



Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a noua)

1 martie 2018*ⁱ

„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a unei mărci figurative a Uniunii Europene constând în două benzi paralele aplicate pe încălțăminte – Marcă figurativă anterioară a Uniunii Europene reprezentând trei benzi paralele aplicată pe încălțăminte – Motiv relativ de refuz – Atingere adusă renumelui – Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”

În cauza T-629/16,

Shoe Branding Europe BVBA, cu sediul în Oudenaarde (Belgia), reprezentată de J. Løje, avocat,

reclamantă,

împotriva

Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), reprezentat de A. Lukošūtė și de A. Söder, în calitate de agenți,

pârât,

cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă la Tribunal, fiind

adidas AG, cu sediul în Herzogenaurach (Germania), reprezentată de I. Fowler și de I. Junkar, solicitors,

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a EUIPO din 8 iunie 2016 (cauza R 597/2016-2) privind o procedură de opoziție între adidas și Shoe Branding Europe,

TRIBUNALUL (Camera a noua),

compus din domnii S. Gervasoni, președinte, L. Madise și doamna K. Kowalik-Bańczyk (raportor), judecători,

grefier: domnul X. Lopez Bancalari, administrator,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 1 septembrie 2016,

având în vedere memoriul în răspuns al EUIPO depus la grefa Tribunalului la 1 decembrie 2016,

având în vedere memoriul în răspuns depus de intervenientă la grefa Tribunalului la 21 decembrie 2016,

* Limba de procedură: engleza.

în urma ședinței din 6 iulie 2017,
pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

- 1 La data de 1 iulie 2009, reclamanta, Shoe Branding Europe BVBA, a depus o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1), cu modificările ulterioare [înlocuit prin Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1)].
- 2 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată, identificată de reclamantă drept „altă” marcă, este reprodusă mai jos:



- 3 În cererea de înregistrare, marca este descrisă după cum urmează:
„Marca este o marcă de poziție. Marca constă în două linii paralele aplicate la exteriorul suprafeței părții superioare a încălțăminte. Liniile paralele pleacă din marginea brânțului încălțăminte și urcă în sens oblic până în mijlocul căputei încălțăminte. Linia punctată marchează amplasarea mărcii și nu face parte din marcă.”
- 4 Produsele pentru care a fost solicitată înregistrarea sunt din clasa 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și corespund următoarei descrieri: „Articole de încălțăminte”.
- 5 Cererea de înregistrare a mărcii Uniunii Europene a fost publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 107/2010 din 14 iunie 2010.
- 6 La data de 13 septembrie 2010, intervenienta, adidas AG, a formulat opoziție în temeiul articolului 41 din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 46 din Regulamentul 2017/1001), împotriva înregistrării mărcii solicitate pentru toate produsele desemnate în cererea de înregistrare.

7 Opoziția s-a întemeiat în special pe următoarele drepturi anterioare:

- marca figurativă a Uniunii Europene, înregistrată la data de 26 ianuarie 2006 sub numărul 3517646 pentru „articole de încălțăminte” din clasa 25, cu următoarea descriere: „Marca se compune din trei benzi paralele de aceeași dimensiune și de aceeași lățime aplicate pe încălțăminte; benzile au fost aplicate pe suprafața superioară a încălțăminte, în planul situat între șireturi și talpă.” Această marcă (denumită în continuare „marca anterioară”) este reprodusă în continuare:



- marca germană de tip „altă marcă”, înregistrată la data de 14 decembrie 1999 sub numărul 39950559 și reînnoită în mod legal pentru „articole de încălțăminte, inclusiv articole de încălțăminte de sport și de recreere” din clasa 25, cu următoarea descriere: „Marca se compune din trei benzi care formează un contrast cu culoarea de bază a încălțăminte. Forma încălțăminte servește exclusiv pentru reprezentarea modului în care marca comercială este aplicată, ea nu face parte ca atare din marca comercială”. Această marcă (denumită în continuare „marca germană nr. 39950559”) este reprodusă în continuare:



- 8 Motivele invocate în susținerea opoziției au fost în special cele prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (b) și la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenite articolul 8 alineatul (1) litera (b) și, respectiv, articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001].
- 9 Prin decizia din 22 mai 2012, divizia de opoziție a respins opoziția.
- 10 Împotriva deciziei diviziei de opoziție, intervenienta a formulat, la data de 2 iulie 2012, o cale de atac la EUIPO în temeiul articolelor 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009 (devenite articolele 66-71 din Regulamentul 2017/1001).
- 11 Prin decizia din 28 noiembrie 2013, Camera a doua de recurs a EUIPO a respins calea de atac, printre altele, pentru motivul că mărcile în conflict erau în ansamblu diferite și că această împrejurare era suficientă, pe de o parte, să excludă existența unui risc de confuzie, în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, în percepția publicului relevant și, pe de altă parte, să facă improbabilă stabilirea, în percepția aceluiași public, a unei legături între mărcile în conflict și, implicit, survenirea uneia dintre atingerile prevăzute la articolul 8 alineatul (5) din același regulament (denumită în continuare „decizia din 28 noiembrie 2013”).
- 12 Prin urmare, intervenienta a contestat această decizie la Tribunal.
- 13 Prin Hotărârea din 21 mai 2015, adidas/OAPI – Shoe Branding Europe (Două benzi paralele pe încălțăminte) (T-145/14, nepublicată, denumită în continuare „hotărârea de anulare”, EU:T:2015:303), Tribunalul a anulat decizia din 28 noiembrie 2013, întrucât camera de recurs a constatat în mod

eronat că nu există nicio similitudine între mărcile în conflict și că această eroare de apreciere a denaturat aprecierea făcută de camera de recurs cu privire la existența, în percepția publicului, a unui risc de confuzie sau, mai mult, a unui risc de asociere între mărcile în conflict.

- 14 Reclamanta a formulat atunci recurs împotriva acestei hotărâri.
- 15 Prin Ordonanța din 17 februarie 2016, Shoe Branding Europe/OAPI (C-396/15 P, nepublicată, denumită în continuare „ordonanța privind recursul”, EU:C:2016:95), Curtea a respins acel recurs.
- 16 Dând eficiență efectelor hotărârii de anulare și ordonanței privind recursul, camera a doua de recurs a EUIPO a reexaminat calea de atac formulată de intervenientă împotriva deciziei diviziei de opoziție.
- 17 Prin decizia din 8 iunie 2016 (denumită în continuare „decizia atacată”), camera de recurs a admis această cale de atac și a admis opoziția în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009. În special, aceasta a apreciat că, având în vedere o anumită similitudine între mărcile în conflict, de identitatea produselor desemnate de aceste mărci, precum și de renumele deosebit al mărcii anterioare, există un risc ca publicul relevant să stabilească o legătură între mărcile în conflict și ca utilizarea mărcii solicitate să genereze un profit din renumele mărcii anterioare, fără ca această utilizare să fi fost justificată în speță de un motiv întemeiat.

Concluziile părților

- 18 Reclamanta solicită Tribunalului:
 - anularea deciziei atacate;
 - obligarea camerei de recurs la plata cheltuielilor de judecată.
- 19 În ședință, reclamanta a precizat că al doilea capăt de cerere trebuia interpretat în sensul că solicita obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată, aspect de care Tribunalul a luat act în procesul-verbal de ședință.
- 20 EUIPO și intervenienta solicită Tribunalului:
 - respingerea acțiunii;
 - obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

- 21 În susținerea acțiunii, reclamanta invocă în esență un motiv unic, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, precum și pe o „denaturare a situației de fapt”. În opinia reclamantei, camera de recurs a concluzionat în mod eronat că erau îndeplinite în speță condițiile de respingere a unei cereri de înregistrare a unei mărci, prevăzute la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009.
- 22 Acest motiv se structurează pe trei aspecte, întrucât reclamanta susține că au fost săvârșite mai multe erori de apreciere de către camera de recurs în legătură cu, în primul rând, dovada renumelui mărcii anterioare, în al doilea rând, existența unei atingeri aduse renumelui sau caracterului distinctiv al acestei mărci și, în al treilea rând, lipsa unui motiv întemeiat pentru utilizarea mărcii solicitate.

Considerații generale cu privire la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009

- 23 Potrivit articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, la opoziția titularului unei mărci anterioare în înțelesul articolului 8 alineatul (2) din același regulament [devenit articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001], se respinge înregistrarea mărcii solicitate în cazul în care este identică sau similară cu marca anterioară și în cazul în care este destinată să fie înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care este înregistrată marca anterioară, atunci când, în cazul unei mărci a Uniunii Europene anterioare, aceasta este de notorietate în cadrul Uniunii Europene și, în cazul unei mărci naționale anterioare, este de notorietate în respectivul stat membru și în cazul în care utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate ar genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau în cazul în care ar aduce atingere acestora.
- 24 Protecția largă acordată mărcii anterioare prin articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 presupune deci întrunirea mai multor condiții. În primul rând, marca anterioară 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, marca anterioară trebuie să se bucure de renume în Uniune, dacă este vorba despre o marcă a Uniunii Europene, sau în statul membru în cauză, dacă este vorba despre o marcă națională. 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 [a se vedea Hotărârea din 22 martie 2007, Sigla/OAPI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, punctul 34 și jurisprudența citată].

Noțiunea de renume al mărcii anterioare

- 25 Pentru a beneficia de protecția prevăzută la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, o marcă înregistrată trebuie să fie cunoscută de o parte importantă a publicului interesat de produsele sau serviciile protejate de marcă [Hotărârea din 6 februarie 2007, Aktieselskabet af 21. november 2001 /OAPI – TDK Kabushiki Kaisha (TDK), T-477/04, EU:T:2007:35, punctul 48; a se vedea de asemenea prin analogie Hotărârea din 14 septembrie 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, punctul 26].
- 26 La examinarea acestei condiții, trebuie să se ia în considerare toate elementele pertinente ale cauzei, mai precis în special cota de piață deținută de marcă, intensitatea, întinderea geografică și durata utilizării acestei mărci, precum și importanța investițiilor realizate de întreprindere pentru a o promova (Hotărârea din 6 februarie 2007, TDK, T-477/04, EU:T:2007:35, punctul 49; a se vedea de asemenea prin analogie Hotărârea din 14 septembrie 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, punctul 27).
- 27 Pe plan teritorial, condiția privind renumele trebuie să fie considerată îndeplinită, în cazul unei mărci a Uniunii Europene, atunci când această marcă se bucură de un renume pe o parte importantă a teritoriului Uniunii (Hotărârea din 6 octombrie 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punctul 27). În anumite situații, teritoriul unui singur stat membru poate fi considerat ca reprezentând o parte importantă a acestui teritoriu (a se vedea în acest sens și prin analogie Hotărârea din 6 octombrie 2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, punctul 28).
- 28 Prin urmare, titularul unei mărci înregistrate poate, pentru a demonstra caracterul distinctiv special și renumele acesteia, să se prevaleze de dovezi ale utilizării sale sub o formă diferită, ca parte a unei alte mărci înregistrate și renumite, cu condiția ca publicul vizat să continue să perceapă produsele în cauză ca provenind de la aceeași întreprindere. Pentru a stabili dacă aceasta este situația, trebuie să se verifice dacă diferențele dintre cele două mărci nu împiedică publicul interesat să continue să perceapă

produsele în cauză ca provenind de la o anumită întreprindere [a se vedea în acest sens Hotărârea din 5 mai 2015, Spa Monopole/OAPI – Orly International (SPARITUAL), T-131/12, EU:T:2015:257, punctele 33 și 35].

