



Repertoriul jurisprudenței

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL
PAOLO MENGOZZI
prezentate la 23 ianuarie 2014¹

Cauza C-591/12 P

**Bimbo SA
împotriva**

OAPI

„Recurs — Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale BIMBO DOUGHNUTS — Marca verbală anterioară DOGHNUTS — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”

1. Prin recursul care face obiectul prezentei proceduri, Bimbo SA (denumită în continuare „recurenta”) solicită anularea Hotărârii din 10 octombrie 2012, Bimbo/OAPI – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS)² (denumită în continuare „hotărârea atacată), prin care Tribunalul a respins acțiunea introdusă de aceasta împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 7 octombrie 2010³, privind o procedură de opoziție între Panrico, SA (denumită în continuare „Panrico”) și recurentă (denumită în continuare „decizia în litigiu”).

I – Situația de fapt aflată la originea recursului

2. Situația de fapt aflată la originea prezentei proceduri, astfel cum este descrisă în hotărârea atacată, este prezentată succint în continuare.

3. La 25 mai 2006, recurenta a depus la OAPI o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare în temeiul Regulamentului nr. 40/94/CE, cu modificările ulterioare⁴, având ca obiect semnul verbal BIMBO DOUGHNUTS. Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea mărcii fac parte din clasa 30 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: „produse de patiserie și de panificație, în special gogoși”. Cererea a fost publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 70/2006 din 16 octombrie 2006.

1 — Limba originală: italiana.

2 — T-569/10.

3 — R 838/2009-4.

4 — Regulamentul (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). Începând de la 13 aprilie 2009, Regulamentul nr. 40/94 a fost abrogat și înlocuit de Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78 p. 1).

4. La 16 ianuarie 2007, Panrico a formulat opoziție împotriva înregistrării mărcii care face obiectul cererii menționate în temeiul articolului 42 din Regulamentul nr. 40/94. Această opoziție era întemeiată pe preexistența mai multor mărci, naționale și internaționale, atât verbale, cât și figurative, printre care în special marca verbală spaniolă DOGHNUTS, înregistrată la 18 iunie 1994 pentru produse aparținând clasei 30 și corespunzând următoarei descrieri: „produse și preparate [...] de patiserie [...]; [...],gogoși de formă rotundă [...]”. Motivele invocate în sprijinul opoziției erau întemeiate pe articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul 5 din Regulamentul nr. 40/94.

5. La 25 mai 2009, divizia de opoziție a OAPI a admis opoziția. Prin decizia în litigiu, Camera a patra de recurs a OAPI a confirmat analiza diviziei de opoziție.

II – Procedura în fața Tribunalului și hotărârea atacată

6. Prin cererea de recurs depusă la grefă la 13 decembrie 2010, recurenta a solicitat, cu titlu principal, modificarea deciziei în litigiu și admiterea cererii de înregistrare a mărcii solicitate și, cu titlu subsidiar, anularea deciziei menționate. În susținerea recursului formulat, aceasta invoca două motive, iar al doilea dintre acestea se întemeia pe o încălcare a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009. Prin hotărârea atacată, după ce a declarat inadmisibilă cererea prin care se urmărea obținerea modificării deciziei în litigiu și a înregistrării mărcii solicitate și după ce a respins pe fond ambele motive, Tribunalul a respins acțiunea și a obligat recurenta să suporte propriile cheltuieli de judecată, precum și pe cele efectuate de OAPI. În ceea ce privește al doilea motiv de recurs, prin care recurenta contesta aprecierea riscului de confuzie efectuată de camera de recurs, Tribunalul, în primul rând, a confirmat că publicul relevant pentru aprecierea riscului de confuzie era constituit din consumatorii medii spanioli și că produsele în discuție erau identice. În al doilea rând, în ceea ce privește compararea semnelor, Tribunalul a înlăturat, pe de o parte, argumentul recurenteii potrivit căreia termenul „doughnuts” din marca solicitată trebuia considerat ca fiind descriptiv și, prin urmare, lipsit de caracter distinctiv pentru publicul spaniol (punctele 57-74) și, pe de altă parte, afirmația potrivit căreia termenul „bimbo” avea caracter dominant în această marcă, întrucât corespundea unei mărci care se bucură de renume în Spania (punctele 75-80). În acest sens, Tribunalul a precizat că, chiar dacă ar fi fost confirmat renumele mărcii BIMBO și, prin urmare, rolul mai important în cadrul semnului menționat al elementului care îl reproduce, acest lucru tot nu ar fi fost suficient pentru a permite limitarea aprecierii asemănării dintre semnele în conflict doar la acest element, întrucât nu se poate totuși considera că termenul „doughnuts” este neglijabil în impresia de ansamblu pe care o creează marca solicitată. În al treilea rând, Tribunalul a confirmat aprecierea camerei de recurs cu privire la existența unui nivel mediu de similitudine vizuală și fonetică între semnele comparate și imposibilitatea de a efectua o comparație din punct de vedere conceptual. În sfârșit, în ceea ce privește aprecierea globală a riscului de confuzie, Tribunalul a răspuns la argumentația recurenteii privind pretinsul caracter dominant al elementului „bimbo” din marca solicitată făcând trimitere la Hotărârea Medion a Curții⁵ și precizând, la punctul 96 din hotărârea atacată, că „un risc de confuzie poate exista în mintea publicului, în cazul unor produse sau servicii identice, atunci când semnul contestat este constituit din juxtapunerea, pe de o parte, a denumirii întreprinderii terțului și, pe de altă parte, a mărcii înregistrate, prezentând un caracter distinctiv normal, iar aceasta din urmă, fără a crea singură impresia de ansamblu a semnului compus, păstrează în acesta o poziție distinctivă autonomă”. În continuare, Tribunalul a constatat că elementul „doughnuts” ocupa o poziție distinctivă autonomă în cadrul mărcii solicitate, întrucât, pe de o parte, „prezenta un caracter distinctiv mediu pentru segmentul de public relevant care nu cunoaște limba engleză” iar, pe de altă parte, fiind lipsit de orice semnificație pentru acești consumatori, nu se contopea, în marca solicitată, cu elementul „bimbo” într-un „ansamblu unitar” sau într-o „unitate logică” independentă, susceptibilă să identifice produsele în cauză ca gogoși produse de întreprinderea Bimbo” (punctul 97). Având în vedere aceste

5 — Hotărârea din 6 octombrie 2005 (C-120/04, Rec., p. I-8551).

considerații și ținând cont în special de identitatea produselor în cauză, de nivelul redus de atenție din partea consumatorilor ca urmare a naturii acestora, precum și de similitudinea vizuală și fonetică dintre semnele comparate, Tribunalul a ajuns la concluzia potrivit căreia camera de recurs a apreciat în mod corect că în speță exista un risc de confuzie.

III – Procedura în fața Curții și concluziile părților

7. Prin cererea introductivă depusă la grefa Curții la 14 decembrie 2012, recurenta a formulat recurs împotriva hotărârii menționate. Aceasta solicită anularea hotărârii atacate, admiterea concluziilor referitoare la anularea deciziei în litigiu prezentate în primă instanță, întrucât a fost adoptată cu încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 207/2009, și obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată. OAPI și Panrico solicită respingerea recursului și, respectiv, obligarea recurente la plata cheltuielilor de judecată. Reprezentanții părților au fost ascultați în ședința din 7 noiembrie 2013.

