



Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a patra)

22 mai 2012*

„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a unei mărci comunitare figurative care reprezintă un cap de lup — Mărci naționale și internaționale figurative anterioare WOLF Jardin și Outils WOLF — Motive relative de refuz — Atingere adusă caracterului distinctiv sau renumelui mărcii anterioare — Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”

În cauza T-570/10,

Environmental Manufacturing LLP, cu sediul în Stowmarket (Regatul Unit), reprezentată de S. Malynicz, barrister, și de M. Atkins, solicitor,

reclamantă,

împotriva

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

pârât,

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

Société Elmar Wolf, cu sediul în Wissembourg (Franța), reprezentată de N. Boespflug, avocat,

având ca obiect o acțiune în anulare formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 6 octombrie 2010 (cauza R 425/2010-2) privind o procedură de opoziție între Société Elmar Wolf și Environmental Manufacturing LLP,

TRIBUNALUL (Camera a patra),

compus din doamna I. Pelikánová, președinte, doamna K. Jürimäe și domnul M. van der Woude (raportor), judecători,

grefier: doamna S. Spyropoulos, administrator,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 17 decembrie 2010,

având în vedere memoriul în răspuns al OAPI depus la grefa Tribunalului la 24 martie 2011,

având în vedere memoriul în răspuns al intervenientei depus la grefa Tribunalului la 18 martie 2011,

* Limba de procedură: engleza.

în urma ședinței din 17 ianuarie 2012,
pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

- 1 La 9 martie 2006, Entec Industries Ltd a prezentat 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 de Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1)].
- 2 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este semnul figurativ următor:



- 3 După limitarea intervenită în cursul procedurii în fața OAPI, produsele a căror înregistrare s-a solicitat fac parte din clasa 7 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: „Mașini pentru prelucrarea profesională și industrială a deșeurilor de lemn și a deșeurilor vegetale; mașini profesionale și industriale de mărunțit lemnul și de rumeguș”.
- 4 Cererea de înregistrare a unei mărci comunitare a fost publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 38/2006 din 18 septembrie 2006.
- 5 La 18 decembrie 2006, intervenienta, Société Elmar Wolf, a formulat opoziție împotriva înregistrării mărcii solicitate pentru produsele vizate 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 s-a întemeiat în special pe următoarele drepturi anterioare:

- marca franceză figurativă înregistrată la 8 aprilie 1999 cu numărul 99786007 pentru produse din clasele 1, 5, 7, 8, 12 și 31 și al cărei semn figurativ roșu și galben este reprodus mai jos:



- marca franceză figurativă înregistrată la 22 septembrie 1948 cu numărul 1480873 pentru produse din clasele 7 și 8, marca internațională figurativă înregistrată la 22 iunie 1951 cu numărul 154431 pentru produse din clasele 7 și 8, protejată în Spania și în Portugalia, și marca internațională figurativă înregistrată la 20 ianuarie 1969 cu numărul 352868 pentru produse din clasele 7, 8, 12 și 21, protejată în Spania, semnul figurativ în alb și negru corespunzător acestor trei mărci fiind reprodus mai jos:



- 7 Motivele invocate în susținerea opozițiilor au fost cele menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009] și la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009].
- 8 La 24 septembrie 2007, Entec Industries a cedat cererea de înregistrare reclamantei, Environmental Manufacturing LLP.
- 9 La 2 octombrie 2007, reclamanta a solicitat, conform articolului 43 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 42 din Regulamentul nr. 207/2009), ca intervenienta să prezinte probe privind utilizarea mărcilor anterioare. În consecință, intervenienta a prezentat documente în acest scop.
- 10 La 25 ianuarie 2010, divizia de opoziție a respins opoziția întemeiată pe articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 pentru motivul că nu exista niciun risc de confuzie între mărcile în cauză. Divizia de opoziție a respins, de asemenea, opoziția întemeiată pe articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 pentru motivul că intervenienta nu a făcut dovada existenței vreunui prejudiciu adus renumelui mărcilor anterioare sau a vreunui folos necuvenit obținut din acestea.
- 11 La 23 martie 2010, intervenienta a formulat o cale de atac la OAPI împotriva deciziei diviziei de opoziție, în temeiul articolelor 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009.