Necesitatea unei legături sau a unei asocieri între mărcile în conflict

- 29 Trebuie amintit că atingerile menționate la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, atunci când se produc, sunt consecința unui anumit grad de similitudine între marca anterioară renumită și marca solicitată, din cauza căreia publicul relevant realizează o asociere între aceste mărci, cu alte cuvinte, stabilește o legătură între acestea, chiar dacă nu le confundă. Nu este necesar, așadar, ca gradul de similitudine dintre marca anterioară renumită și marca solicitată să fie de asemenea natură încât să existe, în percepția publicului relevant, un risc de confuzie. Este suficient ca gradul de similitudine dintre marca renumită și marca solicitată să aibă ca efect stabilirea de către publicul relevant a unei legături între aceste mărci (Hotărârea din 22 martie 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, punctul 41; a se vedea de asemenea prin analogie Hotărârea din 23 octombrie 2003, Adidas-Salomon și Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, punctul 29, și Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții, C-487/07, EU:C:2009:378, punctul 36).
- 30 Existența unei astfel de legături trebuie să fie apreciată în mod global, ținând cont de toți factorii relevanți în speță, printre care se numără în special, în primul rând, natura și gradul de proximitate sau de deosebire ale produselor sau serviciilor în cauză, în al doilea rând, gradul de similitudine dintre mărcile în conflict, în al treilea rând, intensitatea renumelui mărcii anterioare, în al patrulea rând, gradul de caracter distinctiv intrinsec sau dobândit prin utilizare al mărcii anterioare sau chiar, eventual, în al cincilea rând, existența unui risc de confuzie în percepția publicului relevant (a se vedea prin analogie Hotărârea din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punctele 41 și 42).
- 31 Trebuie de asemenea luat în considerare că nivelul de atenție a publicului relevant poate varia în funcție de categoria de produse sau servicii în cauză [a se vedea prin analogie Hotărârea din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punctul 26, și Hotărârea din 13 februarie 2007, Mundipharma/OAPI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, punctul 42]. Acesta este motivul pentru care nivelul de atenție a publicului menționat este de asemenea un factor pertinent la aprecierea existenței unei legături între mărcile în conflict [a se vedea în acest sens Hotărârea din 9 martie 2012, Ella Valley Vineyards/OAPI – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, punctele 27, 28, 45 și 55-57, Hotărârea din 9 aprilie 2014, EI du Pont de Nemours/OAPI – Zueco Ruiz (ZYTEL), T-288/12, nepublicată, EU:T:2014:196, punctele 74 și 75, și Hotărârea din 19 mai 2015, Swatch/OAPI – Panavision Europe (SWATCHBALL), T-71/14, nepublicată, EU:T:2015:293, punctul 33].
- 32 Pe de altă parte, nu se poate exclude că o coexistență pe o anumită piață a celor două mărci poate eventual să contribuie, împreună cu alte elemente, la diminuarea riscului de asociere între cele două mărci, potrivit articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 [Hotărârea din 26 septembrie 2012, IG Communications/OAPI – Citigroup și Citibank (CITIGATE), T-301/09, nepublicată, EU:T:2012:473, punctul 128; a se vedea de asemenea prin analogie Hotărârea din 3 septembrie 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, punctul 82, și Hotărârea din 11 mai 2005, Grupo Sada/OAPI – Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, EU:T:2005:169, punctul 86].
- 33 Cu toate acestea, o asemenea eventualitate nu poate fi luată în considerare decât dacă se dovedește pe deplin că respectiva coexistență avea la bază lipsa unui risc de asociere în percepția publicului relevant între mărcile menționate și sub rezerva ca acestea din urmă și mărcile în conflict să fie identice (Hotărârea din 26 septembrie 2012, CITIGATE, T-301/09, nepublicată, EU:T:2012:473, punctul 128; a se vedea de asemenea prin analogie Hotărârea din 11 mai 2005, GRUPO SADA, T-31/03, EU:T:2005:169, punctul 86) sau cel puțin suficient de similare.

- 34 Lipsa riscului de asociere poate fi dedusă în special din caracterul „pașnic” al coexistenței mărcilor pe piață (a se vedea prin analogie Hotărârea din 3 septembrie 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, punctul 82). Coexistența celor două mărci nu poate fi însă calificată drept „pașnică” atunci când utilizarea uneia dintre aceste mărci a fost contestată de titularul celeilalte mărci la organele administrative sau la instanțe [a se vedea în acest sens și prin analogie Hotărârea din 3 septembrie 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, punctul 83, și Hotărârea din 8 decembrie 2005, Castellblanch/OAPI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, punctul 74].

Tipuri de atingeri aduse renumelui sau caracterului distinctiv al mărcii anterioare

- 35 Existența unei legături între mărcile în conflict în percepția publicului relevant constituie o condiție necesară, dar insuficientă prin ea însăși pentru a se constata existența uneia dintre atingerile împotriva cărora articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 asigură protecția în favoarea mărcilor renumite (a se vedea prin analogie Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții, C-487/07, EU:C:2009:378, punctul 37 și jurisprudența citată).
- 36 Aceste atingeri sunt, în primul rând, prejudiciul adus caracterului distinctiv al mărcii, în al doilea rând, prejudiciul adus renumelui acestei mărci și, în al treilea rând, profitul necuvenit generat din caracterul distinctiv sau din renumele respectivei mărci (a se vedea prin analogie Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții, C-487/07, EU:C:2009:378, punctul 38 și jurisprudența citată).
- 37 Trebuie subliniat că, în afara cazului în care utilizarea mărcii solicitate este justificată printr-un motiv întemeiat, unul dintre aceste trei tipuri de atingeri este suficient pentru ca articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 să fie aplicabil. De aici rezultă că profitul obținut de un terț din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii se poate dovedi necuvenit chiar dacă utilizarea semnului identic sau similar nu aduce atingere nici caracterului distinctiv, nici renumelui mărcii, nici, în general, titularului acesteia (a se vedea prin analogie Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții, C-487/07, EU:C:2009:378, punctele 42 și 43).

Reguli de probă și corelația dintre existența unei atingeri și existența unui motiv întemeiat

- 38 Pentru a beneficia de protecția instituită la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, titularul mărcii anterioare trebuie, într-o primă etapă, să facă dovada fie că utilizarea mărcii solicitate ar genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare, fie că ar aduce atingere acestui caracter distinctiv sau chiar acestui renume (a se vedea prin analogie Hotărârea din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punctul 37).
- 39 În această privință, utilizarea efectivă a mărcii solicitate poate fi luată în considerare drept o indicație, o ilustrare a probabilității ridicate a existenței unui risc de atingere a mărcii anterioare renumite. Astfel, atunci când marca solicitată este deja exploatată și sunt furnizate elemente concrete care tind să dovedească existența unei legături între percepția publicului relevant și pretinsa atingere, ele vor avea în mod evident o greutate considerabilă la aprecierea existenței riscului de atingere a mărcii anterioare [a se vedea în acest sens Hotărârea din 25 ianuarie 2012, Viaguara/OAPI – Pfizer (VIAGUARA), T-332/10, nepublicată, EU:T:2012:26, punctul 72, Hotărârea din 11 decembrie 2014, Coca-Cola/OAPI – Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, punctele 88 și 89, și Concluziile avocatului general Sharpston prezentate în cauza Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, punctul 84].
- 40 Cu toate acestea, titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existența unei atingeri efective și actuale a mărcii sale. Astfel, atunci când este previzibil că o astfel de atingere va rezulta din utilizarea pe care titularul mărcii solicitate poate fi determinat să o dea mărcii sale, titularul mărcii anterioare nu poate fi obligat să aștepte realizarea sa efectivă pentru a putea obține interzicerea acestei

utilizări. Titularul mărcii anterioare trebuie totuși să demonstreze existența unor elemente care să permită stabilirea la prima vedere a unui risc serios ca o astfel de atingere să se producă în viitor [Hotărârea din 25 mai 2005, Spa Monopole/OAPI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, punctul 40; a se vedea de asemenea prin analogie Hotărârea din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punctul 38].

- 41 În plus, este posibil, mai ales în cazul unei opoziții întemeiate pe o marcă anterioară ce se bucură de un renume deosebit de puternic, ca probabilitatea unui risc viitor neipotetic de a se aduce atingere mărcii anterioare sau probabilitatea de a obține un profit necuvenit din această marcă 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 din 22 martie 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, punctul 48).
- 42 Atunci când titularul mărcii anterioare a reușit să demonstreze fie existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, fie, în lipsa ei, existența unui risc serios ca o astfel de atingere să se producă în viitor, revine titularului mărcii solicitate, într-o a doua fază, sarcina de a face dovada că utilizarea acestei mărci are un motiv întemeiat (a se vedea prin analogie Hotărârea din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punctul 39).

Noțiunea de profit necuvenit generat din renumele sau din caracterul distinctiv al mărcii anterioare

- 43 Trebuie amintit că, potrivit jurisprudenței Curții, noțiunea de profit necuvenit generat din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare, desemnată de asemenea sub termenii „parazitism” și „free-riding”, are legătură cu avantajul obținut prin utilizarea mărcii solicitate identice sau similare. Ea include în special cazurile în care, datorită transferului de imagine a mărcii renumite sau transferului caracteristicilor proiectate de aceasta către produsele desemnate de marca solicitată, există o exploatare vădită a popularității mărcii de renume (a se vedea prin analogie Hotărârea din 18 iunie 2009, L’Oréal și alții, C-487/07, EU:C:2009:378, punctul 41).
- 44 Astfel, atunci când un terț încearcă, prin utilizarea unei mărci similare cu o marcă renumită, să se plaseze în contextul popularității imaginii acesteia pentru a beneficia de puterea sa de atracție, de reputația și de prestigiul acesteia, precum și să exploateze, fără nicio compensație financiară și fără a fi necesar să facă eforturi proprii în această privință, efortul comercial depus de titularul mărcii anterioare pentru a crea și pentru a întreține imaginea acestei mărci, profitul rezultat din utilizarea menționată trebuie să fie considerat ca fiind obținut în mod necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare (a se vedea în acest sens Hotărârea din 18 iunie 2009, L’Oréal și alții, C-487/07, EU:C:2009:378, punctul 49).
- 45 În consecință, riscul ca o astfel de atingere să apară poate fi acceptat în special atunci când se face dovada unei asocieri a mărcii solicitate cu calități pozitive ale mărcii anterioare identice sau similare [a se vedea în acest sens Hotărârea din 29 martie 2012, You-Q/OAPI – Apple Corps (BEATLE), T-369/10, nepublicată, EU:T:2012:177, punctele 71 și 72, Hotărârea din 27 septembrie 2012, El Corte Inglés/OAPI – Pucci International (Emidio Tucci), T-373/09, nepublicată, EU:T:2012:500, punctele 66 și 68, și Hotărârea din 2 octombrie 2015, The Tea Board/OAPI – Delta Lingerie (Darjeeling), T-624/13, EU:T:2015:743, punctele 140-143 și 146].
- 46 Cu toate acestea, pentru a stabili dacă în speță utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate ar genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare, trebuie efectuată o apreciere globală care să țină cont de toți factorii relevanți ai cazului în speță (a se vedea prin analogie Hotărârea din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punctele 68 și 79, și Hotărârea din 18 iunie 2009, L’Oréal și alții, C-487/07, EU:C:2009:378, punctul 44).

- 47 Printre acești factori se numără în special intensitatea renumelui și gradul de distinctivitate ale mărcii anterioare, gradul de similitudine dintre mărcile în conflict, precum și natura și gradul de proximitate ale produselor sau serviciilor vizate (a se vedea prin analogie Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții, C-487/07, EU:C:2009:378, punctul 44).
- 48 În ceea ce privește îndeosebi intensitatea renumelui și gradul de distinctivitate ale mărcii anterioare, cu cât sunt mai importante caracterul distinctiv și renumele acestei mărci, cu atât existența unei atingeri va fi mai ușor admisă (a se vedea prin analogie Hotărârea din 14 septembrie 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, punctul 30, Hotărârea din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punctul 69, și Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții, C-487/07, EU:C:2009:378, punctul 44).
- 49 În același fel, cu cât este mai mare similitudinea dintre produsele sau serviciile protejate prin mărcile în conflict, cu atât se măresc șansele ca marca solicitată să genereze un profit dintr-o legătură stabilită în percepția publicului relevant între cele două mărci (a se vedea prin analogie Concluziile avocatului general Sharpston prezentate în cauza Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:370, punctul 65).
- 50 Pe de altă parte, trebuie subliniat că, în cadrul aprecierii globale menționate la punctul 46 de mai sus, existența unui risc de diluare sau de maculare a mărcii și implicit de apariție a unuia sau a altuia dintre cele două tipuri de atingeri amintite la punctul 36 de mai sus poate fi, dacă este cazul, de asemenea luată în considerare (a se vedea prin analogie Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții, C-487/07, EU:C:2009:378, punctul 45).
- 51 În sfârșit, existența atingerii constând în profitul necuvenit generat din caracter distinctiv sau din renumele mărcii anterioare trebuie apreciat în raport cu consumatorul mediu al produselor sau serviciilor desemnate de marca solicitată (a se vedea prin analogie Hotărârea din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punctul 36).

Noțiunea de motiv întemeiat

- 52 Trebuie precizat că existența unui motiv întemeiat de natură să permită utilizarea unei mărci care aduce atingere unei mărci renumite trebuie interpretată în mod restrictiv [Hotărârea din 16 martie 2016, The Body Shop International/OAPI – Spa Monopole (SPA WISDOM), T-201/14, nepublicată, EU:T:2016:148, punctul 65].
- 53 Totuși, trebuie amintit că Regulamentul nr. 207/2009 urmărește, în general, realizarea unui echilibru între, pe de o parte, interesele titularului unei mărci de a menține funcțiile proprii ale mărcii și, pe de altă parte, interesele altor operatori economici de a dispune de semne care pot desemna produsele și serviciile lor (a se vedea prin analogie Hotărârea din 27 aprilie 2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, punctul 29, și Hotărârea din 6 februarie 2014, Leidseplein Beheer și de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punctul 41).
- 54 În sistemul de protecție a mărcilor instituit prin Regulamentul nr. 207/2009, interesele unui terț de a utiliza în comerț un semn identic sau similar cu o marcă anterioară renumită și de a-l înregistra ca marcă a Uniunii Europene sunt luate în considerare, în contextul articolului 8 alineatul (5) din regulamentul menționat, mai ales prin posibilitatea ca utilizatorul mărcii solicitate să invoce un „motiv întemeiat” (a se vedea prin analogie Hotărârea din 6 februarie 2014, Leidseplein Beheer și de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, punctul 43).