IV – Cu privire la recurs

8. În susținerea recursului, recurenta a invocat un singur motiv, referitor la încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009. Acest motiv se împarte în două aspecte. Primul aspect privește o presupusă eroare de drept pe care Tribunalul ar fi comis-o atunci când a atribuit elementului „doughnuts” o poziție distinctivă autonomă în marca solicitată, precum și atunci când a interpretat și a aplicat în mod eronat jurisprudența Curții, în special Hotărârea Medion. Sub al doilea aspect, recurenta reproșează Tribunalului că, în aprecierea globală a riscului de confuzie, nu a ținut seama de toate elementele relevante ale speței.

A – Cu privire la primul aspect al motivului unic de recurs: atribuirea în mod eronat elementului „doughnuts” a unei poziții distinctive autonome în cadrul mărcii solicitate

1. Argumentele părților

9. În opinia recurente, Tribunalul a dedus în mod eronat, într-o manieră în esență automată, poziția distinctivă autonomă a elementului „doughnuts” în marca solicitată din împrejurarea că acest element prezintă un caracter distinctiv mediu și este lipsit de orice semnificație pentru consumatorii medii spanioli. Procedând în acest mod, Tribunalul ar fi confundat „caracterul distinctiv” și „lipsa de semnificație” ale unuia dintre elementele unei mărci compuse cu „poziția distinctivă autonomă” a acestuia în cadrul mărcii în cauză, conferind afirmațiilor Curții cu titlu de simplă excepție din Hotărârea Medion un caracter de regulă generală. Potrivit recurente, existența unei asemenea „poziții distinctive autonome” trebuie să fie constatată de la caz la caz, ținând seama, astfel cum sugerează utilizarea termenului „poziție”, de caracteristicile celorlalte elemente care compun marca complexă și având în vedere toate împrejurările relevante ale speței. În cazul de față, o asemenea apreciere ar lipsi din hotărârea atacată. Dimpotrivă, raționamentul urmat de Tribunal ar conduce în mod automat la excluderea posibilității ca o marcă compusă din două elemente, dintre care unul constituit dintr-o marcă de renume iar celălalt, dintr-o marcă prezentând un caracter distinctiv mediu și lipsit de semnificație pentru publicul relevant, să formeze un „ansamblu unitar” sau o „unitate logică”, ceea ce ar conferi, din nou în mod automat, celui de al doilea element o „poziție distinctivă autonomă”. Recurenta arată de altfel că noțiunile „ansamblu unitar” și „unitate logică”, figurând în hotărârea atacată, nu au fost elucidate de Tribunal, rămânând neclare. În cazul în care, făcând referire la aceste noțiuni, Tribunalul a intenționat să sublinieze lipsa unei legături între elementele mărcii solicitate, recurenta arată că simpla împrejurare că unul sau mai multe elemente ale unei mărci complexe nu au legătură cu celelalte elemente care o compun nu înseamnă în mod necesar că aceste elemente au o poziție distinctivă autonomă.

10. Potrivit OAPI și Panrico, aspectul examinat al motivului unic de recurs trebuie respins ca nefondat și, în parte, ca vădit inadmisibil, întrucât urmărește obținerea din partea Curții a unei noi examinări a situației de fapt din cauză.

2. Analiză

11. Apreciem că argumentația recurentei, care nu se distinge printr-o claritate deosebită, invocă, în esență, două critici legate între ele. Pe de o parte, prin faptul că a dedus poziția distinctivă autonomă a unui element în cadrul unei mărci compuse din caracterul său distinctiv și din faptul că acesta, necontopindu-se cu celelalte elemente ale mărcii într-un ansamblu distinct din punct de vedere conceptual, își menține o autonomie proprie, Tribunalul ar fi apelat în mod eronat la un automatism, în loc să facă o apreciere de ansamblu a împrejurărilor speței. Pe de altă parte, tocmai prin instituirea unui asemenea automatism, Tribunalul ar fi conferit Hotărârii Medion o sferă de aplicare generală, care ar fi contrazisă de conținutul acesteia.

12. În vederea examinării acestor critici, trebuie, înainte de toate, să amintim pe scurt cele afirmate de Curte în Hotărârea Medion, căreia se pare că părțile din prezenta procedură îi atribuie interpretări, cel puțin în parte, divergente [litera (a)]. În continuare, vom ilustra modul în care această hotărâre a fost interpretată și aplicată de jurisprudența ulterioară a Curții și a Tribunalului [litera (b)], înainte de a încerca să îi definim sfera exactă de aplicare [litera (c)]. În final, vom examina argumentele invocate de recurentă [litera (d)].

a) Hotărârea Medion

13. În trimiterea preliminară care a stat la originea Hotărârii Medion, Oberlandesgericht Düsseldorf solicita Curții, în esență, să stabilească dacă articolul 5 alineatul (1) a doua teză litera (b) din Directiva nr. 89/104/CEE (denumită în continuare „directiva”)⁶, care are același conținut ca articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, trebuie interpretat în sensul că există un risc de confuzie, în caz de identitate a produselor sau a serviciilor, între o marcă verbală anterioară, care prezintă un caracter distinctiv normal, și semnul compus ulterior (verbal sau verbal și figurativ) al unui terț, în care marca anterioară este precedată de denumirea comercială a terțului, în cazul în care această marcă, deși nu domină impresia de ansamblu a semnului compus, păstrează în cadrul acestuia o poziție distinctivă autonomă. Adresând această întrebare, instanța de trimitere preciza că, potrivit jurisprudenței Bundesgerichtshof, inspirată din așa-numita „Prägetheorie” (teoria impresiei produse), este necesar ca aprecierea similitudinii semnului contestat să se întemeieze pe impresia de ansamblu a fiecăruia dintre semne și să se examineze dacă partea identică este caracterizantă pentru semnul compus până la punctul în care celelalte elemente trec în mare parte într-un plan secund la momentul producerii impresiei de ansamblu. Potrivit acestei teorii, un risc de confuzie nu ar fi admisibil în cazul în care elementul identic s-ar limita să contribuie la crearea impresiei de ansamblu a semnului, chiar în cazul în care ar păstra în semnul compus o poziție distinctivă autonomă. Reclamanta din acțiunea principală, titulară a mărcii anterioare LIFE, înregistrată pentru aparate electronice de divertisment, încerca să obțină interzicerea utilizării de către întreprinderea THOMSON a semnului THOMSON LIFE în legătură cu aceleași produse. Instanța de trimitere preciza că, în special din cauza existenței în sectorul produselor în discuție a unei practici verbale care tinde să pună pe primul plan denumirea producătorului, elementul „thomson” contribuia în mod esențial la impresia de ansamblu creată de semnul THOMSON LIFE, în pofida caracterului distinctiv normal al elementului „life”.

6 — 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).