- 12 Prin Decizia din 6 octombrie 2010 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a doua de recurs a OAPI a admis calea de atac și a anulat decizia diviziei de opoziție. În ceea ce privește articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, aceasta a considerat că mărcile anterioare beneficiau de un renume important în trei state membre. În continuare, camera de recurs a considerat că exista un anumit grad de similitudine între mărcile în cauză și că publicul relevant ar putea stabili o legătură între semne, având în vedere caracterul distinctiv și renumele mărcilor anterioare, precum și similitudinea dintre produsele vizate de mărcile în cauză. În sfârșit, camera de recurs a concluzionat, referindu-se la argumentele invocate de intervenientă, că marca solicitată ar putea dilua imaginea unică a mărcilor anterioare și ar putea obține foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele acestora. În ceea ce privește articolul 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009, camera de recurs a considerat că mărcile anterioare au făcut obiectul unei utilizări serioase și continue pentru produsele protejate.

Concluziile părților

- 13 Reclamanta solicită Tribunalului:
- anularea deciziei atacate;
 - obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.
- 14 OAPI și intervenienta solicită Tribunalului:
- respingerea acțiunii;
 - obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

- 15 În susținerea acțiunii formulate, reclamanta invocă două motive. Primul motiv este întemeiat pe încălcarea articolului 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009. În opinia reclamantei, intervenienta nu ar fi demonstrat utilizarea serioasă a mărcilor anterioare pentru produsele desemnate de marca solicitată. Cel de al doilea motiv se întemeiază pe încălcarea articolului 8 alineatul (5) din regulamentul menționat. În opinia reclamantei, camera de recurs ar fi aplicat în mod greșit această dispoziție.

Cu privire la primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 42 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009

- 16 Articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede:

„La cererea solicitantului, titularul unei mărci comunitare anterioare care a formulat opoziția aduce dovada că, în decursul a cinci ani ce precedă publicarea cererii de înregistrare a mărcii comunitare, marca comunitară anterioară a făcut obiectul unei utilizări cu bună-credință [a se citi «serioase»] în cadrul Comunității pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată și pe care se întemeiază opoziția sau că există motive întemeiate pentru neutilizare, deoarece la data respectivă marca anterioară fusese înregistrată cu cel puțin cinci ani în urmă. În absența unei astfel de dovezi, opoziția se respinge. În cazul în care marca comunitară anterioară nu a fost utilizată decât pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, aceasta nu se consideră înregistrată, în sensul examinării opoziției, decât pentru acea parte de produse sau servicii.”

- 17 Potrivit articolului 42 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009, alineatul (2) se aplică mărcilor naționale anterioare menționate la articolul 8 alineatul (2) litera (a), înțelegându-se că utilizarea lor în cadrul Comunității se înlocuiește cu utilizarea lor în statul membru în care marca națională anterioară este protejată.

