

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a opta)

8 iulie 2010*

În cauza T-30/09,

Engelhorn KGaA, cu sediul în Mannheim (Germania), reprezentată de W. Göpfert și K. Mende, avocați,

reclamantă,

împotriva

Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), reprezentat de domnul A. Folliard-Monguiral, în calitate de agent,

pârât,

* Limba de procedură: engleza.

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

The Outdoor Group Ltd, cu sediul în Northampton (Regatul Unit), reprezentată de domnul M. Edenborough, barrister,

având ca obiect o acțiune introdusă împotriva Deciziei Camerei a cincea de recurs a OAPI din 28 octombrie 2008 (cauza R 167/2008-5) privind o procedură de opoziție între The Outdoor Group Ltd și Engelhorn KGaA,

TRIBUNALUL (Camera a opta),

compus din domnul E. Martins Ribeiro, președinte, domnii N. Wahl și A. Dittrich (raportor), judecători,

grefier: domnul E. Coulon,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 21 ianuarie 2009,

având în vedere memoriul în răspuns depus de OAPI la grefa Tribunalului la 9 iunie 2009,

având în vedere memoriul în răspuns al intervenientei depus la grefa Tribunalului la 1 iunie 2009,

având în vedere că nicio cerere de stabilire a unei ședințe de judecată nu a fost formulată de părți în termenul de o lună de la comunicarea terminării procedurii scrise și hotărând, prin urmare, pe baza raportului judecătorului raportor și în temeiul articolului 135a din Regulamentul de procedură al Tribunalului, să se pronunțe fără parcurgerea fazei orale a procedurii,

pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

- ¹ La 12 noiembrie 2004, reclamanta, Engelhorn KGaA, a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), cu modificările ulterioare [înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1)].

- 2 Marca a cărei înregistrare s-a solicitat este semnul verbal peerstorm.

- 3 Produsele a căror înregistrare s-a solicitat fac parte din clasa 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și corespund următoarei descrieri: „Încălțăminte, îmbrăcăminte și articole de acoperit capul”.

- 4 Cererea de înregistrare a unei mărci comunitare a fost publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 25/2005 din 20 iunie 2005.

- 5 La 19 septembrie 2005, intervenienta, The Outdoor Group Ltd, a formulat opoziție împotriva înregistrării mărcii solicitate pentru produsele menționate la punctul 3 de mai sus, în temeiul articolului 42 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 41 din Regulamentul nr. 207/2009).

- 6 Opoziția se întemeiază în special pe:
 - marca comunitară verbală anterioară PETER STORM (denumită în continuare „marca anterioară”), care desemnează produsele din clasa 25 corespunzând următoarei descrieri: „Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole de acoperit capul, pantaloni, șorturi, fuste, rochii, sacouri, cămăși, tricouri, jerseuri, bluze, pulovere, jachete tricotate, mantouri, combinezoane, ținute de cursă, salopete, centuri, jeanși, pantaloni de jogging, bluzoane, lenjerie intimă, îmbrăcăminte de ski, maiouri, încălțăminte, șosete și articole de acoperit capul”;

- marca verbală anterioară din Regatul Unit PETER STORM, care desemnează produsele din clasa 18 corespunzând următoarei descrieri: „Articole din piele și din imitație de piele, saci, rucsacuri, ranițe, geamantane, bagaje, genți de voiaj, genți de utilitate generală, centuri, portofele”.
- 7 Motivul invocat în sprijinul opoziției a fost cel menționat la articolul 8 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul nr. 207/2009].
- 8 La cererea reclamantei din 30 mai 2006, intervenienta a fost invitată de OAPI, la 4 iulie 2006, să aducă dovada utilizării serioase a mărcii anterioare, conform articolului 43 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009] și normei 22 din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului nr. 40/94 (JO L 303, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189), în versiunea aplicabilă în speță, într-un termen care expira la 5 septembrie 2006. Acest termen a fost prelungit de OAPI până la 5 noiembrie 2006. Dovada utilizării serioase a mărcii anterioare din Regatul Unit nu a fost solicitată.
- 9 Le 6 noiembrie 2006, intervenienta a prezentat mărturia unui colaborator al cabinetului de avocat care o reprezenta. În această declarație, colaboratorul menționat arăta că intervenienta era societatea-mamă a societăților M. și B. și că marca anterioară a fost utilizată o perioadă de cinci ani înainte de publicarea cererii de înregistrare a mărcii comunitare. De asemenea, intervenienta a prezentat catalogul toamnă/iarnă 2002 al societății M. publicat în Regatul Unit, în care se găsește o colecție de îmbrăcăminte vândută sub marca PETER STORM, prețurile pe articole, precum și o listă de magazine din Regatul Unit în care sunt vândute aceste articole. În plus, intervenienta a prezentat catalogul primăvară/vară 2004 al societății M. publicat în Regatul Unit, în care se găsește o colecție de încălțăminte vândută sub marca PETER STORM, precum și prețurile pe articole.