- 55 Rezultă că noțiunea „motiv întemeiat” nu poate fi interpretată ca fiind limitată la motive în mod obiectiv imperative, ci poate de asemenea avea legătură cu interesele subiective ale unui terț care utilizează deja un semn identic sau similar cu marca anterioară renumită și care dorește să îl înregistreze ca marcă a Uniunii Europene (a se vedea prin analogie Hotărârea din 6 februarie 2014, *Leidseplein Beheer și de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, punctele 45 și 48).
- 56 Acesta este motivul pentru care Curtea a statuat că titularul unei mărci se poate vedea constrâns pentru un „motiv întemeiat” să tolereze utilizarea de către un terț a unui semn similar acestei mărci, inclusiv pentru un produs sau serviciu identic cu cel pentru care marca amintită este înregistrată, din moment ce, pe de o parte, s-a dovedit că acest semn a fost utilizat înainte de depunerea respectivei mărci și, pe de altă parte, utilizarea în acest fel a semnelui a fost făcută cu bună-credință (a se vedea în acest sens și prin analogie Hotărârea din 6 februarie 2014, *Leidseplein Beheer și de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, punctul 60).
- 57 Curtea a precizat că pentru a aprecia în special dacă terțul în cauză a utilizat cu bună-credință semnul similar mărcii renumite, trebuie să se țină cont printre altele, în primul rând, de înrădăcinarea și de reputația semnelui în percepția publicului relevant, în al doilea rând, de gradul de proximitate dintre produsele și serviciile pentru care respectivul semn a fost inițial utilizat și produsele și serviciile pentru care marca renumită a fost înregistrată, în al treilea rând, de cronologia primei utilizări a celui semn pentru un produs identic cu cel al mărcii în discuție și de dobândirea de către aceeași marcă a renumelui său și, în al patrulea rând, de relevanța economică și comercială a utilizării semnelui similar acestei mărci (a se vedea în acest sens și prin analogie Hotărârea din 6 februarie 2014, *Leidseplein Beheer și de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, punctele 54-60).
- 58 Prin urmare, utilizarea anterioară de către un terț a unui semn sau a unei mărci solicitate identice sau similare cu o marcă anterioară renumită poate fi calificată drept un „motiv întemeiat”, în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, și poate permite acestui terț nu doar să continue să utilizeze acest semn, ci și să îl înregistreze ca marcă a Uniunii Europene, chiar dacă utilizarea mărcii solicitate este susceptibilă să genereze un profit din renumele mărcii anterioare [a se vedea în acest sens Hotărârea din 5 iulie 2016, *Future Enterprises/EUIPO – McDonald’s International Property (MACCOFFEE)*, T-518/13, EU:T:2016:389, punctul 113].
- 59 Cu toate acestea, pentru a fi în această situație, utilizarea mărcii solicitate trebuie să îndeplinească mai multe condiții care să permită confirmarea acestei utilizări reale, precum și buna-credință a titularului mărcii solicitate.
- 60 În special, în primul rând, semnul care corespunde mărcii solicitate trebuie să fi făcut obiectul unei utilizări reale și efective.
- 61 În al doilea rând, utilizarea acestui semn trebuie în principiu să fi început la o dată care precedă depunerea mărcii anterioare renumite sau cel puțin dobândirea acestei mărci renumite (a se vedea în acest sens Hotărârea din 6 februarie 2014, *Leidseplein Beheer și de Vries*, C-65/12, EU:C:2014:49, punctele 56-59, și Hotărârea din 5 iulie 2016, *MACCOFFEE*, T-518/13, EU:T:2016:389, punctul 114).
- 62 În al treilea rând, semnul care corespunde mărcii solicitate trebuie să fi fost utilizat pe întreg teritoriul pentru care marca anterioară renumită a fost înregistrată. Rezultă că, atunci când marca anterioară renumită este o marcă a Uniunii Europene, semnul care corespunde mărcii solicitate trebuie să fi fost utilizat pe întreg teritoriul Uniunii (a se vedea în acest sens Hotărârea din 16 aprilie 2008, *CITL*, T-181/05, EU:T:2008:112, punctul 85, și Hotărârea din 5 iulie 2016, *MACCOFFEE*, T-518/13, EU:T:2016:389, punctul 115).

- 63 În al patrulea rând, această utilizare nu trebuie în principiu să fi fost contestată de titularul mărcii anterioare renumite. Altfel spus, marca solicitată și marca anterioară renumită trebuie să fi coexistat în mod pașnic pe teritoriul avut în vedere (a se vedea în acest sens Hotărârea din 16 aprilie 2008, CITI, T-181/05, EU:T:2008:112, punctul 85, și Hotărârea din 5 iulie 2016, MACCOFFEE, T-518/13, EU:T:2016:389, punctul 114).
- 64 Acestea sunt considerațiile în lumina cărora trebuie analizate cele trei aspecte ale motivului unic invocat de reclamantă.

Cu privire la primul aspect, întemeiat pe lipsa unui renume al mărcii anterioare

- 65 În cadrul primului aspect al motivului, reclamanta susține că s-a săvârșit o eroare de apreciere de către camera de recurs care a considerat elementele de probă furnizate de intervenientă ca fiind suficiente pentru a demonstra că marca anterioară se bucură de renume în Uniune.
- 66 În această privință, trebuie amintit în prealabil că, astfel cum s-a evidențiat la punctele 23 și 24 de mai sus, o marcă a Uniunii Europene precum marca anterioară nu poate beneficia de protecția acordată prin articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 decât dacă se bucură de renume în Uniune.
- 67 În speță, intervenienta a depus, în cursul procedurii de opoziție, diferite documente menite să dovedească utilizarea serioasă a mărcilor sale anterioare, precum și renumele acestora atunci când sunt aplicate pe îmbrăcămintea și pe încălțăminte de sport. Printre aceste documente s-au numărat în special un memoriu cu privire la dovada utilizării mai multor mărci germane, precum și a unei înregistrări internaționale, o declarație sub jurământ în legătură cu cifra de afaceri a „mărcii adidas”, sondaje privind cotele de piață ale întreprinderii și renumele mărcilor sale, hotărâri ale instanțelor naționale, cataloage, fragmente de ziare și anunțuri publicitare.
- 68 Atât divizia de opoziție, în decizia sa din 22 mai 2012 (paginile 3 și 4), cât și camera de recurs, mai întâi în decizia din 28 noiembrie 2013 (punctul 66), apoi, din nou, în decizia atacată (punctele 33-42 și 59), au apreciat că aceste elemente de probă, luate în ansamblu, demonstrează că marca figurativă alcătuită din trei benzi paralele aplicate pe încălțăminte se bucură de renume în Uniune.
- 69 Dintre elementele invocate de intervenientă și menționate de divizia de opoziție și de camera de recurs, Tribunalul consideră că unele sunt deosebit de relevante mai ales în măsura în care privesc renumele mărcilor anterioare ale intervenientei aplicate pe încălțăminte.
- 70 În primul rând, divizia de opoziție și camera de recurs au amintit că marca figurativă alcătuită din trei benzi paralele a fost aplicată de intervenientă pe încălțăminte din anul 1949 și că ea figurează astăzi pe 70 % din încălțăminte comercializată de intervenientă. Aceste organe au mai menționat rezultatele unui studiu realizat în anul 2004 din care rezulta că, pe piața germană, cotele de piață ale intervenientei pentru încălțăminte de sport au fost cuprinse, în perioada 2000-2004, între 23,1 și 25,7 %. De altfel, intervenienta a depus la EUIPO o declarație sub jurământ care arată în detaliu, pentru perioada 2005-2009, volumul vânzărilor sale de încălțăminte, precum și cel al cheltuielilor sale de publicitate în 13 state membre, și anume Danemarca, Germania, Grecia, Spania, Franța, Italia, Austria, Portugalia, Finlanda, Suedia, precum și cele trei state ale Benelux luate împreună. Din această declarație sub jurământ, care nu este lipsită de valoare probatorie, rezultă că intervenienta realizează o cifră de afaceri considerabilă în statele membre sus-menționate și cheltuiește sume importante pentru publicitate. Prin urmare, Tribunalul apreciază că aceste diferite elemente, luate global, sunt de natură să demonstreze răspândirea foarte mare, pe o perioadă îndelungată, a încălțăminteii intervenientei pe care este aplicată o marcă figurativă alcătuită din trei benzi paralele.

- 71 În al doilea rând, organele sus-menționate au indicat în deciziile lor că mai multe sondaje de opinie demonstrau o cunoaștere extinsă de către publicul relevant a mărcii constituite din trei benzi paralele, în special atunci când ea este aplicată pe încălțăminte. În acest sens, Tribunalul constată că intervenienta a depus la EUIPO mai multe sondaje care aveau ca obiect să demonstreze, în cadrul unui eșantion de persoane interogate, proporția persoanelor care, confruntate cu o încălțăminte pe care este aplicată o marcă similară cu marca anterioară și constituită din trei benzi paralele, consideră că este vorba despre un produs al intervenientei sau măcar asociază încălțăminte respectivă cu intervenienta. Rezultă, așadar, de exemplu, dintr-un sondaj realizat în anul 2008 în Spania că, în acest stat membru, 61,3 % din persoanele chestionate recunosc respectiva încălțăminte ca fiind un produs al intervenientei sau îl asociază cu intervenienta, această proporție atingând chiar 83,3 % printre persoanele cu vârsta între 15 și 34 de ani, care constituie esența publicului țintă al intervenientei. De asemenea, potrivit unui sondaj realizat în Italia în anul 2005, 42 % din persoanele chestionate – și până la 55 % din persoanele aparținând publicului țintă pentru încălțăminte de sport – asociază în mod spontan o astfel de încălțăminte cu intervenienta. Nivelul de asociere spontană cu intervenienta atinge chiar 71 % în Suedia conform unui sondaj realizat în acest stat membru în anul 2003. În sfârșit, alte studii realizate cu precădere în Germania în anul 1983, la Liverpool (Regatul Unit) în anul 1995 și în Finlanda în anul 2005 tind să demonstreze că și în aceste din urmă state membre marele public cunoaște marca intervenientei constând în trei benzi paralele atunci când este aplicată pe încălțăminte.
- 72 În al treilea rând, divizia de opoziție și camera de recurs au menționat că în mai multe hotărâri ale instanțelor naționale s-a făcut referire la renumele mărcii intervenientei constând în trei benzi paralele. În această privință, Tribunalul constată că intervenienta a depus efectiv la EUIPO mai multe hotărâri ale unor instanțe naționale care statuează că această marcă, atunci când este aplicată pe încălțăminte, se bucură de renume sau de notorietate. Acesta este mai ales cazul unei hotărâri din 12 februarie 1987 pronunțate de Korkein oikeus (Curtea Supremă, Finlanda), a unei hotărâri din 1 octombrie 1998 pronunțate de Audiencia Provincial de Valencia (Curtea Provincială din Valencia, Spania), a unei hotărâri din 20 mai 2002 pronunțate de Juzgado de lo Mercantil de Madrid (Tribunalul Comercial din Madrid, Spania), a unei hotărâri din 24 ianuarie 2003 pronunțate de Oberlandesgericht Köln (Tribunalul Regional Superior din Köln, Germania), a mai multor hotărâri pronunțate în 2004 de Polymeles Protodikeio Athinon (Tribunalul de Mare Instanță din Atena, Grecia), precum și de Polymeles Protodikeio Thessaloniki (Tribunalul de Mare Instanță din Salonic, Grecia), a unei hotărâri din 31 august 2005 pronunțate de Helsingin käräjäoikeus (Tribunalul de Primă Instanță din Helsinki, Finlanda), a unei hotărâri din 19 octombrie 2005 pronunțate de Landesgericht Graz (Tribunalul Regional din Graz, Austria), a unei hotărâri din 31 iulie 2009 pronunțate de Juzgado de lo Mercantil de Zaragoza (Tribunalul Comercial din Zaragoza, Spania) și a unei hotărâri din 7 octombrie 2010 pronunțate de Tribunale civili di Roma (Tribunalul Civil din Roma, Italia). De altfel, din elementele furnizate de intervenientă rezultă că, în Spania și în Regatul Unit, autoritățile administrative naționale competente în materia drepturilor mărcilor au ajuns de asemenea la aceeași concluzie.
- 73 În al patrulea rând, organele sus-menționate ale EUIPO au luat în considerare și importanța activității de sponsorizare a intervenientei. În special, aceasta ar fi fost prezentă în cadrul unor manifestări sportive prestigioase, cum ar fi Cupa Mondială de fotbal din anul 1998 din Franța, Campionatul European pe Națiuni din anul 2000 din Belgia și din Țările de Jos sau Cupa Mondială de fotbal din anul 2002 din Coreea de Sud și Japonia și ar fi fost sponsorul oficial al mai multor echipe de fotbal precum FC Bayern sau Real Madrid. Astfel, prin intermediul acestei activități de sponsorizare, numeroși jucători de fotbal și de tenis foarte cunoscuți ar purta mai ales încălțăminte pe care ar fi aplicată marca constituită din trei benzi paralele.
- 74 Reclamanta contestă însă aprecierea făcută de camera de recurs și, înaintea sa, de divizia de opoziție, formulând trei serii de obiecții.