- 18 Reclamanta susține că intervenienta a demonstrat că a utilizat mărcile anterioare numai pentru mașinile și instrumentele de grădinărit destinate marelui public, dar nu și pentru mașinile și instrumentele destinate grădinăritului profesionist. Mașinile și instrumentele pentru grădinăritul domestic ar constitui o subcategorie de produse distincte de cea a mașinilor și a instrumentelor pentru grădinăritul profesionist. Referindu-se la Hotărârea Tribunalului din 14 iulie 2005, Reckitt Benckiser (Espana)/OAPI – Aladin (ALADIN) (T-126/03, Rec., p. II-2861), reclamanta arată că această distincție ar fi trebuit să fie luată în considerare de camera de recurs în aprecierea utilizării serioase a mărcilor anterioare. Întinderea protecției mărcilor anterioare ar fi trebuit să fie limitată în consecință.
- 19 OAPI și intervenienta contestă argumentarea reclamantei.
- 20 Mai întâi, trebuie amintit că articolul 42 din Regulamentul nr. 207/2009 are în vedere demonstrarea unei utilizări serioase pentru produsele sau serviciile pe care se întemeiază opoziția. Aceste produse sunt, în speță, produsele desemnate de mărcile anterioare invocate de intervenientă, iar nu produsele desemnate de marca solicitată. Or, reclamanta nu contestă că intervenienta a demonstrat utilizarea serioasă a mărcilor anterioare pentru produsele care poartă aceste mărci.
- 21 Rezultă din Hotărârea ALADIN, punctul 18 de mai sus, pe care o invocă reclamanta, că, deși funcția noțiunii de utilizare parțială este de a evita indisponibilizarea mărcilor neutilizate pentru o anumită categorie de produse, această noțiune nu trebuie totuși să aibă ca efect privarea titularului mărcii anterioare de orice protecție pentru produse care, fără a fi absolut identice cu cele pentru care a putut dovedi o utilizare serioasă, nu sunt fundamental diferite de acestea și aparțin aceluiași grup care nu poate fi împărțit altfel decât în mod arbitrar. În această privință, trebuie să se observe că în practică este imposibil ca titularul unei mărci să facă dovada utilizării acesteia pentru toate variantele imaginabile ale produselor vizate prin înregistrare. În consecință, noțiunea „parte de produse sau servicii” nu se poate referi la toate formele de comercializare ale produselor sau ale serviciilor similare, ci doar la produse sau servicii suficient de distincte pentru a putea constitui categorii sau subcategorii coerente (Hotărârea ALADIN, punctul 18 de mai sus, punctul 46).
- 22 Or, în ceea ce privește produsele de grădinărit vizate de mărcile anterioare, nu este posibil să se distingă categorii sau subcategorii de produse coerente în funcție de faptul că sunt destinate utilizării profesionale sau de către publicul larg. Deși este probabil ca unele dintre aceste produse să se adreseze în principal unei clientele formate din profesioniști, totuși majoritatea acestor produse răspunde aceluiași necesități legate de grădinărit, astfel încât horticultorii profesioniști utilizează aceleași unelte ca și grădinarii ocazionali, iar aceștia din urmă pot să își procure și aparate de mari dimensiuni, precum cele propuse de reclamantă. De exemplu, un grădinar profesionist care își desfășoară activitatea într-o regiune urbană nu va vedea necesitatea de a-și procura mașini de mari dimensiuni, în timp ce un grădinar ocazional care locuiește într-o regiune rurală va putea avea o astfel de necesitate, în special dacă trebuie să întrețină terenuri împădurite.
- 23 Cu toate că reclamanta susține în mod întemeiat că problema utilizării serioase ar fi trebuit să fie examinată de camera de recurs înainte de a analiza temeinicia opoziției formulate de intervenientă, aceasta nu aduce elemente suficiente pentru a se concluziona că camera de recurs ar fi săvârșit o eroare de apreciere în ceea ce privește demonstrarea de către intervenientă a utilizării serioase în sensul articolului 42 din Regulamentul nr. 207/2009.
- 24 Prin urmare, se impune respingerea primului motiv ca nefondat.

Cu privire la al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009

- 25 Trebuie amintit, mai întâi, că, potrivit articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, „[l]a opoziția titularului unei mărci anterioare în înțelesul alineatului (2), se respinge înregistrarea mărcii solicitate, de asemenea, în cazul în care este identică sau similară cu marca anterioară și în cazul în care este destinată să fie înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru

care este înregistrată marca anterioară, atunci când, în cazul unei mărci comunitare anterioare, aceasta este de notorietate în cadrul Comunității și, în cazul unei mărci naționale anterioare, este de notorietate în respectivul stat membru și în cazul în care utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate ar genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau în cazul în care ar aduce atingere acestora”.

