier la crème susmentionnée, pour incompatibilité avec les articles 3 de l'UWG et 27, paragraphe 1, du LMBG ainsi qu'avec la directive 76/768.

14 Lancaster admet que la crème en cause au principal n'a pas la même action à long terme qu'une opération de lifting, mais indique qu'elle a néanmoins une action raffermissante significative. Elle estime que l'attente du public à l'égard dudit produit ne correspond pas à ce que Estée Lauder prétend. En tout état de cause, son éventuelle condamnation serait contraire aux articles 30 et 36 du traité. Lancaster indique qu'aucune raison ne justifierait les dépenses auxquelles elle devrait faire face afin de dénommer autrement le produit si elle devait procéder à la modification du conditionnement uniquement pour le distribuer en Allemagne, alors que l'utilisation d'une telle dénomination n'est pas contestée dans les autres États membres. L'interdiction sollicitée constituerait une entrave disproportionnée compte tenu de l'importance réduite de l'intérêt général à protéger, qui est d'éviter une erreur des consommateurs sur la seule durée des effets du produit en cause.

15 Le Landgericht Köln considère que l'utilisation du mot «lifting» dans la dénomination du produit cosmétique en cause au principal est contraire à l'article 27, paragraphe 1, du LMBG, qui interdit de commercialiser des produits cosmétiques sous des dénominations trompeuses et notamment d'attribuer à ces produits des effets qu'ils ne possèdent pas si, conformément à la jurisprudence, une partie non négligeable des consommateurs, à savoir environ 10 à 15 %, est induite en erreur.

16 La juridiction de renvoi précise, d'une part, que, dans son arrêt du 12 décembre 1996, «Lifting creme», le Bundesgerichtshof a jugé que la constatation par une juridiction inférieure du caractère trompeur de la désignation «lifting» n'était «pas contraire à l'expérience vécue» et, d'autre part, qu'elle ne dispose pas, en l'absence d'un sondage d'opinion, de preuves matérielles suffisantes pour aboutir à la conclusion contraire.

17 À cet égard, la juridiction de renvoi se demande si, en raison de la notion de consommateur dégagée par la jurisprudence de la Cour dans le domaine des directives applicables, notion selon laquelle le consommateur doit avoir un certain degré d'attention et de discernement, il doit être pris en considération un pourcentage de personnes induites en erreur supérieur à celui de 10 à 15 % consacré par la jurisprudence allemande.

18 La juridiction nationale se pose ensuite la question de savoir si, dans le cas où, conformément au droit communautaire, le consommateur est en l'espèce induit en erreur, l'entrave à la libre circulation des marchandises résultant de l'interdiction de la dénomination litigieuse est compatible avec l'article 30 du traité, alors que cette dénomination est licitement utilisée dans un autre État membre et que la commercialisation dudit produit dans les autres États membres est revendiquée comme légale au titre de ce même article.

19 Il convient de relever que, dans l'affaire mentionnée par la juridiction nationale, le Bundesgerichtshof a considéré que l'erreur de la part d'un nombre non négligeable de consommateurs qui s'attendaient à ce que la crème en cause «Horphag Lifting Creme» produise des effets de raffermissement de la peau d'une certaine durée, alors que ces effets disparaissaient de 2 à 24 heures après l'application de ladite crème, était de nature à justifier l'interdiction de la commercialisation de celle-ci conformément à l'article 27, paragraphe, 1 du LMBG, puisque la dénomination de la crème avait conditionné son achat.

20 Dans ces conditions, le Landgericht Köln a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les articles 30 et 36 du traité CE et/ou l'article 6, paragraphe 3, de la directive du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (76/768/CEE), doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à l'application de dispositions du droit national en matière de concurrence déloyale qui permettent d'interdire l'importation et la commercialisation d'un produit cosmétique légalement fabriqué ou légalement commercialisé dans un État membre de l'Union européenne, au motif que le consommateur serait induit en erreur par la dénomination 'lifting' qui, comprise comme la mention des effets du produit, laisserait supposer qu'il a un effet durable, alors que ce produit est légalement commercialisé dans d'autres États de l'Union européenne, sans susciter de contestation, avec la même mention de ses effets sur l'emballage?»

21 Il ressort du dossier au principal que la tromperie dont les consommateurs pourraient être victimes en l'espèce ne consisterait pas dans leur conviction que le produit a des effets identiques ou comparables à ceux d'une opération chirurgicale, mais se limiterait à la conviction que le produit a des effets d'une certaine durée.

Sur la question préjudicielle

22 Par sa question, la juridiction nationale demande en substance si les articles 30 et 36 du traité et la directive 76/768 s'opposent à une réglementation nationale qui, telle qu'elle est interprétée par la jurisprudence nationale, interdit l'importation et la commercialisation d'un produit cosmétique, comprenant le terme «lifting» dans sa dénomination, lorsque les consommateurs de cet État peuvent être trompés par ce terme quant à la durée des effets du produit, alors que celui-ci est légalement commercialisé dans d'autres États membres sous cette même dénomination, sans donner lieu à contestation.

23 Il convient de rappeler que la directive 76/768 a procédé à une harmonisation exhaustive des règles nationales d'emballage et d'étiquetage des produits cosmétiques (arrêts du 23 novembre 1989, Parfümerie-Fabrik 4711, C-150/88, Rec. p. 3891, point 28, et du 2 février 1994, Verband Sozialer Wettbewerb, dit «Clinique», C-315/92, Rec. p. I-317, point 11).

24 Parmi les règles définies par la directive 76/768 figure l'obligation, énoncée en son article 6, paragraphe 3, selon laquelle les États membres doivent prendre toute disposition utile pour que, dans l'étiquetage, la présentation à la vente et la publication concernant les produits cosmétiques, le texte, les dénominations, marques, images ou autres signes figuratifs ou non ne soient pas utilisés pour attribuer à ces produits des caractéristiques qu'ils ne possèdent pas.

25 Cette disposition, qui se situe dans le cadre d'une directive tendant, notamment, ainsi qu'il ressort en particulier de ses deuxième et troisième considérants, à assurer la liberté des échanges des produits cosmétiques, définit ainsi les mesures à prendre dans l'intérêt de la défense des consommateurs et de la loyauté des transactions commerciales, qui figurent au nombre des exigences impératives, en vertu desquelles sont admises des entraves à la libre circulation des marchandises au sens de l'article 30 du traité, conformément à la jurisprudence de la Cour. Elle poursuit également un objectif de protection de la santé des personnes, au sens de l'article 36 du traité, dans la mesure où une information trompeuse sur les caractéristiques de ces produits pourrait avoir une incidence sur la santé publique.

