



## Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua)

5 mai 2015 \*

„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Cerere de înregistrare a mărcii comunitare verbale SPARITUAL — Mărcile Benelux verbale și figurativă anterioare SPA și LES THERMES DE SPA — Motiv relativ de refuz — Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009”

În cauza T-131/12,

**Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV**, cu sediul în Spa (Belgia), reprezentată de L. De Brouwer, de E. Cornu și de É. De Gryse, avocați,

reclamantă,

împotriva

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

pârât,

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

**Orly International, Inc.**, cu sediul în Van Nuys, California (Statele Unite), reprezentată de P. Kremer și de J. Rotsch, avocați,

având ca obiect o acțiune introdusă împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a OAPI din 9 ianuarie 2012 (cauza R 2396/2010-1), privind o procedură de opoziție între Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, și Orly International, Inc.,

TRIBUNALUL (Camera a doua),

compus din doamna M. E. Martins Ribeiro, președinte, și domnii S. Gervasoni și L. Madise (raportor), judecători,

grefier: doamna J. Weychert, administrator,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 23 martie 2012,

având în vedere memoriul în răspuns al OAPI depus la grefa Tribunalului la 24 iulie 2012,

având în vedere memoriul în răspuns al intervenientei depus la grefa Tribunalului la 14 august 2012,

\* Limba de procedură: engleza.

având în vedere memoriul în replică depus la grefa Tribunalului la 6 decembrie 2012,  
având în vedere memoriul în duplică al OAPI depus la grefa Tribunalului la 8 martie 2013,  
având în vedere memoriul în duplică al intervenientei depus la grefa Tribunalului la 12 martie 2013,  
în urma ședinței din 8 iulie 2014,  
pronunță prezenta

## Hotărâre

### Istoricul cauzei

- 1 La 11 februarie 2004, intervenienta, Orly International, Inc., a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), cu modificările ulterioare [înlocuit 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 verbal SPARITUAL.
- 3 Produsele pentru care a fost solicitată înregistrarea mărcii fac parte din clasa 3 conform Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și corespund următoarei descrieri: „produse pentru îngrijirea unghiilor și preparate pentru îngrijirea corpului”.
- 4 Cererea de înregistrare a mărcii comunitare a fost publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 048/2004 din 29 noiembrie 2004.
- 5 La 25 februarie 2005, reclamanta, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, a formulat opoziție, în temeiul articolului 42 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 41 din Regulamentul nr. 207/2009), împotriva înregistrării mărcii solicitate pentru produsele vizate la punctul 3 de mai sus.
- 6 Opoziția era întemeiată în special pe următoarele mărci anterioare:
  - marca Benelux verbală SPA, înregistrată la 11 martie 1981 cu nr. 372 307, reînnoită până la 11 martie 2021, pentru produsele din clasa 3 și care corespund următoarei descrieri: „Înălbitori și alte preparate pentru spălare; preparate pentru curățare, lustruire, degresare și preparate abrazive; săpunuri; parfumerie, uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr, pastă de dinți” (denumită în continuare „marca verbală SPA privind produse din clasa 3”);
  - marca Benelux verbală SPA, înregistrată la 21 februarie 1983 cu nr. 389 230, reînnoită până la 21 februarie 2023, pentru produsele din clasa 32 care corespund următoarei descrieri: „Ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice; siropuri și alte produse pentru prepararea băuturilor” (denumită în continuare „marca verbală SPA privind produse din clasa 32”);
  - marca germană verbală SPA, înregistrată la 8 august 2000 cu nr. 2 106 346, pentru produsele din clasa 3 care corespund următoarei descrieri: „Parfumuri și produse pentru îngrijirea corpului și de frumusețe” (denumită în continuare „marca germană verbală SPA”);

- marca Benelux figurativă reprodusă mai jos, înregistrată la 20 februarie 1997 cu nr. 606 700 pentru produsele din clasa 32 care corespund următoarei descrieri: „Bere; ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice; băuturi și sucuri din fructe; siropuri și alte produse pentru prepararea băuturilor” (denumită în continuare „marca figurativă SPA cu Pierrot”);



- marca Benelux verbală LES THERMES DE SPA, înregistrată la 9 februarie 2001 cu nr. 693 395 pentru serviciile din clasa 42 care corespund următoarei descrieri: „Servicii ale spa-urilor, inclusiv furnizarea de servicii de sănătate, băi, dușuri și masaj” (denumită în continuare „marca verbală LES THERMES DE SPA privind produse din clasa 42”).
- 7 Motivele invocate în susținerea opoziției au fost cele menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009].
  - 8 Prin decizia din 10 ianuarie 2008, divizia de opoziție a respins opoziția și a exclus riscul de confuzie între marca solicitată și marca germană verbală SPA, pentru care nu era cerută condiția privind utilizarea serioasă.
  - 9 La 21 ianuarie 2009, Camera întâi de recurs a OAPI a anulat decizia diviziei de opoziție din 10 ianuarie 2008. Ea a arătat că marca germană verbală SPA fusese anulată după adoptarea deciziei menționate, pentru motivul că era lipsită de caracter distinctiv. Prin urmare, opoziția nu mai putea fi formulată în mod valabil pe baza mărcii respective. În consecință, camera de recurs a trimis opoziția formulată diviziei de opoziție spre reexaminare pe baza celorlalte mărci anterioare în afara mărcii germane verbale SPA.
  - 10 Prin decizia din 8 octombrie 2010, divizia de opoziție a admis opoziția. Ea a considerat, în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, că marca solicitată genera un profit necuvenit din marca verbală SPA privind produse din clasa 32.
  - 11 La 2 decembrie 2010, intervenienta a formulat la OAPI o cale de atac împotriva deciziei diviziei de opoziție din 8 octombrie 2010.
  - 12 La 15 decembrie 2010, reclamanta și-a limitat opoziția la trei mărci, respectiv la marca verbală SPA privind produse din clasa 3, la marca verbală SPA privind produse din clasa 32 și la marca verbală LES THERMES DE SPA privind produse din clasa 42.
  - 13 Prin Decizia din 9 ianuarie 2012 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera întâi de recurs a OAPI a anulat decizia diviziei de opoziție din 8 octombrie 2010.

