



## Repertoriul jurisprudenței

Cauza T-445/12

**Koscher + Würtz GmbH**  
**împotriva**

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

„Marcă comunitară — Procedură de opoziție — Înregistrare internațională care desemnează Comunitatea Europeană — Marca figurativă KW SURGICAL INSTRUMENTS — Marca națională verbală anterioară Ka We — Motiv relativ de refuz — Risc de confuzie — Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 — Procedura căii de atac — Întinderea examinării care trebuie realizată de camera de recurs — Dovada utilizării serioase a mărcii anterioare — Cerere prezentată în fața diviziei de opoziție — Refuz de înregistrare a mărcii solicitate fără examinarea prealabilă a condiției privind utilizarea serioasă a mărcii anterioare — Eroare de drept — Competență de modificare”

Sumar – Hotărârea Tribunalului (Camera a doua) din 26 septembrie 2014

1. *Marcă comunitară — Procedura căii de atac — Acțiune în fața instanței Uniunii — Posibilitatea Tribunalului de a modifica decizia atacată — Limite — Motive referitoare la chestiuni apreciate de camera de recurs în decizia atacată — Consecințele respingerii unor astfel de motive*

*[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 65 alin. (3)]*

2. *Marcă comunitară — Procedura căii de atac — Cale de atac exercitată împotriva unei decizii pronunțate în primă instanță de o unitate a Oficiului și înaintată camerei de recurs — Continuitate funcțională între cele două instanțe — Examinarea căii de atac de către camera de recurs — Întindere*

*[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 64 alin. (1)]*

3. *Marcă comunitară — Observații ale terților și opoziție — Examinarea opoziției — Dovadă a utilizării mărcii anterioare — Necesitatea de a soluționa această chestiune, odată ce a fost invocată de solicitant, înainte de luarea deciziei cu privire la opoziție*

*[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 42 alin. (2)]*

4. *Marcă comunitară — Definiția și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare — Risc de confuzie cu marca anterioară — Aprecierea riscului de confuzie — Criterii*

*[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]*

5. *Marcă comunitară — Definiția și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare — Risc de confuzie cu marca anterioară — Marca figurativă KW SURGICAL INSTRUMENTS și marca verbală Ka We*

*[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]*

6. *Marcă comunitară — Definiția și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare — Similitudine între produsele sau serviciile vizate — Criterii de apreciere*

*[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]*

7. *Marcă comunitară — Definiția și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare — Similitudine între mărcile vizate — Criterii de apreciere — Marcă complexă*

*[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]*

8. *Marcă comunitară — Definiția și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare — Similitudine între mărcile vizate — Posibilitatea unei similitudini vizuale între o marcă figurativă și o marcă verbală*

*[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]*

9. *Marcă comunitară — Definiția și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare — Risc de confuzie cu marca anterioară — Caracter distinctiv redus al mărcii anterioare — Incidență*

*[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]*

10. *Marcă comunitară — Definiția și dobândirea mărcii comunitare — Motive relative de refuz — Opoziție a titularului unei mărci anterioare identice sau similare înregistrate pentru produse sau servicii identice sau similare — Risc de confuzie cu marca anterioară — Ponderare a similitudinilor sau a diferențelor dintre semne — Luare în considerare a altor situații decât cea a cumpărării produselor sau serviciilor în cauză de către publicul relevant*

*[Regulamentul nr. 207/2009 al Consiliului, art. 8 alin. (1) lit. (b)]*

1. Competența de modificare, recunoscută Tribunalului în temeiul articolului 65 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară, nu are ca efect să îi confere posibilitatea de a proceda la o apreciere cu privire la care camera de recurs nu s-a pronunțat încă. Exercițarea competenței de modificare trebuie, așadar, în principiu, să fie limitată la situațiile în care Tribunalul, după ce a controlat aprecierea făcută de camera de recurs, este în măsură să determine, pe baza elementelor de fapt și de drept astfel cum sunt acestea stabilite, care este decizia pe care camera de recurs era obligată să o adopte.

În această privință, un motiv întemeiat pe o eroare de drept pe care ar fi săvârșit-o camera de recurs în raport cu dispozițiile articolului 42 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, prin admiterea opoziției fără a examina dacă marca anterioară a făcut obiectul unei utilizări serioase, poate conduce

exclusiv la anularea deciziei camerei de recurs și la retrimiteră cauzei la aceasta. Astfel, Tribunalul nu poate efectua vreo apreciere a utilizării serioase a mărcii anterioare întrucât camera de recurs nu s-a pronunțat cu privire la acest aspect.

Dimpotrivă, al doilea motiv, referitor la lipsa riscului de confuzie, i-ar putea permite reclamantei, dacă ar fi considerat fondat, să obțină o soluționare completă a litigiului. Prin urmare, revine Tribunalului sarcina de a examina al doilea motiv.