26 Les mesures que les États membres sont appelés à prendre pour la mise en oeuvre de cette disposition doivent cependant respecter le principe de proportionnalité (voir, notamment, arrêts Clinique, précité, point 16, et du 28 janvier 1999, Unilever, C-77/97, Rec. p. I-431, point 27).

27 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l'interprétation de la directive 84/450, lors de l'évaluation, d'une part, du risque de tromperie des consommateurs et, d'autre part, des exigences de la libre circulation des marchandises, la Cour a jugé que, pour déterminer si une dénomination, une marque ou une indication publicitaire sont ou non trompeuses, il convient de prendre en considération l'attente présumée d'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, notamment, arrêt du 16 juillet 1998, Gut Springenheide et Tusky, C-210/96, Rec. p. I-4657, point 31).

28 Ce critère, fondé sur le principe de proportionnalité, s'applique également dans le domaine de la commercialisation de produits cosmétiques lorsque, comme dans l'affaire au principal, une erreur sur les caractéristiques du produit ne saurait porter atteinte à la santé publique.

29 En vue de l'application de ce critère en l'espèce, plusieurs éléments doivent être pris en considération. Il y a lieu, notamment, de vérifier si des facteurs sociaux, culturels ou linguistiques peuvent justifier que le terme «lifting» employé à propos d'une crème raffermissante soit compris par les consommateurs allemands de manière différente par rapport aux consommateurs des autres États membres ou si les conditions d'utilisation du produit suffisent à elles seules à souligner le caractère transitoire de ses effets, neutralisant toute conclusion contraire pouvant être tirée du terme «lifting».

30 Si, à première vue, un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ne devrait pas s'attendre à ce qu'une crème dont la dénomination comporte le terme «lifting» produise des effets durables, il appartient toutefois à la juridiction nationale de vérifier, compte tenu de tous les éléments pertinents, si tel est le cas en l'espèce.

31 À cet égard, en l'absence de toute disposition communautaire en la matière, il appartient au juge national, qui estimerait indispensable d'ordonner une expertise ou de commander un sondage d'opinion destiné à l'éclairer sur le caractère éventuellement trompeur d'une indication publicitaire, de déterminer, conformément à son droit national, le pourcentage de consommateurs trompés par ladite indication qui lui paraîtrait suffisamment significatif pour en justifier, le cas échéant, l'interdiction (voir arrêt Gut Springenheide et Tusky, précité, points 35 et 36).

32 Il y a lieu dès lors de répondre que:

— Les articles 30 et 36 du traité et 6, paragraphe 3, de la directive 76/768 ne s'opposent pas à l'application d'une réglementation nationale qui interdit l'importation et la commercialisation d'un produit cosmétique comprenant le terme «lifting» dans sa dénomination, lorsque, dans les circonstances de l'espèce, un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé est induit en erreur par ladite dénomination, estimant qu'elle attribue au produit des caractéristiques qu'il ne possède pas.

— Il appartient au juge national de se prononcer sur le caractère éventuellement trompeur de la dénomination en se référant à l'attente présumée dudit consommateur.

— Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que, s'il éprouve des difficultés particulières pour évaluer le caractère trompeur de ladite dénomination, le juge national puisse recourir, dans les conditions prévues par son droit national, à un sondage d'opinion ou à une expertise destinés à éclairer le jugement.

33 (...) *Sur les dépens*

Dispositif:

— Les articles 30 et 36 du traité CE (devenus, après modification, articles 28 CE et 30 CE) et 6, paragraphe 3, de la directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, telle que modifiée par la directive 88/667/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, et la directive 93/35/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, ne s'opposent pas à l'application d'une réglementation nationale qui interdit l'importation et la commercialisation d'un produit cosmétique comprenant le terme «lifting» dans sa dénomination, lorsque, dans les circonstances de l'espèce, un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé est induit en erreur par ladite dénomination, estimant qu'elle attribue au produit des caractéristiques qu'il ne possède pas.

— Il appartient au juge national de se prononcer sur le caractère éventuellement trompeur de la dénomination en se référant à l'attente présumée dudit consommateur.

— Le droit communautaire ne s'oppose pas à ce que, s'il éprouve des difficultés particulières pour évaluer le caractère trompeur de ladite dénomination, le juge national puisse recourir, dans les conditions prévues par son droit national, à un sondage d'opinion ou à une expertise destinés à éclairer le jugement.

**GIURISPRUDENZA DELLA
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE
COMUNITÀ EUROPEE^(*)**

**SENTENZA DELLA CORTE
DI GIUSTIZIA
(Quinta Sezione)**

del 13 gennaio 2000

nel procedimento C-220/98 (domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dallo Landgericht Köln – (Germania)): Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG contro Lancaster Group GmbH

(Libera circolazione delle merci - Commercializzazione di un prodotto cosmetico recante la denominazione «lifting» - Artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica artt. 28 CE e 30 CE) - Direttiva 76/768/CEE)

(Lingua processuale: il tedesco)

Motivazione

1 Con ordinanza 24 marzo 1998, pervenuta in cancelleria il 15 giugno successivo, il Landgericht di Colonia ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE) e 6, n. 3 della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 262, pag. 169), come modificata dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 88/667/CEE (GU L 382, pag. 46), e dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE (GU L 151, pag. 32, in prosieguo: la «direttiva 76/768»).

2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di una controversia tra la Estée Lauder Cosmetics GmbH & Co. OHG (in prosieguo: la «Estée Lauder») e la Lancaster Group GmbH (in prosieguo: la «Lancaster»), vertente sulla commercializzazione del prodotto cosmetico «Monteil Firming Action Lifting Extreme Creme», con il termine «lifting» contenuto nella sua denominazione.

(*) L'Ufficio pubblica queste sentenze, tratte dai testi che generalmente vengono resi disponibili il giorno stesso della pronunzia, con lo scopo di informarne i lettori. Non si tratta, dunque, di una pubblicazione di carattere ufficiale della Corte di Giustizia. L'unico testo delle sentenze che fa fede è quello pubblicato nella «Raccolta della Giurisprudenza della Corte e del Tribunale di primo grado».

La normativa comunitaria

3 La direttiva 76/768 così dispone, all'art. 6, n. 3:

«Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni adeguate affinché in sede di etichettatura, di presentazione alla vendita e di pubblicità dei cosmetici non vengano impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscono ai prodotti stessi caratteristiche che non possiedono.

Inoltre qualsiasi riferimento a esperimenti su animali deve indicare chiaramente se gli esperimenti effettuati riguardavano il prodotto finito e/o i suoi ingredienti».