- 14 Cu titlu introductiv, camera de recurs a arătat, la punctul 23 din decizia atacată, că opoziția nu trebuia să fie examinată decât cu privire la cele trei mărci verbale anterioare menționate la punctul 12 de mai sus. Cu titlu principal, în primul rând, în ceea ce privește opoziția întemeiată pe marca verbală SPA privind produse din clasa 3, aceasta a considerat, la punctele 36 și 37 din decizia menționată, că documentele furnizate de reclamantă nu permiteau să se stabilească utilizarea serioasă a mărcii menționate pentru produsele din clasa 3, în sensul articolului 42 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009. În al doilea rând, în ceea ce privește opoziția întemeiată pe marca verbală SPA privind produse din clasa 32, aceasta a considerat că anumite condiții prevăzute la articolul 8 alineatul (5) din regulamentul respectiv pentru admiterea opoziției formulate pe baza mărcii în cauză nu erau îndeplinite. La punctele 43-47 din această decizie, camera de recurs a arătat că reclamanta nici nu făcuse dovada renumelui mărcii menționate, nici nu demonstrase existența unei atingeri aduse caracterului distinctiv ori renumelui mărcii anterioare prin utilizarea mărcii solicitate, nici nu își fundamentase argumentul prin care afirma că marca solicitată a generat un profit necuvenit din renumele mărcii anterioare. În al treilea rând, în ceea ce privește opoziția formulată pe baza mărcii verbale LES THERMES DE SPA privind produse din clasa 42, ea a considerat, la punctul 55 din decizie, că cerința referitoare la renumele mărcii respective, menționată la articolul 8 alineatul (5) din regulament, nu era îndeplinită în speță și că utilizarea serioasă a acestei mărci, în sensul articolului 42 alineatul (2) din regulament, era îndoielnică. În opinia sa, marca în cauză este reprezentată în documente ca o indicație generică a unui loc din Spa (Belgia), unde se pot face băi, și nu ca o marcă de servicii a unei întreprinderi.

### **Concluziile părților**

- 15 Reclamanta solicită Tribunalului:

- anularea deciziei atacate;
- obligarea OAPI și a intervenientei la plata cheltuielilor de judecată.

- 16 OAPI solicită Tribunalului:

- respingerea acțiunii;
- obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

- 17 Intervenienta solicită Tribunalului:

- confirmarea deciziei atacate;
- respingerea acțiunii;
- obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

### **În drept**

- 18 În susținerea acțiunii, după cum s-a confirmat în ședință, reclamanta nu invocă decât un motiv unic, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, prin care se contestă respingerea opoziției sale bazate pe marca verbală SPA privind produse din clasa 32. Acest motiv cuprinde două aspecte. În cadrul primului aspect, reclamanta contestă aprecierea camerei de recurs conform căreia nu a fost stabilit în speță renumele mărcii menționate. În cadrul celui de al doilea

aspect, ea contestă aprecierea camerei de recurs conform căreia argumentele sale privind riscul ca marca solicitată să genereze un profit necuvenit din marca verbală anterioară în discuție nu au fost susținute în speță.

- 19 Potrivit articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, la opoziția titularului unei mărci anterioare în înțelesul alineatului (2), se respinge de asemenea înregistrarea mărcii solicitate în cazul în care aceasta este identică sau prezintă similitudini cu marca anterioară și în cazul în care este destinată să fie înregistrată pentru produse sau servicii care nu prezintă similitudini cu cele pentru care este înregistrată marca anterioară, atunci când, în cadrul unei mărci naționale anterioare, aceasta se bucură de renume 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.
- 20 În ceea ce privește mărcile înregistrate la Oficiul Mărcilor din Benelux, teritoriul Benelux trebuie asimilat teritoriului unui stat membru (Hotărârea din 14 septembrie 1999, *General Motors*, C-375/97, Rec., EU:C:1999:408, punctul 29).
- 21 Pentru aceleași motive cu cele referitoare la condiția renumelui într-un stat membru, nu se poate cere unei mărci Benelux ca renumele său să se extindă la totalitatea teritoriului Benelux. Este suficient ca acest renume să existe pe o parte substanțială a acestuia, care poate corespunde, după caz, unei părți a unei țări din Benelux (*Hotărârea General Motors*, punctul 20 de mai sus, EU:C:1999:408, punctul 29).
- 22 Protecția extinsă acordată mărcii anterioare de articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 presupune întrunirea mai multor condiții. În primul rând, marca anterioară, pretins renumită, trebuie să fie înregistrată. În al doilea rând, aceasta din urmă și marca a cărei înregistrare se solicită trebuie să fie identice sau similare. În al treilea rând, ea trebuie să se bucure de renume în cadrul Uniunii, în cazul unei mărci comunitare anterioare, sau în respectivul stat membru, în cazul unei mărci naționale anterioare. În al patrulea rând, utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate trebuie să genereze riscul de a se obține un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare ori de a se aduce atingere caracterului distinctiv sau renumelui mărcii anterioare. Întrucât aceste condiții sunt cumulative, neîndeplinirea uneia dintre ele este suficientă pentru a face inaplicabilă prevederea amintită [*Hotărârea din 22 martie 2007, Sigla/OAPI – Elleni Holding (VIPS)*, T-215/03, Rep., EU:T:2007:93, punctele 34 și 35, și *Hotărârea din 11 iulie 2007, Mülhens/OAPI – Minoronzoni (TOSCA BLU)*, T-150/04, Rep., EU:T:2007:214, punctele 54 și 55].
- 23 În ceea ce privește, mai exact, cea de a patra condiție de aplicare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, acesta vizează trei tipuri de riscuri distincte și alternative, 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 genereze un profit necuvenit 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 sale 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 vizate 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. Trebuie subliniat însă faptul că în niciunul dintre aceste cazuri nu este necesară existența unui risc de confuzie între mărcile în conflict, ci publicul relevant trebuie doar să poată stabili o legătură între ele, fără a fi neapărat necesar să le confunde (a se vedea *Hotărârea VIPS*, punctul 22 de mai sus, EU:T:2007:93, punctele 36-42 și jurisprudența citată).