14. După ce a precizat că articolul 5 alineatul (1) litera (b) din „directivă nu are vocație de aplicare decât dacă, în considerarea identității sau a similitudinii atât a mărcilor, cât și a produselor sau a serviciilor, există un risc de confuzie în percepția publicului” și după ce a amintit că, în sensul dispozițiilor menționate, constituie un astfel de risc faptul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic⁷, Curtea a invocat jurisprudența potrivit căreia existența unui asemenea risc trebuie să facă obiectul unei aprecieri globale întemeiate, „în ceea ce privește similitudinea vizuală, auditivă sau conceptuală a mărcilor în cauză, pe impresia de ansamblu produsă [de acestea], ținând cont în special de elementele lor distinctive și dominante [...]”⁸. În continuare, Curtea a amintit că, potrivit unei jurisprudențe constante, percepția asupra mărcilor pe care o are consumatorul mediu al produselor sau al serviciilor în cauză „joacă un rol determinant în această apreciere” și că acest consumator „percepe o marcă în mod normal ca pe un tot și nu face o examinare a diferitor detalii ale acesteia”⁹. Curtea a mai precizat că, la verificarea existenței unui risc de confuzie, „aprecierea similitudinii dintre două mărci nu înseamnă luarea în considerare a unei singure componente a unei mărci complexe și compararea acesteia cu o altă marcă”, comparația trebuind să se facă „prin examinarea mărcilor în cauză, apreciate fiecare ca întreg, ceea ce nu exclude faptul că impresia de ansamblu produsă de o marcă complexă în memoria publicului relevant poate fi dominată, în anumite împrejurări, de una sau de mai multe dintre componentele sale”.

15. În aceste condiții, la punctul 30 din hotărârea pronunțată, Curtea a adăugat:

„30 Totuși, dincolo de cazul obișnuit în care consumatorul mediu percepe o marcă ca pe un tot și în pofida împrejurării că impresia de ansamblu poate fi dominată de una sau mai multe componente ale unei mărci complexe, nu este în niciun caz exclus ca, într-o anumită situație, o marcă anterioară utilizată de un terț în cadrul unui semn compus care cuprinde denumirea întreprinderii acestui terț să păstreze o poziție distinctivă autonomă în cadrul semnelui compus, fără să constituie totuși elementul dominant al acestuia.”

16. Potrivit Curții, într-un astfel de caz, publicul poate fi influențat să creadă că produsele sau serviciile în discuție provin cel puțin de la întreprinderi legate din punct de vedere economic, situație suficientă pentru a se configura un risc de confuzie¹⁰. Curtea a adăugat că subordonarea constatării existenței unui astfel de risc condiției ca impresia de ansamblu creată de semnul compus să fie dominată de elementul constituit din marca anterioară ar lipsi titularul acesteia de dreptul exclusiv conferit de articolul 5 alineatul (1) din directivă ori de câte ori un terț utilizează un semn compus constituit din această marcă și din firma sau din o marcă aparținând terțului și care se bucură de renume, întrucât aceste elemente ar fi, în majoritatea cazurilor de natură să domine impresia de ansamblu produsă de semn¹¹.

b) Aplicarea ulterioară a Hotărârii Medion

17. Din analiza jurisprudenței ulterioare Hotărârii Medion rezultă înainte de toate că prima parte a motivelor acesteia, respectiv punctele 27-29, al căror conținut este reluat pe scurt la punctul 14 din prezentele concluzii, a fost citată în mod aproape constant pentru a ilustra metodologia care trebuie urmată în aprecierea existenței unui risc de confuzie în cazul în care una sau ambele mărci în conflict

7 — Punctele 25-27.

8 — Punctele 27 și 28.

9 — Curtea a citat în special Hotărârea din 11 noiembrie 1997, SABEL (C-251/95, Rec., p. I-6191), Hotărârea din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec., p. I-3819), și Ordonanța din 28 aprilie 2004, Matratzen Concord/OAPI (C-3/03 P, Rec., p. I-3657).

10 — Punctele 31 și 36.

11 — Punctele 32-34.

sunt constituite din semne compuse¹². Sub acest aspect, hotărârea menționată a fost interpretată, pe de o parte, ca o reafirmare a principiului conform căruia constatarea existenței unui risc de confuzie trebuie să facă obiectul unei aprecieri globale, întemeiate, în ceea ce privește similitudinea dintre semne, pe criteriul *impresiei de ansamblu* produse de acestea, și, pe de altă parte, ca o confirmare a celor afirmate anterior de Tribunal și de Curte în cauzele Matratzen, și anume că necesitatea de a efectua o comparație între mărcile în conflict, apreciate fiecare ca întreg, „nu exclude faptul că impresia de ansamblu produsă în memoria publicului relevant de o marcă complexă poate să fie dominată, în anumite împrejurări, de una sau de mai multe dintre componentele sale”¹³.

18. Mai multe hotărâri, în special ale Tribunalului, au făcut apoi referire la precizările existente la punctele 30-37 din Hotărârea Medion, al cărei conținut este rezumat la punctele 15 și 16 din prezentele concluzii, și la noțiunea „poziție distinctivă autonomă”. Din analiza acestor hotărâri, se observă în primul rând o tendință de extindere a sferei de aplicare a acestei părți a motivelor Hotărârii Medion dincolo de ipotezele prevăzute de ea în mod expres, referitoare, după cum s-a văzut, la utilizarea de către un terț, în caz de *identitate a produselor*, a unui semn compus din *reproducerea* unei mărci anterioare care prezintă un *caracter distinctiv autonom juxtapse denumirii întreprinderii* terțului sau unei *mărci* aparținând acestuia¹⁴. În pofida unor soluții în sens contrar¹⁵, a prevalat, într-adevăr, mai întâi în jurisprudența Tribunalului¹⁶, iar ulterior și în cea a Curții¹⁷, o orientare spre deducerea prin analogie din punctele menționate ale Hotărârii Medion a unei „reguli” aplicabile în toate cazurile în care o marcă anterioară¹⁸ figurează ca element al unui semn compus ulterior, chiar și atunci când nu este reprodus în mod identic¹⁹.

12 — A se vedea printre altele Hotărârea din 21 februarie 2013, Seven for all mankind/Seven (C-655/11 P, punctele 71 și 72), Hotărârea din 2 septembrie 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OAPI (C-254/09 P, Rep., p. I-7989, punctele 43-45), Hotărârea din 16 iulie 2009, American Clothing Associates/OAPI și OAPI/American Clothing Associates (C-202/08 P și C-208/08 P, Rep., p. I-6933, punctul 61), Hotărârea din 12 iunie 2007, OAPI/Shaker (C-334/05 P, Rep., p. I-4529, punctele 33, 35 și 41), Ordonanța din 20 octombrie 2011, DTL/OAPI (C-67/11 P, punctele 39-41), Ordonanța din 15 ianuarie 2010, Messer Group/Air Products and Chemicals (C-579/08 P, punctul 71), și Ordonanța din 20 ianuarie 2009, Sebirán/OAPI și El Coto De Rioja (C-210/08 P, punctul 35). În ceea ce privește Tribunalul, a se vedea printre altele Hotărârea din 16 mai 2007, Merant/OAPI – Focus Magazin verlag (FOCUS) (T-491/04, nepublicată în Repertoriu, punctele 43 și 44).

