

Cauza T-215/03

Sigla SA împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, modele și desene industriale) (OAPI)

„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii verbale comunitare VIPS — Marcă verbală națională anterioară VIPS — Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Articolul 74 din Regulamentul (CE) nr. 40/94 — Principiul disponibilității — Dreptul la apărare”

Hotărârea Tribunalului (Camera a cincea) din 22 martie 2007 II - 719

Sumarul hotărârii

1. *Marcă comunitară — Definirea și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție din partea titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume*
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (5)]

2. *Marcă comunitară — Definirea și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție din partea titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume*
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (5)]
3. *Marcă comunitară — Definirea și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție din partea titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume*
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (5)]
4. *Marcă comunitară — Definirea și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție din partea titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume*
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (5)]
5. *Marcă comunitară — Definirea și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție din partea titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume*
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. 1 lit. (b) și art. 8 alin. (5)]
6. *Marcă comunitară — Definirea și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție din partea titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume*
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (5)]
7. *Marcă comunitară — Definirea și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție din partea titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume*
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (5)]
8. *Marcă comunitară — Definirea și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție din partea titularului unei mărci anterioare identice sau similare care se bucură de renume*
[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 8 alin. (5)]

9. *Marcă comunitară — Procedura căii de atac*

[Regulamentul nr. 40/94 al Consiliului, art. 62 alin. (1) și art. 74)]

1. Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară, care prevede protecția mărcii înregistrate anterior care se bucură de un larg renume pentru produse sau pentru servicii care nu sunt similare, trebuie interpretat în sensul că poate fi invocat în susținerea unei opoziții formulate atât împotriva unei cereri de înregistrare a mărcii comunitare pentru produse și servicii care nu sunt identice sau similare celor la care se referă marca anterioară, cât și împotriva unei cereri de înregistrare a mărcii comunitare pentru produse identice sau similare celor la care se referă marca anterioară. Într-adevăr, interpretarea dată acestei prevederi nu trebuie să aibă drept consecință un nivel de protecție mai scăzut al mărcilor renumite în cazul utilizării unui semn pentru produse sau servicii identice sau similare decât în cazul utilizării unui semn pentru produse sau servicii care nu sunt similare.

trate anterior care se bucură de un larg renume pentru produse sau pentru servicii care nu sunt similare, permite titularului unei mărci anterioare renumite să se opună înregistrării unei mărci care poate să aducă atingere caracterului distinctiv al mărcii anterioare. Această atingere se poate produce atunci când marca anterioară nu mai este în măsură să determine o asociere imediată cu produsele pentru care a fost înregistrată și folosită. Prin urmare, acest risc se referă la „diluarea” sau „erodarea progresivă” a mărcii anterioare prin dispersarea identității și a influenței sale în conștiința publicului. Totuși, riscul de diluare este, în principiu, mai puțin ridicat dacă marca anterioară este reprezentată de un termen care este foarte răspândit și utilizat în mod frecvent, datorită semnificației pe care o are, independent de marca anterioară alcătuită din termenul respectiv. Într-o astfel de situație, este mai puțin probabil ca preluarea respectivului termen de către marca solicitată să conducă la o diluare a mărcii anterioare.

(a se vedea punctele 32 și 33)

2. Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară, care prevede protecția mărcii înregis-

(a se vedea punctele 37 și 38)

3. Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară, care prevede protecția mărcii înregistrate anterior care se bucură de un larg renume pentru produse sau pentru servicii care nu sunt similare, permite, printre altele, titularului unei mărci anterioare renumite să se opună înregistrării unei mărci care poate să aducă atingere renumelui mărcii anterioare. O astfel de atingere există atunci când produsele sau serviciile la care se referă marca solicitată pot fi percepute de public într-o modalitate care să diminueze forța de impact a mărcii anterioare. Riscul unei astfel de atingeri se produce mai ales atunci când produsele sau serviciile au o caracteristică sau o calitate susceptibilă de a influența negativ imaginea unei mărci anterioare renumite, datorită identității sau similitudinii sale cu marca solicitată.