- 26 Din modul de redactare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 rezultă, de asemenea, că aplicarea acestuia este supusă următoarelor condiții: în primul rând, identitatea sau similitudinea dintre mărcile în conflict, în al doilea rând, existența unui renume al mărcii anterioare invocate în opoziție și, în al treilea rând, existența riscului ca utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate să conducă la obținerea unor foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau să aducă atingere acestora. Aceste condiții sunt cumulative, iar neîndeplinirea uneia dintre ele este suficientă pentru a face inaplicabilă prevederea amintită [Hotărârea Tribunalului din 25 mai 2005, Spa Monopole/OAPI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Rec., p. II-1825, punctul 30].
- 27 În ceea ce privește cea de a treia condiție menționată la punctul anterior, articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 distinge trei tipuri de riscuri distincte, și anume riscul ca utilizarea fără motiv întemeiat a mărcii solicitate, în primul rând, să aducă atingere caracterului distinctiv al mărcii anterioare, în al doilea rând, să aducă atingere renumelui mărcii anterioare sau, în al treilea rând, să conducă la obținerea unor foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare. Primul tip de risc vizat de această dispoziție survine atunci când marca anterioară nu mai este în măsură să determine o asociere imediată cu produsele pentru care este înregistrată și utilizată. Acesta vizează diluarea mărcii anterioare prin dispersarea identității mărcii și a influenței sale asupra percepției publicului. Cel de al doilea tip de risc avut în vedere survine în cazul în care produsele sau serviciile desemnate de marca solicitată pot fi percepute de public într-un mod care diminuează forța de atracție a mărcii anterioare. Cel de al treilea tip de risc avut în vedere este riscul ca imaginea mărcii de renume sau caracteristicile pe care aceasta din urmă le proiectează să fie transferate asupra produselor desemnate de marca solicitată, astfel încât comercializarea acestora să poată fi facilitată prin asocierea cu marca de renume anterioară [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 22 martie 2007, Sigla/OAPI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Rep., p. II-711, punctele 36-42 și jurisprudența citată]. În cazul în care primele două condiții menționate la punctul anterior sunt îndeplinite, prezența unuia singur dintre aceste trei tipuri de atingere este suficientă pentru ca articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 să fie aplicabil (Hotărârea Curții din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation, C-252/07, Rep., p. I-8823, punctul 28).
- 28 În speță, reclamanta susține că, în analiza articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, camera de recurs a săvârșit erori atât în ceea ce privește riscul de a se aduce atingere caracterului distinctiv al mărcilor anterioare (denumit în continuare „riscul diluării”), cât și în ceea ce privește riscul ca reclamanta să obțină foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare (denumit în continuare „riscul de parazitism”).
- 29 Aceste critici trebuie analizate mai întâi, în măsura în care vizează riscul diluării, pentru a fi examinate ulterior, dacă este cazul, în ceea ce privește riscul de parazitism.

Cu privire la publicul relevant

- 30 La punctul 16 din decizia atacată, camera de recurs a concluzionat, pentru produsele vizate din clasa 7 în sensul Aranjamentului de la Nisa, că publicul relevant era compus din publicul larg din Spania, din Franța și din Portugalia, normal informat și suficient de atent și de avizat.
- 31 Reclamanta arată că riscul diluării trebuie să fie apreciat în raport cu percepția publicului vizat de mărcile anterioare, în timp ce riscul de parazitism trebuie să fie apreciat în raport cu percepția publicului vizat de marca solicitată. Întrucât camera de recurs nu a făcut această distincție, considerând că publicul era întotdeauna același, indiferent de atingerea în cauză, aceasta a săvârșit o eroare de drept.

- 32 Trebuie arătat că, astfel cum susține reclamanta, publicul care trebuie luat în considerare variază în funcție de tipul atingerii invocate de titularul mărcii anterioare. Astfel, pe de o parte, atât caracterul distinctiv, cât și renumele unei mărci trebuie apreciate în raport cu percepția publicului relevant, care este reprezentat de consumatorul mediu al produselor sau al serviciilor pentru care este înregistrată această marcă, normal informat și suficient de atent și de avizat. În consecință, existența unor atingeri reprezentate de prejudiciul adus caracterului distinctiv sau renumelui mărcii anterioare trebuie apreciată prin raportare la consumatorul mediu al produselor sau al serviciilor pentru care este înregistrată această marcă, normal informat și suficient de atent și de avizat. Pe de altă parte, în ceea ce privește atingerea reprezentată de foloasele necuvenite obținute din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare, întrucât ceea ce este interzis este avantajul obținut de pe urma acestei mărci de către titularul mărcii ulterioare, existența atingerii respective trebuie apreciată prin raportare la consumatorul mediu al produselor sau al serviciilor pentru care marca ulterioară este înregistrată, normal informat și suficient de atent și de avizat (Hotărârea Intel Corporation, punctul 27 de mai sus, punctele 33-36).
- 33 În consecință, camera de recurs este ținută, în principiu, să identifice publicul relevant în funcție de tipul atingerii pe care o examinează în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009.
- 34 Cu toate acestea, faptul că, în speță, camera de recurs nu a făcut această distincție nu poate avea incidență asupra rezultatului analizei sale cu privire la riscul diluării. Astfel, după cum reiese din cuprinsul punctului 32 de mai sus și după cum constată însăși reclamanta în cererea introductivă, publicul relevant în vederea aprecierii unui asemenea risc este publicul vizat de mărcile anterioare. Or, acesta este publicul pe care camera de recurs l-a reținut în vederea analizei sale.
- 35 În consecință, critica referitoare la eroarea de drept săvârșită de camera de recurs în definirea publicului relevant este inoperant în măsura în care privește analiza riscului diluării și, prin urmare, trebuie înlăturată.