- 75 În primul rând, ea susține că documentele furnizate de intervenientă în cea mai mare parte nu ar avea legătură cu marca anterioară, ci cu alte mărci ale intervenientei utilizate în principal în Germania și ar fi, în anumite țări, aplicate pe îmbrăcăminte. Or, dovada utilizării în Germania a acestor diferite mărci nu ar permite să se determine renumele mărcii anterioare în întreaga Uniune.
- 76 Referitor, mai întâi, la împrejurarea că unele elemente de probă ar fi legate de alte mărci ale intervenientei decât marca anterioară însăși, trebuie amintit că, potrivit jurisprudenței evocate la punctul 28 de mai sus, titularul unei mărci înregistrate poate, în scopul de a demonstra renumele acesteia, să se prevaleze de elemente care dovedesc renumele său sub o formă diferită și în special sub forma unei alte mărci înregistrate, cu condiția ca publicul în cauză să continue să perceapă produsele respective ca provenind de la aceeași întreprindere.
- 77 Or, în speță, rezultă din cuprinsul punctului 42 din decizia atacată că în mod corect camera de recurs a apreciat că, deși probele depuse de intervenientă vizau ansamblul mărcilor anterioare, cele referitoare la marca anterioară însăși, precum și la marca germană nr. 39950559 erau deosebit de pertinente.
- 78 Astfel, având în vedere proximitatea vizuală foarte mare dintre aceste două mărci, ambele alcătuite din trei benzi paralele aplicate pe încălțăminte în aceeași poziție, nu încapă nicio îndoială că, atunci când se confruntă cu o marcă anterioară sau cu cealaltă, publicul relevant percepe produsele respective ca provenind de la aceeași întreprindere. Prin urmare, elementele de probă referitoare la marca germană nr. 39950559 sunt pertinente pentru a demonstra renumele mărcii anterioare. Situația este de altfel aceeași pentru elementele de probă referitoare la alte mărci constând în trei benzi paralele aplicate pe încălțăminte în aceeași poziție, cum ar fi, de exemplu, mărcile germane nr. 944623 și 944624.
- 79 În continuare, referitor la împrejurarea că unele elemente de probă se referă la mărci aplicate pe îmbrăcăminte, trebuie desigur înlăturate ca nepertinente în speță. Cu toate acestea, trebuie subliniat că din cuprinsul punctului 77 de mai sus rezultă că în principal camera de recurs nu s-a întemeiat pe astfel de elemente și că, dimpotrivă, elementele cele mai pertinente depuse de intervenientă, enumerate la punctele 70-73 de mai sus, privesc mărci aplicate pe încălțăminte, iar nu pe îmbrăcăminte.
- 80 În sfârșit, referitor la faptul că unele mărci ale intervenientei ar fi utilizate în principal în Germania, trebuie amintit că, potrivit jurisprudenței citate la punctele 25-27 de mai sus, pentru a beneficia de protecția prevăzută la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, marca anterioară, care este o marcă a Uniunii Europene, trebuie să fie cunoscută de o parte importantă a publicului interesat de produsele sau serviciile protejate prin aceasta de pe o parte importantă a teritoriului Uniunii care poate fi, în anumite cazuri, constituită din teritoriul unui singur stat membru.
- 81 Or, în împrejurările din speță, teritoriul Germaniei poate fi considerat ca reprezentând o parte importantă a teritoriului Uniunii.
- 82 În fond, trebuie arătat că unele dintre elementele de probă depuse și în special cele menționate la punctele 71 și 72 de mai sus sunt de natură să demonstreze renumele mărcii anterioare în mai multe alte state membre, printre care se numără Spania, Finlanda, Italia și Suedia. Or, în mod evident, aceste state membre, luate împreună, reprezintă o parte importantă a teritoriului Uniunii, cu atât mai mult dacă la acestea se adaugă Germania, statul membru în care intervenienta a început dezvoltarea activității sale.
- 83 În al doilea rând, reclamanta susține că elementele referitoare la activitatea intervenientei și la notorietatea numelui său nu ar fi pertinente pentru a demonstra utilizarea și renumele mărcii anterioare, precum și utilizarea și renumele mărcii germane nr. 39950559.
- 84 În această privință, trebuie subliniat că Tribunalul a enumerat, la punctele 70-73 de mai sus, elementele cele mai pertinente furnizate de intervenientă și luate în considerare de camera de recurs. Se impune constatarea faptului că aceste elemente nu privesc activitatea intervenientei în general și

notorietatea denumirii adidas și că unele dintre ele au cel mult legătură cu activitatea de producere a încălțămintei de sport și cu distribuirea unor astfel de produse pe care este aplicată o marcă figurativă alcătuită din trei benzi paralele. În măsura în care elementele sus-menționate, luate în ansamblu, sunt prin ele însele suficiente pentru a demonstra utilizarea și renumele anumitor mărci anterioare ale intervenientei aplicate pe încălțămintă și mai ales ale mărcii anterioare înseși și ale mărcii germane nr. 39950559, reclamanta nu se poate prevala în mod eficient de faptul că, în cadrul ansamblului de probe depuse de intervenientă, unele au un caracter mai general și se referă la activitatea acestora din urmă și la notorietatea denumirii ei.

- 85 În al treilea rând, reclamanta susține că documentele care menționează în mod special marca anterioară ar fi puțin numeroase și ar consta fie în sondaje care privesc un număr mic de participanți din zone geografice limitate, fie în hotărâri judecătorești neîntemeiate pe dovezi privind renumele acestei mărci.
- 86 În această privință, trebuie precizat, pe de o parte, că sondajele menționate la punctul 71 de mai sus au fost realizate în mai multe state membre și pe eșantioane importante, mai precis 319 persoane pentru sondajul efectuat în Finlanda, 330 de persoane pentru cel efectuat în Spania – și nu doar în orașul Zaragoza –, 500 de persoane pentru sondajul realizat în Italia, 675 de persoane pentru cel efectuat în Germania și 18 000 de persoane pentru cel realizat în Suedia. Numai eșantionul de 82 de persoane, care corespunde sondajului efectuat la Liverpool, este insuficient în sine pentru a demonstra de o manieră certă renumele mărcii anterioare în tot Regatul Unit, chiar dacă tinde să confirme un anumit renume al acestei mărci în unul dintre principalele orașe ale acestui stat membru.
- 87 Pe de altă parte, reclamanta nu contestă în mod valabil valoarea probatorie a hotărârilor instanțelor naționale care menționează renumele mărcii anterioare, limitându-se să menționeze că ele nu ar fi întemeiate pe dovezi privind renumele.
- 88 În aceste condiții, obiecțiile formulate de reclamantă trebuie înlăturate, elementele menționate la punctele 70-73 de mai sus fiind suficiente pentru a demonstra că marca anterioară era cunoscută de o mare parte a publicului relevant și pe o parte importantă a teritoriului Uniunii.
- 89 În consecință, trebuie confirmată aprecierea făcută de divizia de opoziție și apoi de camera de recurs referitoare la existența renumelui mărcii anterioare.
- 90 Din cele ce precedă rezultă că primul aspect al motivului trebuie respins.

Cu privire la al doilea aspect, întemeiat pe inexistența unei atingeri aduse renumelui sau caracterului distinctiv al mărcii anterioare

- 91 În cadrul celui de al doilea aspect al motivului, reclamanta susține în esență că, în contradicție cu ceea ce a apreciat camera de recurs, utilizarea mărcii solicitate nu ar genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare și nici nu le-ar produce un prejudiciu.
- 92 Acest aspect este structurat pe patru critici, întrucât reclamanta susține că raționamentul camerei de recurs este viciat de mai multe erori de apreciere constând, în primul rând, într-o aplicare greșită a „testului consumatorului mediu”, în al doilea rând, într-o lipsă de apreciere globală a gradului de similitudine între mărcile în conflict, în al treilea rând, în lipsa unei luări în considerare a caracterului distinctiv intrinsec foarte redus al mărcii anterioare și, în al patrulea rând, în lipsa unei aprecieri autonome și oricum într-o apreciere eronată a riscului de a aduce atingere caracterului distinctiv sau renumelui mărcii anterioare.

Cu privire la prima critică, întemeiată pe greșita aplicare a „testului consumatorului mediu”

- 93 Reclamanta consideră că „testul consumatorului mediu” a fost aplicat greșit de camera de recurs și că, în această privință, decizia sa este viciată de mai multe erori de analiză care ar fi fost, în cea mai mare parte, săvârșite deja de Tribunal în hotărârea de anulare.
- 94 Reclamanta reproșează mai întâi camerei de recurs că a apreciat incorect că îmbrăcămintea și încălțămintea de sport sunt bunuri de consum curent, în condițiile în care, în realitate, ele sunt bunuri specializate. În continuare, susține că faptul că unele piese de îmbrăcăminte și de încălțămintea de sport au o funcție publicitară sau de afișaj a fost ignorat de camera de recurs și că mai ales este foarte uzual ca mărci sau semne figurative precum benzile să fie aplicate pe aceste produse. Aceasta explică de ce un consumator mediu de încălțămintea de sport este obișnuit să se mândrească cu aceste semne la momentul alegerii bunurilor pe care le cumpără și de ce, din acest motiv, este în general capabil să distingă diferite mărci de încălțămintea de sport, chiar similare. În sfârșit, aceasta arată că s-a ignorat de către camera de recurs că un consumator mediu acordă o atenție deosebită părții laterale a încălțămintea de sport și mărcilor figurative care sunt aplicate pe această parte laterală. În continuare, camera de recurs ar fi săvârșit o eroare de apreciere atunci când a considerat că un consumator mediu de încălțămintea de sport nu dă dovadă de un nivel ridicat de atenție, ci doar de un nivel redus de atenție.
- 95 Având în vedere această argumentație, rezultă că prima critică formulată de reclamantă tinde în esență să conteste aprecierea făcută de camera de recurs în legătură cu gradul de atenție a publicului relevant și să solicite luarea în considerare a unui nivel ridicat de atenție.
- 96 În această privință, trebuie subliniat că, în decizia atacată, camera de recurs nu a definit în mod expres nivelul de atenție a publicului relevant.
- 97 Totuși, pe de o parte, camera de recurs a menționat la punctul 10 din decizia atacată că, la punctul 51 din precedentă sa decizie din 28 noiembrie 2013, apreciasse că nivelul de atenție acordat de consumatorul mediu produselor în cauză nu era peste medie. Pe de altă parte, aceasta a amintit la punctul 57 din decizia atacată că Tribunalul apreciasse de asemenea, la punctul 40 din hotărârea de anulare, că consumatorul mediu al respectivelor produse dă dovadă de un nivel de atenție mediu. În aceste condiții, trebuie să se considere că, în decizia atacată, camera de recurs a reținut un nivel de atenție mediu, conform celor statuate în hotărârea de anulare.
- 98 Trebuie, așadar, să se analizeze dacă reclamanta poate și, eventual, este îndreptățită să conteste aprecierea făcută de camera de recurs cu privire la nivelul de atenție a publicului relevant.
- 99 Astfel, EUIPO și intervenienta susțin că problema nivelului de atenție a publicului relevant a fost definitiv soluționată de Tribunal și de Curte în hotărârea de anulare și, respectiv, în ordonanța privind recursul. EUIPO precizează că aceste decizii judecătorești au autoritate de lucru judecat.
- 100 În această privință, trebuie subliniat că, pentru a statua că s-a săvârșit o eroare de drept la aprecierea de către camera de recurs privind similitudinea semnelor în conflict și pentru a anula decizia din 28 noiembrie 2013, Tribunalul s-a întemeiat, la punctele 33 și 40 din hotărârea de anulare, mai ales pe dubla împrejurare, pe de o parte, că „încălțămintea de sport” este un bun de consum curent și, pe de altă parte, că publicul relevant, constituit din consumatorul mediu normal informat și suficient de atent și de avizat, dă dovadă de un nivel de atenție mediu la achiziționarea produsului „încălțămintea de sport”. Reclamanta a încercat să conteste la Curte aceste aprecieri de fapt, dar Curtea i-a respins argumentația în parte ca inadmisibilă și în parte ca vădit nefondată (ordonanța privind recursul, punctele 11-18). Rezultă că hotărârea de anulare a deciziei din 28 noiembrie 2013 a devenit definitivă.