- 10 Ca urmare a observațiilor reclamantei din 20 februarie 2007, în care aceasta susținea că dovada utilizării serioase a mărcii anterioare era insuficientă, intervenienta, invitată de OAPI să prezinte propriile observații, a prezentat, la 4 mai 2007, mărturia secretarului său. În această declarație, secretarul respectiv arăta că intervenienta acționează în tot Regatul Unit prin intermediul lanțurilor sale de magazine de vânzare cu amănuntul M. și B. și că vânzările de produse identificate prin marca anterioară pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și articole de acoperit capul s-au ridicat la mai mult de 11 milioane de lire sterline (GBP) în cursul unei perioade de patru săptămâni în decembrie 2004. Această declarație era însoțită de un raport financiar privind operațiunile comerciale, care cuprindea lista de vânzări de produse identificate printr-un cod în cursul celor patru săptămâni din luna decembrie 2004.
- 11 La 30 noiembrie 2007, divizia de opoziție a respins opoziția.
- 12 La 14 ianuarie 2008, intervenienta a formulat recurs la OAPI împotriva deciziei diviziei de opoziție, în temeiul articolelor 57-62 din Regulamentul nr. 40/94 (devenite articolele 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009).
- 13 Prin decizia din 28 octombrie 2008 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a cincea de recurs a OAPI a admis recursul. În special, aceasta a considerat că a fost dovedită utilizarea serioasă a mărcii anterioare pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și articole de acoperit capul. Ea a conchis că, având în vedere identitatea produselor reprezentate de marca solicitată și de marca anterioară și existența unui anumit grad de similitudine vizuală și fonetică între cele două semne în discuție și ținând seama de nivelul mediu de atenție de care va da dovadă consumatorul mediu la achiziționarea produselor în discuție, există un risc de confuzie între cele două semne în cauză.

Concluziile părților

14 Reclamanta solicită Tribunalului:

— anularea deciziei atacate;

— respingerea în întregime a opoziției;

— obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

15 OAPI solicită Tribunalului:

— respingerea acțiunii;

— obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

16 **Intervenienta solicită Tribunalului:**

- respingerea acțiunii;

- obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

Cu privire la admisibilitatea trimiterii globale efectuate de reclamantă la înscrisurile prezentate în fața OAPI

- 17 Reclamanta face trimitere la ansamblul argumentelor prezentate în scris în procedura în fața OAPI.
- 18 În temeiul articolului 21 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene și al articolului 44 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, cererea trebuie să cuprindă o expunere sumară a motivelor invocate. Potrivit unei jurisprudențe consacrate, dacă cererea introductivă poate fi susținută și completată cu privire la aspecte specifice prin trimiteri la anumite pasaje din înscrisurile anexate, o trimitere globală la alte înscrisuri nu poate suplini absența elementelor esențiale ale argumentării în drept, care, în temeiul dispozițiilor menționate anterior, trebuie

să figureze chiar în cererea introductivă [Hotărârea Tribunalului din 14 septembrie 2004, Applied Molecular Evolution/OAPI (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), T-183/03, Rec., p. II-3113, punctul 11, Hotărârea Tribunalului din 19 octombrie 2006, Bitburger Brauerei/OAPI – Anheuser-Busch (BUD, American Bud și Anheuser Busch Bud), T-350/04-T-352/04, Rec., p. II-4255, punctul 33, și Hotărârea Tribunalului din 15 octombrie 2008, Air Products and Chemicals/OAPI – Messer Group (Ferro-mix, Inomix și Alumix), T-305/06-T-307/06, nepublicată în Repertoriu, punctul 21].

- ¹⁹ Tribunalul nu are obligația de a se substitui părților, încercând să descopere elementele pertinente din documentele la care acestea se referă [Hotărârea Tribunalului din 17 aprilie 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OAPI – Pelikan (Reprezentarea unui pelican), T-389/03, nepublicată în Repertoriu, punctul 19]. Rezultă că, în măsura în care cererea face trimitere la înscrisurile depuse în fața OAPI, aceasta este inadmisibilă atât timp cât trimiterea globală conținută nu se ratașează la motivele și la argumentele dezvoltate în aceasta.

Cu privire la fond

- ²⁰ Reclamanta invocă două motive, întemeiate, pe de o parte, pe o încălcare a articolului 15 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 15 din Regulamentul nr. 207/2009) și a articolului 43 alineatul (2) din același regulament și, pe de altă parte, pe o încălcare a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat.

Cu privire la primul motiv întemeiat pe o încălcare a articolului 15 și a articolului 43 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94

21 Reclamanta susține, în esență, că elementele de probă prezentate de intervenientă au fost depuse după expirarea termenului și că nu erau suficiente pentru a dovedi că marca anterioară a făcut obiectul unei utilizări serioase pentru produsele pentru care a fost înregistrată și pe care s-a întemeiat opoziția. În ceea ce privește, în primul rând, elementele de probă prezentate de intervenientă la 6 noiembrie 2006, acestea ar fi fost depuse după 5 noiembrie 2006, data de expirare a termenului. În plus, aceste elemente nu ar fi suficiente, având în vedere că nu furnizează nicio informație privind utilizarea efectivă a mărcii anterioare. În ceea ce privește, în al doilea rând, elementele de probă prezentate de intervenientă la 4 mai 2007, camera de recurs le-ar fi admis în mod greșit, întrucât acestea ar fi fost prezentate după expirarea termenului stabilit de OAPI pentru depunerea probelor.

22 OAPI și intervenienta contestă argumentele reclamantei.

23 Potrivit unei jurisprudențe constante, rezultă din articolul 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009], citit în lumina considerentului (9) al regulamentului menționat [devenit considerentul (10) al Regulamentului nr. 207/2009], și din norma 22 alineatul (3) din Regulamentul nr. 2868/95 că *ratio legis* a exigenței potrivit căreia marca anterioară trebuie să fi făcut obiectul unei utilizări serioase pentru a fi opozabilă unei cereri de înregistrare a mărcii comunitare constă în limitarea conflictelor dintre două mărci, în măsura în care nu există un motiv economic întemeiat, decurgând dintr-o funcție efectivă a mărcii pe piață. În schimb, dispozițiile menționate nu urmăresc nici să evalueze reușita comercială, nici să controleze strategia economică a unei întreprinderi sau să rezerve protecția mărcilor numai în favoarea exploatărilor comerciale importante din punct de vedere cantitativ [Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2004,

Sunrider/OAPI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Rec., p. II-2811, punctele 36-38 și jurisprudența citată].