4 La direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17), definisce, all'art. 1, il suo obiettivo in questi termini:

«La presente direttiva ha lo scopo di tutelare il consumatore e le persone che esercitano un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, nonché gli interessi del pubblico in generale dalla pubblicità ingannevole e dalle sue conseguenze sleali».

5 L'art. 2, punto 2, della direttiva 84/450 definisce la «pubblicità ingannevole» come «qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico di dette persone o che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente».

6 L'art. 3 della direttiva 84/450 precisa che, per determinare se una pubblicità è ingannevole, si tiene conto di tutti i suoi elementi ed elenca un certo numero di indicazioni da prendere in considerazione a questo proposito.

7 Ai sensi dell'art. 4 della direttiva 84/450, «gli Stati membri si accertano che esistano mezzi adeguati ed efficaci per lottare contro la pubblicità ingannevole nell'interesse sia dei consumatori che dei concorrenti e del pubblico in generale». Detto articolo precisa inoltre il tipo di disposizioni giuridiche che tali mezzi devono comportare, in particolare la competenza dei Tribunali ad intimare la cessazione di una pubblicità ingannevole.

8 Secondo l'art. 7 della direttiva 84/450, questa non impedisce il mantenimento in vigore o l'adozione, da parte degli Stati membri, di disposizioni dirette ad assicurare una più ampia protezione delle persone interessate.

La normativa tedesca

9 Il Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb del 7 giugno 1909 (legge sulla lotta alla concorrenza sleale, in prosieguo: l'«UWG») dispone quanto segue nell'art. 1:

«A chiunque nei rapporti commerciali tenga, a fini concorrenziali, un comportamento non corretto può essere ingiunto di cessare tale comportamento e provvedere al risarcimento».

10 Ai sensi dell'art. 3 dell'UWG:

«A chiunque, nei rapporti commerciali, fornisca, ai fini della concorrenza sui termini dell'offerta, indicazioni ingannevoli sulle caratteristiche, sull'origine, sul modo di fabbricazione o sul calcolo dei prezzi di taluni o di tutti i prodotti o prestazioni, sulle tariffe, sul modo o sulla fonte di approvvigionamento, sui riconoscimenti che gli sono stati accordati, sulle ragioni o sullo scopo della vendita o sullo stato delle giacenze può essere ingiunto di astenersi dal fornire tali indicazioni».

11 Il Lebensmittel und Bedarfsgegenständegesetz del 15 agosto 1974 (legge federale sui prodotti alimentari e sui prodotti di consumo corrente, in prosieguo: il «LMBG») così recita nell'art. 27, n. 1:

«E' vietato commercializzare a titolo professionale prodotti cosmetici con una denominazione ingannevole o con indicazioni o una presentazione ingannevoli, o fare pubblicità per prodotti cosmetici in generale o in casi particolari con descrizioni o altre indicazioni ingannevoli. Sussiste in particolare inganno quando:

1. si attribuiscono a prodotti cosmetici effetti che, allo stato della scienza, non posseggono o che non sono sufficientemente dimostrati dal punto di vista scientifico,
2. la denominazione, le indicazioni, la presentazione, la descrizione o qualsiasi altra menzione diano l'impressione che si possa con certezza contare su un successo,
3. siano utilizzate denominazioni, indicazioni, presentazioni, rappresentazioni o altri elementi idonei ad indurre in errore
 - a) riguardo alla persona, alla qualifica, alla capacità o al successo del produttore, dell'inventore o delle persone che per essi lavorano,
 - b) riguardo all'origine dei prodotti cosmetici, alla loro quantità, al loro peso o alla data della loro fabbricazione o del loro confezionamento, riguardo alla loro durata di conservazione o riguardo ad altri elementi determinanti al momento della valutazione».

La causa principale

12 La Lancaster commercializza la crema rassodante per la pelle «Monteil Firming Action Lifting Extreme Creme» con il termine «lifting» contenuto nella sua denominazione.

13 Nella causa principale la Estée Lauder fa valere che il termine «lifting» è ingannevole dal momento che dà l'impressione all'acquirente che il prodotto abbia effetti identici o paragonabili, riguardo soprattutto alla durata, ad un'operazione chirurgica di lifting della pelle, cosa non vera nel caso della crema suddetta. La Estée Lauder domanda che si vietino l'immissione sul mercato a fini commerciali, la distribuzione e la promozione dei prodotti cosmetici recanti la denominazione «lifting», in particolare della crema di cui trattasi, per incompatibilità con gli artt. 3 dell'UWG e 27, n. 1, del LMBG nonché con la direttiva 76/768.

14 La Lancaster ammette che la crema in questione nella causa principale non ha la stessa azione a lungo termine di un'operazione di lifting, ma rileva che essa svolge comunque una azione rassodante significativa. Essa afferma che l'aspettativa nutrita dal pubblico nei confronti di tale crema non è quella che la Estée Lauder vorrebbe far credere. In ogni caso, la sua eventuale condanna sarebbe contraria agli artt. 30 e 36 del Trattato. La Lancaster fa presente che nessuna ragione giustificerebbe le spese da affrontare per denominare in altro modo il prodotto qualora essa dovesse procedere alla modifica della confezione solamente per il mercato tedesco, mentre l'uso di una tale denominazione non è contestato negli altri Stati membri. Il divieto richiesto costituirebbe un ostacolo sproporzionato tenuto conto dell'importanza limitata dell'interesse generale da tutelare, che è quello di evitare un errore dei consumatori sulla sola durata degli effetti del prodotto in questione.

15 Il Landgericht di Colonia ritiene che l'uso della parola «lifting» nella denominazione del prodotto cosmetico in questione nella causa principale sia contrario all'art. 27, n. 1, del LMBG, che vieta il commercio di prodotti cosmetici aventi denominazioni ingannevoli e in particolare vieta di attribuire a tali prodotti effetti che essi non possiedono se, conformemente alla giurisprudenza, una parte non trascurabile dei consumatori, cioè circa il 10-15%, è indotta in errore.

16 Il giudice del rinvio precisa, da un lato, che, nella sentenza 12 dicembre 1996, «Lifting creme», il Bundesgerichtshof ha affermato che l'accertamento, da parte di un giudice di grado inferiore, del carattere ingannevole della designazione «lifting» non era «contraddetta dell'esperienza pratica» e, dall'altro, che esso non dispone, in mancanza di un sondaggio di opinione, di prove materiali sufficienti per giungere alla conclusione contraria.