- 101 Or, rezultă dintr-o jurisprudență constantă că o hotărâre de anulare, odată devenită definitivă, are autoritate de lucru judecat absolută (a se vedea Hotărârea din 29 aprilie 2004, Italia/Comisia, C-372/97, EU:C:2004:234, punctul 36 și jurisprudența citată). Această autoritate privește atât dispozitivul hotărârii, cât și considerațiile care constituie justificarea necesară a acestui dispozitiv și care, din această cauză, nu pot fi dissociate de dispozitiv [a se vedea Hotărârea din 1 iunie 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) și Diputación Foral de Vizcaya/Comisia, C-442/03 P și C-471/03 P, EU:C:2006:356, punctul 44 și jurisprudența citată].
- 102 Mai mult, potrivit articolului 65 alineatul (6) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 72 alineatul (6) din Regulamentul 2017/1001], EUIPO are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru executarea unei hotărâri a instanței Uniunii. În această privință, rezultă dintr-o jurisprudență constantă că pentru a se conforma hotărârii de anulare și pentru a-i da pe deplin eficiență, instituția de la care emană actul anulat trebuie să respecte nu doar dispozitivul hotărârii, ci și considerațiile care au stat la baza ei și care constituie justificarea necesară. Astfel, aceste considerații sunt cele care, pe de o parte, identifică dispoziția exactă apreciată ca fiind nelegală și, pe de altă parte, relevă motivele precise ale nelegalității constatate în dispozitiv și pe care instituția vizată trebuie să le ia în considerare atunci când înlocuiește actul anulat [a se vedea Hotărârea din 25 martie 2009, Kaul/OAPI – Bayer (ARCOL), T-402/07, EU:T:2009:85, punctul 22 și jurisprudența citată, și Hotărârea din 13 aprilie 2011, Safariland/OAPI – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), T-262/09, EU:T:2011:171, punctul 41].
- 103 În speță, este necesar să se constate că respectivele considerații ale hotărârii de anulare, amintite la punctul 100 de mai sus, referitoare la nivelul de atenție a publicului relevant constituie justificarea necesară a dispozitivului acestei hotărâri. Prin urmare, aceste considerații au ele însele autoritate de lucru judecat absolută și camera de recurs era obligată să se conformeze.
- 104 Or, se impune constatarea faptului că, pentru că a reținut, astfel cum s-a menționat la punctul 97 de mai sus, un nivel de atenție mediu, camera de recurs s-a conformat efectiv și pe deplin considerațiilor sus-menționate ale hotărârii de anulare.
- 105 Rezultă că reclamanta nu poate contesta temeinicia aprecierii făcute de camera de recurs în ceea ce privește gradul de atenție a publicului relevant.
- 106 În fond, trebuie remarcat că, în decizia atacată, contrar celor susținute de reclamantă, camera de recurs nu a calificat nivelul de atenție a publicului relevant drept scăzut. Astfel, rezultă din cuprinsul punctelor 97 și 104 de mai sus că, în realitate, camera de recurs a reținut un nivel de atenție mediu.
- 107 De asemenea, niciun element din dosar nu este de natură să repună în discuție această apreciere și să justifice ca nivelul de atenție a consumatorului mediu al produselor în cauză să fie calificat drept ridicat. În această privință, trebuie subliniat că, în precedentă sa decizie din 28 noiembrie 2013, camera de recurs apreciasse deja în mod întemeiat că acest consumator nu dădea dovadă de un grad de atenție peste medie din cauză că produsele în litigiu din clasa 25 (încălțăminte și îmbrăcăminte) sunt produse de mare consum, cumpărate și utilizate frecvent de consumatorul din Uniune, care nu sunt nici oneroase, nici rare, că achiziționarea și utilizarea lor nu necesită cunoștințe specifice și că nu au un impact grav asupra sănătății, a bugetului sau a vieții consumatorului. În plus, Tribunalul a apreciat deja în mai multe rânduri că produsele din clasa 25 și în particular „articolele de încălțăminte”, „încălțăminte de sport” sau chiar „încălțăminte” sunt bunuri de consum curent pentru care publicul relevant dă dovadă de un nivel de atenție mediu [a se vedea în acest sens Hotărârea din 16 octombrie 2013, Zoo Sport/OAPI – K-2 (zoo sport), T-455/12, nepublicată, EU:T:2013:531, punctele 28, 30, 36, 39 și 42, și Hotărârea din 25 februarie 2016, Puma/OAPI – Sinda Poland (Reprezentarea unui animal), T-692/14, nepublicată, EU:T:2016:99, punctul 25]. Rezultă că aprecierea camerei de recurs, potrivit căreia consumatorul mediu al produselor desemnate de marca solicitată, și anume „articole de încălțăminte” din clasa 25, dă dovadă de un nivel de atenție mediu, nu poate oricum decât să fie confirmată.

108 Prin urmare, prima critică a celui de al doilea aspect al motivului este inadmisibilă și, în orice caz, nefondată astfel încât trebuie să fie înlăturată.

Cu privire la a doua critică, întemeiată pe lipsa unei aprecieri globale a gradului de similitudine dintre mărcile în conflict

109 Reclamanta susține că, în decizia atacată, camera de recurs nu a apreciat corect gradul de similitudine dintre mărcile în conflict. Astfel, aceasta s-ar fi limitat să adopte concluzia Tribunalului din hotărârea de anulare, conform căreia mărcile în conflict ar fi într-o anumită măsură similare, în loc să efectueze propria analiză a similitudinilor și a diferențelor dintre respectivele mărci. Reclamanta precizează că ar fi trebuit să se țină cont de către camera de recurs în special de anumite diferențe referitoare la lungimea și la culoarea benzilor, nemenționate în decizia din 28 noiembrie 2013, și, din acest motiv, neexamineate de Tribunal în Hotărârea din 21 mai 2015. Aceasta adaugă că, la rândul său, divizia de opoziție a efectuat o comparație aprofundată a mărcilor în conflict, întemeindu-se mai ales pe împrejurarea că marca solicitată este o „marcă de poziție”, în timp ce marca anterioară este o marcă figurativă.

110 În această privință, trebuie constatat în prealabil că, la punctele 58, 60 și 62 din decizia atacată, camera de recurs a apreciat efectiv că mărcile în conflict sunt, într-o anumită măsură, similare pe plan vizual.

111 Totuși, din cuprinsul deciziei atacate și îndeosebi din cuprinsul punctelor 18, 20 și 57 rezultă că, pentru a ajunge la această concluzie, camera de recurs s-a întemeiat pe împrejurarea că, în hotărârea de anulare, Tribunalul a analizat similitudinile și diferențele dintre mărcile în conflict (hotărârea de anulare, punctele 34, 35, 39 și 40) și a concluzionat că aceste mărci sunt, într-o anumită măsură, similare pe plan vizual (hotărârea de anulare, punctul 43).

112 Or, EUIPO arată în mod întemeiat că problema similitudinii mărcilor în conflict a fost definitiv soluționată în considerațiile hotărârii de anulare care au autoritate de lucru judecat.

113 Astfel, considerațiile acestei hotărâri, care constată existența unei anumite similitudini a mărcilor în conflict, constituie justificarea necesară a dispozitivului acestei hotărâri de anulare a deciziei din 28 noiembrie 2013. Trebuie reținut în acest sens că anularea pronunțată prin respectiva hotărâre are la bază considerația că aprecierea eronată făcută de camera de recurs cu privire la similitudinea mărcilor în conflict a influențat, printre altele, aprecierea camerei de recurs în legătură cu riscul ca publicul să stabilească o legătură între aceste mărci și să producă una dintre atingerile vizate de articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 (hotărârea de anulare, punctele 51-54).

114 Rezultă că, potrivit jurisprudenței menționate la punctele 101 și 102 de mai sus, camera de recurs nu putea, la examinarea temeiniciei opoziției în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, să înlătore aprecierea făcută de Tribunal în hotărârea de anulare în legătură cu similitudinea mărcilor în conflict.

115 Prin urmare, reclamanta nu poate să conteste considerațiile care stau la baza deciziei atacate care preiau concluzia Tribunalului referitoare la similitudinea mărcilor în conflict. Ca atare, ea nu poate reproșa în mod valabil camerei de recurs că s-a limitat să adopte respectiva concluzie în loc să recurgă la propria analiză a gradului de similitudine dintre mărcile în conflict.

116 Această concluzie, precum și aprecierea făcută de Tribunal și ulterior de camera de recurs nu pot fi oricum răsturnate prin celelalte argumente ale reclamantei menționate la punctul 109 de mai sus.

117 Astfel, în primul rând, este întocmai exact, după cum a menționat reclamanta, că Tribunalul a indicat la punctul 44 din hotărârea de anulare că anumite elemente invocate în fața sa de EUIPO și de reclamantă, ce vizau să se demonstreze că mărcile în conflict erau diferite din cauza diferenței de

culoare și de lungime ale benzilor paralele aplicate pe produsele reclamantei și ale intervenientei, „[nu erau] pertinente întrucât [nu fuseseră] menționate de camera de recurs în decizia [din 28 noiembrie 2013]”. Tribunalul a mai adăugat la punctul 44 din aceeași hotărâre că „[a]ceste elemente noi nu pot completa motivarea deciziei [din 28 noiembrie 2013] și nu au o influență asupra aprecierii privind validitatea acesteia”.

- 118 Cu toate acestea, trebuie subliniat, pe de o parte, că Tribunalul a mai apreciat, tot la punctul 44 din hotărârea de anulare, că, în ceea ce privește argumentul referitor la diferența de lungime a benzilor rezultând din diferența de înclinație, consumatorul mediu nu ar percepe această diferență minoră între mărcile în conflict, întrucât acesta dă dovadă de un grad de atenție mediu și că ea nu ar influența impresia de ansamblu produsă de mărcile în conflict ce reiese din prezența unor benzi largi oblice pe partea laterală a încălțăminte. Astfel, rezultă că Tribunalul a luat clar în considerare, contrar celor susținute de reclamantă, faptul că benzile care alcătuiesc mărcile în conflict puteau avea o lungime diferită.
- 119 Pe de altă parte, deși este adevărat că Tribunalul nu a luat în mod expres în considerare culoarea benzilor, trebuie precizat mai întâi că reclamanta era cea care trebuia să conteste, în recursul formulat împotriva hotărârii de anulare, această neluare în considerare dacă se aprecia îndreptățită. În continuare, Curtea a statuat la punctul 59 din ordonanța privind recursul că, ținând cont mai ales de faptul că s-a pronunțat asupra argumentului întemeiat pe diferența de lungime dintre benzi, Tribunalul a efectuat în hotărârea de anulare o apreciere globală a similitudinilor și a diferențelor dintre mărcile în conflict. În sfârșit, nu rezultă din dosar că reclamanta și, respectiv, intervenienta au solicitat înregistrarea mărcii solicitate și a mărcii anterioare indicând o culoare, conform regulii 3 alineatul 5 din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară (JO 1995, L 303, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189) [devenit articolul 3 alineatul (3) literele (b) și (f) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/1431 al Comisiei din 18 mai 2017 de stabilire a normelor de punere în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul nr. 207/2009 (JO 2017, L 205, p. 39)]. În fond, deși benzile mărcii solicitate sunt de culoare gri, iar benzile mărcii anterioare sunt de culoare neagră, mărcile în conflict conțin, amândouă, benzi de culoare închisă, astfel încât ușoara diferență de culoare dintre aceste mărci nu este susceptibilă să infirme aprecierea făcută de Tribunal și apoi de camera de recurs în ceea ce privește existența unui grad de similitudine între mărcile în conflict.
- 120 În al doilea rând, împrejurarea că, la rândul său, divizia de opoziție ar fi efectuat o comparație aprofundată a mărcilor în conflict nu are în sine un efect asupra temeiniciei aprecierii făcute de Tribunal și apoi de camera de recurs în legătură cu similitudinea mărcilor. Trebuie, în plus, subliniat că divizia de opoziție nu a apreciat doar, la pagina 5 din decizia sa din 22 mai 2012, că diferențele vizuale dintre mărcile în conflict compensează similitudinile dintre acestea, ci a indicat de asemenea, la paginile 2, 5, 7 și 8 din această decizie, că mărcile în conflict prezintă similitudini și că sunt, prin urmare, similare într-o anumită măsură.
- 121 Pe de altă parte, referitor la argumentul întemeiat pe faptul că marca solicitată ar fi o „marcă de poziție”, iar marca anterioară ar fi o marcă figurativă, trebuie subliniat că, după cum a remarcat EUIPO în ședință, marca anterioară, reprodusă la punctul 7 de mai sus, ar putea fi de asemenea calificată drept „marcă de poziție”. Astfel, la fel ca marca solicitată, marca anterioară se compune doar din trei benzi paralele aplicate pe încălțăminte, al căror contur este reprodus printr-o linie punctată, fapt ce constituie un indiciu că nu face parte din marcă.
- 122 În orice caz, reclamanta nu precizează, iar Tribunalul nu vede în ce mod pretinsa diferență dintre mărcile în conflict ar fi de natură să reducă gradul de similitudine a acestor mărci.

- 123 În această privință, trebuie subliniat că, spre deosebire de Regulamentul 2017/1431, Regulamentul nr. 207/2009 și Regulamentul nr. 2868/95 nu menționează „mărcile de poziție” ca o categorie specială de mărci. În plus, „mărcile de poziție” se apropie de categoriile de mărci figurative și tridimensionale din moment ce privesc aplicarea de elemente figurative sau tridimensionale pe suprafața unui produs [Hotărârea din 15 iunie 2010, X Technology Swiss/OAPI (Colorarea în portocaliu a vârfului unei șosete), T-547/08, EU:T:2010:235, punctul 20; a se vedea în acest sens și Hotărârea din 26 februarie 2014, Sartorius Lab Instruments/OAPI (Arc de cerc galben în josul unui ecran), T-331/12, EU:T:2014:87, punctul 14].
- 124 Mai mult, reclamanta arată ea însăși, întemeindu-se pe Orientările EUIPO, că diferența dintre aceste două tipuri de mărci are legătură cu faptul că o marcă figurativă conferă o protecție globală întregii mărci, în timp ce o marcă de poziție nu conferă protecție decât pentru modul în care marca este prezentată.
- 125 Astfel, presupunând că a fost demonstrată, pretinsa diferență dintre mărcile în conflict, ambele constând în benzi paralele aplicate pe încălțăminte, nu poate afecta în speță decât întinderea elementelor protejate prin aceste mărci și deci nu este susceptibilă să aibă o incidență asupra gradului de similitudine dintre respectivele mărci și nici asupra percepției pe care publicul relevant o poate avea în privința lor.
- 126 Trebuie de astfel menționat că din decizia diviziei de opoziție nu rezultă că aceasta ar fi dat vreo relevanță diferenței de calificare a mărcilor în conflict atunci când a apreciat gradul lor de similitudine.
- 127 În aceste condiții, reclamanta nu poate reproșa în mod valabil camerei de recurs că nu a luat în considerare această diferență dintre mărcile în conflict.
- 128 Prin urmare, a doua critică a celui de al doilea aspect al motivului trebuie respinsă ca inadmisibilă și, în orice caz, ca nefondată.