- 24 O marcă face obiectul unei utilizări serioase atunci când este utilizată în conformitate cu funcția sa esențială, care este aceea de a garanta identitatea originii produselor sau a serviciilor pentru care a fost înregistrată în scopul de a crea sau de a păstra un deosebit pentru aceste produse și servicii, cu excluderea utilizărilor cu caracter simbolic având ca unic obiect menținerea drepturilor conferite de marcă (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Curtii din 11 martie 2003, Ansul, C-40/01, Rec., p. I-2439, punctul 43). În plus, condiția utilizării serioase a mărcii impune ca aceasta, astfel cum este protejată pe teritoriul relevant, să fie utilizată în mod public și spre exterior (Hotărârea VITAFRUIT, citată anterior, punctul 39; a se vedea în acest sens și prin analogie și Hotărârea Ansul, citată anterior, punctul 37).
- 25 Aprecierea caracterului serios al utilizării mărcii trebuie să se întemeieze pe toate faptele și împrejurările capabile să demonstreze exploatarea comercială reală a acesteia, în special utilizările considerate justificate în sectorul economic vizat pentru menținerea sau pentru crearea de cote de piață pentru produsele sau serviciile protejate prin marcă, natura acestor produse sau a acestor servicii, caracteristicile pieței, întinderea și frecvența utilizării mărcii (Hotărârea VITAFRUIT, citată anterior, punctul 40; a se vedea, prin analogie, și Hotărârea Ansul, citată anterior, punctul 43).
- 26 În ceea ce privește importanța utilizării mărcii anterioare, trebuie să se ia în considerare în special volumul comercial al totalității actelor de utilizare, pe de o parte, și întinderea perioadei în care au fost îndeplinite actele de utilizare, precum și frecvența acestor acte, pe de altă parte [Hotărârea Tribunalului VITAFRUIT, citată anterior, punctul 41, și Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2004, MFE Marienfelde/OAPI – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Rec. p. II-2787, punctul 35].

- 27 Pentru a examina, într-o speță, caracterul serios al utilizării unei mărci anterioare, trebuie să se efectueze o apreciere globală ținând seama de toți factorii relevanți din speță. Această apreciere implică o anumită interdependență a factorilor luați în considerare. Astfel, un volum scăzut de produse comercializate sub marca menționată poate fi compensat printr-o intensitate accentuată sau o mare constanță în timp a utilizării acestei mărci și invers (Hotărârile VITAFRUIT, citată anterior, punctul 42, și HIPOVITON, citată anterior, punctul 36).
- 28 Pe de altă parte, cifra de afaceri realizată, precum și cantitatea de vânzări de produse sub marca anterioară nu pot fi apreciate în absolut, ci doar în raport cu alți factori relevanți, precum volumul activității comerciale, capacitățile de producție sau de comercializare ori gradul de diversificare al întreprinderii care exploatează marca, precum și caracteristicile produselor sau ale serviciilor pe piața respectivă. Din acest motiv, nu este necesar ca utilizarea mărcii anterioare să fie mereu importantă din punct de vedere cantitativ pentru a fi calificată drept serioasă (Hotărârile VITAFRUIT, citată anterior, punctul 42, și HIPOVITON, citată anterior, punctul 36).
- 29 Utilizarea serioasă a unei mărci nu poate fi demonstrată prin probabilități sau prin prezumții, ci trebuie să se întemeieze pe elemente concrete și obiective care dovedesc o utilizare efectivă și suficientă a mărcii pe piața relevantă [Hotărârea Tribunalului din 12 decembrie 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OAPI – Harrison (HIWATT), T-39/01, Rec., p. II-5233, punctul 47, și Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OAPI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Rec., p. II-3445, punctul 28].
- 30 În plus, trebuie să se precizeze că, în temeiul dispozițiilor coroborate ale articolului 15 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 15 alineatul (1) al doilea paragraf litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009] și ale articolului 43 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 40/94, dovada utilizării serioase a unei mărci anterioare, naționale sau comunitare, pe care se întemeiază o opoziție împotriva unei

cereri de înregistrare a unei mărci comunitare conține de asemenea dovada utilizării mărcii anterioare sub o formă care se diferențiază prin elemente care nu afectează caracterul distinctiv al acestei mărci în forma sub care aceasta a fost înregistrată [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 8 decembrie 2005, Castellblanch/OAPI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Rec., p. II-5309, punctul 30 și jurisprudența citată].

- 31 În lumina considerațiilor precedente, trebuie să se analizeze dacă în mod întemeiat camera de recurs a considerat că elementele de probă prezentate de intervenientă în procedura în fața OAPI ar demonstra utilizarea serioasă a mărcii anterioare.
- 32 Întrucât cererea de înregistrare a mărcii comunitare prezentată de reclamantă a fost publicată la 20 iunie 2005, perioada de cinci ani vizată la articolul 43 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 se întinde de la 20 iunie 2000 la 19 iunie 2005 (denumită în continuare „perioada relevantă”).
- 33 După cum reiese din articolul 15 alineatul (1) din același regulament, fac obiectul sancțiunilor prevăzute de acesta numai mărcile a căror utilizare serioasă a fost suspendată pentru un termen neîntrerupt de cinci ani. Prin urmare, pentru a nu cădea sub incidența sancțiunilor menționate, este suficient ca o marcă să fi făcut obiectul unei utilizări serioase pentru o parte din perioada relevantă.
- 34 În ceea ce privește elementele de probă prezentate de intervenientă la 6 noiembrie 2006, reclamanta susține, mai întâi, că aceste elemente au fost depuse tardiv și că, pe cale de consecință, ar fi trebuit să fie considerate inadmisibile.