13 — Hotărârea Tribunalului din 23 octombrie 2002, Matratzen Concord/OAPI – Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Rec., p. II-4335, punctul 34), Ordonanța Matratzen Concord/OAPI (citată anterior, punctul 32), Hotărârea Medion (citată anterior, punctul 29). În acest sens, a se vedea în special Hotărârea din 20 septembrie 2007, Nestlé/OAPI (C-193/06 P, punctul 42), și Hotărârea OAPI/Shaker (citată anterior, punctul 41).

14 — După cum am subliniat deja la punctul 16 din prezentele concluzii, la punctul 34 din Hotărârea Medion, Curtea face în mod expres referire, pe lângă ipoteza în care mărcii anterioare i se adaugă, în sensul complex ulterior, firma terțului, la ipoteza în care elementul adițional este constituit din o marcă (de renume) aparținând acestuia.

15 — A se vedea Hotărârea Tribunalului din 29 septembrie 2011, Procter & Gamble Manufacturing Cologne/OAPI – Natura Cosméticos (NATURAVIVA) (T-107/10, nepublicată în Repertoriu, punctul 43), și Hotărârea Tribunalului din 13 septembrie 2010, Procter & Gamble/OAPI – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE) (T-366/07, nepublicată în Repertoriu, punctul 82).

16 — A se vedea în acest sens Hotărârea din 25 martie 2009, L'Oréal/OAPI – Spa Monopole (SPA THERAPY) (T-109/07, Rep., p. II-675, punctul 19), Hotărârea din 7 martie 2013, FairWild Foundation/OAPI – Wild (FAIRWILD) (T-247/11, punctul 49), Hotărârea din 8 mai 2012, Panzeri/OAPI – Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport) (T-348/10, punctul 33), Hotărârea din 25 martie 2010, Nestlé/OAPI – Master Beverage Industries (Golden Eagle) (T-5/08-T-7/08, Rep., p. II-1177, punctul 60), Hotărârea din 18 mai 2011, Glenton España/OAPI – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (T-376/09, nepublicată în Repertoriu, punctul 34), Hotărârea din 24 mai 2012, Grupo Osborne/OAPI – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (T-169/10, punctul 27), Hotărârea din 17 mai 2013, Rocket Dog Brands/OAPI – Julius-K9 (JULIUS K9) (T-231/12, punctul 30), Hotărârea din 2 decembrie 2008, Harman International Industries/OAPI – Becker (Barbara Becker) (T-212/07, Rep., p. II-3431, punctele 37 și 41), și Hotărârea din 20 ianuarie 2010, Nokia/OAPI – Medion (LIFE BLOG) (T-460/07, Rep., p. II-89, punctul 73).

17 — A se vedea Ordonanța din 22 ianuarie 2010, ecoblue/OAPI și Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C-23/09 P, Rep., p. I-7C-23/09, punctul 45), și Ordonanța din 15 februarie 2011, Perfetti Van Melle (C-353/09 P, punctul 34). În acest sens, chiar interpretând punctele 30 și urm. din Hotărârea Medion ca o excepție de la principiul potrivit căruia consumatorul percepe o marcă în ansamblul ei, apreciem că a concluzionat și avocatul general Cruz Villalón, în cauza Becker/Harman International Industries, punctele 53, 55 și 56 (Hotărârea din 24 iunie 2010, C-51/09 P, Rep., p. I-5805); a se vedea în mod implicit și punctele 34-39 din hotărârea citată.

18 — Reprodus în integralitate, a se vedea Hotărârea Tribunalului din 17 mai 2013, Rocket Dog Brands/OAPI – Julius-K9 (JULIUS K9) (citată anterior, punctul 31) și Hotărârea Tribunalului Focus Magazin Verlag/OAPI – Editorial Planeta (FOCUS Radio) (citată anterior, punctul 40). În sens implicit contrar, a se vedea totuși Hotărârea din 16 septembrie 2009, Offshore Legends/OAPI – Acteon (OFFSHORE LEGENDS în negru și alb și OFFSHORE LEGENDS în albastru, negru și verde) (T-305/07 și T-306/07, nepublicată în Repertoriu, punctul 86).

19 — A se vedea Hotărârea Panzeri/OAPI (citată anterior, punctul 33), Hotărârea Nestlé/OAPI – Master Beverage Industries (Golden Eagle) (citată anterior, punctul 60), Hotărârea Glenton España/OAPI – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (citată anterior, punctul 34), Hotărârea Grupo Osborne/OAPI – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (citată anterior, punctul 27). A se vedea totuși în sens contrar Hotărârea din 14 iulie 2011, Winzer Pharma/OAPI – Alcon (OFTAL CUSI) (T-160/09, nepublicată în Repertoriu).

19. În același mod, și noțiunea „poziție distinctivă autonomă” a fost interpretată în mod extensiv și a fost aplicată inclusiv în împrejurări diferite de cele care caracterizau acțiunea principală în cauza Medion, de exemplu în cazul mărcii figurative anterioare²⁰. Deși în jurisprudență nu se regăsește o definiție a acestei noțiuni, ea a fost uneori legată de „perceptibilitatea” sau de „recognoscibilitatea” mărcii anterioare în cadrul mărcii solicitate, în care prima marcă sau un element²¹ al acesteia este reprodus²². În alte cazuri însă, ea a fost recunoscută ca aplicabilă unui element „autonom, central și de efect”²³, unui element care prezintă un „caracter distinctiv propriu”²⁴ sau o „putere de atracție suficientă”²⁵ ori a fost dedusă din caracterul său „neneglijabil” în impresia de ansamblu produsă de semnul compus²⁶. În ceea ce privește nivelul caracterului distinctiv, necesar pentru a distinge o astfel de poziție, jurisprudența este deosebit de oscilantă. În unele hotărâri, a fost exclus faptul că reproducerea mărcii anterioare într-un semn compus ulterior ar putea deține, în cadrul acestui semn, o poziție distinctivă autonomă în cazul în care marca respectivă (*rectior* elementul semnului ulterior care o reproduce) ar fi descriptivă²⁷ sau ar prezenta un caracter distinctiv slab²⁸. În altele însă, a fost admisă o concluzie în sens contrar²⁹. Jurisprudența pare totuși constantă în a considera că nu se poate recunoaște o poziție distinctivă autonomă elementului unui semn ulterior care reproduce marca anterioară în cazul în care acesta alcătuiește, împreună cu celelalte elemente ale semnului respectiv, o unitate logică independentă, pierzându-și în acest mod autonomia conceptuală³⁰.