17 A questo proposito, il giudice del rinvio si domanda se, vista la nozione di consumatore definita dalla giurisprudenza della Corte nel campo delle direttive applicabili, nozione secondo cui il consumatore deve prestare una certa attenzione e avvedutezza, debba essere presa in considerazione una percentuale di persone indotte in errore superiore a quella del 10-15% accolta nella giurisprudenza tedesca.

18 Il giudice nazionale chiede poi se, nel caso in cui, conformemente al diritto comunitario, il consumatore sia indotto nel caso concreto in errore, l'ostacolo alla libera circolazione delle merci risultante dal divieto della denominazione controversa sia compatibile con l'art. 30 del Trattato, allorché tale denominazione è legittimamente utilizzata in un altro Stato membro e allorché la commercializzazione di detto prodotto negli altri Stati membri è rivendicata come legittima in forza dello stesso articolo.

19 Occorre rilevare che nella causa menzionata dal giudice nazionale il Bundesgerichtshof ha considerato che l'errore da parte di un numero non trascurabile di consumatori che si aspettavano che la crema di cui trattasi «Horphag Lifting Creme», producesse effetti rassodanti di una certa durata, mentre detti effetti duravano tra le 2 e le 24 ore, era tale da giustificare il divieto della commercializzazione del prodotto conformemente all'art. 27, n. 1 del LMBG, poiché la denominazione della crema ne aveva condizionato l'acquisto.

20 Alla luce di tali considerazioni, il Landgericht di Colonia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. 30 e 36 del Trattato CE e/o l'art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, siano da interpretare nel senso che essi ostano all'applicazione di norme nazionali in materia di concorrenza sleale che consentono di impedire l'importazione e la commercializzazione di un prodotto cosmetico legalmente fabbricato o distribuito in uno Stato membro dell'Unione europea a motivo del fatto che l'indicazione "lifting", relativa all'effetto di tale prodotto, potrebbe trarre in inganno i consumatori facendo loro immaginare un effetto durevole, mentre lo stesso prodotto, in altri paesi membri dell'Unione europea, è legalmente e pacificamente commercializzato con tale indicazione sull'imballaggio».

21 Dal fascicolo della causa principale emerge che l'inganno di cui i consumatori potrebbero essere vittima nella fattispecie consisterebbe nella convinzione non che il prodotto abbia effetti identici o comparabili a quelli di una operazione chirurgica, ma semplicemente che esso produca effetti di una certa durata.

Sulla questione pregiudiziale

22 Con la sua questione il giudice nazionale domanda in sostanza se gli artt. 30 e 36 del Trattato e la direttiva 76/768 ostino ad una normativa nazionale che, come interpretata dalla giurisprudenza nazionale, vieta l'importazione e la commercializzazione di un prodotto cosmetico nella cui denominazione figura il termine «lifting» quando i consumatori di tale Stato possano essere ingannati da tale termine riguardo alla durata degli effetti del prodotto, mentre questo è legittimamente commercializzato in altri Stati membri con la stessa denominazione senza dar luogo a contestazioni.

23 Occorre ricordare che la direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE ha proceduto ad una esauriente armonizzazione delle norme nazionali in materia di imballaggio e di etichettatura dei prodotti cosmetici (sentenze 23 novembre 1989, causa C-150/88, Parfümeriefabrik 4711, Racc. pag. I-3891, punto 28, e 2 febbraio 1994, causa C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, cosiddetta sentenza «Clinique», Racc. pag. I-317, punto 11).

24 Tra le norme contenute nella direttiva 76/768 figura l'obbligo, sancito nell'art. 6, n. 3, secondo cui gli Stati membri adottano tutte le disposizioni adeguate affinché in sede di etichettatura, di presentazione alla vendita e di pubblicità dei cosmetici non vengano impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscono ai prodotti stessi caratteristiche che non possiedono.

25 Tale disposizione, contenuta in una direttiva mirante in particolare, come emerge soprattutto dal secondo e dal terzo considerando, a garantire la libertà degli scambi dei prodotti cosmetici, definisce così i provvedimenti da adottare nell'interesse della difesa dei consumatori e della lealtà degli scambi commerciali, che figurano tra le esigenze imperative in forza delle quali, conformemente alla giurisprudenza della Corte, sono ammessi ostacoli alla libera circolazione delle merci ai sensi dell'art. 30 del Trattato. Essa persegue anche un obiettivo di tutela della salute delle persone, ai sensi dell'art. 36 del Trattato, in quanto un'informazione ingannevole sulle caratteristiche di tali prodotti potrebbe avere un'incidenza negativa sulla sanità pubblica.

26 Le misure che gli Stati membri devono adottare ai fini dell'attuazione di detta disposizione devono tuttavia rispettare il principio di proporzionalità (v., in particolare, le sentenze Clinique, citata, punto 16, e 28 gennaio 1999, causa C-77/97, Unilever, Racc. pag. I-431, punto 27).

27 A questo proposito occorre ricordare che, nell'ambito dell'interpretazione della direttiva 84/450, nel valutare, da un lato, il rischio dei consumatori di essere indotti in errore e, dall'altro, le esigenze della libera circolazione delle merci, la Corte ha affermato che, per stabilire se una denominazione, un marchio o una dicitura pubblicitaria siano o meno idonei a indurre l'acquirente in errore, occorre prendere in considerazione l'aspettativa presunta di un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto (v., in particolare, sentenza 16 luglio 1998, causa C-210/96, Gut Springenheide e Tusky, Racc. pag. I-4657, punto 31).

28 Tale criterio, basato sul principio di proporzionalità, si applica anche nell'ambito della commercializzazione di prodotti cosmetici quando, come nella causa principale, un errore sulle caratteristiche del prodotto non può compromettere la sanità pubblica.

29 Nell'applicare tale criterio al caso di specie devono essere presi in considerazione svariati elementi. Occorre, in particolare, verificare se fattori sociali, culturali o linguistici possano giustificare il fatto che il termine «lifting» usato per una crema rassodante sia inteso dai consumatori tedeschi in modo differente rispetto ai consumatori degli altri Stati membri oppure se le condizioni di utilizzazione del prodotto siano di per sé sufficienti a sottolineare la transitorietà dei suoi effetti, neutralizzando ogni conclusione contraria deducibile dal termine «lifting».

30 Se, a prima vista, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto non dovrebbe attendersi effetti duraturi da una crema nella cui denominazione figura il termine «lifting», spetta tuttavia al giudice nazionale verificare, tenuto conto di tutti gli elementi pertinenti, se tale sia il caso nella fattispecie.