- 35 În această privință, trebuie să se arate că divizia de opoziție a acordat intervenienței un termen, care expiră la 5 noiembrie 2006, pentru a prezenta dovada utilizării serioase a mărcii anterioare (a se vedea punctul 8 de mai sus). În temeiul normei 72 alineatul (1) din Regulamentul nr. 2868/95, în cazul în care un termen se împlinește fie într-o zi în care nu se pot depune documente la OAPI, fie într-o zi în care nu se distribuie corespondența simplă în localitatea în care se află sediul OAPI, din alte motive decât cele menționate la alineatul (2) al acestei norme, termenul se prorogă până în prima zi în care se pot depune documente sau se distribuie corespondența simplă. Data de 5 noiembrie 2006 fiind într-o zi de duminică, acest termen a fost prorogat până în ziua următoare în care documentele puteau fi depuse la OAPI, și anume în data de luni, 6 noiembrie 2006. Rezultă că elementele de probă prezentate la 6 noiembrie 2006 au fost depuse în termen.
- 36 În continuare, reclamanta susține că elementele de probă prezentate la 6 noiembrie 2006 nu erau suficiente, având în vedere faptul că acestea nu furnizau nicio informație cu privire la utilizarea efectivă a mărcii anterioare. Niciun element justificativ, precum ambalaje, etichete sau desene, care ar fi putut demonstra că produsele au fost efectiv puse în vânzare, nu ar fi fost prezentat.
- 37 În această privință, trebuie să se arate că, după cum a constatat camera de recurs la punctul 15 din decizia atacată, elementele de probă prezentate de intervenientă la 6 noiembrie 2006 sunt suficiente pentru a dovedi utilizarea serioasă a mărcii anterioare.
- 38 Intervenienta a prezentat în special două cataloage publicate în Regatul Unit, ale vânzătorului cu amănuntul din Regatul Unit, societatea M. Unul data din sezonul toamnă/iarnă 2002, iar celălalt din sezonul primăvară/vară 2004. În această privință, trebuie amintit că, în temeiul normei 22 alineatul (4) din Regulamentul nr. 2868/95, elementele de probă prezentate pentru demonstrarea utilizării serioase a mărcii în

discuție pot include cataloage. Reclamanta nu a pus sub semnul întrebării autenticitatea acestor cataloage. Prin urmare, este cert că acestea sunt autentice și fiabile.

39 În ceea ce privește catalogul toamnă/iarnă 2002 care cuprinde 36 de pagini, trebuie să se arate că, în plus față de articolele de îmbrăcăminte reprezentate de mărci diferite, mai mult de 80 de articole diferite sunt puse în vânzare sub marca PETER STORM. Este vorba despre sacouri pentru bărbați și femei, de pulovere, de pantaloni, de tricouri, de încălțăminte, de șosete, de pălării și de mănuși ale căror caracteristici sunt descrise pe scurt. Marca anterioară figurează, cu caracteristici stilizate, lângă fiecare articol. În acest catalog sunt indicate prețurile articolelor în GBP și referința fiecărui articol în parte. Acest catalog conține un bon de comandă și un număr de telefon, un număr de fax, o adresă poștală și o adresă de internet sunt menționate pentru cumpărăturile prin corespondență. În plus, informații detaliate sunt indicate pentru diferite moduri de comandă, iar condițiile generale de vânzare care conțin informații cu privire la posibilitățile de schimb sau de rambursare sunt de asemenea incluse. În plus, este furnizată și o listă cu mai mult de 240 de magazine din Regatul Unit în care articolele de îmbrăcăminte pot fi cumpărate. Adresele poștale și numerele de telefon respective sunt de asemenea indicate.

40 În ceea ce privește catalogul primăvară/vară 2004 care cuprinde 6 pagini, acesta nu conține decât articole de încălțăminte. În plus față de articolele propuse sub alte mărci, acest catalog conține 7 articole puse în vânzare sub marca PETER STORM ale căror caracteristici sunt descrise pe scurt. Marca anterioară figurează de asemenea, cu caracteristici stilizate, lângă fiecare articol. În acest catalog sunt indicate prețurile articolelor în GBP și referința fiecărui articol în parte. Pentru cumpărăturile prin corespondență sunt menționate un număr de telefon și o adresă de internet.