- 20 — A se vedea Hotărârea Tribunalului Glenton España/OAPI – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (citată anterior, punctul 54). În acest sens, a se vedea și Hotărârea din 23 septembrie 2009, Phildar/OAPI – Comercial Jacinto Parera (FILDOR) (T-99/06, punctul 43), în care Tribunalul a confirmat utilizarea corectă de către camera de recurs a acestei noțiuni pentru a aprecia relevanța elementului figurativ în impresia de ansamblu produsă de marca anterioară.
- 21 — A se vedea Hotărârea Tribunalului din 13 aprilie 2011, United States Polo Association/OAPI – Textiles CMG (U.S. POLO ASSN.) (T-228/09, nepublicată în Repertoriu, punctul 38), confirmată de Hotărârea din 6 septembrie 2012, United States Polo Association/OAPI (C-327/11 P, în care Curtea preciza, la punctele 51 și 52, că Tribunalul nu a aplicat în speță Hotărârea Medion).
- 22 — A se vedea de exemplu Hotărârea Tribunalului Harman International Industries/OAPI – Becker (Barbara Becker) (citată anterior, punctul 37) și Hotărârea Tribunalului FairWild Foundation/OAPI – Wild (FAIRWILD) (citată anterior, punctul 50).
- 23 — A se vedea Hotărârea Tribunalului Glenton España/OAPI – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (citată anterior, punctul 54).
- 24 — A se vedea Ordonanța Perfetti Van Melle/OAPI (citată anterior, punctul 37).
- 25 — Hotărârea Tribunalului Grupo Osborne/OAPI – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (citată anterior, punctul 42).
- 26 — A se vedea de exemplu Hotărârea Nestlé/OAPI – Master Beverage Industries (Golden Eagle) (citată anterior, punctele 60-63) și Hotărârea Offshore Legends/OAPI – Acteon (OFFSHORE LEGENDS în negru și alb și OFFSHORE LEGENDS în albastru, negru și verde) (citată anterior, punctele 82-86).
- 27 — A se vedea de exemplu Hotărârea Tribunalului din 27 noiembrie 2007, Gateway/OAPI – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (T-434/05, nepublicată în Repertoriu, punctul 49), confirmată de Hotărârea din 11 decembrie 2008, Gateway/OAPI (C-57/08), și Hotărârea Tribunalului din 17 februarie 2011, Formula One Licensing/OAPI – Global Sports Media (F1-LIVE) (T-10/09, Rep., p. II-427, punctul 51), anulată de Curte întrucât privește constatarea caracterului descriptiv al elementului ce corespunde mărcii anterioare (a se vedea Hotărârea din 24 mai 2012, Formula One Licensing/OAPI, C-196/11 P).
- 28 — A se vedea de exemplu Hotărârea Tribunalului Grupo Osborne/OAPI – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (citată anterior, punctul 42).
- 29 — A se vedea de exemplu Hotărârea Tribunalului din 21 martie 2012, Volkswagen/OAPI – Suzuki Motor (SWIFT GTi) (T-63/09, punctul 111), Hotărârea Tribunalului Offshore Legends/OAPI – Acteon (OFFSHORE LEGENDS în negru și alb și OFFSHORE LEGENDS în albastru, negru și verde) (citată anterior, punctul 82) și, în mod implicit, Ordonanța din 27 aprilie 2006, L'Oréal/OAPI (C-235/05 P, punctul 32).
- 30 — A se vedea de exemplu Hotărârea Tribunalului Procter & Gamble Manufacturing Cologne/OAPI – Natura Cosméticos (NATURAVIVA) (citată anterior, punctul 43), Hotărârea Tribunalului Grupo Osborne/OAPI – Industria Licorera Quezalteca (TORO XL) (citată anterior, punctul 40), Hotărârea Tribunalului din 19 mai 2010, Ravensburger/OAPI – Educa Borrás (EDUCA Memory game) (T-243/08, nepublicată în Repertoriu, punctele 33-42), confirmată de Ordonanța din 14 martie 2011, Ravensburger/OAPI (C-370/10 P), și Hotărârea Tribunalului din 1 iulie 2009, Perfetti Van Melle/OAPI – Cloetta Fazer (CENTER SHOCK) (T-16/08, nepublicată în Repertoriu), în sens contrar, punctele 44-48, confirmată de Ordonanța Perfetti Van Melle/OAPI (citată anterior, punctul 37).

20. În ceea ce privește consecințele legate de constatarea poziției distinctive autonome pe care marca anterioară o păstrează în semnul ulterior, mai multe hotărâri deduc în mod automat din această constatare existența unei *similitudini vizuale* între semnele comparate³¹. Se constată însă o prudență sporită în etapa de apreciere globală a existenței unui risc de confuzie. În acest sens, s-a precizat că riscul menționat nu poate fi dedus numai din împrejurarea că marca anterioară deține în marca ulterioară o certă poziție distinctivă, deși nedominantă³², ci trebuie constatat pe baza tuturor elementelor relevante în speță³³.

21. În sfârșit, subliniem existența unei incertitudini în jurisprudență în ceea ce privește importanța care trebuie acordată prezenței într-o marcă a indicației privind denumirea fabricantului. Dacă în Hotărârea Medion, ca și în alte hotărâri, s-a apreciat că o asemenea indicație, dată fiind funcția sa de identificare a originii produsului, nu ar putea fi considerată ca un element neglijabil³⁴, recunoscându-i-se chiar un caracter potențial dominant³⁵, în alte hotărâri s-a apreciat, tocmai din cauza funcției menționate, că aceasta este un element cu importanță secundară³⁶.

c) Sfera de aplicare a Hotărârii Medion

22. Succinta examinare de mai sus a jurisprudenței pune în lumină o anumită dificultate în definirea sferei efective de aplicare a Hotărârii Medion și în precizarea conținutului noțiunii „poziție distinctivă autonomă” care figurează la punctul 30 din hotărâre. Deși terminologia folosită de Curte la acel punct sugerează efectiv că aceasta a intenționat să introducă o excepție de la principiile bine consolidate de jurisprudența Uniunii în materie de apreciere a riscului de confuzie, considerăm că o asemenea interpretare nu este totuși satisfăcătoare. O diferențiere a criteriilor aplicabile în aprecierea similitudinii dintre mărci care să implice, pentru o categorie izolată de mărci compuse, o derogare de la regulile privind perceperea mărcii de către public nu își găsește, în opinia noastră, nicio justificare plauzibilă. În special, nu poate constitui o asemenea justificare cerința, căreia Curtea pare a-i da importanță la punctele 33-35 din Hotărârea Medion, de a proteja marca anterioară de o eventuală uzurpare din partea unui terț. Astfel, această cerință, cât ar fi de legitimă, este străină de aprecierea riscului de confuzie și, după cum a arătat deja avocatul general Jacobs în concluziile prezentate în cauza în care s-a pronunțat hotărârea în discuție, trebuie să fie îndeplinită potrivit unor norme diferite de cele care guvernează aprecierea menționată³⁷.

23. Așadar, în opinia noastră, este necesar să se încerce o reconstrucție diferită a Hotărârii Medion. În acest scop, înainte de toate, este esențial să amintim că hotărârea în discuție a fost pronunțată în cadrul unei trimiteri preliminare, în care toate constatările de fapt rămân de competența exclusivă a instanței de trimitere. În acest context, Curtea nu a luat poziție cu privire la existența unui risc de confuzie în speță (comparația dintre mărcile THOMSON LIFE și LIFE), ci s-a limitat să răspundă la întrebarea adresată, precizând, pe baza indicațiilor furnizate de instanța națională, criteriile din perspectiva cărora trebuie făcută aprecierea riscului de confuzie. Contextualizată în acest mod, hotărârea în discuție se

31 — Hotărârea Tribunalului Panzeri/OAPI – Royal Trophy (Royal Veste e premia lo sport) (citată anterior, punctul 33), Hotărârea Tribunalului Nestlé/OAPI – Master Beverage Industries (Golden Eagle) (citată anterior, punctul 60) și Hotărârea Tribunalului Glenton España/OAPI – Polo/Lauren (POLO SANTA MARIA) (citată anterior, punctul 34).