Cu privire la legătura dintre mărcile în litigiu

- 36 Rezultă din jurisprudență că protecția conferită de articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 nu este condiționată de constatarea unui asemenea grad de similitudine între mărcile în cauză, încât să existe, în percepția publicului vizat, un risc de confuzie între acestea. Este suficient ca gradul de similitudine între mărcile respective să aibă ca efect faptul că publicul vizat stabilește o legătură între acestea [a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 16 mai 2007, La Perla/OAPI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, nepublicată în Repertoriu, punctul 34 și jurisprudența citată].
- 37 Potrivit jurisprudenței Curții referitoare la interpretarea articolului 4 alineatul (4) litera (a) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92), al cărui conținut este, în esență, identic cu cel al articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, pot fi citați ca factori pertinenti pentru aprecierea existenței legăturii menționate mai sus gradul de similitudine dintre mărcile în conflict, natura produselor sau a serviciilor pentru care fiecare dintre mărcile în conflict este înregistrată, inclusiv gradul de asemănare sau de diferențiere a acestor produse sau servicii, precum și publicul vizat, intensitatea renumelui mărcii anterioare, gradul caracterului distinctiv, intrinsec sau dobândit prin utilizare, al mărcii anterioare, existența unui risc de confuzie în percepția publicului (Hotărârea Intel Corporation, punctul 27 de mai sus, punctul 42).
- 38 În speță, reclamanta arată că camera de recurs nu a aplicat criteriile citate la punctul anterior pentru a aprecia dacă consumatorii produselor în cauză stabileau o legătură între mărcile în conflict.
- 39 Reclamanta consideră că probabilitatea ca o astfel de legătură să poată fi stabilită este extrem de redusă. În primul rând, aceasta susține că probele privind utilizarea prezentate de intervenientă arată că utilizarea mărcilor anterioare și, așadar, renumele acestora se limitau la sectorul grădinaritului

pentru publicul larg. Având în vedere că produsele reclamantei se limitează la sectorul profesional și specializat, ar fi extrem de improbabil ca un consumator mediu al produselor pentru care beneficiază de renume mărcile anterioare să întâlnească marca solicitată. În al doilea rând, ar exista diferențe importante între mărcile în conflict.

- 40 OAPI și intervenienta consideră că aceste argumente nu sunt fondate.
- 41 Mai întâi, trebuie amintit că legătura dintre mărcile în conflict trebuie apreciată în mod global, în funcție de toți factorii relevanți din cauză (Hotărârea Curții din 23 octombrie 2003, Adidas-Salomon și Adidas Benelux, C-408/01, Rec., p. I-12537, punctul 30).