- 41 Prin depunerea acestor cataloage, intervenienta a demonstrat, la un standard juridic corespunzător, că marca anterioară a fost utilizată în scopul de a crea sau de a păstra un debușeu pentru produsele în discuție, chiar dacă, contrar celor constatate de camera de recurs la punctul 15 din decizia atacată, societatea M. nu avea calitatea de terț în raport cu intervenienta, întrucât, în realitate, intervenienta era societatea-mamă a acestei societăți.
- 42 Astfel, rezultă clar din aceste cataloage ale vânzătorului cu amănuntul din Regatul Unit, societatea M., care conțin și articolele puse în vânzare sub alte mărci, că marca PETER STORM a fost utilizată pe teritoriul Regatului Unit pentru articole de îmbrăcăminte pe durata unei părți importante din perioada relevantă, și anume sezoanele toamnă/iarnă 2002 și primăvară/vară 2004. Marca a fost utilizată pentru un număr mare de produse care puteau fi comandate prin corespondență sau cumpărate în anumite magazine. Aceste cataloage, care erau destinate consumatorilor finali, conțineau informații precise cu privire la produsele puse în vânzare sub această marcă, la prețurile acestora și la modul de comercializare în Regatul Unit. Având în vedere numerele de telefon și de fax, adresele poștale și adresele de internet indicate pentru cumpărăturile prin corespondență, precum și datele precise privind numărul mare de magazine din Regatul Unit care propun produsele în discuție, trebuie să se constate că articole de îmbrăcăminte sub marca PETER STORM au fost puse în vânzare către consumatorii finali.
- 43 În ceea ce privește importanța utilizării mărcii anterioare, este adevărat că aceste cataloage nu furnizează informații cu privire la cantitatea de produse vândute efectiv de intervenientă sub marca PETER STORM. Cu toate acestea, trebuie să se țină seama, în această privință, de faptul că un mare număr de articole desemnate prin marca PETER STORM au fost propuse în cataloage și de faptul că aceste articole erau disponibile în mai mult de 240 de magazine în Regatul Unit pe durata unei părți importante din perioada relevantă. În cadrul aprecierii globale a caracterului serios al utilizării mărcii anterioare, aceste elemente conduc la concluzia unei anumite importanțe a acestei utilizări. În această privință, trebuie să se amintească de asemenea că cerința

utilizării serioase a mărcii anterioare nu urmărește să evalueze reușita comercială a întreprinderii în discuție (a se vedea punctul 23 de mai sus).

- 44 Rezultă că intervenienta a furnizat, prin prezentarea cataloagelor în discuție, informații suficiente cu privire la locul, la durata, la natura și la importanța utilizării mărcii PETER STORM. Aceste informații permit să se excludă o utilizare cu caracter simbolic având drept unic obiectiv menținerea drepturilor conferite de marca în discuție, astfel cum a arătat în mod întemeiat camera de recurs la punctul 15 din decizia atacată.
- 45 În aceste condiții, trebuie să se respingă primul motiv fără să fie necesar să se examineze dacă camera de recurs putea, în mod întemeiat, să admită elementele de probă prezentate de intervenientă la 4 mai 2007.

Cu privire la al doilea motiv, întemeiat pe o încălcare a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94

- 46 În susținerea acestui motiv, reclamanta susține, în esență, că produsele acoperite de marca anterioară din Regatul Unit și de marca comunitară solicitată nu prezintă decât un grad scăzut de similitudine. În plus, având în vedere, pe de o parte, diferențele fonetice, vizuale și conceptuale între semnele în discuție și, pe de altă parte, caracterul distinctiv scăzut al mărcii PETER STORM, nu ar exista risc de confuzie între mărcile în conflict.

- 47 OAPI și intervenienta contestă argumentarea reclamantei.
- 48 Potrivit articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, la opoziția titularului unei mărci anterioare, se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când, din cauza identității sau a asemănării sale cu marca anterioară ori din cauza identității sau a asemănării produselor sau a serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie în percepția publicului de pe teritoriul în care este protejată marca anterioară. Riscul de confuzie presupune riscul de asociere cu marca anterioară. Pe de altă parte, în temeiul articolului 8 alineatul (2) litera (a) punctele (i) și (ii) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (2) litera (a) punctele (i) și (ii) din Regulamentul nr. 207/2009], mărci anterioare înseamnă mărcile comunitare și mărcile înregistrate într-un stat membru.
- 49 Potrivit unei jurisprudențe constante, constituie risc de confuzie riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau de la întreprinderi afiliate din punct de vedere economic. Potrivit aceleiași jurisprudențe, riscul de confuzie trebuie apreciat în mod global, în funcție de percepția pe care o are publicul relevant asupra semnelor și produselor în discuție, și ținând seama de toți factorii relevanți din cauză, în special de interdependența dintre similitudinea semnelor și cea a produselor sau a serviciilor desemnate [a se vedea Hotărârea din 9 iulie 2003, Laboratorios RTB/OAPI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec., p. II-2821, punctele 30-33 și jurisprudența citată].
- 50 În ceea ce privește definiția publicului relevant, trebuie să se constate că produsele vizate de mărcile în discuție sunt destinate ansamblului consumatorilor, astfel încât publicul relevant este reprezentat de consumatorul mediu care este considerat a fi normal informat și suficient de atent și de avizat.

- 51 În ceea ce privește teritoriul vizat, întrucât marca anterioară avută în vedere de camera de recurs este o marcă comunitară, teritoriul din perspectiva căruia trebuie apreciat riscul de confuzie este cel al Uniunii Europene.

— Cu privire la compararea produselor

- 52 În speță, este cert că produsele vizate de marca anterioară și de marca solicitată sunt identice pentru că este vorba în ambele cazuri de îmbrăcăminte, de încălțăminte și de articole de acoperit capul.
- 53 Având în vedere această identitate între produsele vizate de marca solicitată și de marca anterioară, nu este necesar să se compare produsele vizate de marca anterioară din Regatul Unit și cele vizate de marca solicitată.