- 24 Pentru a defini mai bine riscul la care se referă articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, trebuie menționat că prima funcție a unei mărci constă incontestabil în „funcția de indicare a originii”. Nu este mai puțin adevărat că marca acționează și ca un mijloc de transmitere a altor mesaje, privind, mai ales, calitățile sau caracteristicile specifice ale produselor sau ale serviciilor la care se referă ori imaginile și senzațiile pe care le proiectează, ca, de exemplu, luxul, stilul de viață, exclusivitatea, aventura, tinerețea. În acest sens, marca are o valoare economică intrinsecă autonomă și distinctă de cea a produselor sau a serviciilor pentru care este înregistrată. Mesajele pe care le transmite mai ales o marcă de renume sau care îi sunt asociate îi conferă acesteia o valoare importantă și demnă de protecție, cu atât mai mult cu cât, în majoritatea cazurilor, renumele unei mărci este rezultatul unor eforturi și al unor investiții considerabile din partea titularului. În acest mod, articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 asigură protecția unei mărci de renume în raport cu orice cerere de înregistrare a unei mărci identice sau similare care ar putea aduce atingere imaginii sale, chiar dacă produsele sau serviciile la care se referă marca solicitată nu sunt similare cu cele pentru care marca de renume anterioară a fost înregistrată (Hotărârea VIPS, punctul 22 de mai sus, EU:T:2007:93, punctul 35).
- 25 În lumina principiilor stabilite de jurisprudența citată mai sus, este necesar să se examineze dacă în mod întemeiat a considerat camera de recurs, în esență, că cea de a treia și cea de a patra condiție de aplicare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, amintite la punctul 22 de mai sus, nu erau îndeplinite în speță.
- 26 În decizia atacată, în primul rând, camera de recurs a considerat că reclamanta nu demonstrase renumele mărcii verbale SPA privind produse din clasa 32. În această privință, ea a observat că documentele furnizate de reclamantă permiteau numai stabilirea renumelui mărcii figurative SPA cu Pierrot. În consecință, în opinia sa, astfel cum reiese din cuprinsul punctului 41 din decizia atacată, având în vedere Hotărârea din 13 septembrie 2007, Il Ponte Finanziaria/OAPI (C-234/06 P, Rep., EU:C:2007:514, punctul 86), renumele mărcii figurative SPA cu Pierrot nu putea fi „extins” la marca verbală SPA privind produse din clasa 32. Astfel, la punctul 42 din decizia menționată, ea a constatat, contrar considerațiilor diviziei de opoziție, că documentele furnizate de reclamantă nu dovedeau utilizarea cuvântului „spa” decât în asocieri cu un element figurativ reprezentând un Pierrot și că acest element exercita o influență importantă asupra caracterului distinctiv al mărcii figurative în discuție și, prin urmare, asupra renumelui său. În opinia camerei de recurs, această apreciere era confirmată de declarațiile unui reprezentant al societății-mamă a reclamantei, care au fost citate în decizia camerei de recurs din 9 octombrie 2008, Gerwin Arnetzel/Spa Monopole, Compagnie fermière de SPA (DENTAL SPA) (cauzele conexe R 1368/2007-1 și R 1412/2007-1) (denumită în continuare „decizia DENTAL SPA”). În al doilea rând, camera de recurs a considerat, la punctele 45 și 46 din decizia atacată, că reclamanta nu stabilise corespunzător cerințelor legale că înregistrarea mărcii solicitate ar aduce atingere caracterului distinctiv sau renumelui mărcii verbale SPA privind produse din clasa 32 și a indicat, la punctul 47 din această decizie, că reclamanta nu a prezentat niciun argument în susținerea faptului că marca solicitată ar genera un profit necuvenit din marca verbală anterioară în discuție.
- 27 Or, întrucât este necesar, în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, ca fiecare dintre cele patru condiții menționate la punctul 22 de mai sus să fie îndeplinită pentru a se respinge înregistrarea mărcii solicitate, decizia atacată ar trebui să fie anulată numai în cazul în care aprecierile camerei de recurs din decizia atacată referitoare atât la cea de a treia condiție, cât și la cea de a patra condiție au fost greșite. Astfel, trebuie precizat, pe de o parte, că este cert că prima condiție menționată la punctul 22 de mai sus, respectiv condiția legată de înregistrarea mărcii verbale în discuție, este îndeplinită și, pe de altă parte, că, în decizia atacată, camera de recurs nu s-a pronunțat, cel puțin nu în mod explicit, cu privire la cea de a doua condiție, respectiv cea referitoare la identitatea sau similitudinea dintre marca solicitată și marca verbală SPA privind produse din clasa 32.

*Cu privire la primul aspect al motivului unic, prin care se contestă lipsa dovezilor referitoare la renumele mărcii verbale SPA privind produse din clasa 32*