32 — Hotărârea Tribunalului Volkswagen/OAPI – Suzuki Motor (SWIFT GTi) (citată anterior, punctul 109), Hotărârea Tribunalului Gateway/OAPI – Fujitsu Siemens Computers (ACTIVY Media Gateway) (citată anterior, punctul 49), Hotărârea Tribunalului din 9 septembrie 2011, BVR/OAPI – Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich) (T-197/10, nepublicată în Repertoriu, punctul 61), și Hotărârea Tribunalului DRV/OAPI – Austria Leasing (Austria Leasing Gesellschaft m.b.H. Mitglied der Raiffeisen-Bankengruppe Österreich) (T-199/10, nepublicată în Repertoriu, punctul 61).

33 — Hotărârea Tribunalului din 17 februarie 2011, Annco/OAPI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) (T-385/09, Rep., p. II-455, punctele 49-50), și Hotărârea Tribunalului Volkswagen/OAPI – Suzuki Motor (SWIFT GTi) (citată anterior, punctul 113).

34 — Hotărârea Tribunalului din 7 decembrie 2012, A. Locker/OAPI – Editrice Quadratum (QUADRATUM) (T-42/09, punctele 34 și 35).

35 — A se vedea Hotărârea Medion (citată anterior, punctul 34).

36 — A se vedea Hotărârea Tribunalului din 30 noiembrie 2006, Camper/OAPI – JC (BROTHERS by CAMPER) (T-43/05, nepublicată în Recueil, punctul 65 și urm.).

37 — De exemplu, în contextul dispozițiilor naționale în materie de concurență neloială, a se vedea Concluziile avocatului general Jacobs, punctul 40.

limitează, în esență, la a afirma că nu se poate exclude *a priori* existența unui risc de confuzie între o marcă anterioară utilizată de un terț în cadrul unui semn compus și acest semn, în cazul în care marca anterioară, deși nu constituie elementul dominant al semnului compus, păstrează în acesta o poziție de natură să determine publicul relevant să atribuie „și titularului acestei mărci originea produselor sau a serviciilor desemnate de semnul compus”³⁸.

24. În general și dincolo de împrejurările cazului supus Curții, această afirmație implică faptul că, în cazul în care elementul unui semn compus, identic sau similar cu o marcă anterioară, participă în mod semnificativ la crearea imaginii acestui semn, pe care publicul relevant îl păstrează în memorie, fără a-l domina, și în pofida eventualei prevalențe a unei alte componente a semnului, elementul respectiv trebuie luat în considerare în aprecierea similitudinii dintre semnul compus și marca anterioară și, prin urmare, poate fi luat în considerare în aprecierea riscului de confuzie. În acest sens, departe de a introduce o derogare de la principiile care guvernează această apreciere, hotărârea în discuție a urmărit, în opinia noastră, mai degrabă să atenueze rigoarea unor hotărâri precedente, în special a soluțiilor pronunțate în cauzele *Matratzen Concord/OAPI*, care puteau fi interpretate ca o aplicare rigidă a *Prägetheorie*³⁹. O asemenea interpretare a Hotărârii *Medion* este confirmată de Hotărârea *OAPI/Shaker*⁴⁰, în care Curtea, cu obiectivul, explicat în Concluziile avocatului general Kokott, la care hotărârea face trimitere, de a reface aparenta inconsecvență dintre soluțiile menționate și Hotărârea *Medion*, a precizat că, deși nu este exclus ca impresia de ansamblu creată de o marcă complexă să poată fi dominată, în anumite condiții, de una sau de mai multe dintre componentele sale, „aprecierea similitudinii [dintre două mărci] se va putea face exclusiv pe baza elementului dominant numai dacă toate celelalte componente ale mărcii sunt neglijabile”⁴¹. Această precizare a fost reluată în mod constant de jurisprudența ulterioară⁴².

25. În acest punct, sunt necesare două precizări. În primul rând, afirmația că, la aprecierea similitudinii dintre două mărci, dintre care una este compusă din mai multe elemente printre care figurează, reproduș în mod identic sau similar, unicul element din care se compune cealaltă marcă, trebuie să se țină seama de elementul comun, în cazul în care nu este marginal, în impresia de ansamblu produsă de marca compusă, chiar dacă nu domină această impresie, nu implică faptul că se poate deroga de la criteriile privind perceperea mărcii de către publicul relevant, cărora jurisprudența le-a conferit caracterul de adevărați parametri juridici. Primul dintre acești parametri, consacrat de o jurisprudență în prezent consolidată, pe care se întemeiază Hotărârea *Medion*, este cel conform căruia, în mod normal, consumatorul mediu percepe o marcă ca pe un *tot* și nu examinează fiecare element al acesteia⁴³. Din această regulă rezultă că *analiza* componentelor unei mărci și a ponderii lor relative în cadrul acesteia contribuie totuși la determinarea, în mod *sintetic*, a impresiei de ansamblu pe care aceasta o produce, susceptibilă de a fi memorată de către consumator și de a-i orienta opțiunile de cumpărare ulterioare. O asemenea operație de sinteză este necesară și în cazul mărcilor compuse din mai multe elemente distinctive care contribuie, fără a o determina, fiecare luat separat, la impresia de ansamblu creată de marcă. Este de asemenea necesară în împrejurările descrise în Hotărârea *Medion*,

38 — Hotărârea *Medion* (citată anterior, punctul 36).

39 — La punctul 33 din Hotărârea *Matratzen Concord/OAPI – Hukla Germany (MATRATZEN)*, invocată de avocatul general Jacobs în concluziile sale prezentate în cauza *Medion*, Tribunalul a afirmat că „o marcă complexă nu poate fi considerată similară cu o altă marcă, identică sau similară cu una dintre componentele mărcii complexe, decât dacă această componentă constituie elementul dominant în impresia de ansamblu produsă de marca complexă”, precizând totuși în continuare că „această abordare nu se limitează la luarea în considerare a unei singure componente a unei mărci complexe și la compararea acesteia cu o altă marcă”, dimpotrivă, „comparația trebuie să se facă prin examinarea mărcilor în cauză, apreciată fiecare ca întreg”, dar ține seama de faptul că „impresia de ansamblu produsă de o marcă complexă în memoria publicului relevant poate fi dominată, în anumite împrejurări, de una sau de mai multe dintre componentele sale” (punctul 34).

40 — Citată la nota de subsol 12.

41 — A se vedea punctul 42. Acest principiu era deja subînțeles în definiția noțiunii „element dominant” dată la punctul 34 din Hotărârea *Matratzen Concord/OAPI – Hukla Germany (MATRATZEN)* a Tribunalului.

42 — A se vedea de exemplu Hotărârea *Calvin Klein Trademark Trust/OAPI* (citată anterior, punctele 56-57), Hotărârea *Nestlé/OAPI* (citată anterior, punctele 41-43) și Hotărârea *DTL/OAPI* (citată anterior, punctul 41).