Cu privire la a treia critică, întemeiată pe neluarea în considerare a caracterului distinctiv intrinsec foarte scăzut al mărcii anterioare

- 129 Reclamanta susține că camera de recurs ar fi săvârșit o eroare de apreciere, întrucât, în decizia atacată, nu s-a pronunțat asupra gradului de distinctivitate a mărcii anterioare și în special nu a luat în considerare că această marcă are un caracter distinctiv intrinsec foarte scăzut. Astfel, gradul de caracter distinctiv, mai ales cel intrinsec, al mărcii anterioare ar fi un criteriu deosebit de important pentru a aprecia, pe de o parte, riscul ca publicul relevant să facă o confuzie, să asocieze sau să stabilească o apropiere între mărcile în conflict și, pe de altă parte, probabilitatea de a se produce una dintre atingerile menționate la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009. Mai mult, chiar în cazul unei mărci renumite, gradul de caracter distinctiv al unei mărci ar depinde de caracterul distinctiv intrinsec al acestei mărci. Pe de altă parte, faptul că marca solicitată este, la fel ca marca anterioară și potrivit unei practici curente, aplicată pe articole de încălțăminte și că, prin urmare, mărcile în conflict sunt utilizate pe produse identice ar face marca anterioară și mai puțin unică decât dacă mărcile în conflict ar fi fost utilizate pe produse diferite.
- 130 Rezultă din această argumentație că reclamanta, pe de o parte, reproșează camerei de recurs că nu a examinat și nu a definit gradul de caracter distinctiv, mai ales cel intrinsec, al mărcii anterioare și, pe de altă parte, susține că gradul de caracter distinctiv al acestei mărci este puțin ridicat, printre altele, din cauza caracterului distinctiv intrinsec foarte scăzut al respectivei mărci.

- 131 Trebuie subliniat, în primul rând, că este corect că, în decizia atacată, camera de recurs nu și-a exprimat în mod expres poziția în legătură cu gradul de caracter distinctiv, intrinsec sau dobândit prin utilizare, al mărcii anterioare.
- 132 Totuși, camera de recurs precizase la punctele 65, 67 și 83 din decizia sa precedentă din 28 noiembrie 2013 că, deși mărcile anterioare ale intervenientei, mai ales marca anterioară și marca germană nr. 39950559, prezentau un caracter distinctiv intrinsec scăzut, acest nivel scăzut se compensa printr-o utilizare constantă de-a lungul timpului și la o scară largă a acestor mărci, astfel încât ele au dobândit cel puțin un caracter distinctiv normal. Această apreciere a gradului de caracter distinctiv al respectivelor mărci anterioare nu a fost repusă în discuție de Tribunal în hotărârea de anulare. În plus, la punctul 10 din decizia atacată, în care este redat în rezumat raționamentul urmat de camera de recurs în decizia din 28 noiembrie 2013, este menționată această apreciere. În aceste condiții, trebuie să se considere că, în decizia atacată, camera de recurs și-a menținut precedentă apreciere a gradului de caracter distinctiv al mărcii anterioare.
- 133 Prin urmare, reclamanta nu este îndreptățită să susțină că, în decizia atacată, camera de recurs a omis în totalitate să ia în considerare gradul de caracter distinctiv al mărcii anterioare.
- 134 În al doilea rând, trebuie amintit că din examinarea primului aspect al motivului (a se vedea punctele 65-90 de mai sus) reiese că marca anterioară se bucură de un renume în Uniune. Mai mult, la punctul 162 de mai jos se va arăta că acest renume poate fi calificat ca fiind ridicat.
- 135 Or, atunci când renumele unei mărci este demonstrat, este lipsit de relevanță să se demonstreze caracterul distinctiv intrinsec al acestei mărci pentru ca ea să fie considerată ca având caracter distinctiv (Ordonanța privind recursul, punctele 75 și 76). Astfel, o marcă anterioară poate avea un caracter distinctiv particular nu doar intrinsec, ci și grație notorietății de care se bucură în rândul publicului (a se vedea prin analogie Hotărârea din 11 noiembrie 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punctul 24), astfel încât, atunci când o marcă a dobândit un caracter distinctiv particular grație notorietății sale, un argument întemeiat pe faptul că ea nu are decât un caracter distinctiv intrinsec scăzut este inoperant în contextul aprecierii existenței unei legături între mărcile în conflict și, prin urmare, a unei atingeri în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 (a se vedea prin analogie Hotărârea din 17 iulie 2008, L & D/OAPI, C-488/06 P, EU:C:2008:420, punctele 67 și 68).
- 136 În aceste condiții, aprecierea camerei de recurs potrivit căreia marca anterioară are, datorită utilizării sale extensive, un caracter distinctiv normal nu poate fi decât confirmată.
- 137 Prin urmare, reclamanta nu este îndreptățită să susțină în primul rând că, în decizia atacată, camera de recurs ar fi trebuit să ia în considerare gradul de caracter distinctiv intrinsec al mărcii anterioare și, în al doilea rând, că, din cauza acestui caracter distinctiv intrinsec scăzut, gradul de caracter distinctiv al mărcii anterioare ar trebui revizuit în scădere.
- 138 A treia critică a celui de al doilea aspect al motivului trebuie, așadar, să fie înlăturată.

Cu privire la a patra critică, întemeiată pe lipsa unei aprecieri autonome și, în orice caz, pe o apreciere eronată a riscului unei atingeri aduse caracterului distinctiv sau renumelui mărcii anterioare

- 139 Reclamanta susține în esență că utilizarea mărcii solicitate nu ar genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare și nici nu le-ar aduce un prejudiciu.

140 Mai precis, reclamanta formulează două obiecții subiacente împotriva deciziei atacate. Pe de o parte, camera de recurs nu ar fi apreciat „în mod autonom” dacă utilizarea mărcii solicitate ar genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau dacă le-ar aduce atingere. Pe de altă parte, camera de recurs nu ar fi ținut cont de faptul că intervenienta nu ar fi demonstrat, în cursul procedurii de opoziție și apoi al procedurii căii de atac, existența unui profit necuvenit sau a unui prejudiciu cât timp mărcile în conflict ar fi coexistat în mod pașnic pe piață în decursul unui număr mare de ani și că, în aceste condiții, pretinsa atingere ar fi trebuit să survină în mod clar pe piață.

141 Trebuie, așadar, să se examineze dacă aceste două obiecții subiacente sunt fondate având în vedere considerațiile deciziei atacate, precum și elementele pertinente din dosar.

Cu privire la prima obiecție subiacentă, întemeiată pe lipsa unei examinări autonome a existenței unei atingeri aduse renumelui sau caracterului distinctiv al mărcii anterioare

142 În prealabil, trebuie prezentat pe scurt raționamentul urmat de camera de recurs în decizia atacată.

143 În speță, mai întâi, camera de recurs a admis în esență la punctul 61 din decizia atacată că, dacă s-ar înregistra marca solicitată, ar slăbi gradul de asociere dintre marca anterioară, care evocă un „goodwill”, o imagine prestigioasă și o bună reputație, și intervenientă, astfel încât exclusivitatea mărcii anterioare s-ar „diluă”. În această privință, decizia atacată evocă un „goodwill” solid rezultând din mai multe decenii de promovare a acestei mărci, de publicitate intensivă și de menținere a unui grad de prezență pe piață.

144 Camera de recurs a arătat în continuare la punctele 60, 62 și 63 din decizia atacată că marca anterioară se bucură de un renume important și mondial, că mărcile în conflict sunt similare, că produsele în discuție sunt identice și că, prin urmare, publicul relevant al fiecăreia dintre ele este de asemenea identic. La punctul 63 din decizia atacată, a adăugat că, în aceste condiții, este inevitabil ca clienții reclamantei să cunoască marca anterioară și să stabilească o „asociere” cu marca solicitată.

145 În sfârșit, având în vedere aceste elemente, camera de recurs a apreciat la punctul 65 din decizia atacată că este foarte probabil în speță ca utilizarea mărcii solicitate să genereze, intenționat sau nu, un profit necuvenit din renumele consacrat al mărcii anterioare și din investițiile considerabile efectuate de intervenientă pentru a atinge acest renume.

146 Reiese din termenii amintiți ai deciziei atacate că, în opoziție cu cele susținute de reclamantă, camera de recurs a apreciat clar ea însăși împrejurarea dacă utilizarea mărcii solicitate prezintă în speță riscul de a genera un profit necuvenit din renumele mărcii anterioare. În acest context, camera de recurs a luat în considerare la punctul 61 din decizia atacată, într-un mod incident, conform jurisprudenței menționate la punctul 50 de mai sus, posibilitatea ca această utilizare să aducă atingere caracterului distinctiv al mărcii anterioare din cauza „diluării” caracterului exclusiv al mărcii anterioare.

147 În schimb, camera de recurs, pe de o parte, nu s-a pronunțat asupra existenței unui prejudiciu adus renumelui mărcii anterioare și, pe de altă parte, nu s-a pronunțat decât în mod indirect cu privire la existența unui prejudiciu adus caracterului distinctiv al mărcii anterioare. Astfel, atunci când a admis opoziția în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, camera de recurs s-a întemeiat, înainte de toate, pe motivul că utilizarea mărcii solicitate ar genera un profit necuvenit din renumele mărcii anterioare, acest motiv nefiind el însuși decât parțial și indirect întemeiat pe riscul de slăbire sau de „diluare” a caracterului distinctiv al acestei mărci.

148 Cu toate acestea, ținând cont de caracterul alternativ, amintit la punctul 37 de mai sus, al celor trei tipuri de atingeri prevăzute la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, motivul întemeiat pe faptul că utilizarea mărcii solicitate ar genera un profit necuvenit din renumele mărcii

anterioare, dacă ar fi efectiv întemeiat, ar fi suficient pentru a sta la baza respingerii cererii de înregistrare, cu condiția să nu existe un motiv întemeiat pentru utilizarea mărcii solicitate. Rezultă că reclamanta nu poate reproșa în mod valabil camerei de recurs că nu s-a pronunțat cu privire la existența sau la inexistența unui alt tip de atingere decât cea care a fost reținută. Așadar, argumentele reclamantei întemeiate pe lipsa unei examinări de către camera de recurs cu privire la existența unui prejudiciu adus renumelui sau caracterului distinctiv al mărcii anterioare sunt inoperante.

- 149 Prin urmare, prima obiecție subiacentă a celei de a patra critici a celui de al doilea aspect al motivului trebuie înlăturată.

Cu privire la a doua obiecție subiacentă, întemeiată pe lipsa unei demonstrații privind existența unei atingeri aduse renumelui sau caracterului distinctiv al mărcii anterioare

- 150 După cum s-a subliniat la punctul 140 de mai sus, reclamanta susține în esență că intervenienta nu a demonstrat că utilizarea mărcii solicitate ar putea aduce atingere în viitor renumelui sau caracterului distinctiv al mărcii anterioare. Astfel, similitudinea dintre mărcile în conflict nu ar fi suficientă pentru ca publicul relevant să stabilească o legătură între mărcile în conflict. Mai mult, marca solicitată ar fi fost utilizată în trecut în decursul unui număr mare de ani alături de marca anterioară și, în pofida acestui fapt, nu s-ar fi evidențiat până în prezent pe piață niciun profit necuvenit generat din renumele sau din caracterul distinctiv al mărcii anterioare și nici un prejudiciu adus acestei mărci.

- 151 Cu titlu prealabil, trebuie amintit că, după cum s-a subliniat la punctele 147 și 148 de mai sus, pe de o parte, decizia atacată este, înainte de toate, întemeiată pe considerația că utilizarea mărcii solicitate ar putea genera un profit necuvenit din renumele mărcii anterioare și, pe de altă parte, riscul ca o astfel de atingere să se producă este în sine suficient pentru a justifica respingerea cererii de înregistrare, cu condiția să nu existe un motiv întemeiat pentru utilizarea mărcii solicitate. Prin urmare, critica întemeiată pe faptul că intervenienta nu a demonstrat existența unei atingeri prevăzute la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 nu este operantă decât în măsura în care urmărește să conteste existența unui risc de a genera un profit necuvenit din renumele mărcii anterioare. Reiese că nu va fi necesar să se examineze dacă utilizarea mărcii solicitate poate aduce atingere renumelui sau caracterului distinctiv al mărcii anterioare.

- 152 Tot astfel cum s-a arătat la punctele 30 și 46 de mai sus, existența sau inexistența, pe de o parte, a unei legături între mărcile în conflict și, pe de altă parte, a unui risc de a genera un profit necuvenit din renumele mărcii anterioare trebuie apreciată în mod global, luând în considerare toți factorii relevanți ai cazului în speță.

- 153 Unii dintre acești factori și mai ales cei menționați la punctele 30, 31 și 47 de mai sus impun o analiză prealabilă din partea organelor competente ale EUIPO, mai precis divizia de opoziție și eventual camera de recurs. Este vorba despre analiza în special a gradului de atenție a publicului relevant, a gradului de proximitate a produselor în cauză, a gradului de similitudine dintre mărcile în conflict, a intensității renumelui mărcii anterioare, precum și a gradului de caracter distinctiv al acestei din urmă mărci.

- 154 În plus, titularul mărcii anterioare poate furniza, iar organele competente ale EUIPO pot reține și alte elemente pertinente pentru a stabili în mod specific existența sau inexistența unui risc de a genera un profit necuvenit din renumele mărcii anterioare.

- 155 În aceste condiții, trebuie mai întâi ca într-o primă fază să se reamintească și eventual să se efectueze un control al aprecierilor camerei de recurs cu privire la factorii relevanți menționați la punctul 153 de mai sus. Apoi, într-o a doua și a treia fază, va trebui să se verifice, în raport cu acești factori, cu alte elemente furnizate de intervenientă la camera de recurs sau reținute de aceasta în decizia atacată și cu eventualul impact al coexistenței mărcilor în conflict invocate de reclamantă, dacă s-a săvârșit

sau nu s-a săvârșit o eroare de apreciere de către camera de recurs care a constatat în speță existența unei legături între mărcile în conflict și, respectiv, a unui risc de a genera un profit necuvenit din renumele mărcii anterioare.