- 28 În opinia reclamantei, camera de recurs a considerat în mod greșit că renumele mărcii verbale SPA privind produse din clasa 32 nu a fost stabilit în speță. În primul rând, ea arată că decizia atacată este viciată de o contradicție între motive, în măsura în care camera de recurs a constatat că dovezile referitoare la renume priveau doar marca figurativă SPA cu Pierrot, în timp ce opoziția fusese limitată la cele trei mărci anterioare menționate la punctul 12 de mai sus, printre care nu se afla și această marcă figurativă. În al doilea rând, reclamanta susține că, în esență, camera de recurs a săvârșit o eroare de drept și o eroare de apreciere. Eroarea de drept ar rezulta dintr-o aplicare inexactă a jurisprudenței privind dovada utilizării unei mărci anterioare și în special a Hotărârii Il Ponte Finanziaria/OAPI, punctul 26 de mai sus (EU:C:2007:514). Eroarea de apreciere ar fi legată de nerecunoașterea de către camera de recurs a faptului că, atunci când este utilizată alături de elementul figurativ reprezentând imaginea unui Pierrot, marca verbală anterioară în discuție păstrează „o forță distinctivă autonomă”, iar acesta „[s-ar manifesta] în mod dominant”. În plus, acest element figurativ „nu [ar altera] în niciun mod caracterul distinctiv” al mărcii verbale anterioare în discuție, pentru că această marcă ar rămâne foarte ușor de recunoscut de către consumatorii de ape minerale din țările Benelux. Prin urmare, în opinia reclamantei, camera de recurs ar fi trebuit să constate că documentele furnizate în cursul procedurii administrative erau suficiente pentru a stabili renumele mărcii verbale SPA privind produse din clasa 32, care, pe de altă parte, ar fi fost deja recunoscută de jurisprudența Tribunalului, precum și în decizii ale OAPI și ale instanțelor naționale din țările Benelux. Ea afirmă de asemenea că declarațiile reprezentantului societății-mamă, citate în decizia DENTAL SPA, au fost interpretate în mod inexact de camera de recurs, în măsura în care aceasta nu a constatat că din documentul care conținea declarațiile respective reieșea că elementul verbal „spa” își păstra caracterul distinctiv special cu privire la produsele vizate.
- 29 Cu titlu introductiv, în primul rând, este necesar să se respingă ca nefondat motivul potrivit căruia există o contradicție între motive în decizia atacată, în măsura în care camera de recurs a constatat că dovezile referitoare la renume priveau marca figurativă SPA cu Pierrot, în timp ce opoziția fusese limitată la cele trei mărci anterioare menționate la punctul 12 de mai sus, printre care nu se afla și această marcă figurativă. În această privință, din cuprinsul punctelor 41 și 42 din decizia atacată reiese că scopul pentru care camera de recurs a considerat că reclamanta dovedise renumele mărcii figurative SPA cu Pierrot era doar acela de a determina dacă renumele acestei mărci figurative permitea stabilirea celui al mărcii verbale SPA privind produse din clasa 32. Astfel, după cum a indicat la punctul 23 din decizia atacată, camera de recurs și-a limitat examinarea opoziției la cele trei mărci menționate la punctul 12 de mai sus.
- 30 În al doilea rând, întrucât camera de recurs a considerat, fără ca acest fapt să fie contestat de părți, că documentele furnizate stabileau renumele mărcii figurative SPA cu Pierrot, este necesar să se examineze dacă, în speță, aceasta a apreciat în mod întemeiat, la punctul 43 din decizia atacată, că din renumele mărcii figurative menționate nu rezulta renumele mărcii verbale SPA privind produse din clasa 32.
- 31 În această privință, trebuie precizat de la bun început că, după cum reclamanta susține în mod întemeiat în cadrul prezentei cauze, nu este vorba despre dovedirea utilizării mărcii verbale anterioare în discuție, în sensul articolului 42 din Regulamentul nr. 207/2009. Astfel, pe de o parte, nu a fost formulată o asemenea cerere în fața OAPI și, pe de altă parte, conform jurisprudenței, se prezumă că o marcă anterioară a făcut obiectul unei utilizări serioase atât timp cât nu a fost formulată o cerere privind dovada unei astfel de utilizări, cererea trebuind să fie formulată în mod expres și în timp util în fața OAPI [Hotărârea din 17 martie 2004, El Corte Inglés/OAPI – González Cabello și Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 și T-184/02, Rec., EU:T:2004:79, punctele 38 și 39].

- 32 Pe de altă parte, este necesar să se menționeze că, potrivit Curții, dobândirea caracterului distinctiv al unei mărci poate rezulta și din utilizarea acesteia ca parte dintr-o altă marcă înregistrată (a se vedea în acest sens Hotărârea din 17 iulie 2008, *L & D/OAPI, C-488/06 P, Rep.*, EU:C:2008:420, punctul 49). În astfel de ipoteze, Curtea a statuat că cerința care trebuie respectată pentru transferul caracterului distinctiv al unei mărci înregistrate către o altă marcă înregistrată componentă a acesteia este ca publicul vizat să continue să perceapă produsele în cauză ca provenind de la o întreprindere determinată (Hotărârea din 7 iulie 2005, *Nestlé, C-353/03, Rec.*, EU:C:2005:432, punctele 30 și 32).
- 33 Prin urmare, având în vedere jurisprudența menționată la punctul 32 de mai sus, este necesar să se considere că titularul unei mărci înregistrate poate, în scopul stabilirii caracterului distinctiv special și a renumelui acesteia, să se prevaleze de dovezi ale utilizării sale sub o formă diferită, ca parte a unei alte mărci înregistrate și de renume, cu condiția ca publicul vizat să continue să perceapă produsele în cauză ca provenind de la aceeași întreprindere.
- 34 Din considerațiile prezentate la punctele 32 și 33 de mai sus rezultă că, așa cum afirmă în mod întemeiat reclamanta și contrar susținerilor OAPI și ale intervenientei, camera de recurs a săvârșit o eroare de drept atunci când a considerat, în temeiul Hotărârii *Il Ponte Finanziaria/OAPI*, punctul 26 de mai sus (EU:C:2007:514), că renumele mărcii figurative SPA cu Pierrot nu putea fi „extins” la marca verbală SPA privind produse din clasa 32. Astfel, din jurisprudență (Hotărârea din 25 octombrie 2012, *Rintisch, C-553/11, Rep.*, EU:C:2012:671, punctul 29) reiese că doar în contextul special al presupusei existențe a unei „familii” sau a unei „serii” de mărci poate fi înțeleasă afirmația Curții de la punctul 86 din Hotărârea *Il Ponte Finanziaria/OAPI*, punctul 26 de mai sus (EU:C:2007:514), potrivit căreia articolul 10 alineatul (2) litera (a) din Prima directivă nr. 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) [și, prin analogie, articolul 15 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009] nu permite să se extindă, prin dovada utilizării sale, protecția de care beneficiază o marcă înregistrată la o altă marcă înregistrată a cărei utilizare nu a fost demonstrată, pentru motivul că aceasta din urmă nu ar fi decât o variantă ușor diferită a primei. Potrivit hotărârii menționate, utilizarea unei mărci nu poate fi invocată pentru a justifica utilizarea unei alte mărci, având în vedere că scopul este de a dovedi utilizarea unui număr suficient de mărci din aceeași „familie”. În speță, trebuie să se constate că, astfel cum precizează în mod întemeiat reclamanta, aceasta nu a încercat să dovedească utilizarea unor mărci din aceeași familie SPA, ci să demonstreze, în esență, că marca verbală SPA privind produse din clasa 32 se bucura de un renume, din moment ce utilizarea sa în marca figurativă SPA cu Pierrot nu îi alterase caracterul distinctiv, și că, dimpotrivă, marca verbală anterioară rămânea foarte vizibilă și era foarte ușor de recunoscut în cadrul mărcii figurative în discuție.
- 35 Având în vedere observațiile de mai sus, contrar aprecierilor camerei de recurs și susținerilor OAPI și ale intervenientei, este necesar să se considere că, sub condiția respectării cerinței impuse în jurisprudența menționată la punctul 32 de mai sus, reclamanta putea stabili, în speță, renumele mărcii verbale SPA privind produse din clasa 32 prin utilizarea elementelor de probă referitoare la marca figurativă SPA cu Pierrot, din care face parte marca verbală anterioară. În consecință, rămâne de examinat dacă, în speță, este îndeplinită cerința impusă de jurisprudența menționată, respectiv aceea ca elementele de diferențiere între marca verbală și marca figurativă utilizată în comerț să nu împiedice publicul vizat să continue să perceapă produsele în cauză ca provenind de la o întreprindere determinată.
- 36 Prin urmare, este necesar să se verifice dacă, după cum a arătat camera de recurs la punctul 42 din decizia atacată, elementul figurativ reprezentând un Pierrot, care figurează în cadrul mărcii figurative SPA cu Pierrot, exercita o influență importantă asupra caracterului distinctiv al acestei mărci și, prin urmare, asupra renumelui său, datorită asocierii sale constante cu termenul „spa” în documentele depuse de reclamantă. În plus, Tribunalul trebuie de asemenea să examineze dacă o asemenea apreciere este confirmată, astfel cum a considerat camera de recurs, de declarațiile unui reprezentant