— Cu privire la compararea semnelor

- 54 Aprecierea globală a riscului de confuzie trebuie să se întemeieze, în ceea ce privește similitudinea vizuală, fonetică sau conceptuală a semnelor în cauză, pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ținând cont în special de elementele lor distinctive și dominante. Percepția asupra mărcilor pe care o are consumatorul mediu al produselor în cauză joacă un rol determinant în aprecierea globală a riscului amintit. În această privință, consumatorul mediu percepe o marcă în mod normal ca pe un tot și nu face o examinare a diferitelor detalii ale acesteia (a se vedea Hotărârea Curții din

12 iunie 2007, OAPI/Shaker, C-334/05 P, Rep., p. I-4529, punctul 35 și jurisprudența citată).

- 55 Camera de recurs a considerat, la punctele 26-28 din decizia atacată, că cele două semne în discuție, și anume semnele peerstorm și PETER STORM, prezentau un anumit grad de similitudine vizuală și fonetică. Cu toate acestea, nu ar exista nicio similitudine conceptuală între cele două semne.
- 56 Reclamanta observă, în esență, că semnele în conflict prezintă diferențe vizuale, fonetice și conceptuale. În această privință, ea subliniază că marca PETER STORM este formată din două cuvinte, și anume dintr-un prenume și dintr-un patronim, în timp ce marca solicitată este formată dintr-un singur cuvânt care nu ar putea fi segmentat pentru a forma un prenume și un patronim.
- 57 OAPI și intervenienta contestă argumentele reclamantei cu privire la acest aspect.
- 58 În primul rând, în ceea ce privește comparația vizuală a mărcilor în discuție, și anume între marca anterioară și marca solicitată, trebuie să se constate că există două diferențe între acestea. Astfel, pe de o parte, în timp ce marca anterioară constă în două cuvinte separate printr-un spațiu, marca solicitată este constituită dintr-un singur cuvânt. Pe de altă parte, în ceea ce privește partea de început a mărcilor în discuție, marca anterioară conține, contrar mărcii solicitate, litera „t” între cele două litere „e” din primul element. Cu excepția acestor diferențe, trebuie să se constate că cele două mărci în conflict conțin aceleași litere în aceeași ordine și că, în special, au ca element comun identic elementul „storm”.

- 59 În această privință, trebuie să se arate că este cert că partea de început a mărcilor verbale este susceptibilă să rețină atenția consumatorului mai mult decât părțile următoare [a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 17 martie 2004, *El Corte Inglés/OAPI – González Cabello și Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)*, T-183/02 și T-184/02, Rec., p. II-965, punctul 81, și Hotărârea Tribunalului din 16 martie 2005, *L'Oréal/OAPI – Revlon (FLEXI AIR)*, T-112/03, Rec., p. II-949, punctele 64 și 65]. Totuși, această afirmație nu poate fi valabilă în toate cazurile [a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 14 octombrie 2003, *Phillips-Van Heusen/OAPI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)*, T-292/01, Rec., p. II-4335, punctul 50, și Hotărârea Tribunalului din 6 iulie 2004, *Grupo El Prado Cervera/OAPI– Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT)*, T-117/02, Rec., p. II-2073, punctul 48].
- 60 Deși, potrivit jurisprudenței citate la punctul 54 de mai sus, consumatorul mediu percepe o marcă în mod obișnuit ca pe un tot și nu face o examinare a diferitelor detalii ale acesteia, nu este mai puțin adevărat că, în percepția unui semn verbal, acesta îl descompune în elemente verbale care îi sugerează o semnificație concretă sau care seamănă cu anumite cuvinte pe care le cunoaște [Hotărârea Tribunalului *VITAKRAFT*, citată anterior, punctul 51, și Hotărârea Tribunalului din 13 februarie 2007, *Mundipharma/OAPI – Altana Pharma (RESPICUR)*, T-256/04, Rep., p. II-449, punctul 57].
- 61 În speță, trebuie să se constate că elementul „storm”, conținut în cele două mărci în discuție, va atrage în special atenția consumatorului mediu anglofon datorită aspectului său verbal și a faptului că acesta din urmă îi va înțelege sensul. Rezultă că, în ceea ce privește marca solicitată, acest consumator o va descompune în două elemente „peer” și „storm”, astfel încât diferența care reiese din spațiul existent în marca anterioară va trece în plan secund.
- 62 În ceea ce privește diferența care rezultă din prezența literei „t” în primul cuvânt al mărcii anterioare, trebuie să se arate că, astfel cum a constatat și camera de recurs la punctul 27 din decizia atacată, faptul că această literă este plasată între cele două litere „e” o face mai puțin vizibilă pentru consumatorul relevant. Prin urmare, camera

de recurs a decis în mod întemeiat că între cele două mărci în discuție, luate în ansamblu, există un anumit grad de similitudine vizuală.

- 63 În al doilea rând, în ceea ce privește comparația fonetică a mărcilor în discuție, camera de recurs a constatat în mod întemeiat, la punctul 26 din decizia atacată, că elementul „storm” se pronunță în mod identic în cele două mărci în discuție. În privința elementelor „peer” și „peter” din marca solicitată și din marca anterioară, trebuie să se arate, după cum a făcut-o și camera de recurs, că sunetul literelor „ee” din elementul „peer” și cel al literei „e” din prima silabă a elementului „peter” este identic în mai multe limbi, indiferent dacă este vorba de sunetul „ie” în engleză, de sunetul „ée” lung în olandeză și în germană sau de sunetul „é” în franceză. Singura diferență rezultă din prezența literei „t” în primul element al mărcii anterioare. Astfel, datorită prezenței acestei litere în acest loc, care produce în general un sunet clar și dur, această marcă cuprinde trei silabe. În schimb, marca solicitată este formată numai din două silabe.
- 64 În această privință, trebuie să se arate că cuvântul „peter” se pronunță punând accentul tonic pe prima silabă, astfel încât litera „t” și a doua silabă a acestui cuvânt devin mai puțin audibile. Așadar, faptul că litera „t” nu este prezentă în partea de început a mărcii solicitate nu poate repune în discuție concluzia camerei de recurs potrivit căreia există un anumit grad de similitudine fonetică între mărcile în discuție.
- 65 În al treilea rând, în ceea ce privește comparația conceptuală a mărcilor în discuție, reclamanta subliniază că, spre deosebire de marca solicitată, marca anterioară este formată dintr-un prenume și un patronim. Pentru consumatorii anglofoni și germanofoni, elementul „peer” din marca solicitată nu ar putea fi nici pe departe asimilat cu prenumele nordic, ci ar fi înțeles cu semnificația „lord”.