- 42 Deși, în Hotărârea Intel Corporation, punctul 27 de mai sus (punctul 42), Curtea a enumerat o serie de criterii cu ajutorul cărora poate fi stabilită existența unei asemenea legături, această enumerare nu constituie o listă exhaustivă a cărei aplicare integrală s-ar impune în toate cazurile. Dimpotrivă, este posibil ca o legătură între mărcile în conflict să se stabilească pe baza unora dintre aceste criterii sau ca existența unei astfel de legături să rezulte din factori care nu figurează în Hotărârea Intel Corporation, punctul 27 de mai sus. Astfel, problema dacă publicul relevant realizează sau nu realizează o asocierie între mărcile în conflict este o problemă de fapt care nu poate găsi răspuns decât în faptele și în circumstanțele proprii fiecărei spețe.
- 43 Or, în speță, camera de recurs a ținut seama în mod corespunzător de unele dintre criteriile de apreciere identificate în Hotărârea Intel Corporation, punctul 27 de mai sus, spre deosebire de ceea ce afirmă reclamanta. Aceasta a amintit, la punctul 26 din decizia atacată, că mărcile anterioare beneficiau de un renume considerabil, că exista un anumit grad de similitudine între mărcile în conflict și că produsele vizate de aceste mărci erau identice sau foarte asemănătoare.
- 44 În ceea ce privește mai concret gradul de similitudine între mărcile în conflict, camera de recurs a efectuat, la punctele 19-23 din decizia atacată, o analiză detaliată a similitudinii vizuale dintre cele două mărci care reprezintă, ambele, imaginea unui canid, a lipsei necesității de a realiza o comparație din punct de vedere fonetic în raport cu o marcă pur figurativă și, în sfârșit, a similitudinii conceptuale dintre aceste mărci.
- 45 Deși este adevărat că, astfel cum arată reclamanta, canidele reprezentate de cele două mărci sunt diferite, unul fiind desenat în mod detaliat cu un aer agresiv, iar celălalt, aparent mai afabil, fiind reprezentat în mod mai sumar, totuși camera de recurs a ținut seama în mod corespunzător de aceste diferențe în cadrul analizei sale și a constatat în mod întemeiat, la punctul 19 din decizia atacată, că diferențele respective nu sunt atât de importante încât publicul relevant, care dovedește un nivel de atenție mediu și o memorie imperfectă, să nu asocieze imaginea mărcii solicitate cu cea a mărcilor anterioare.
- 46 În ceea ce privește similitudinea produselor vizate de mărcile în conflict, trebuie amintit că critica reclamantei se întemeiază pe premisa eronată potrivit căreia se poate realiza o distincție coerentă între, pe de o parte, mașinile și uneltele destinate publicului larg și, pe de altă parte, mașinile și instrumentele destinate horticultorilor profesioniști. Astfel, reiese din analiza acestei critici de la punctul 22 de mai sus că produsele desemnate de mărcile anterioare se adresează atât grădinarilor profesioniști, cât și celor ocazionali și că cererea de produse propuse de reclamantă poate proveni de asemenea atât de la utilizatori profesioniști, cât și de la utilizatori ocazionali.
- 47 În consecință, camera de recurs a apreciat în mod întemeiat că publicul relevant putea stabili o legătură între semnele reprezentate de cele două mărci în conflict și că critica formulată de reclamantă în această privință trebuie respinsă ca nefondată.