al societății-mamă a reclamantei, care figurează în decizia DENTAL SPA, potrivit cărora Pierrot-ul este „ambasadorul mărcii”, parte integrantă a acesteia, „una dintre rarele embleme cu aspect uman” și care trebuie să fie scos „în evidență”.

- 37 Cu titlu introductiv, trebuie precizat că, după cum s-a luat act în ședință, reclamanta și-a retras critica prin care urmărea să arate că, bazându-se pe declarațiile unui reprezentant al societății-mamă a reclamantei, citate în decizia DENTAL SPA menționată la punctul 26 de mai sus, camera de recurs nu îi respectase dreptul la apărare, astfel cum este prevăzut acesta la articolele 75 și 76 din Regulamentul nr. 207/2009, pentru motivul că documentul care conținea declarațiile menționate făcea parte dintr-o procedură diferită de cea soluționată prin decizia atacată.
- 38 Acestea fiind spuse, este necesar să se observe că, contrar aprecierilor camerei de recurs de la punctul 42 din decizia atacată, din declarațiile reprezentantului societății-mamă a reclamantei, care figurează în decizia DENTAL SPA menționată la punctul 26 de mai sus, nu reiese că elementul figurativ constând într-un Pierrot are o influență fundamentală asupra caracterului distinctiv al mărcii figurative în discuție. Deși declarațiile menționate indică în special că acest element figurativ urmărește să „faciliteze recunoașterea mărcii”, întrucât este vorba despre un „personaj-fetiș” care este „ambasadorul mărcii”, trebuie să se constate totuși că elementul figurativ respectiv nu apare pe etichetele sticlelor de apă reproduse în articolul de presă care citează aceste declarații. Astfel, toate mărcile care apar pe sticlele de apă reproduse în articolul menționat includ elementul verbal „spa”, care apare în mod predominant, la care se adaugă cu litere mici elementul verbal „reine”, fără ca elementul figurativ constând într-un Pierrot să fie prezent. În plus, din aceleași declarații reiese că imaginea Pierrot-ului a fost creată în special pentru ca acesta să fie ambasadorul unei mărci deja existente privind produsele din clasa 32, pentru a face publicitate acestei mărci și pentru a-i spori gradul de recunoaștere de către publicul vizat. Astfel, din declarațiile în cauză nu se poate deduce că elementul figurativ reprezentând un Pierrot, în loc să facă publicitate mărcii verbale în discuție, ca marcă reprodusă în cadrul mărcii SPA cu Pierrot și să îi crească renumele în sectorul avut în vedere, ar fi avut ca efect, dimpotrivă, privarea acesteia de renume în percepția publicului vizat.
- 39 În această privință, trebuie subliniat că elementul verbal „spa” apare în mod distinct și preponderent în marca figurativă SPA cu Pierrot. Astfel, trebuie să se constate că imaginea Pierrot-ului apare într-o culoare albastru deschis, aproape transparent, în plan secund în raport cu elementul verbal „spa”, care, dimpotrivă, i se suprapune și este scos în evidență prin culoarea sa albastru închis pe fond alb, și cu poziția sa centrală în cadrul mărcii figurative în discuție.
- 40 În plus, este necesar să se arate că OAPI recunoaște că printre documentele depuse de reclamantă în cursul procedurii administrative figurează și un articol de presă publicat în ziarul *Het Laatste Nieuws* din 13 martie 2003, în care se menționează că, pe teritoriul relevant, „SPA este marca de apă cea mai populară (31 %)”. Or, contrar celor susținute de OAPI, faptul că în acest articol (și în alte documente furnizate de reclamantă) apar fotografii ale unor sticle de apă care conțin elementul verbal „spa” și elementul figurativ constând într-un Pierrot nu are nicio influență asupra constatării că din articolul menționat reiese că marca verbală SPA privind produse din clasa 32 este renumită datorită recunoașterii de către publicul vizat a elementului verbal „spa” ca fiind distinctiv pentru produsele comercializate de reclamantă. În consecință, prezența sau absența imaginii Pierrot-ului nu are nicio influență asupra faptului că publicul vizat continuă să perceapă produsele în cauză ca provenind de la o întreprindere determinată.