66 În această privință, trebuie să se arate că cele două mărci în discuție sunt formate dintr-un prenume și un patronim. Astfel, în ceea ce privește elementul „storm” conținut de cele două mărci în discuție, este cert că acesta poate constitui un patronim. În ceea ce privește elementele „peer” și „peter” prezente în marca solicitată și în marca anterioară, camera de recurs a constatat în mod întemeiat, la punctul 28 din decizia atacată, că acestea reprezentau prenume. Este adevărat că elementul „peer” ar putea fi înțeles cu semnificația „lord” pentru un consumator anglofon. Cu toate acestea, în special în țările nordice și în Germania, Peer este un prenume. Faptul că marca solicitată se scrie într-un singur cuvânt nu poate contrazice afirmația potrivit căreia cele două mărci în discuție sunt formate dintr-un prenume și un patronim. Astfel, intervenienta a indicat în mod întemeiat că consumatorul relevant este obișnuit ca între un prenume și un patronim care constituie o marcă să nu se pună spații pentru a forma o adresă de internet.

67 În speță, trebuie adăugat că, astfel cum a arătat reclamanta, consumatorii anglofoni vor asocia patronimul Storm cu noțiunea de intemperie. Ținând seama de prezența elementului „storm” în cele două mărci în discuție, care va atrage în special, datorită aspectului său verbal și a faptului că consumatorul mediu anglofon îi va înțelege sensul, atenția acestuia din urmă (a se vedea punctele 60 și 61 de mai sus), mărcile în discuție sugerează că produsele vizate, și anume încălțăminte, îmbrăcămintea și articolele de acoperit capul, asigură o protecție împotriva intemperiilor.

68 Având în vedere că cele două mărci în discuție sunt formate dintr-un prenume și un patronim și că ele sugerează că produsele în discuție protejează împotriva intemperiilor, trebuie să se arate că, contrar celor constatate de camera de recurs la punctul 28 din decizia atacată, există un anumit grad de similitudine conceptuală între cele două mărci în discuție.

- 69 Prin urmare, având în vedere toate considerațiile precedente, camera de recurs a decis în mod întemeiat că între mărcile în discuție există un anumit grad de similitudine vizuală și fonetică. În plus, contrar celor constatate de camera de recurs, există de asemenea un anumit grad de similitudine conceptuală între mărcile în discuție.

— Cu privire la riscul de confuzie

- 70 Aprecierea globală a riscului de confuzie implică o anumită interdependență între factorii luați în considerare și în special similitudinea mărcilor și cea a produselor sau a serviciilor desemnate. Astfel, un grad scăzut de similitudine între produsele sau serviciile desemnate poate fi compensat printr-un grad ridicat de similitudine între mărci și invers [Hotărârea Curții din 29 septembrie 1998, Canon, C-39/97, Rec., p. I-5507, punctul 17, și Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2006, Mast-Jägermeister/OAPI – Licorera Zacapaneca (VENADO cu cadru și alții), T-81/03, T-82/03 și T-103/03, Rec., p. II-5409, punctul 74].
- 71 Camera de recurs a considerat, la punctul 30 din decizia atacată, că, având în vedere identitatea produselor în discuție și existența unui anumit grad de similitudine vizuală și fonetică între semnele în discuție, exista un risc de confuzie între mărcile în conflict pentru publicul relevant.
- 72 Reclamanta susține că marca PETER STORM posedă un grad scăzut al caracterului distinctiv intrinsec, întrucât, pe de o parte, publicul relevant ar fi obișnuit să vadă mărci compuse dintr-un prenume și un patronim pentru articole de îmbrăcăminte și, pe de altă parte, prenumele Peter și patronimul Storm ar fi obișnuite și de nerecunoscut. În

ceea ce privește, în special, patronimul Storm, consumatorii anglofoni îl vor asocia cu noțiunea de intemperie. Prin urmare, nu ar exista un risc de confuzie.

73 OAPI și intervenienta contestă argumentarea reclamantei.

74 În această privință, în primul rând, trebuie să se arate că este cert că riscul de confuzie este cu atât mai important cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare se dovedește a fi mai important (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Curții Canon, citată anterior, punctul 18, și Hotărârea Curții din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec., p. I-3819, punctul 20). Cu toate acestea, recunoașterea caracterului distinctiv scăzut al mărcii anterioare nu împiedică constatarea existenței în speță a unui risc de confuzie. Astfel, deși caracterul distinctiv al mărcii anterioare trebuie luat în considerare în aprecierea riscului de confuzie, acesta nu este decât un element printre altele care intervin în cadrul acestei aprecieri. Astfel, chiar în prezența unei mărci anterioare cu caracter distinctiv scăzut poate exista un risc de confuzie, de exemplu, din cauza similitudinii semnelor și a produselor sau a serviciilor vizate [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2007, Xentral/OAPI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, Rep., p. II-5213, punctul 70 și jurisprudența citată].