Aprecieri prealabile cu privire la factorii relevanți

Gradul de atenție a publicului relevant

- 156 Rezultă din analiza primei critici a celui de al doilea aspect al motivului (a se vedea punctele 93-108 de mai sus) că în mod întemeiat camera de recurs a apreciat în decizia atacată că publicul relevant, și anume consumatorul mediu al produselor desemnate de marca solicitată, dă dovadă de un grad de atenție mediu.

Gradul de proximitate al produselor în cauză

- 157 La punctul 53 din decizia atacată, camera de recurs a constatat că atât marca anterioară, cât și marca solicitată desemnează „articole de încălțăminte”, astfel încât produsele în cauză sunt identice.
- 158 Reclamanta nu contestă deloc identitatea evidentă a produselor în cauză, reafirmată la punctele 60 și 62-64 din decizia atacată. Prin urmare, trebuie confirmată aprecierea făcută de camera de recurs cu privire la acest aspect.

Gradul de similitudine dintre mărcile în conflict

- 159 Din analiza celei de a doua critici a celui de al doilea aspect al motivului (a se vedea punctele 109-128 de mai sus) reiese că în mod întemeiat a apreciat camera de recurs în decizia atacată că mărcile în conflict sunt similare într-o anumită măsură.

Intensitatea renumelui mărcii anterioare

- 160 În prealabil, trebuie amintit că din analiza celui dintâi aspect al motivului (a se vedea punctele 65-90 de mai sus) rezultă că, în decizia atacată, camera de recurs a apreciat în mod corect că marca anterioară se bucură de un renume în Uniune.
- 161 În ceea ce privește intensitatea acestui renume, din cuprinsul punctelor 33 și 36-38 din decizia atacată rezultă că marca anterioară se bucură, în opinia camerei de recurs, de un renume crescut. Aceasta a mai precizat la punctele 41 și 62 din decizia atacată că acest renume este vechi, continuu, important și mondial. În schimb, ea nu și-a însușit argumentația intervenientei care a susținut la pagina 11 din cererea de opoziție că marca sa beneficia de un renume excepțional.
- 162 Reclamanta, care contestă însăși existența renumelui mărcii anterioare, nu formulează nicio critică specifică împotriva aprecierii făcute de camera de recurs în legătură cu intensitatea acestui renume. Or, elementele de probă analizate în cadrul primului aspect al motivului sunt suficiente pentru a stabili, pe lângă însăși existența acestui renume, și nivelul ridicat al acestuia. Mai mult, la punctul 47 din hotărârea de anulare, Tribunalul a menționat, fără a contesta, concluzia camerei de recurs de la punctul 66 din decizia din 28 noiembrie 2013, potrivit căreia marca anterioară se bucură de un renume crescut („important” potrivit Tribunalului).
- 163 În aceste condiții, este necesar să se confirme aprecierea camerei de recurs referitoare la intensitatea renumelui mărcii anterioare.

Gradul de caracter distinctiv al mărcii anterioare

164 Rezultă din analiza celei de a treia critici a celui de al doilea aspect al motivului (a se vedea punctele 129-138 de mai sus) că în mod corect camera de recurs a apreciat în decizia atacată că marca anterioară are, din cauza utilizării sale extensive, un caracter distinctiv normal.

Apreciere globală cu privire la existența unei legături între mărcile în conflict

165 Astfel cum s-a menționat la punctul 144 de mai sus, camera de recurs, întemeindu-se mai ales pe similitudinea, fie ea și „redușă”, a mărcilor în conflict, pe identitatea produselor în cauză și pe intensitatea renumelui mărcii anterioare, a constatat la punctul 63 din decizia atacată existența unei legături între mărcile în conflict în percepția publicului relevant.

166 Reclamanta contestă această concluzie pentru motivul că este greșită aprecierea camerei de recurs privind gradul de atenție a publicului relevant, gradul de similitudine a mărcilor în conflict, precum și importanța renumelui și, în consecință, privind caracterul distinctiv al mărcii anterioare.

167 Trebuie totuși menționat, pe de o parte, că argumentul reclamantei privind pretinsele erori ale camerei de recurs la aprecierea acestor factori a fost deja înlăturat în cadrul primului aspect al motivului, precum și în cadrul primelor trei critici ale celui de al doilea aspect al motivului.

168 Pe de altă parte, factorii luați în considerare de camera de recurs sunt printre cei apreciați ca fiind relevanți pentru a determina existența unei astfel de legături (a se vedea jurisprudența menționată la punctele 30 și 31 de mai sus). În particular, camera de recurs a arătat în mod întemeiat la punctul 63 din decizia atacată că, potrivit articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, un grad de similitudine „scăzut” între mărcile în conflict poate fi suficient pentru ca publicul relevant să stabilească o legătură între ele (a se vedea jurisprudența menționată la punctul 29 de mai sus).

169 Reclamanta nu prezintă un alt argument specific împotriva concluziei camerei de recurs potrivit căreia publicul relevant ar putea stabili o legătură între mărcile în conflict.

170 Cu toate acestea, pentru a contesta existența unui risc de a genera un profit necuvenit din renumele mărcii anterioare, reclamanta menționează coexistența pașnică pe piață a mărcilor în conflict în decursul unui număr mare de ani și lipsa confuziei, în percepția publicului, în privința originii produselor. Mai mult, pentru a susține că a avut un motiv întemeiat să utilizeze marca solicitată, ea precizează că există o posibilitate ca această coexistență să reducă riscul de a se stabili o legătură între cele două mărci în percepția consumatorilor.

171 Or, potrivit jurisprudenței amintite la punctele 32-34 de mai sus, coexistența pe piață a mărcilor în conflict din trecut poate contribui la reducerea riscului de asociere în viitor a acestor mărci și deci probabilitatea de a se stabili, în percepția publicului relevant, o legătură între acestea, însă cu condiția mai ales ca această coexistență să prezinte un caracter pașnic și, prin urmare, să aibă ea însăși la bază lipsa unui risc de asociere.

172 În aceste condiții, trebuie să se aprecieze dacă această condiție este îndeplinită.

173 În speță, pentru a justifica coexistența mărcilor în conflict, reclamanta face referire la utilizarea mărcii solicitate, precum și la multe alte mărci sau semne similare constând în două benzi paralele aplicate pe încălțăminte.

- 174 În acest stadiu, nu este necesar să se examineze toate argumentele în legătură cu această coexistență formulate de părți în esență în cadrul celui de al treilea aspect al motivului. În mod special, nu este util, pentru motivele care urmează, să se aprecieze dacă și în ce măsură reclamanta face dovada realității și a întinderii utilizării mărcii solicitate, fapt de asemenea contestat de intervenientă.
- 175 Astfel, este cert, în primul rând, că intervenienta a contestat la o instanță germană, Landgericht München (Tribunalul Regional din München, Germania), utilizarea de către societatea Patrick International SA, prezentată ca predecesoarea reclamantei, a unei mărci care constă în două benzi paralele aplicate pe încălțăminte și că, prin hotărârea din 12 noiembrie 1990, instanța menționată a interzis acestei societăți să comercializeze produse care conțin această marcă pentru motivul că exista un risc de confuzie cu anumite mărci naționale ale intervenientei. Marca contestată la acel moment era reprodusă astfel:



- 176 Desigur, marca utilizată la acel moment de societatea Patrick International nu era identică cu marca solicitată și, în litigiul soluționat, instanța germană sus-menționată a apreciat că marca în discuție crea impresia unei mărci cu trei benzi. Totuși, independent de aprecierea făcută de această instanță, marca în discuție este suficient de apropiată de marca solicitată pentru ca o contestare a utilizării ei de către intervenientă să poată fi luată în considerare la aprecierea caracterului pașnic sau conflictual al pretensei coexistențe între, pe de o parte, mărcile cu două benzi ale reclamantei și, pe de altă parte, mărcile cu trei benzi ale intervenientei atunci când aceste diferite mărci sunt aplicate pe încălțăminte.
- 177 În al doilea rând, trebuie subliniat că prezentul litigiu nu este primul care opune reclamanta și intervenienta în privința înregistrării de către reclamantă a unei mărci a Uniunii Europene constând în două benzi paralele aplicate pe încălțăminte.
- 178 Astfel, atunci când reclamanta a solicitat, la data de 1 iulie 2009, înregistrarea mărcii solicitate, intervenienta formulase deja opoziție împotriva cererii de înregistrare a unei mărci depuse de reclamantă, având aceleași caracteristici precum marca solicitată, deoarece aceasta depusese o cerere de opoziție la 30 iulie 2004 împotriva înregistrării unei mărci cu două benzi similare cu marca solicitată pentru produse din clasele 18, 25 și 28.
- 179 Prin urmare, ținând cont de litigiul survenit în Germania în 1990 și de opoziția anterioară formulată în anul 2004, pretinsa coexistență pe piață între, pe de o parte, marca solicitată sau alte mărci similare ale reclamantei și, pe de altă parte, marca anterioară sau alte mărci similare ale intervenientei nu poate fi calificată drept pașnică. Prin urmare, această coexistență nu avea ea însăși la bază lipsa unui risc de asociere între mărcile în conflict.
- 180 În aceste condiții, trebuie confirmată aprecierea camerei de recurs privind existența unei legături între mărcile în conflict.

Apreciere globală cu privire la riscul de a genera un profit necuvenit din renumele mărcii anterioare

- 181 În primul rând, reiese din cuprinsul punctelor 60-65 din decizia atacată că, pentru a constata în speță existența unui risc de a genera un profit necuvenit din renumele mărcii anterioare, camera de recurs s-a întemeiat în special pe gradul ridicat al renumelui mărcii anterioare, pe de o parte, și pe identitatea produselor în cauză, pe de altă parte.
- 182 Desigur, este adevărat, astfel cum s-a menționat la punctul 161 de mai sus, că camera de recurs nu a calificat drept excepțional renumele mărcii anterioare, astfel încât existența unei atingeri nu poate, doar pentru acest motiv, să fie prezumată, potrivit jurisprudenței menționate la punctul 41 de mai sus. Cu toate acestea, camera de recurs a apreciat în mod corect că marca anterioară se bucură de un renume extins, vechi și continuu.
- 183 Or, trebuie amintit că, cu cât renumele mărcii anterioare este mai important, cu atât este mai probabil ca utilizarea unei mărci similare cu această marcă să genereze un profit din renumele mărcii anterioare (a se vedea jurisprudența citată la punctul 48 de mai sus).
- 184 În același fel, cu cât similitudinea dintre produsele sau serviciile protejate de mărcile în conflict este mai importantă, cu atât este mai probabil ca un astfel de profit să fie generat (a se vedea punctul 49 de mai sus). Prin urmare, în mod întemeiat camera de recurs a subliniat la punctul 64 din decizia atacată că, întrucât, în speță, produsele în discuție sunt identice, este logic ca un profit necuvenit să fie mai susceptibil să apară decât în cazul în care produsele în discuție ar fi diferite.
- 185 Rezultă că dubla împrejurare, menționată de camera de recurs și întemeiată, pe de o parte, pe faptul că marca anterioară se bucură de un renume extins, vechi și continuu și, pe de altă parte, pe faptul că produsele desemnate de mărcile în conflict sunt identice, este de natură să mărească foarte mult probabilitatea de a se obține un profit necuvenit.
- 186 În al doilea rând, astfel cum s-a menționat deja la punctul 143 de mai sus, camera de recurs a admis la punctul 61 din decizia atacată că marca anterioară evocă un „goodwill” important, o imagine prestigioasă și o bună reputație și că acest „goodwill” a fost dobândit datorită mai multor decenii de promovare a acestei mărci, de publicitate intensă și de menținere a unei mari prezențe pe piață. Aceasta a menționat la punctul 65 din decizia atacată și investițiile considerabile efectuate de intervenientă pentru a atinge renumele de care se bucură marca anterioară.
- 187 În această privință, rezultă din cuprinsul paginilor 12-14 ale cererii de opoziție că intervenienta a invocat la divizia de opoziție nu doar renumele mărcii sale anterioare, similitudinea mărcilor în conflict și similitudinea produselor în cauză, ci și faptul că marca anterioară beneficiază de o putere de atracție care ține de o imagine ce reprezintă calitatea și prestigiul, dobândită după mai multe decenii de investiții, de inovare și de publicitate. Cu această ocazie, intervenienta a explicat că, în cazul utilizării mărcii solicitate, calitățile pozitive asociate produselor care conțin marca anterioară ar fi transferate către produsele reclamantei.
- 188 Este deci inexact să se susțină, cum face reclamanta, că intervenienta nu a furnizat niciun element pertinent pentru a se stabili existența unui profit necuvenit generat din renumele mărcii anterioare.
- 189 În plus, reclamanta nu contestă realitatea și importanța eforturilor comerciale făcute de intervenientă în decursul mai multor decenii pentru a crea și a întreține imaginea mărcii sale, pentru a acumula un „goodwill” și pentru a crește astfel valoarea economică intrinsecă a acestei mărci.