- 41 În sfârșit, trebuie observat că din anumite documente furnizate de reclamantă reiese că termenul „spa” este deseori utilizat pentru a desemna diferitele mărci ale reclamantei care conțin termenul respectiv și care privesc produse din clasa 32 comercializate de ea. În această privință, trebuie să se menționeze, cu titlu de exemplu, următoarele documente:
- un extras din ziarul belgian *De Financieel-Economische Tijd* din 17 martie 2003, din care reiese că „Spa este marca de apă de izvor cea mai cunoscută în țara noastră” [anexa K (partea a treia) la scrisoarea din 16 mai 2011 adresată OAPI de către Spa Monopole];
  - un extras din ziarul belgian *La Libre Belgique* din 22 iulie 2000, intitulat „Que d’eaux que d’eaux”, care arată imaginea unor sticle cu diferite etichete ce conțin, după caz, termenii „spa”, „Bru”, „Chaudfontaine” și care menționează în descrierea imaginii că, „în pofida concurenței acerbe dintre mărcile private ale distribuitorilor, apele minerale belgiene (Spa, Bru și Chaudfontaine) își păstrează ponderea în preferințele consumatorilor belgieni” [anexa 5S la scrisoarea din 26 august 2005 adresată OAPI de către Spa Monopole];
  - un extras din cartea intitulată *Le grand livre de l’eau, Histoire Traditions Environnement Art de vivre* a autorului belgian Jacques Mercier, în care se menționează că marca compusă din termenul „spa” deține cea mai mare cotă din piața belgiană a apelor minerale, respectiv 23,6% [anexa 5Q la scrisoarea din 26 august 2005 adresată OAPI de către Spa Monopole];
  - un articol din 13 martie 2003 intitulat „À vos marques. BMW, Coca-cola, Jupiler et encore Ikea plébiscitées par les consommateurs”, extras de pe pagina de internet a ziarului belgian *La dernière Heure*, în care se menționează că, în urma unui sondaj efectuat cu participarea a 17 800 de belgieni de la 27 ianuarie la 7 februarie 2003 cu privire la mărcile preferate pentru 33 de categorii diferite de produse, „SPA [este marca aleasă] pentru apă” [anexa K (partea a doua) la scrisoarea din 16 mai 2011 adresată OAPI de către Spa Monopole].
- 42 În lumina tuturor observațiilor precedente, este necesar să se considere că, contrar susținerilor OAPI și ale intervenientei, camera de recurs a concluzionat în mod eronat că reclamanta nu demonstrase renumele mărcii verbale SPA privind produse din clasa 32, având în vedere că documentele pe care aceasta le furnizase dovedeau numai renumele unei alte mărci compuse din termenul „spa” în asociere cu elementul figurativ reprezentând un Pierrot.
- 43 În consecință, trebuie să se admită că, astfel cum precisase deja divizia de opoziție, după cum reiese din cuprinsul punctului 12 din decizia atacată, reclamanta a demonstrat renumele mărcii verbale SPA privind produse din clasa 32 în țările Benelux cu privire la ape minerale.
- 44 De altfel, renumele mărcii verbale SPA privind produse din clasa 32 a fost de asemenea recunoscut de Tribunal, după cum subliniază în mod întemeiat reclamanta, în Hotărârea din 19 iunie 2008, Mülhens/OAPI – Spa Monopole (MINERAL SPA) (T-93/06, EU:T:2008:215, punctul 34). În această hotărâre, Tribunalul a statuat că marca menționată era utilizată în Benelux în mod continuu de mai mulți ani, era distribuită pe întregul teritoriu al Benelux, cu o prezență importantă în marea și în mica distribuție, era lider pe piața apelor minerale, cu o cotă de piață de 23,6%, și făcuse obiectul unor importante investiții în publicitate și al unor activități de sponsorizare a mai multor evenimente sportive, iar aceste elemente demonstrau renumele acestei mărci, cel puțin foarte mare, în Benelux în sectorul apelor minerale. Prin urmare, din cuprinsul punctului 34 din Hotărârea MINERAL SPA, citată anterior (EU:T:2008:215), reiese că, contrar susținerilor OAPI și ale intervenientei, Tribunalul nu s-a mai mulțumit doar să constate că renumele mărcii în discuție nu era contestat, ci a ajuns el însuși la această concluzie pentru motivele expuse la punctul menționat. Faptul că marca este comercializată din 1924, data creării imaginii Pierrot-ului, fiind însoțită de această imagine, nu a avut niciun impact asupra constatării renumelui mărcii verbale SPA privind produse din clasa 32.

45 Întrucât, astfel cum reiese din jurisprudența menționată la punctul 22 de mai sus, protecția acordată mărcii anterioare de articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 presupune întrunirea a patru condiții, iar neîndeplinirea uneia dintre ele este suficientă pentru a face inaplicabilă prevederea amintită, trebuie să se analizeze dacă camera de recurs a săvârșit de asemenea o eroare în aprecierea celei de a patra condiții amintite la punctul 22 de mai sus.

*Cu privire la al doilea aspect al motivului unic, prin care se contestă lipsa analizei riscului de parazitare a mărcii verbale SPA privind produse din clasa 32*

46 Reclamanta arată că în mod greșit a considerat camera de recurs, la punctul 47 din decizia atacată, că argumentul prin care se urmărea stabilirea riscului de parazitare a mărcii verbale SPA privind produse din clasa 32 nu fusese fundamentat. În consecință, ea susține că a fost de asemenea greșit faptul că camera de recurs nu a procedat la analiza riscului menționat.

47 Trebuie amintit că, la punctul 47 din decizia atacată, camera de recurs a considerat că reclamanta nu își fundamentase argumentele prin care era evidențiat riscul ca utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate să genereze un profit necuvenit din marca anterioară, având în vedere că aceasta se limitase la o afirmație de principiu, prezentată ca o simplă concluzie a argumentelor sale precedente referitoare la atingerea adusă caracterului distinctiv al mărcii verbale anterioare în discuție și la atingerea adusă renumelui acesteia. Camera de recurs și-a întemeiat constatarea pe argumentele prezentate de reclamantă în scrisoarea sa din 8 septembrie 2005, prin care își expune motivele opoziției la înregistrarea mărcii solicitate.

48 Potrivit jurisprudenței, atingerile prevăzute la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, atunci când au loc, sunt consecința unui anumit grad de similitudine între semnele în conflict, din cauza căreia publicul vizat realizează o asociere între aceste semne, cu alte cuvinte stabilește o legătură între acestea, chiar dacă nu le confundă. Existența unei astfel de legături trebuie apreciată în mod global, ținând seama de toți factorii relevanți din cauză, în special de gradul de similitudine între semnele în conflict, de natura produselor sau a serviciilor pentru care este înregistrată fiecare dintre mărcile în conflict, inclusiv gradul de asemănare sau de diferențiere dintre aceste produse sau dintre aceste servicii, precum și de publicul vizat, de intensitatea renumelui mărcii anterioare și de existența unui risc de confuzie în percepția publicului (a se vedea prin analogie Hotărârea din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation, C-252/07, Rep., EU:C:2008:655, punctele 41 și 42).