(a se vedea punctul 39)

caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare. Noțiunea de profit pe care utilizarea fără motiv întemeiat a mărcii solicitate l-ar genera în mod necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare cuprinde cazurile în care există o exploatare sau o parazitare evidentă a unei mărci celebre sau o tentativă de a obține profit din reputația acesteia. Cu alte cuvinte, este vorba despre riscul ca imaginea mărcii renumite sau caracteristicile pe care aceasta din urmă le proiectează să fie transferate produselor la care se referă marca solicitată, astfel încât comercializarea acestora să fie facilitată ca urmare a asocierii cu marca anterioară renumită. Trebuie făcută distincția între acest din urmă tip de risc și riscul de confuzie la care se referă articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94. În situațiile la care se referă articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, publicul interesat realizează o apropiere, cu alte cuvinte, stabilește o legătură între mărcile în conflict, fără însă a le confunda. Prin urmare, existența riscului de confuzie nu este o condiție de aplicare a acestei prevederi.

(a se vedea punctele 40 și 41)

4. Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară, care prevede protecția mărcii înregistrate anterior care se bucură de un larg renume pentru produse sau pentru servicii care nu sunt similare, permite, printre altele, titularului unei mărci anterioare renumite să se opună înregistrării unei mărci anterioare renumite care poate să genereze profit necuvenit din
5. Diferența dintre riscul de profit necuvenit, în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară, care prevede protecția mărcii înregistrate anterior care se bucură de un larg renume pentru

produse sau pentru servicii care nu sunt similare, și riscul de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din același regulament ar putea fi rezumată astfel: riscul de confuzie există în cazul în care consumatorul relevant poate fi atras de produsul sau de serviciul la care se referă marca solicitată întrucât consideră că este un produs sau un serviciu care are aceeași origine comercială cu cel la care se referă marca anterioară identică sau similară cu marca solicitată. În schimb, riscul ca utilizarea fără motiv întemeiat a mărcii solicitate să genereze profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare intervine în cazul în care consumatorul, fără să confunde neapărat originea comercială a produsului sau a serviciului respectiv, este atras de marca solicitată și va cumpăra produsul sau serviciul la care ea se referă deoarece acestea poartă respectiva marcă, identică sau similară cu marca anterioară renumită.

(a se vedea punctul 42)

marca renumită. Obiectivul acestei prevederi este, în special, de a permite titularului unei mărci anterioare renumite să se opună înregistrării unei mărci care poate fie să aducă atingere numelui sau caracterului distinctiv al mărcii anterioare, fie să obțină profit necuvenit din acest renume sau din acest caracter distinctiv. În această privință, titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existența unei atingeri efective și actuale a mărcii sale. Totuși, acesta trebuie să furnizeze elementele care, la prima vedere, permit să se stabilească existența unui risc viitor, care nu este ipotetic, în privința profitului necuvenit sau a prejudiciului.

Este posibil, mai ales în cazul unei opoziții întemeiate pe o marcă ce se bucură de un deosebit renume, ca probabilitatea unui posibil risc viitor, privind atingerea adusă sau profitul necuvenit pe care l-ar putea obține marca solicitată de pe urma mărcii invocate în opoziție, să fie atât de evidentă încât să nu mai fie necesar ca persoana care formulează opoziția să invoce sau să dovedească vreun alt element de fapt în acest scop. Totuși, nu se poate prezuma acest lucru în toate situațiile.

6. Scopul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară, care prevede protecția mărcii înregistrate anterior care se bucură de un larg renume pentru produse sau pentru servicii care nu sunt similare, nu este acela de a împiedica înregistrarea oricărei mărci identice sau similare cu

(a se vedea punctele 46 și 48)

7. Existența unei legături între marca solicitată și marca anterioară este o

condiție esențială pentru aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, care prevede protecția mărcii înregistrate anterior care se bucură de un larg renume pentru produse sau pentru servicii care nu sunt similare. Într-adevăr, atingerile la care se referă această prevedere, în cazul în care ele se produc, sunt consecința unui anumit grad de similitudine între marca solicitată și marca anterioară, datorită căruia publicul vizat realizează o apropiere între cele două mărci, cu alte cuvinte, stabilește o legătură între acestea. Existența acestei legături trebuie apreciată în mod global, ținând seama de toți factorii relevanți ai speței. În această privință, cu cât caracterul distinctiv și renumele mărcii anterioare sunt mai importante, cu atât existența unei atingeri va fi admisă cu mai multă ușurință.