31 A questo proposito, in mancanza di disposizioni comunitarie in materia, spetta al giudice nazionale che ritenga indispensabile disporre una perizia o un sondaggio di opinioni per ottenere lumi sul carattere eventualmente ingannevole di una dicitura pubblicitaria, determinare, conformemente al suo diritto nazionale, la percentuale di consumatori indotti in errore da detta indicazione che gli possa sembrare sufficientemente significativa per giustificarne, se del caso, il divieto (v. sentenza Gut Springenheide e Tusky, citata, punti 35 e 36).

32 Occorre quindi risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che:

— Gli artt. 30 e 36 del Trattato e 6, n. 3, della direttiva 76/768 non ostano ad una normativa nazionale che vieta l'importazione e la commercializzazione di un prodotto cosmetico nella cui denominazione figura il termine «lifting» quando nelle circostanze del caso di specie un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto sia indotto in errore da detta denominazione, ritenendo che essa attribuisca al prodotto caratteristiche che non possiede.

— Spetta al giudice nazionale pronunciarsi sull'eventuale carattere ingannevole della denominazione facendo riferimento all'aspettativa presunta di detto consumatore.

— Il diritto comunitario non osta a che il giudice nazionale, qualora incontri particolari difficoltà nel valutare il carattere ingannevole di detta denominazione, possa ricorrere, alle condizioni previste dal suo diritto nazionale, ad un sondaggio di opinioni oppure ad una perizia diretta a fornirgli lumi ai fini della sua pronuncia.

33 (...) *Sulle spese*

Dispositivo:

— **Gli artt. 30 e 36 del Trattato CE (divenuti in seguito a modifica, artt. 28 CE e 30 CE) e 6, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/768/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, come modificata dalla direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 88/667/CEE, e dalla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/35/CEE, non ostano ad una normativa nazionale che vieta l'importazione e la commercializzazione di un prodotto cosmetico nella cui denominazione figura il termine «lifting» quando nelle circostanze del caso di specie, un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto sia indotto in errore da detta denominazione, ritenendo che essa attribuisca al prodotto caratteristiche che non possiede.**

— **Spetta al giudice nazionale pronunciarsi sull'eventuale carattere ingannevole della denominazione facendo riferimento all'aspettativa presunta di detto consumatore.**

— **Il diritto comunitario non osta a che il giudice nazionale, qualora incontri particolari difficoltà nel valutare il carattere ingannevole di detta denominazione, possa ricorrere, alle condizioni previste dal suo diritto nazionale, ad un sondaggio di opinioni oppure ad una perizia diretta a fornirgli lumi ai fini della sua pronuncia.**

OMPI
(traducción)

Notificación Madrid (Marcas) n° 130

Protocolo concerniente al arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas

Adhesión de Ucrania

El Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) presenta sus saludos y tiene el honor de notificar el depósito por el Gobierno de Ucrania, el 29 de septiembre de 2000, de su instrumento de adhesión al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 («Protocolo de Madrid (1989)»).

Dicho instrumento va acompañado de la declaración conforme con la letra d) del apartado 2 del artículo 5 del Protocolo de Madrid (1989) de que según la letra b) del apartado 2 del artículo 5 del mencionado Protocolo, el plazo de un año previsto en la letra a) del apartado 2 del artículo 5 del Protocolo para el ejercicio del derecho a notificar una denegación de protección es reemplazado por el de 18 meses y de que, conforme a la letra c) del apartado 2 del artículo 5 del Protocolo, cuando una denegación de protección pueda resultar de una oposición a la concesión de la protección, esa denegación puede ser notificada después del vencimiento del plazo de 18 meses.

El Protocolo de Madrid (1989) entrará en vigor, con respecto a Ucrania, el 29 de diciembre de 2000.

29 de septiembre de 2000

Notificación Niza n° 105

Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas

Adhesión de Ucrania

El Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) saluda al Ministro de Asuntos Exteriores y tiene el honor de notificarle el depósito por el Gobierno de Ucrania, el 29 de septiembre de 2000, de su instrumento de adhesión al Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de marcas del 15 de junio de 1957, tal como fue revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y en Ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado el 28 de septiembre de 1979.

El Arreglo de Niza, así revisado y modificado, entrará en vigor, con respecto a Ucrania, el 29 de diciembre de 2000.

29 de septiembre de 2000

**Notificación Viena (clasificación)
n° 18**

Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas

Adhesión de los Estados Unidos Mexicanos

El Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) saluda al Ministro de Asuntos Exteriores y tiene el honor de notificarle el depósito por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, el 26 de octubre de 2000, de su instrumento de adhesión al Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos de las marcas, hecho en Viena el 12 de junio de 1973 y modificado el 1 de octubre de 1985.

Dicho Acuerdo entrará en vigor, con respecto a los Estados Unidos Mexicanos, el 26 de enero del 2001.

26 de octubre de 2000

Notificación Locarno n° 49

Arreglo de Locarno que establece una clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales

Adhesión de los Estados Unidos Mexicanos

El Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) saluda al Ministro de Asuntos Exteriores y tiene el honor de notificarle el depósito por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, el 26 de octubre de 2000, de su instrumento de adhesión al Arreglo de Locarno que establece una clasificación internacional para los dibujos y modelos industriales, firmado en Locarno el 8 de octubre de 1968 y modificado el 28 de septiembre de 1979.

Dicho Arreglo entrará en vigor, con respecto a los Estados Unidos Mexicanos, el 26 de enero del 2001.

26 de octubre de 2000

WIPO
(Übersetzung)

Notifikation Madrid (Marken) Nr. 130

Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken

Beitritt der Ukraine

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) beehrt sich, zu notifizieren, dass die Regierung der Ukraine am 29. September 2000 ihre Beitrittsurkunde zu dem am 27. Juni 1989 in Madrid angenommenen Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken („Madrider Protokoll von 1989“) hinterlegt hat.

Der Urkunde war folgende Erklärung beigelegt. Die Erklärung, gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe d) des Madrider Protokolls von 1989, wonach die gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe a) des Protokolls geltende Frist von einem Jahr für die Ausübung des Rechts, eine Schutzverweigerung mitzuteilen, nach Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe b) des Protokolls durch 18 Monate ersetzt wird, und wonach ferner eine Schutzverweigerung, die sich aus einem Widerspruch gegen die Schutzgewährung ergeben kann, gemäß Artikel 5 Absatz 2 Buchstabe c) des Protokolls nach Ablauf der Frist von 18 Monaten mitgeteilt werden kann.

Das Madrider Protokoll von 1989 wird für die Ukraine am 29. Dezember 2000 in Kraft treten.