49 Trebuie arătat că, în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, titularul unei mărci naționale anterioare de renume se poate opune înregistrării unor semne similare sau identice cu aceasta, care pot fie să aducă atingere renumelui sau caracterului distinctiv al mărcii anterioare, fie să genereze un profit necuvenit din acest renume sau din acest caracter distinctiv [a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 septembrie 2011, Interflora și Interflora British Unit, C-323/09, Rep., EU:C:2011:604, punctul 70, și Hotărârea din 25 mai 2005, Spa Monopole/OAPI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Rec., EU:T:2005:179, punctul 40].

50 Atingerile împotriva cărora articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 asigură protecția sunt, în primul rând, riscul unei atingeri aduse caracterului distinctiv al mărcii, în al doilea rând, riscul unei atingeri aduse renumelui acestei mărci și, în al treilea rând, riscul obținerii unui profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii respective, existența unuia singur dintre aceste riscuri fiind suficientă pentru ca respectiva condiție să fie îndeplinită (a se vedea în acest sens și prin analogie Hotărârea Intel Corporation, punctul 48 de mai sus, EU:C:2008:655, punctul 28, și Hotărârea Interflora și Interflora British Unit, punctul 49 de mai sus, EU:C:2011:604, punctul 72 și jurisprudența citată).

- 51 În ceea ce privește noțiunea de profit necuvenit obținut din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii, aceasta este de asemenea acoperită de termenul de „parazitism”. Ea nu este legată de atingerea adusă mărcii anterioare, ci de avantajul obținut de terț din utilizarea fără un motiv întemeiat a semnelui similar sau identic cu aceasta. Ea include în special cazurile în care, datorită transferului de imagine a mărcii sau transferului caracteristicilor proiectate de marcă asupra produselor desemnate prin semnul identic sau similar, există o exploatare vădită în contextul mărcii de renume (a se vedea prin analogie Hotărârea Interflora și Interflora British Unit, punctul 49 de mai sus, EU:C:2011:604, punctul 74 și jurisprudența citată).
- 52 În această privință, este necesar să se amintească faptul că din jurisprudența Curții reiese că, cu cât evocarea mărcii anterioare provocată de marca ulterioară este imediată și mai puternică, cu atât este mai mare riscul ca prin utilizarea actuală sau viitoare a mărcii ulterioare să se obțină un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare ori să se aducă atingere acestora (Hotărârea Intel Corporation, punctul 48 de mai sus, EU:C:2008:655, punctul 67). În plus, cu cât caracterul distinctiv și renumele mărcii anterioare sunt mai importante, cu atât existența unei atingeri va fi admisă cu mai multă ușurință (Hotărârea General Motors, punctul 20 de mai sus, EU:C:1999:408, punctul 30). În ceea ce privește Tribunalul, acesta a precizat că era posibil, mai ales în cazul unei opoziții întemeiate pe o marcă ce se bucură de un renume deosebit, ca probabilitatea unui risc viitor neipotetic privind atingerea adusă sau profitul necuvenit pe care l-ar putea obține marca solicitată să fie atât de evidentă, încât să nu mai fie necesar ca persoana care formulează opoziția să invoce sau să dovedească vreun alt element de fapt în acest scop (a se vedea în acest sens Hotărârea VIPS, punctul 22 de mai sus, EU:T:2007:93, punctul 48). Tribunalul a mai menționat că titularul mărcii anterioare nu era obligat să demonstreze existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale. Acesta trebuia doar să furnizeze elemente care permit să se constate *prima facie* existența unui risc viitor neipotetic privind profitul necuvenit sau aducerea unei atingeri (a se vedea în acest sens Hotărârea SPA-FINDERS, punctul 49 de mai sus, EU:T:2005:179, punctele 40 și 41).
- 53 În speță, ținând seama de faptul că, potrivit jurisprudenței menționate la punctul 50 de mai sus, este suficientă o singură atingere dintre cele prevăzute de cea de a patra condiție menționată la punctul 22 de mai sus pentru ca titularul unei mărci anterioare să fie îndreptățit să interzică utilizarea mărcii solicitate, trebuie să se verifice dacă reclamanta formulase în cursul procedurii administrative argumente prin care se urmărea stabilirea riscului ca utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate să genereze un profit necuvenit din marca verbală anterioară, astfel încât camera de recurs să fi fost obligată să le examineze și să adopte o poziție cu privire la existența riscului în discuție.
- 54 În primul rând, din cuprinsul punctului 12 din decizia atacată reiese că divizia de opoziție considerase că documentele prezentate de reclamantă dovedeau renumele mărcii verbale SPA privind produse din clasa 32 în domeniul apelor minerale și că marca respectivă oferea o imagine de „puritate, [de] sănătate, [de] frumusețe”. În ceea ce privește riscul de parazitare a acestei mărci, divizia de opoziție precizase că semnele în conflict erau similare, deoarece cuvântul „sparitual” includea cuvântul „spa” și, pentru acest motiv, consumatorul din țările Benelux putea stabili o legătură între cele două semne. Divizia de opoziție estimase de asemenea că exista o legătură între produsele cosmetice desemnate de marca solicitată și apele minerale vizate de marca anterioară respectivă (dat fiind că produsele cosmetice pot conține apă minerală și pot fi utilizate în combinație cu această apă) și că, pentru acest motiv, era posibil un transfer al imaginii de puritate, de sănătate și de frumusețe de la un produs la altul.
- 55 În al doilea rând, din documentele dosarului reiese că, prin observațiile din 24 mai 2011 depuse în fața camerei de recurs, reclamanta a făcut trimitere în mod explicit la argumentele pe care le invocase în prealabil în fața diviziei de opoziție. Pe de altă parte, este necesar să se sublinieze că argumentele menționate fuseseră acceptate și reluate de divizia de opoziție în decizia din 8 octombrie 2010, care îi admisesse, așadar, opoziția, astfel cum s-a precizat la punctul 10 de mai sus. Aceste argumente se bazează, în esență, pe susținerea că, ținând seama de similitudinea dintre semnele în conflict, de asemănarea dintre produsele vizate de acestea și de renumele foarte important al mărcii verbale

anterioare în discuție, publicul vizat putea stabili o legătură între semnele în conflict și, astfel, marca solicitată putea profita de imaginea de sănătate, de puritate și de frumusețe proprie mărcii anterioare. Aceleași argumente erau cuprinse în special în diferitele sale observații depuse în fața diviziei de opoziție și a camerei de recurs (observațiile din 8 septembrie 2005, din 18 aprilie 2006, din 16 ianuarie 2007, din 13 mai și din 16 septembrie 2008). Din observațiile respective reiese că reclamanta își fundamentase în fața diviziei de opoziție argumentul pentru a arăta existența unui risc de parazitare a mărcii verbale SPA privind produse din clasa 32 și că motivele care stăteau la originea acestui argument puteau fi ușor identificate de camera de recurs pe baza indicațiilor reclamantei, precum și ale deciziei diviziei de opoziție, care făcea obiectul controlului camerei de recurs.