VIPS înregistrată anterior în Spania pentru „servicii referitoare la aprovizionarea cu alimente și băuturi gata preparate; restaurante; restaurante tip auto-servire; cantine, baruri, cafenele” din clasa 42 din același aranjament, nu este suficientă, în lipsa altor elemente pertinente pentru a se stabili, la prima vedere, existența unui risc viitor, care nu este ipotetic, ca utilizarea semnului respectiv să aducă atingere caracterului distinctiv sau reputației mărcii anterioare ori să genereze un profit necuvenit în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 privind marca comunitară.

(a se vedea punctul 47)

8. Existența unei legături între serviciile la care se referă semnul verbal VIPS, a cărui înregistrare ca marcă comunitară este solicitată pentru „calculatoare și programe de calculator înregistrate pe benzi și discuri”, „consultanță în afaceri comerciale; servicii în domeniul prelucrării datelor înregistrate pe calculator” și „servicii de programe de calculator destinate serviciilor hoteliere, restaurantelor și cafenelelor” din clasele 9, 35 și 42 în sensul Aranjamentului de la Nisa și serviciile desemnate de marca verbală

Într-adevăr, în primul rând termenul „VIPS” fiind forma de plural din limba engleză a prescurtării VIP, care are o utilizare largă și frecventă atât pe plan internațional, cât și pe plan național, pentru a desemna celebritățile, riscul atingerii aduse caracterului distinctiv al mărcii anterioare prin utilizarea mărcii solicitate poate fi considerat limitat. Acest risc apare totodată cu atât mai puțin probabil cu cât marca solicitată se referă la servicii care sunt destinate unui public special și, în consecință, mai restrâns. Pretinsa legătură existentă între serviciile la care se referă cele două mărci în litigiu nu este relevantă în acest context, întrucât diluarea identității unei mărci renumite nu depinde de similitu-

dinea dintre produsele sau serviciile la care se referă această marcă și cele vizate de marca solicitată.

În al doilea rând, serviciile la care se referă marca solicitată nu prezintă nicio caracteristică sau calitate care să poată demonstra probabilitatea ca renumelui mărcii anterioare să îi fie adusă o atingere prin utilizarea mărcii solicitate. În acest sens, simpla existență a unei legături între serviciile la care se referă mărcile în conflict nu este nici suficientă, nici determinantă. Cu siguranță, existența unei astfel de legături mărește probabilitatea ca publicul să se gândească și la marca anterioară atunci când se confruntă cu marca solicitată. Totuși, această împrejurare nu este, prin ea însăși, suficientă pentru a diminua forța de impact a mărcii anterioare. Un astfel de rezultat se produce numai dacă se demonstrează că serviciile la care se referă marca solicitată prezintă caracteristici sau calități potențial prejudiciabile pentru renumele mărcii anterioare.

În sfârșit, riscul obținerii unui profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare se produce numai dacă publicul relevant, fără a confunda originea serviciilor la care se referă mărcile în litigiu, este atras în mod deosebit de programul de calculator produs de solicitantă prin simplul fapt că poartă denumirea unei mărci identice mărcii anterioare renumite. Întrucât

titularul acesteia din urmă nu a prezentat caracteristicile speciale pe care consideră că le are marca sa anterioară și nici modalitatea în care acestea ar putea facilita comercializarea serviciilor la care se referă marca solicitată, caracteristicile care sunt în mod obișnuit asociate unei mărci renumite de lanțuri de restaurante cu servire rapidă nu pot fi considerate, în sine, susceptibile să aducă un profit serviciilor de programe de calculator, chiar dacă acestea sunt destinate hotelurilor sau restaurantelor.

(a se vedea punctele 61-64, 67 și 71-73)

9. În cazul formulării unui recurs împotriva unei decizii prin care s-a admis o opoziție în fața unei camere de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), aceasta din urmă este chemată să efectueze o nouă examinare completă a fondului opoziției, atât în drept, cât și în fapt.

În cazul în care camera de recurs apreciază că unul dintre motivele invocate de persoana care a formulat opoziția și care a fost reținut de divizia de opoziție nu este întemeiat, această nouă examinare completă a fondului opoziției

are ca efect obligatoriu faptul că respectiva cameră de recurs trebuie să analizeze, înainte de anularea deciziei diviziei de opoziție, și dacă opoziția poate fi eventual admisă în baza altui motiv relativ de refuz invocat de persoana care

a formulat opoziția în fața diviziei de opoziție, dar care nu a fost examinat sau a fost respins de către aceasta din urmă.

(a se vedea punctele 96 și 97)