29. September 2000

Notifikation Nizza Nr. 105

Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken

Beitritt der Ukraine

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) beehrt sich, dem Außenminister zu notifizieren, daß die Regierung der Ukraine am 29. September 2000 ihre Beitrittsurkunde zum Abkommen von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken in der in Stockholm am 14. Juli 1967 und in Genf am 13. Mai 1977 revidierten und am 28. September 1979 geänderten Fassung hinterlegt hat.

Das Abkommen von Nizza in seiner revidierten und geänderten Fassung wird für Ukraine am 29. Dezember 2000 in Kraft treten.

29. September 2000

Notifikation Wien (Klassifikation) Nr. 18

Abkommen von Wien zur Errichtung einer Internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken

Beitritt der Vereinigten Mexikanischen Staaten

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) beehrt sich, dem Außenminister zu notifizieren, daß die Regierung der Vereinigten Mexikanischen Staaten am 26. Oktober 2000 ihre Beitrittsurkunde zum Abkommen von Wien zur Errichtung einer Internationalen Klassifikation der Bildbestandteile von Marken in der am 12. Juni 1973 in Wien unterzeichneten und am 1. Oktober 1985 geänderten Fassung hinterlegt hat.

Das Abkommen von Wien wird für die Vereinigten Mexikanischen Staaten am 26. Januar 2001 in Kraft treten.

26. Oktober 2000

Notifikation Locarno Nr. 49

Abkommen von Locarno zur Errichtung einer Internationalen Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle

Beitritt der Vereinigten Mexikanischen Staaten

Der Generaldirektor der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) beehrt sich, dem Außenminister zu notifizieren, daß die Regierung der Vereinigten Mexikanischen Staaten am 26. Oktober 2000 ihre Beitrittsurkunde zu dem am 8. Oktober 1968 in Locarno unterzeichneten und am 28. September 1979 geänderten Abkommen von Locarno zur Errichtung einer Internationalen Klassifikation für gewerbliche Muster und Modelle hinterlegt hat.

Das Abkommen von Locarno wird für die Vereinigten Mexikanischen Staaten am 26. Januar 2001 in Kraft treten.

26 Oktober 2000

WIPO

Madrid (marks) Notification No 130

Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the international registration of marks

Accession by Ukraine

The Director General of the World Intellectual Property Organization (WIPO) presents his compliments and has the honor to notify the deposit by the Government of Ukraine, on September 29, 2000, of its instrument of accession to the Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks, adopted at Madrid on June 27, 1989 ('Madrid Protocol (1989)').

The said instrument was accompanied by a declaration, in accordance with Article 5(2)(d) of the Madrid Protocol (1989), that, under Article 5(2)(b) of the said Protocol, the time limit of one year to exercise the right to notify a refusal of protection referred to in Article 5(2)(a) thereof is replaced by 18 months and that, under Article 5(2)(c) of the said Protocol, where refusal of protection may result from an opposition to the granting of protection, such refusal may be notified after the expiry of the 18-month time limit.

The Madrid Protocol (1989) will enter into force, with respect to Ukraine, on December 29, 2000.
September 29, 2000

Nice Notification No 105

Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks

Accession by Ukraine

The Director General of the World Intellectual Property Organization (WIPO) presents his compliments to the Minister for Foreign Affairs and has the honor to notify him of the deposit by the Government of Ukraine, on September 29, 2000, of its instrument of accession to the Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks of June 15, 1957, as revised at Stockholm on July 14, 1967 and at Geneva on May 13, 1977, and amended on September 28, 1979.

The Nice Agreement, as revised and amended, will enter into force, in respect of Ukraine, on December 29, 2000.
September 29, 2000

Vienna (classification) Notification No 18

Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks

Accession by the United Mexican States

The Director General of the World Intellectual Property Organization (WIPO) presents his compliments to the Minister for Foreign Affairs and has the honor to notify him of the deposit by the Government of the United Mexican States, on October 26, 2000, of its instrument of accession to the Vienna Agreement Establishing an International Classification of the Figurative Elements of Marks, done at Vienna on June 12, 1973, as amended on October 1, 1985.

The said Agreement will enter into force, with respect to the United Mexican States, on January 26, 2001.

October 26, 2000

Locarno Notification No 49

Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs

Accession by the United Mexican States

The Director General of the World Intellectual Property Organization (WIPO) presents his compliments to the Minister for Foreign Affairs and has the honor to notify him of the deposit by the Government of the United Mexican States, on October 26, 2000, of its instrument of accession to the Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs, signed at Locarno on October 8, 1968, as amended on September 28, 1979.

The said Agreement will enter into force, with respect to the United Mexican States, on January 26, 2001.

October 26, 2000

OMPI

Notification Madrid (marques) n° 130

Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques

Adhésion de l'Ukraine

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) présente ses compliments et a l'honneur de notifier le dépôt par le Gouvernement de l'Ukraine, le 29 septembre 2000, de son instrument d'adhésion au Protocole relatif à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 («Protocole de Madrid (1989)»).

Ledit instrument était accompagné d'une déclaration, conformément à l'article 5.2)d) du Protocole de Madrid (1989), que, selon l'article 5.2)b) dudit Protocole, le délai d'un an prévu à l'article 5.2)a) du Protocole pour l'exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois et que, conformément à l'article 5.2)c) du Protocole, lorsqu'un refus de protection peut résulter d'une opposition à l'octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l'expiration du délai de 18 mois.

Le Protocole de Madrid (1989) entrera en vigueur, à l'égard de l'Ukraine, le 29 décembre 2000.

Le 29 septembre 2000

Notification Nice n° 105

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques

Adhésion de l'Ukraine

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l'honneur de lui notifier le dépôt par le Gouvernement de l'Ukraine, le 29 septembre 2000, de son instrument d'adhésion à l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979.

L'Arrangement de Nice, ainsi révisé et modifié, entrera en vigueur, à l'égard de l'Ukraine, le 29 décembre 2000.

Le 29 septembre 2000

Notification Vienne (Classification) n° 18

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques

Adhésion des États-Unis du Mexique

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l'honneur de lui notifier le dépôt par le Gouvernement des États-Unis du Mexique, le 26 octobre 2000, de son instrument d'adhésion à l'Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985.

Ledit Arrangement entrera en vigueur, à l'égard des États-Unis du Mexique, le 26 janvier 2001.

Le 26 octobre 2000

Notification Locarno n° 49

Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels

Adhésion des États-Unis du Mexique

Le Directeur général de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) présente ses compliments au Ministre des affaires étrangères et a l'honneur de lui notifier le dépôt par le Gouvernement des États-Unis du Mexique, le 26 octobre 2000, de son instrument d'adhésion à l'Arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, signé à Locarno le 8 octobre 1968 et modifié le 28 septembre 1979.