- 56 În această privință, trebuie amintit că din continuitatea funcțională dintre diferitele organe ale OAPI rezultă că, în domeniul de aplicare al articolului 76 din Regulamentul nr. 207/2009, camera de recurs este ținută să își întemeieze decizia pe toate elementele de fapt și de drept din decizia atacată în fața sa și pe cele introduse de parte sau de părți fie în procedura în fața organului care s-a pronunțat în primă instanță, fie, sub singura rezervă a alineatului (2) al acestei dispoziții, în procedura căii de atac. În special, întinderea examinării pe care camera de recurs este obligată să o efectueze cu privire la decizia atacată în fața sa nu este, în principiu, determinată exclusiv de motivele invocate de parte sau de părți în procedura în fața sa [a se vedea în acest sens Hotărârea din 1 februarie 2005, SPAG/OAPI – Dann și Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Rec., EU:T:2005:29, punctul 18 și jurisprudența citată].
- 57 În consecință, este necesar să se constate că problema referitoare la riscul ca marca solicitată să genereze un profit necuvenit din marca verbală SPA privind produse din clasa 32 făcea parte din cadrul factual și juridic prezentat în fața camerei de recurs. Ea a fost abordată de divizia de opoziție în decizia sa, drept răspuns la argumentele reclamantei, deoarece această problemă trebuia în mod necesar să fie rezolvată pentru a se statua cu privire la opoziție. Prin urmare, camera de recurs ar fi trebuit să își întemeieze decizia ținând cont de toate documentele ce conțin argumentele reclamantei care au condus la decizia atacată în fața sa. În consecință, camera de recurs a considerat în mod eronat că argumentele reclamantei referitoare la riscul ca utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate să genereze un profit necuvenit din marca anterioară nu erau susținute, bazându-se numai pe scrisoarea reclamantei din 8 septembrie 2005.
- 58 Având în vedere considerațiile precedente, pe de o parte, este necesar să se respingă argumentul OAPI conform căruia motivele invocate de reclamantă în fața Tribunalului și care decurg din riscul de parazitare a mărcii verbale SPA privind produse din clasa 32 sunt inadmisibile, deoarece acestea ar modifica obiectul litigiului, astfel cum a fost prezentat în fața camerei de recurs. Pe de altă parte, din considerațiile respective reiese că, după cum susține reclamanta în mod întemeiat, în esență, camera de recurs a săvârșit o eroare prin faptul că nu a procedat la analiza argumentelor pe care le prezentase reclamanta în fața diviziei de opoziție în susținerea criticii sale întemeiate pe riscul de parazitare a mărcii anterioare menționate, deși era obligată să o realizeze.
- 59 Pe de altă parte, conform jurisprudenței amintite la punctul 52 de mai sus, cu privire la renumele foarte important al mărcii verbale SPA privind produse din clasa 32, astfel cum acesta a fost stabilit în speță și, de altfel, cum fusese deja recunoscut în prealabil de Tribunal, după cum subliniază reclamanta în observațiile sale din 24 mai 2011 (Hotărârea MINERAL SPA, punctul 44 de mai sus, EU:T:2008:215, punctele 41-43), un risc de parazitism nu poate fi exclus *prima facie*.
- 60 În aceste condiții, este necesar să se constate că, întrucât camera de recurs a respins opoziția întemeiată pe marca verbală SPA privind produse din clasa 32 fără să fi examinat în fond dacă erau îndeplinite toate condițiile de aplicare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, enumerate la punctul 22 de mai sus, pentru a respinge opoziția, și în special, pe de o parte, cea referitoare la similitudinea semnelor în conflict și, pe de altă parte, cea referitoare la riscul de

parazitare a mărcii anterioare menționate, care se apreciază în special în raport cu intensitatea renumelui mărcii respective, cel de al doilea aspect al motivului invocat de reclamantă trebuie să fie admis.

- 61 În măsura în care camera de recurs nu a analizat riscul ca marca solicitată să genereze un profit necuvenit din marca anterioară în cauză, este necesar să se considere că, conform unei jurisprudențe constante, nu este de competența Tribunalului să substituie aprecierea camerei de recurs cu propria apreciere și, cu atât mai puțin, să procedeze la o apreciere cu privire la care camera respectivă nu s-a pronunțat încă (a se vedea în acest sens Hotărârea din 5 iulie 2011, Edwin/OAPI, C-263/09 P, Rep., EU:C:2011:452, punctul 72).
- 62 Având în vedere totalitatea considerațiilor precedente, este necesar să se concluzioneze că în mod eronat camera de recurs a apreciat că cerința legată de renumele mărcii anterioare nu fusese îndeplinită în speță și că, de asemenea în mod eronat, aceasta a omis să verifice existența riscului ca marca solicitată să genereze un profit necuvenit din marca anterioară, deși, după cum s-a demonstrat mai sus, era obligată să procedeze astfel. Prin urmare, motivul unic trebuie să fie admis ca întemeiat, iar decizia atacată trebuie să fie anulată.

### **Cu privire la cheltuielile de judecată**

- 63 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 OAPI și intervenienta au căzut în pretenții, se impune ca acestea să fie obligate să suporte fiecare propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de reclamantă, conform concluziilor acesteia din urmă.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a doua)

declară și hotărăște:

- 1) Anulează Decizia Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 9 ianuarie 2012 (cauza R 2396/2010-1).**
- 2) Obligă OAPI și Orly International, Inc. să suporte fiecare propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 5 mai 2015.

Semnături