75 În al doilea rând, trebuie să se constate că, în speță, reclamanta nu a demonstrat că marca anterioară, utilizată în ansamblu în sectorul articolelor de îmbrăcăminte, posedă un grad scăzut al caracterului distinctiv intrinsec pe teritoriul Uniunii.

76 În această privință, trebuie să se arate că criteriile de apreciere a caracterului distinctiv al mărcilor formate din numele unei persoane sunt aceleași ca și cele aplicabile celorlalte categorii de mărci. Criterii generale mai stricte, întemeiate, de exemplu, pe un număr prestabilit de persoane având același nume, dincolo de care acest nume ar

putea fi considerat ca lipsit de caracter distinctiv, și pe utilizarea mai largă sau mai puțin largă a patronimelor în sectorul vizat, nu ar putea fi aplicate unor astfel de mărci. Caracterul distinctiv al unei mărci, indiferent de categoria din care face parte, trebuie să facă obiectul unei aprecieri concrete (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Curții din 16 septembrie 2004, Nichols, C-404/02, Rec., p. I-8499, punctele 25-27).

77 Chiar dacă este adevărat că utilizarea de semne formate dintr-un prenume și un patronim este obișnuită în sectorul articolelor de îmbrăcăminte, argumentele reclamantei privind cuvântul „peter” și cuvântul „storm” nu pot să conducă la concluzia existenței unui grad scăzut al caracterului distinctiv intrinsec al mărcii anterioare. Astfel, marca anterioară în discuție este semnul PETER STORM care, chiar dacă este compus din două elemente, trebuie luată în considerare în ansamblu. În această privință, trebuie amintit că consumatorul mediu percepe o marcă în mod normal ca pe un tot și nu face o examinare a diferitelor detalii ale acesteia (a se vedea jurisprudența citată la punctul 54 de mai sus). Cu toate acestea, faptul că consumatorul mediu va descompune un semn verbal în elemente verbale care îi sugerează o semnificație concretă sau care seamănă cu anumite cuvinte pe care le cunoaște (a se vedea în acest sens jurisprudența citată la punctul 60 de mai sus) nu înseamnă că acest consumator va considera aceste elemente ca fiind semne separate. Afirmând că cuvintele „peter” și „storm” sunt obișnuite și de nerecunoscut și că cuvântul „storm” este utilizat în formarea mărcilor, reclamanta nu a ținut seama de faptul că elementele „peter” și „storm” formează în mod efectiv un singur semn. Prin urmare, argumentele reclamantei care privesc în mod individual cuvântul „peter” și cuvântul „storm” nu sunt suficiente pentru a demonstra existența a unui caracter distinctiv scăzut al mărcii anterioare PETER STORM.

78 Pe de altă parte, trebuie amintit că camera de recurs a decis în mod întemeiat că există un anumit grad de similitudine vizuală și fonetică între mărcile în discuție. În ceea ce privește articolele de îmbrăcăminte vizate, și anume îmbrăcăminte, încălțăminte și articolele de acoperit capul, în speță, similitudinea vizuală are o importanță specială din moment ce este recunoscut faptul că, în general, achiziționarea articolelor de

îmbrăcămintele presupune o examinare vizuală a mărcilor [a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 12 iulie 2006, Rossi/OAPI – Marcorossi (MARCOROSI), T-97/05, nepublicată în Recueil, punctul 45 și jurisprudența citată].

- 79 Chiar dacă am presupune că marca anterioară nu posedă decât un caracter distinctiv scăzut, având în vedere identitatea produselor vizate de marca anterioară și de marca solicitată (a se vedea punctul 52 de mai sus), precum și elementele de similitudine dintre semnele în discuție constatate de camera de recurs în special pe plan vizual, aceasta a decis în mod întemeiat, la punctul 30 din decizia atacată, că pentru publicul relevant nu putea fi exclus un risc de confuzie între mărcile în conflict.
- 80 Cu atât mai mult este adevărat că, contrar celor constatate de camera de recurs, există de asemenea un anumit grad de similitudine conceptuală între mărcile în discuție. În această privință, trebuie să se arate că Tribunalul nu poate fi ținut de aprecierea eronată a similitudinii conceptuale între cele două mărci în discuție efectuată de camera de recurs, din moment ce respectiva apreciere face parte din concluziile a căror legalitate este contestată la Tribunal (a se vedea în acest sens Hotărârea Curții din 18 decembrie 2008, Éditions Albert René/OAPI, C-16/06 P, Rec., p. I-10053, punctul 48).
- 81 În aceste condiții, din ansamblul considerațiilor precedente rezultă că, fără să fie necesar să se pronunțe asupra admisibilității părții din concluziile reclamantei care urmărește respingerea în întregime a opoziției, acțiunea trebuie respinsă [a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 22 mai 2008, NewSoft Technology/OAPI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, nepublicată în Repertoriu, punctul 70, și Hotărârea Tribunalului din 11 iunie 2009, Hedgefund Intelligence/OAPI – Hedge Invest (InvestHedge), T-67/08, nepublicată în Repertoriu, punctul 58].

Cu privire la cheltuielile de judecată

- ⁸² Potrivit articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât reclamanta a căzut în pretenții, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată, conform concluziilor OAPI și ale intervenientei.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a opta)

declară și hotărăște:

1) Respinge acțiunea.

- 2) Obligă Engelhorn KGaA să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) și de The Outdoor Group Ltd.**

Martins Ribeiro

Wahl

Dittrich

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 8 iulie 2010.

Semnături