Ledit Arrangement entrera en vigueur, à l'égard des États-Unis du Mexique, le 26 janvier 2001.

Le 26 octobre 2000

OMPI

(traduzione)

Notifica Madrid (marchi) n. 130

Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi

Adesione dell'Ucraina

Il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi ed ha l'onore di notificare il deposito, da parte del Governo dell'Ucraina, il 29 settembre 2000, del suo strumento di adesione al Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 («Protocollo di Madrid (1989)»).

Il suddetto strumento era accompagnato dalla dichiarazione secondo la quale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera d) ed in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del Protocollo di Madrid (1989), il termine di un anno previsto per esercitare il diritto di notificare un rifiuto di protezione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), è sostituito dal termine di 18 mesi e, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) del suddetto Protocollo, quando il rifiuto di protezione può risultare da un'opposizione alla concessione di protezione, tale rifiuto può essere notificato dopo la scadenza del termine di 18 mesi;

Il Protocollo di Madrid (1989) entrerà in vigore, nei confronti della Repubblica di Ucraina, il 29 dicembre 2000.

Il 29 settembre 2000

Notifica Nizza n. 105

Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi

Adesione dell'Ucraina

Il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) porge i suoi ossequi al Ministro degli Affari Esteri ed ha l'onore di notificargli il deposito, da parte del Governo dell'Ucraina, il 29 settembre 2000, del suo strumento di adesione all'Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, a Ginevra il 13 maggio 1977 e modificato il 28 settembre 1979.

L'accordo di Nizza, revisionato e modificato, entrerà in vigore, nei confronti dell'Ucraina, il 29 dicembre 2000.

Il 29 settembre 2000

Notifica Vienna (classificazione) n. 18

Accordo di Vienna che stabilisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi

Ratifica degli Stati Uniti messicani

Il Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) presenta i suoi ossequi al Ministro degli Affari esteri ed ha l'onore di notificargli il deposito da parte del Governo degli Stati Uniti messicani, il 26 ottobre 2000, del suo strumento di ratifica dell'Accordo di Vienna, che stabilisce una classificazione internazionale degli elementi figurativi dei marchi, fatto a Vienna il 12 giugno 1973 e modificato il 1°ottobre 1985.

L'Accordo di Vienna entrerà in vigore, nei confronti degli Stati Uniti messicani, il 26 gennaio 2001.

Il 26 ottobre 2000

Notifica Locarno n. 49

Accordo di Locarno concernente la classificazione internazionale di disegni e modelli industriali

Adesione degli Stati Uniti messicani

Il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) presenta i suoi ossequi al Ministro degli Affari esteri ed ha l'onore di notificargli il deposito da parte del Governo degli Stati Uniti messicani, il 26 ottobre 2000, del suo strumento di adesione all'Accordo di Locarno, che stabilisce una classificazione internazionale di disegni e modelli industriali, firmato a Locarno l'8 ottobre 1968 e modificato il 28 settembre 1979.

Tale Accordo entrerà in vigore, nei confronti degli Stati Uniti messicani, il 26 gennaio 2001.

Il 26 ottobre 2000

SERVICIOS CENTRALES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LOS
ESTADOS MIEMBROS

ZENTRALBEHÖRDEN FÜR DEN GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ
DER MITGLIEDSTAATEN

CENTRAL INDUSTRIAL PROPERTY OFFICES OF THE
MEMBER STATES

SERVICES CENTRAUX DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE DES
ÉTATS MEMBRES

SERVIZI CENTRALI DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE DEGLI
STATI MEMBRI

Belgique/België

Office de la Propriété industrielle
Administration de la Politique commerciale
Ministère des Affaires économiques
Boulevard Emile Jacqmain 154
B-1000 Bruxelles

Dienst voor de Industriële Eigendom
Bestuur Handelsbeleid
Ministerie van Economische Zaken
Boulevard Emile Jacqmain 154
B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 2 06 41 11

Fax (32-2) 2 06 57 50

<http://www.european-patent-office.org/patlib/country/belgium/>

Danmark

Patent-og Varemærkestyrelsen
Danish Patent and Trademark Office
Helgeshøj Allé 81
DK-2630 Taastrup

Tel. (45-43) 50 80 00

Fax (45-43) 50 80 01

<http://www.dkpto.dk/>

Deutschland

Deutsches Patent- und Markenamt
Zweibrückenstraße 12
D-80331 München

Tel. (49-89) 21 95 0

Fax (49-89) 21 95 22 21

<http://www.patent-und-markenamt.de/>

Ελλάς/Ελλάδα

Υπουργείο Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Γενική Γραμματεία Εσωτερικού Εμπορίου
Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας
Πλατεία Κωνσταντίνου
GR-101 81 ΑΘΗΝΑ

Ministère du Développement
Secrétariat Général du Commerce
Direction Générale du Commerce Intérieur
Direction de la Propriété Commerciale et Industrielle

Place de Kanning
GR-101 81 ATHÈNES

Tel. (30-1) 38 43 550
Fax (30-1) 38 21 717
<http://www.obt.gr/>

España

Oficina Española de Patentes y Marcas
Panamá, 1
E-28071 Madrid

Tel. (34) 913 49 53 00

Fax (34) 913 49 55 97

<http://www.oepm.es/>

France

Institut National de la Propriété Industrielle (INPI)
26 *bis* rue de Saint-Pétersbourg
F-75800 Paris Cedex 08

Tel. (33-1) 53 04 53 04

Fax (33-1) 42 93 59 30

<http://www.inpi.fr/>

Ireland

Patents Office
Government Buildings
Hebron Road
IRL-Kilkenny

Tel. (353-56) 20 111

Fax (353-56) 20 100

Italia

Ufficio italiano brevetti e marchi
Via Molise, 19
I-00187 Roma

Tel. (390-6) 48 27 188

Fax (390-6) 47 05 30 17

<http://www.european-patent-office.org/it/>

Luxembourg

Service de la Propriété Intellectuelle
Ministère de l'Economie
19-21, boulevard Royal
L-2449 Luxembourg
Adresse postale: L-2914 Luxembourg

Tel. (352) 478 4110

Fax (352) 46 04 08

<http://www.etat.lu/EC/>

Nederland

Bureau voor de Industriële Eigendom
Netherlands Industrial Property Office
P.O. Box 5820
NL- 2280 HV Rijswijk (2H)