43 — A se vedea Hotărârea *SABEL* (citată anterior, punctul 23), Hotărârea *Lloyd Schuhfabrik Meyer* (citată anterior, punctul 25) și Hotărârea *Medion* (citată anterior, punctul 28).

respectiv în cazul în care o marcă anterioară este alipită, în semnul unui terț, la firma acestuia⁴⁴. În general, ceea ce contează, așadar, nu este atât poziția pe care o ocupă în semnul ulterior elementul acestuia care reproduce marca anterioară, cât mai ales aptitudinea acestui element de a fi perceput în mod automat și de a fi memorat de public în contextul semnului respectiv.

26. În al doilea rând, oricare ar fi poziția pe care marca anterioară o ocupă în impresia de ansamblu produsă de semnul ulterior, este oricum necesar să se efectueze aprecierea riscului de confuzie nu în abstract, ci în lumina tuturor factorilor relevanți în speță, printre care în special, pe lângă similitudinea vizuală, fonetică și conceptuală dintre semnele în conflict, natura produselor și a serviciilor în cauză, metodele de comercializare, atenția mai mult sau mai puțin ridicată a publicului relevant, precum și obiceiurile publicului respectiv din sectorul interesat⁴⁵. De aici rezultă că din împrejurarea că marca anterioară păstrează în marca compusă ulterioară o poziție distinctivă autonomă nu se poate deduce în mod automat existența unui risc de confuzie între semnele în discuție⁴⁶. În special, cerința de protecție a mărcii anterioare nu permite să nu se constate acest risc, după cum, în opinia noastră, reiese de altfel în mod clar și din cuprinsul punctelor 31 și 36 din Hotărârea Medion.

27. Pe baza principiilor expuse mai sus, vom examina criticile formulate de recurentă sub primul aspect al motivului unic de recurs.

d) Analiza criticilor

28. În primul rând, recurenta afirmă că Tribunalul a ajuns la concluzia că elementul „doughnuts” ocupă în semnul a cărui înregistrare o solicită o poziție distinctivă autonomă, în sensul Hotărârii Medion, fără a efectua o apreciere de ansamblu a împrejurărilor din speță. În această privință, arătăm în prealabil că punctele 96 și 97 din hotărârea atacată, la care se referă critica examinată, constituie un răspuns la argumentul recurente conform căruia elementul „bimbo” are caracter dominant în marca solicitată. În acest context, trimiterea la Hotărârea Medion conținută la aceste puncte trebuie considerată ca o reamintire a principiului, afirmat în hotărâre, conform căruia constatarea existenței unui risc de confuzie nu poate fi subordonată condiției ca, în impresia de ansamblu creată de semnul compus, să fie dominantă acea parte a acestuia care este constituită din marca anterioară⁴⁷. Cu alte cuvinte, Tribunalul a intenționat să precizeze că, chiar dacă ar considera că elementul „bimbo” are caracterul dominant pe care i-l atribuie recurenta, acest lucru nu ar fi suficient pentru a exclude relevanța elementului „doughnuts” în aprecierea riscului de confuzie. La o concluzie similară a ajuns Tribunalul și la punctul 81 din hotărârea atacată, la care a precizat că acest element trebuie luat în considerare în compararea semnelor în discuție, întrucât nu este neglijabil în impresia de ansamblu creată de marca solicitată.

29. În aceste condiții, nu considerăm că Tribunalul a comis o eroare atunci când a legat, la punctul 97 din hotărârea atacată, existența unei poziții distinctive autonome a elementului „doughnuts” în marca solicitată de nivelul caracterului său distinctiv și de împrejurarea că acesta nu se contopește cu celălalt element al acestei mărci într-un ansamblu conceptual distinct. Astfel, pe de o parte, acest punct trebuie interpretat în lumina constatărilor deja efectuate de Tribunal cu privire la capacitatea elementului „doughnuts” de a atrage atenția publicului și, drept urmare, de a fi perceput în mod automat de

44 — A se vedea Ordonanța din 29 iunie 2011, adp Gauselmann/OAPI (C-532/10 P, punctul 43), și Ordonanța din 23 noiembrie 2010, Enercon/OAPI (C-204/10 P, punctele 23-26).

45 — A se vedea Hotărârea SABEL (citată anterior, punctul 22) și Hotărârea Tribunalului Annco/OAPI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) (citată anterior, punctul 50).

46 — A se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului Annco/OAPI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT) (citată anterior, punctul 49), Hotărârea Tribunalului L'Oréal/OAPI – Spa Monopole (SPA THERAPY) (citată anterior, punctul 29) și Hotărârea Tribunalului Volkswagen/OAPI – Suzuki Motor (SWIFT GTi) (citată anterior, punctul 113); a se vedea și Hotărârea Tribunalului Becker/Harman International Industries (citată anterior, punctul 40).

47 — A se vedea Hotărârea Medion (citată anterior, punctul 32).

acesta, precum și la aptitudinea lui de a contribui la crearea impresiei de ansamblu produse de marcă (în special punctele 79-81, 85, 86 și 92). Pe de altă parte, după cum se va vedea mai bine din examinarea celui de al doilea aspect al motivului unic de recurs, Tribunalul nu a dedus în mod automat, din poziția distinctivă și autonomă a elementului menționat, existența unui risc de confuzie.

30. În ceea ce privește a doua critică, potrivit căreia Tribunalul ar fi extins în mod greșit sfera de aplicare a Hotărârii Medion, aceasta pornește de la o interpretare a hotărârii diferită de cea propusă în prezentele concluzii și, prin urmare, se întemeiază, în opinia noastră, pe o premisă de drept eronată.

31. Având în vedere ansamblul considerațiilor precedente, propunem Curții să respingă ca nefondat primul aspect al motivului unic de recurs.

B – Cu privire la al doilea aspect al motivului unic de recurs: lipsa examinării tuturor factorilor relevanți pentru aprecierea riscului de confuzie

1. Argumentele părților

32. În primul rând, recurenta susține că Tribunalul și-a întemeiat concluzia privind existența unui risc de confuzie doar pe baza constatării – presupusei – poziții distinctive autonome a elementului „doughnuts”, fără să țină seama de alți factori relevanți, în special de împrejurarea că elementul „bimbo” nu este doar o denumire socială, ci și o marcă renumită în Spania pentru produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea, faptul că acest element figurează la începutul mărcii solicitate, caracterul distinctiv neridicat al mărcii anterioare și împrejurarea că marca anterioară nu este reprodușă în mod identic în marca solicitată. În special, în opinia recurente, renumele ca marcă al primului element al mărcii solicitate ar fi trebuit să conducă la excluderea riscului de confuzie între semnele comparate, similar celor afirmate de Curte în Hotărârea Becker/Harman International Industries.

33. În al doilea rând, recurenta susține că hotărârea atacată este viciată de lipsa motivării în măsura în care Tribunalul nu ar fi explicat motivele pentru care publicul relevant ar fi influențat să ignore primul element al mărcii complexe, care identifică o origine comercială bine cunoscută a produselor în discuție, și să atribuie proveniența acestora titularului mărcii anterioare sau unor întreprinderi legate din punct de vedere economic.