Cu privire la efectele economice ale asocierii dintre mărcile în conflict

- 48 În ceea ce privește riscul diluării, reclamanta arată, referindu-se la punctul 77 din Hotărârea Intel Corporation, punctul 27 de mai sus, că titularul mărcii anterioare trebuie să susțină și să demonstreze că utilizarea mărcii ulterioare va avea un impact asupra comportamentului consumatorilor produselor desemnate de marca anterioară sau că există un risc serios ca acest fapt să se producă în viitor. Camera de recurs ar fi omis să examineze acest impact în speță.

- 49 Reclamanta susține că intervenienta ar fi trebuit să prezinte argumente care să explice concret modul în care diluarea i-ar aduce un prejudiciu. Astfel, simpla menționare a unei diluări nu ar fi suficientă pentru a justifica aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009.
- 50 Mai întâi, trebuie amintit că motivul de refuz întemeiat pe riscul diluării, astfel cum este prevăzut la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, contribuie, împreună cu celelalte motive relative de refuz prevăzute la articolul menționat, la protecția funcției principale a mărcii, și anume funcția acesteia de indicare a originii. În ceea ce privește riscul diluării, această funcție este compromisă atunci când este diminuată capacitatea mărcii anterioare de a identifica produsele sau serviciile pentru care este înregistrată și utilizată ca provenind de la titularul mărcii respective, utilizarea mărcii ulterioare determinând o dispersie a identității mărcii anterioare și a influenței acesteia asupra percepției publicului. Ne regăsim în această situație în special atunci când marca anterioară, care determina o asociere imediată cu produsele sau cu serviciile pentru care este înregistrată, nu mai este în măsură să determine o astfel de asociere (Hotărârea Intel Corporation, punctul 27 de mai sus, punctul 29).
- 51 Reiese din Hotărârea Intel Corporation, punctul 27 de mai sus, că revine titularului mărcii anterioare care se prevaluează de protecția conferită de articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 sarcina de a dovedi că utilizarea mărcii ulterioare ar aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii sale anterioare. În acest scop, titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale. Astfel, atunci când este previzibil că o astfel de atingere va rezulta din utilizarea pe care titularul mărcii ulterioare o poate da mărcii sale, titularul mărcii anterioare nu poate fi obligat să aștepte realizarea efectivă a atingerii pentru a solicita interzicerea utilizării respective. Titularul mărcii anterioare trebuie totuși să stabilească existența unor elemente care permit stabilirea unui risc serios ca o astfel de atingere să se producă în viitor (Hotărârea Intel Corporation, punctul 27 de mai sus, punctele 37, 38 și 71).
- 52 În acest scop, titularul mărcii anterioare trebuie să aducă elemente care să permită să se constate *prima facie* un risc viitor neipotetic de producere a unui prejudiciu (Hotărârea SPA-FINDERS, punctul 26 de mai sus, punctul 40). Se poate ajunge la o astfel de concluzie în special pe calea deducțiilor logice care rezultă din analiza probabilităților și ținând seama de practicile obișnuite din sectorul comercial relevant, precum și de orice altă circumstanță a cauzei [Hotărârea Tribunalului din 16 aprilie 2008, Citigroup și Citibank/OAPI – Citi (CITI), T-181/05, Rep., p. II-669, punctul 78].
- 53 Nu se poate însă impune ca, în plus față de aceste elemente, titularul mărcii anterioare să demonstreze un efect suplimentar al apariției mărcii ulterioare asupra comportamentului economic al consumatorului mediu al produselor sau serviciilor pentru care este înregistrată marca anterioară. Astfel, o asemenea condiție nu figurează nici la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, nici în Hotărârea Intel Corporation, punctul 27 de mai sus.
- 54 În ceea ce privește punctul 77 din Hotărârea Intel Corporation, punctul 27 de mai sus, reiese din alegerea termenului „rezultă” și din structura punctului 81 din aceeași hotărâre că modificarea comportamentului economic al consumatorului, la care se referă reclamanta în susținerea criticii sale, este stabilită în cazul în care titularul mărcii anterioare a reușit să demonstreze, conform punctului 76 din hotărârea menționată, că este diminuată capacitatea acestei mărci de a identifica produsele sau serviciile pentru care este înregistrată și utilizată ca provenind de la titularul mărcii respective, utilizarea mărcii ulterioare determinând o dispersie a identității mărcii anterioare și a influenței acesteia asupra percepției publicului.
- 55 Trebuie analizat dacă, în speță, camera de recurs a aplicat în mod corect aceste principii.
- 56 În ceea ce privește, în primul rând, afirmația potrivit căreia intervenienta s-ar fi limitat să evoce riscul diluării fără a-l argumenta mai mult, camera de recurs precizează, la punctul 30 al deciziei atacate, că intervenienta și-a dezvoltat argumentația în cursul procedurii căii de atac. Aceasta a arătat în special

că utilizarea mărcii solicitate ar determina o erodare a renumelui mărcilor anterioare, întrucât publicul relevant ar înceta să asocieze produsele sale cu aceste mărci, și că partea figurativă a acestor mărci s-ar banaliza și și-ar pierde caracterul distinctiv pronunțat.