Tel. (31-70) 3 98 66 55
Fax (31-70) 3 90 01 90
<http://bie.minez.nl/>

Österreich

Österreichisches Patentamt
Kohlmarkt, 8-10
A-1014 Wien

Tel. (43-1) 5 34 24 0
Fax (43-1) 5 34 24 520
<http://www.patent.bmwa.gv.at/>

Portugal

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
Campo das Cebolas
P-1100 Lisboa

Tel. (351-21) 8 81 81 00
Fax (351-21) 8 87 53 08
<http://www.inpi.pt/>

Suomi/Finland

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen
National Board of Patents and Registration of Finland
Arkadiankatu 6 A
FIN-00100 Helsinki

Tel. (358-9) 693 9500
Fax (358-9) 693 95204
<http://www.prh.fi/>

Sverige

Patent- och Registreringsverket
Swedish Patent and Registration Office
Valhallavägen 136
P.O. Box 5055
S-102 42 Stockholm

Tel. (46-8) 782 25 00
Fax (46-8) 666 02 86
<http://www.prv.se/prveng/front.htm>

United Kingdom

The Patent Office

Concept House
Tredegar Park
Cardiff Road
Newport
GB-Gwent NP9 1RH

Tel. (44-1633) 81 40 00

Fax (44-1633) 81 10 55

<http://www.patent.gov.uk/>

Benelux

Benelux-Merkenbureau
Bureau Benelux des Marques
Bordewijklaan 15
NL-2591 XR Den Haag

Tel. (31-70) 3 49 11 11

Fax (31-70) 3 47 57 08

<http://www.bmb-bbm.org/>

ORGANISMOS INTERNACIONALES NO GUBERNAMENTALES CON
LOS QUE LA OAMI MANTIENE RELACIONES DE COOPERACIÓN

INTERNATIONALE NICHTSTAATLICHE ORGANISATIONEN, MIT DENEN DAS HABM
ZUSAMMENARBEITET

INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS WITH WHICH THE OHIM
COOPERATES

ORGANISMES INTERNATIONAUX NON GOUVERNAMENTAUX AVEC
LESQUELS L'OHMI ENTRETIENT DES RAPPORTS DE COOPÉRATION

ORGANISMI INTERNAZIONALI NON GOVERNATIVI CON I QUALI
L'UAMI INTRATTIENE RAPPORTI DI COOPERAZIONE

Association des Industries de Marque

AIM

Mr Philip Sheppard
Manager Branding & Marketing Affairs
9 Avenue des Gaulois
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 736 03 05
Fax (32-2) 734 67 02
<http://www.aim.be>
brand@aim.be

Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle

AIPPI

General Secretariat
Bleicherweg 58
CH - 8027 Zurich
Switzerland
Tel. (41) 1 204 12 60
Fax (41) 41 1 204 12 61
<http://www.aippi.org>
general_secretariat@aippi.org

Conseil européen de l'industrie chimique

CEFIC

Mr Alain Perroy, President
Mr Jean-Marie Devos, Secretary General
Mrs Nicole Maréchal, Legal Counsellor
Avenue E. Van Nieuwenhuysse 4, boîte 1
B-1160 Bruxelles
Tel. (32-2) 676 72 18
Fax (32-2) 676 73 31
<http://www.cefic.org>
nameofcontact@cefic.be

**European Communities Trade Mark Association
ECTA**

Mr Robert Freitag
President
ECTA Secretariat
Bisschoppenhoflaan 286, Box 5
B-2100 Deurne-Antwerpen
Tel. (32) 3 326 47 23
Fax (32) 3 326 76 13
<http://www.ecta.org>
ecta@ecta.org

**European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations
EFPIA**

Mrs Ann Robins
Manager Legal Affairs
Avenue Louise 250, boîte 91
B-1050 Bruxelles
Tel. (32-2) 626 25 55
Fax (32-2) 626 25 66
<http://www.efpia.org>
efpia@efpia.org

**Fédération européenne des mandataires de l'industrie en propriété industrielle
FEMPI**

M. François Dusolier
c/o Synthélabo
Service des marques
22, avenue Galilée
F-92350 Le-Plessis-Robinson
Tel. (33-1) 53 77 48 73
Fax (33-1) 45 37 59 35

**Committee of National Institutes of Patent Agents
CNIPA**

Dr Eugen Popp
Secretary General
c/o Meissner, Bolte & Partner
Widenmayerstraße 48
Postfach 860624
D-81633 München
Tel. (49-89) 21 21 860
Fax (49-89) 22 17 21

**International Chamber of
Commerce
ICC**

Ms Daphné Yong-D'Hervé
Chef de Division
38, cours Albert 1er
F-75008 Paris
Tel. (33-1) 49 53 28 18
Fax (33-1) 49 53 28 35
<http://www.iccwbo.org>
icc@iccwbo.org

**International Trademark Association
INTA**

Mr Bruce J. MacPherson
International Manager
1133 Avenue of the Americas
New York, NY 10036-6710
USA
Tel. (1-212) 768 98 87
Fax (1-212) 768 77 96
<http://www.inta.org>
nameofcontact@inta.org

**Association of European Trade Mark Owners
MARQUES**

Mr. Colin Grimes
Secretary General
840 Melton Road
Thurmaston
Leicester LE4 8BN
UK
Tel.: (44-116) 264 00 80
Fax.: (44-116) 264 01 41
<http://www.marques.org>
marques@martex.co.uk

**The European Union Members Commission of FICPI
EUCOF**

Mr Helmut Sonn
President of EUCOF
c/o Sonn, Pawloy, Weinziger & Wolfram
Riemergasse 14
A-1010 Wien
Tel. (43 1) 512 84 05 41
Fax (43 1) 512 84 05 90
sonn@sonn.at

**Union des confédérations de l'industrie et des employeurs d'Europe
UNICE**

Mr Dirk F. Hudig, Secretary General
Mr Jérôme Chauvin - Legal Adviser - Company Affairs Department
40 Rue Joseph II, boîte 4
B-1040 Bruxelles
Tel. (32-2) 237 65 11
Fax (32-2) 231 14 45
<http://www.unice.org>
main@unice.be

**Union of European Practitioners in Industrial Property
UNION**

Mr Philippe Overath
Secretary General
c/o Cabinet Bede
Place de l'Alma, 3
B-1200 Brussels
Tel. (32-2) 779 03 39
Fax (32-2) 772 47 80
mail@bede.be

Licensing Executives Society International

Mr Jonas Gullikson
Vice-President
c/o Ström & Gullikson AB
P.O. Box 4188
S-20313 Malmö
Tel.: +46 40 75745
Fax: +46 40 23 78 97
<http://www.sg.se>
mail@sg.se