- 190 Or, importanța eforturilor astfel depuse de titularul mărcii anterioare renumite face cu atât mai plauzibil riscul ca unii terți să fie tentați ca, prin utilizarea unei mărci similare cu respectiva marcă, să se plaseze în matca acesteia din urmă pentru a beneficia de puterea sa de atracție, de reputația și de prestigiul său și să exploateze astfel, fără nicio compensație financiară și fără eforturi proprii, eforturile comerciale depuse de titularul mărcii anterioare.
- 191 În al treilea rând, EUIPO și intervenienta susțin că reclamanta, sau cel puțin pretinsul său predecesor, a făcut în mod clar aluzie la marca anterioară, care conține trei benzi, utilizând sloganul „two stripes are enough” (două benzi sunt suficiente) într-o campanie de promovare realizată în anul 2007 în Spania și în Portugalia, menită să promoveze propriile produse, vândute sub o marcă ce conține două benzi.
- 192 Reclamanta nu contestă că sloganul „two stripes are enough” a fost utilizat efectiv în scopul de a promova unele dintre produsele sale. Or, este evident că utilizarea unui astfel de slogan a urmărit să evoce marca anterioară, cunoscută de consumator datorită renumelui său, și să sugereze că produsele vândute de reclamantă sub o marcă cu două benzi prezintă calități echivalente celor vândute de intervenientă sub o marcă cu trei benzi. În aceste condiții, campania de promovare realizată în anul 2007 în Spania și în Portugalia trebuie să fie analizată ca o tentativă de exploatare a renumelui mărcii anterioare. Un astfel de comportament, constatat la momentul utilizării efective a unei mărci similare cu marca solicitată, constituie un element concret deosebit de pertinent pentru a stabili existența unui risc de a genera un profit necuvenit din renumele mărcii anterioare (a se vedea jurisprudența citată la punctul 39 de mai sus).
- 193 În al patrulea rând, pentru a contesta riscul ca utilizarea mărcii solicitate să genereze un profit necuvenit din renumele mărcii anterioare, reclamanta se limitează să susțină că acest risc nu s-a concretizat în trecut, când mărcile în conflict au coexistat pe piață.
- 194 Or, din cuprinsul punctelor 174-179 de mai sus rezultă că pretinsa coexistență a mărcilor în conflict nu poate fi privită ca având un caracter pașnic. În plus, s-a menționat la punctul 192 de mai sus că utilizarea mărcii solicitate a ocazionat deja cel puțin o tentativă prin care s-a urmărit să se obțină un profit necuvenit din renumele mărcii anterioare.
- 195 Rezultă că pretinsa coexistență în trecut a mărcilor în conflict pe piață nu permite excluderea apariției în viitor a unei atingeri a renumelui mărcii anterioare reținut de camera de recurs.
- 196 În aceste condiții și având în vedere toți factorii relevanți în speță, elementele depuse de intervenientă la camera de recurs și cele reținute de aceasta din urmă sunt suficiente pentru a demonstra existența unui risc serios de parazitism. Prin urmare, camera de recurs nu a săvârșit o eroare de apreciere atunci când a apreciat că este probabil ca utilizarea mărcii solicitate să genereze un profit necuvenit din renumele mărcii anterioare.
- 197 Prin urmare, a doua obiecție subiacentă a celei de a patra critici a celui de al doilea aspect al motivului și, implicit, această critică și acest aspect trebuie respinse în totalitate.

Cu privire la al treilea aspect, întemeiat pe existența unui motiv întemeiat pentru utilizarea mărcii solicitate

- 198 În cadrul celui de al treilea aspect al motivului, reclamanta susține că, în contradicție cu ceea ce a apreciat camera de recurs, a făcut dovada existenței unui motiv întemeiat prin furnizarea, în cursul procedurii de opoziție, de elemente de probă care stabilesc o utilizare timp îndelungat a mărcii solicitate.

199 Acest aspect poate fi structurat pe două critici, întrucât reclamanta pare să reproșeze camerei de recurs, pe de o parte, că nu a examinat elementele sale de probă referitoare la utilizarea mărcii solicitate și, pe de altă parte, că nu a apreciat că aceste elemente de probă dovedeau existența unui motiv întemeiat.

Cu privire la prima critică, întemeiată pe lipsa unei analize a elementelor de probă referitoare la utilizarea mărcii solicitate

200 Trebuie amintit că, astfel cum s-a menționat la punctul 58 de mai sus, utilizarea de către un terț a unei mărci solicitate similare cu o marcă anterioară renumită poate, în anumite condiții, să fie calificată ca fiind un motiv întemeiat în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009.

201 Astfel, reclamanta se poate în mod eficient prevala de utilizarea mărcii solicitate, iar camera de recurs era obligată să analizeze elementele de probă depuse de reclamantă în acest scop la EUIPO.

202 În această privință, reclamanta pare să susțină, întemeindu-se pe punctul 65 din decizia atacată, că elementele sale de probă referitoare la existența unui motiv întemeiat nu au fost examinate de camera de recurs.

203 Or, în speță, camera de recurs nu a indicat doar, la punctul 65 din decizia atacată, că reclamanta nu a furnizat elemente care să demonstreze existența unui motiv întemeiat, ci a precizat, la punctul 66 din aceeași decizie, de asemenea că pretinsa coexistență a mărcilor în conflict nu avea un caracter pașnic. Procedând astfel, camera de recurs a răspuns, după cum a precizat EUIPO în memoriul său în răspuns, principalului argument invocat de reclamantă pentru a stabili existența unui motiv întemeiat. În aceste condiții, reclamanta nu poate susține că elementele sale de probă nu au fost luate în considerare de camera de recurs.

204 Prin urmare, prima critică a celui de al treilea aspect al motivului trebuie respinsă.

Cu privire la a doua critică, întemeiată pe o eroare de apreciere în ceea ce privește existența unui motiv întemeiat

205 Reclamanta insistă asupra faptului că mărcile în conflict au coexistat mai multe decenii cu consimțământul intervenientei. Ea reproșează camerei de recurs și că nu a ținut cont de efectele unei eventuale interdicții de a utiliza marca solicitată.

206 În această privință, trebuie remarcat că utilizarea mărcii solicitate, ca să constituie un motiv întemeiat, trebuie să îndeplinească mai multe condiții precizate la punctele 59-63 de mai sus.

207 În special, este necesar să se amintească, în primul rând, că, atunci când marca anterioară renumită este o marcă a Uniunii Europene, marca solicitată trebuie să fi fost utilizată pe întreg teritoriul Uniunii (a se vedea punctul 62 de mai sus și jurisprudența citată).

208 Or, în speță, după cum arată EUIPO și intervenienta, reclamanta nu demonstrează și nici măcar nu susține că a utilizat marca solicitată pe întreg teritoriul Uniunii. Astfel, în observațiile pe care le-a prezentat la data de 14 iunie 2011 în fața diviziei de opoziție, ea a evocat o coexistență a mărcilor în conflict exclusiv pe piața germană și nu a indicat că a utilizat efectiv mărcile sale, constând în două benzi paralele aplicate pe încălțăminte, înregistrate în alte state membre. De asemenea, elementele de probă depuse la EUIPO de reclamantă se raportau în esență la o utilizare a mărcii solicitate sau a altor mărci similare în Germania sau în Franța.

- 209 În al doilea rând, este necesar a se aminti că utilizarea mărcii solicitate, pentru a constitui un motiv întemeiat, nu trebuie în principiu să fi făcut obiectul unei contestări de către titularul mărcii anterioare renumite. Astfel, pretinsa coexistență a mărcilor în conflict trebuie să aibă un caracter pașnic (a se vedea jurisprudența menționată la punctul 63 de mai sus).
- 210 Or, s-a arătat deja la punctele 179 și 194 de mai sus că, așa cum indică EUIPO și intervenienta, pretinsa coexistență a mărcilor în conflict nu a avut un caracter pașnic. Prin urmare, reclamanta nu este îndreptățită să susțină că intervenienta ar fi tolerat sau ar fi consimțit utilizarea mărcii solicitate.
- 211 În al treilea rând, într-un mod mai general și după cum s-a arătat la punctele 56 și 59 de mai sus, titularul mărcii solicitate sau predecesorul său trebuie să fi fost de bună-credință la momentul utilizării mărcii solicitate.
- 212 Or, în speță, concepția și utilizarea sloganului „two stripes are enough” demonstrează, cum s-a arătat deja la punctele 192 și 194 de mai sus, că utilizarea mărcii solicitate a ocazionat deja cel puțin o tentativă care a urmărit obținerea unui profit din renumele mărcii anterioare. Prin urmare, după cum menționează intervenienta, utilizarea mărcii solicitate nu poate fi în speță considerată că a fost întotdeauna realizată cu bună-credință.
- 213 În aceste condiții, utilizarea mărcii solicitate invocată de reclamantă nu poate fi considerată un motiv de natură să justifice posibilitatea ca ea să înregistreze marca în discuție ca marcă a Uniunii Europene, cu riscul de a obține un profit din renumele mărcii anterioare.
- 214 Această concluzie nu poate fi infirmată de argumentul reclamantei întemeiat pe efectele pe care le-ar avea pentru ea o eventuală interdicție de a utiliza marca solicitată. Astfel, pe de o parte, reclamanta nu face nicio precizare în legătură cu natura și cu importanța acestor efecte. Pe de altă parte, decizia atacată are oricum drept unic obiect și unic efect respingerea cererii de înregistrare a mărcii solicitate ca marcă a Uniunii Europene, iar nu să i se interzică reclamantei să utilizeze această marcă pe teritoriul unuia sau mai multor state membre în care această marcă ar fi înregistrată sau pur și simplu doar utilizată sub justificarea unui motiv întemeiat în sensul articolului 5 alineatul (2) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2008, L 299, p. 25).
- 215 Rezultă că camera de recurs nu a săvârșit o eroare de apreciere atunci când a considerat că reclamanta nu a demonstrat existența unui motiv întemeiat pentru utilizarea mărcii solicitate.
- 216 Prin urmare, a doua critică a celui de al treilea aspect al motivului unic trebuie respinsă și, pe cale de consecință, acest al treilea aspect și motivul în ansamblul lor.
- 217 Având în vedere considerațiile care precedă, acțiunea trebuie respinsă.

Cu privire la cheltuielile de judecată

- 218 Potrivit articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată.
- 219 Întrucât reclamanta a căzut în pretenții, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată, conform concluziilor EUIPO și ale intervenientei.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a noua)

declară și hotărăște:

- 1) **Respinge acțiunea.**
- 2) **Obligă Shoe Branding Europe BVBA la plata cheltuielilor de judecată.**

Gervasoni

Madise

Kowalik-Bańczyk

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 1 martie 2018.

Semnături

Cuprins

Istoricul cauzei	2
Concluziile părților	4
În drept	4
Considerații generale cu privire la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009	4
Noțiunea de renume al mărcii anterioare	5
Necesitatea unei legături sau a unei asocieri între mărcile în conflict	6
Tipuri de atingeri aduse renumelui sau caracterului distinctiv al mărcii anterioare	7
Reguli de probă și corelația dintre existența unei atingeri și existența unui motiv întemeiat	7
Noțiunea de profit necuvenit generat din renumele sau din caracterul distinctiv al mărcii anterioare ..	8
Noțiunea de motiv întemeiat	9
Cu privire la primul aspect, întemeiat pe lipsa unui renume al mărcii anterioare	11
Cu privire la al doilea aspect, întemeiat pe inexistența unei atingeri aduse renumelui sau caracterului distinctiv al mărcii anterioare	14
Cu privire la prima critică, întemeiată pe greșita aplicare a „testului consumatorului mediu”	15
Cu privire la a doua critică, întemeiată pe lipsa unei aprecieri globale a gradului de similitudine dintre mărcile în conflict	17
Cu privire la a treia critică, întemeiată pe neluarea în considerare a caracterului distinctiv intrinsec foarte scăzut al mărcii anterioare	19
Cu privire la a patra critică, întemeiată pe lipsa unei aprecieri autonome și, în orice caz, pe o apreciere eronată a riscului unei atingeri aduse caracterului distinctiv sau renumelui mărcii anterioare ..	20
Cu privire la prima obiecție subiacentă, întemeiată pe lipsa unei examinări autonome a existenței unei atingeri aduse renumelui sau caracterului distinctiv al mărcii anterioare	21
Cu privire la a doua obiecție subiacentă, întemeiată pe lipsa unei demonstrații privind existența unei atingeri aduse renumelui sau caracterului distinctiv al mărcii anterioare	22
Aprecieri prealabile cu privire la factorii pertinenti	23
Gradul de atenție a publicului relevant	23
Gradul de proximitate al produselor în cauză	23
Gradul de similitudine dintre mărcile în conflict	23
Intensitatea renumelui mărcii anterioare	23

Gradul de caracter distinctiv al mărcii anterioare	24
Apreciere globală cu privire la existența unei legături între mărcile în conflict	24
Apreciere globală cu privire la riscul de a genera un profit necuvenit din renumele mărcii anterioare	26
Cu privire la al treilea aspect, întemeiat pe existența unui motiv întemeiat pentru utilizarea mărcii solicitate	27
Cu privire la prima critică, întemeiată pe lipsa unei analize a elementelor de probă referitoare la utilizarea mărcii solicitate	28
Cu privire la a doua critică, întemeiată pe o eroare de apreciere în ceea ce privește existența unui motiv întemeiat	28
Cu privire la cheltuielile de judecată	29

i — Punctele 56 și 61 din prezentul text au făcut obiectul unei modificări de ordin lingvistic ulterior primei publicări.