- 57 Cu toate că rezumatul argumentelor prezentate de intervenientă la punctul 30 din decizia atacată este succint, trebuie să se considere că intervenienta a invocat argumente de natură să evidențieze un risc neipotetic de producere a prejudiciului pe care utilizarea mărcii solicitate l-ar putea aduce mărcilor anterioare.
- 58 În ceea ce privește, în al doilea rând, analiza temeiniciei argumentelor astfel invocate de intervenientă, trebuie să se observe, în primul rând, că, la punctul 36 din decizia atacată, camera de recurs a acordat o importanță considerabilă caracterului puternic distinctiv al semnelor anterioare, precizând că elementul constând în capul de lup nu avea nicio legătură evidentă cu produsele în cauză. Astfel, nu există niciun raport între elementul figurativ constând în capul de lup utilizat în cadrul mărcilor anterioare și produsele vândute de intervenientă, utilizarea acestui element explicându-se în principal prin circumstanța că numele societății intervenientei conține termenul „wolf”, care înseamnă „lup” în germană.
- 59 Prin urmare, camera de recurs a realizat o analiză corectă a caracterului puternic distinctiv al mărcilor anterioare. Or, potrivit jurisprudenței, cu cât caracterul distinctiv și renumele mărcii anterioare sunt mai importante, cu atât existența unei atingeri va fi mai probabilă (Hotărârea Intel Corporation, punctul 27 de mai sus, punctele 67 și 74, și Hotărârea SPA-FINDERS, punctul 26 de mai sus, punctul 41).
- 60 În al doilea rând, camera de recurs a apreciat la punctul (36) din decizia atacată că trebuia să se țină seama de identitatea sau de similitudinea produselor în cauză.
- 61 În această privință, trebuie amintit, mai întâi, că articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 poate fi invocat în susținerea unei opoziții formulate atât împotriva unei cereri de înregistrare a unei mărci comunitare care vizează produse și servicii care nu sunt identice sau similare cu cele desemnate de marca anterioară, cât și împotriva unei cereri de înregistrare a unei mărci comunitare care vizează produse identice sau similare cu cele desemnate de marca anterioară (a se vedea prin analogie Hotărârea Curții din 9 ianuarie 2003, Davidoff, C-292/00, Rec., p. I-389, punctele 24-26, și Hotărârea Curții Adidas-Salomon și Adidas Benelux, punctul 41 de mai sus, punctele 19-22).
- 62 Trebuie să se constate, în continuare, că faptul că anumiți concurenți utilizează semne care prezintă o anumită similitudine pentru produse identice sau similare compromite asocierea imediată pe care publicul relevant o face între semnele și produsele în cauză, ceea ce este de natură să aducă atingere capacității mărcii anterioare de a identifica produsele pentru care este înregistrată ca provenind de la titularul mărcii respective. În speță, trebuie să se considere că, în consecință, utilizarea de către reclamantă a capului unui canid ca marcă pentru aparate de grădinarit și de horticultură, identice sau similare cu cele vândute de intervenientă sub mărci care reprezintă de asemenea capete de canide, implică în mod necesar faptul că consumatorii acestor aparate vor înceta la un moment dat să asocieze în mod imediat imaginea canidului cu produsele intervenientei.
- 63 În această privință, trebuie amintit de asemenea că marca acționează ca un mijloc de transmitere a altor mesaje, privind, mai ales, calitățile sau caracteristicile specifice ale produselor și ale serviciilor pe care le desemnează ori imaginile și senzațiile pe care le proiectează, ca de exemplu, luxul, stilul de viață, exclusivitatea, aventura și tinerețea. În acest sens, marca are o valoare economică intrinsecă autonomă și distinctă de cea a produselor sau a serviciilor pentru care a fost înregistrată. Mesajele pe care le transmite mai ales o marcă de renume sau mesajele asociate acesteia îi conferă o valoare importantă și demnă de protecție, cu atât mai mult cu cât, în majoritatea cazurilor, renumele unei mărci este rezultatul unor eforturi și ale unor investiții considerabile din partea titularului (Hotărârea VIPS, punctul 27 de mai sus, punctul 35).

- 64 Or, în speță, faptul că mărcile anterioare nu mai determină o asociere imediată cu produsele pentru care sunt înregistrate și utilizate ar submina eforturile comerciale realizate de intervenientă pentru dezvoltarea mărcilor sale.
- 65 În al treilea rând, camera de recurs a constatat, la punctul 37 din decizia atacată, că reclamanta nu a indicat niciodată un „motiv întemeiat”, în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, care să explice sau să justifice utilizarea unui cap de canid în cadrul mărcii solicitate. Această constatare nu a fost contestată de reclamantă.
- 66 Prin urmare, camera de recurs a apreciat în mod întemeiat că utilizarea mărcii solicitate era de natură să aducă un prejudiciu caracterului distinctiv al mărcilor anterioare. În consecință, critica reclamantei întemeiată pe necesitatea demonstrării efectelor economice ale asocierii dintre mărcile în conflict nu poate fi primită.
- 67 În măsura în care camera de recurs a aplicat astfel în mod corect articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 în considerarea riscului de diluare generat de marca solicitată, nu mai este necesar să se examineze riscul de parazitism pe care decizia atacată se întemeiază de asemenea. Astfel, după cum s-a observat la punctul 27 de mai sus, prezența unuia singur dintre cele trei tipuri de atingere prevăzute la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 este suficientă pentru ca această dispoziție să fie aplicabilă.
- 68 În lumina tuturor celor prezentate mai sus, cel de al doilea motiv trebuie respins ca nefondat.
- 69 În consecință, acțiunea trebuie respinsă în totalitate.

Cu privire la cheltuielile de judecată

- 70 Potrivit articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, 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 patra)

declară și hotărăște:

- 1) **Respinge acțiunea.**
- 2) **Obligă Environmental Manufacturing LLP la plata cheltuielilor de judecată.**

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 22 mai 2012.

Semnături