34. În al treilea rând, recurenta subliniază că contextul în care Curtea a pronunțat Hotărârea Medion este diferit de cel din speță, în care, spre deosebire de sectorul produselor electronice, crearea de legături economice între întreprinderi concurente ar fi neobișnuită.

35. OAPI și Panrico apreciază că argumentele recurente sunt în parte inadmisibile și în parte vădit nefondate.

2. Analiză

36. Chiar împărtășind premisa de la care pornește recurenta, respectiv că Hotărârea Medion nu autorizează nici derogarea de la criteriul impresiei de ansamblu a mărcii compuse, nici neefectuarea unei aprecieri globale a riscului de confuzie, considerăm totuși că sunt nefondate criticile formulate sub acest aspect al motivului unic de recurs.

37. Din lectura integrală – iar nu selectivă, ca cea propusă de recurentă – a hotărârii atacate reiese astfel că Tribunalul nu a dedus existența unui risc de confuzie doar din constatarea că elementul „doughnuts” ocupă în marca solicitată o poziție distinctivă autonomă, ci s-a întemeiat în acest scop pe o multitudine de factori în cadrul unei aprecieri globale, în conformitate cu jurisprudența citată de acesta la punctul 51 din hotărâre.

38. Contrar celor afirmate de recurentă, atunci când a comparat mărcile în cauză, Tribunalul a ținut seama atât de caracterul pretins renumit al mărcii BIMBO, cât și de faptul că acesta constituie primul dintre cele două elemente din care se compune marca solicitată. Sub primul aspect, deși nu a exclus că împrejurarea că elementul unui semn compus este constituit dintr-o marcă de renume ar putea fi relevantă în aprecierea ponderii relative a diverselor componente ale semnului, acesta a precizat totuși că acest lucru nu presupune în mod automat limitarea comparației efectuate între mărcile în conflict la luarea în considerare numai a acestui element, dacă rezultă că celelalte componente ale semnului nu sunt neglijabile în impresia de ansamblu creată de acesta⁴⁸. Sub al doilea aspect, la punctele 80, 83 și 84 din hotărârea atacată, Tribunalul a apreciat că, deși situat, în marca solicitată, după elementul „bimbo”, elementul „doughnuts” este apt să atragă atenția publicului spaniol datorită lungimii sale mai mari și caracterului neobișnuit, în limba spaniolă, al consoanelor „ghn” și, prin urmare, ar trebui luat în considerare în aprecierea similitudinii vizuale dintre semnele în conflict. Pe fond, aceste aprecieri de fapt nu sunt de competența Curții, pentru a fi examinate în cadrul unui recurs.

39. Contrar celor susținute de recurentă, Tribunalul a luat în considerare și împrejurarea că marca anterioară nu a fost reprodușă în mod identic în marca solicitată, subliniind, la punctul 82, că singura diferență privea o literă, situată în a treia poziție în cadrul unui termen relativ lung. Acesta a arătat că diferența menționată nu modifica semnificativ nici lungimea, nici, din punct de vedere fonetic, pronunția termenului în discuție.

40. În ceea ce privește susținerea potrivit căreia elementul „bimbo” nu este doar o denumire socială, ci și o marcă renumită în Spania pentru produsele în cauză, subliniem că recurenta nu trage nicio concluzie pe plan juridic. În situația în care aceasta intenționează să diferențieze în acest mod cazul în speță de cel care face obiectul acțiunii principale din cauza Medion, arătăm că, în economia hotărârii pronunțate în acea cauză, faptul că marca anterioară este utilizată în semnul compus al unui terț în combinație cu denumirea sa socială sau cu o marcă aparținând acestuia pare să nu aibă nicio relevanță. Astfel, pe de o parte, la punctul 36 din hotărârea menționată, Curtea a pus pe același plan cele două ipoteze, iar, pe de altă parte, reieșea din cele precizate de instanța de trimitere că, pe piața produselor în cauză, era intrată în uz încorporarea firmei în marcă, cu consecința că aceasta își pierde conotația tipică de semn care distinge întreprinderea, pentru a o asuma pe aceea de element de identificare a produsului⁴⁹.

41. În cadrul aprecierii globale a riscului de confuzie, Tribunalul a ținut seama de nivelul de similitudine vizuală și fonetică dintre semnele comparate, apreciat ca fiind mediu, de identitatea produselor (punctul 91), de caracterul distinctiv mediu al mărcii anterioare (punctul 92) (punctele 95-97), de natura produselor în discuție și de nivelul mai degrabă scăzut al atenției publicului la momentul efectuării cumpărăturilor (punctul 99). Trimițând la ansamblul acestor factori, în special la similitudinea vizuală și fonetică medie dintre semne și la identitatea dintre produse, acesta a ajuns în final la concluzia că există un risc de confuzie.

42. În aceste condiții, nu considerăm că se poate imputa Tribunalului că ar fi dedus în mod automat existența riscului de confuzie între semnele în conflict din constatarea poziției distinctive autonome a elementului „doughnuts” în marca solicitată și nici că nu ar fi efectuat o apreciere globală a riscului de confuzie.

48 — Punctele 77 și 78.

49 — A se vedea Concluziile avocatului general Jacobs (citate anterior, punctele 9 și 10).

43. De asemenea, trebuie respinsă și critica prin care se urmărește susținerea lipsei de motivare a hotărârii atacate. Motivele pentru care Tribunalul a respins argumentul recurenteii privind caracterul decisiv al pretinsului caracter dominant în marca solicitată al termenului „bimbo” rezultă din cele precizate și la punctele 76-81, pe lângă punctele 95-97 din hotărârea atacată.

44. În sfârșit, argumentul recurenteii potrivit căruia Hotărârea Medion nu ar putea fi transpusă în speță dată fiind deosebirea dintre uzanțele comerciale din sectorul aparatelor electronice de divertisment și cele din sectorul patiseriei, este, în opinia noastră, nefondat în fapt. Astfel, contrar celor afirmate de recurentă, nu rezultă din lectura hotărârii și a concluziilor că frecvența legăturilor economice dintre întreprinderile care operează pe piața relevantă ar face parte din contextul de fapt al cauzei principale, astfel cum a fost descris de instanța de trimitere. După cum am subliniat deja la punctul 40 din prezentele concluzii, această instanță a arătat însă că, în sectorul comercial în discuție, uzanțele în materie de denumire atribuie o importanță sporită denumirii producătorului, care, în caz contrar, ar trece pe plan secund în impresia generală produsă de o marcă compusă, dat fiind că, de regulă, publicul tinde să identifice denumirea produsului în altă componentă a semnului⁵⁰. Existența acestor uzanțe comerciale, care, dacă sunt dovedite, trebuie luate în considerare ca factor relevant în aprecierea globală a riscului de confuzie, nu a fost demonstrată și nici nu a fost invocată de către recurentă cu privire la piața produselor în discuție.

45. Având în vedere ansamblul considerațiilor precedente, propunem Curții să respingă ca nefondat și al doilea aspect al motivului unic de recurs.

V – Concluzii

46. Ținând seama de considerațiile expuse mai sus, propunem Curții să respingă recursul și să oblige recurenta la plata cheltuielilor de judecată.

50 — A se vedea Concluziile avocatului general Jacobs (citate anterior, punctele 8-10).