Deși rezultă din examinarea Tribunalului că al doilea motiv trebuie înlăturat și că concluziile de modificare prezentate de reclamantă trebuie respinse, revine Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), după ce va examina problema utilizării serioase a mărcii anterioare, să se pronunțe din nou, dacă va fi cazul, cu privire la riscul de confuzie între cele două mărci în conflict. Acestuia îi va reveni atunci sarcina de a constata, pe baza comparației între cele două mărci, o eventuală lipsă de utilizare serioasă a mărcii anterioare pentru anumite produse vizate de aceasta.

(a se vedea punctele 19, 39-41, 82 și 83)

2. A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctele 28 și 29)

3. Cererea privind dovedirea utilizării serioase a mărcii anterioare are ca efect obligarea persoanei care a formulat opoziția să dovedească utilizarea serioasă a mărcii sale sub sancțiunea respingerii opoziției. Utilizarea serioasă a mărcii anterioare reprezintă deci o chestiune care, odată ce a fost invocată de solicitantul mărcii, trebuie, în principiu, soluționată înainte de a se decide cu privire la opoziția propriu-zisă. Cererea privind dovedirea utilizării serioase a mărcii anterioare adaugă, așadar, la procedura de opoziție o problemă specifică și prealabilă și îi modifică, astfel, conținutul.

Prin urmare, camera de recurs a săvârșit o eroare de drept atunci când a refuzat să acorde solicitantului, pentru Comunitate, protecția înregistrării internaționale pe care aceasta o obținuse, fără ca problema utilizării serioase a mărcii anterioare să fi fost examinată în prealabil, în condițiile în care o cerere privind utilizarea serioasă a mărcii anterioare a fost formulată de solicitant la divizia de opoziție.

(a se vedea punctele 30 și 34)

4. A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctele 43, 44, 49 și 67)

5. Pentru publicul profesionist german cu experiență în domeniul medical și al cărui nivel de atenție este deosebit de ridicat, există un risc de confuzie, în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. nr. 207/2009 privind marca comunitară, între semnul figurativ KW SURGICAL INSTRUMENTS, a cărui înregistrare ca marcă comunitară este solicitată pentru „Aparate și instrumente chirurgicale, medicale, stomatologice și de uz veterinar, membre, ochi și dinți artificiali; articole ortopedice, material de sutură”, din clasa 10 în sensul Aranjamentului de la Nisa, și marca verbală Ka We, înregistrată anterior în Germania pentru „Instrumente și aparate medicale și sanitare, proteze auditive, bandaje igienice, membre artificiale (cu excepția produselor din cauciuc sau asociate cauciucului)” care fac parte din aceeași clasă din aranjamentul menționat.

Astfel, deși este adevărat că termenii „surgical” și „instruments”, precum și elementele figurative constând într-un semicerc și în reproducerea unui instrument chirurgical apar doar în marca solicitată, aceste diferențe nu sunt suficiente pentru a-i înlătura consumatorului relevant impresia că

aceste mărci, apreciate global, sunt puțin similare pe plan vizual și identice sau foarte similare la nivel fonetic. Prezența, în ceea ce privește exclusiv marca solicitată, a elementului verbal „surgical instruments” nu este, în orice caz, de natură să neutralizeze similitudinile vizuale și fonetice dintre semnele celor două mărci în cauză. Presupunând chiar că nu s-a stabilit identitatea dintre produsele vizate de cele două mărci în conflict, gradul de similitudine care există între ele, cel puțin atunci când se iau în considerare toate produsele vizate de marca anterioară, este suficient pentru a se putea constata existența unui risc de confuzie.

(a se vedea punctele 45 și 71-74)

6. A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctul 46)

7. A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctul 50)

8. A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctul 51)

9. A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctul 69)

10. Împrejurarea că produsele în cauză, care se adresează unui public profesionist, nu sunt decât în mod excepțional propuse, comercializate sau promovate prin telefon, nu permite excluderea oricărui risc de confuzie între două semne identice sau foarte similare pe plan fonetic, întrucât utilizarea semnului pe acest plan nu se limitează la situațiile în care produsele în cauză sunt comercializate, ci poate privi și alte situații în care profesioniștii în cauză fac referire verbal la aceste produse, cu titlu de exemplu, în timpul utilizării lor sau în cursul unor discuții referitoare la această utilizare și privind în special avantajele și inconvenientele produselor respective.

În această privință, deși autorității chemate să aprecieze existența unui risc de confuzie nu i se poate impune să determine, pentru fiecare categorie de produse, o valoare medie a atenției consumatorului pornind de la gradul de atenție de care acesta este susceptibil să dea dovadă în diferite situații și nici să țină seama de cel mai scăzut grad de atenție de care publicul este susceptibil să dea dovadă în prezența unui produs și a unei mărci, aceasta nu a exclus totuși că se poate ține seama de alte situații decât cea a acțiunii de a cumpăra pentru a aprecia existența unui risc de confuzie.

(a se vedea punctele 79-81)