



## Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea)

12 iunie 2019\*

„Trimitere preliminară – Mărci – Directiva 2008/95/CE – Articolul 4 alineatul (1) litera (b) – Risc de confuzie – Impresie de ansamblu – Marcă anterioară înregistrată cu o declarație de renunțare – Efectele unei astfel de renunțări asupra întinderii protecției mărcii anterioare”

În cauza C-705/17,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Curtea de Apel cu sediul în Stockholm, ca curte de apel pentru proprietatea intelectuală și cauzele economice, Suedia) prin decizia din 20 noiembrie 2017, primită de Curte la 15 decembrie 2017, în procedura

**Patent- och registreringsverket**

împotriva

**Mats Hansson,**

CURTEA (Camera a cincea),

compusă din domnul E. Regan, președinte de cameră, și domnii C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilesič (raportor) și I. Jarukaitis, judecători,

avocat general: domnul G. Pitruzzella,

grefier: doamna C. Strömholm, administratoare,

luând în considerare observațiile prezentate:

- pentru Patent- och registreringsverket, de K. Isaksson, de M. Nowicka și de M. Ahlgren, în calitate de agenți;
- pentru Comisia Europeană, de K. Simonsson, de É. Gippini Fournier, de E. Ljung Rasmussen și de G. Tolstoy, în calitate de agenți,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 13 decembrie 2018,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 6 martie 2019,

pronunță prezenta

\* Limba de procedură: suedeza.

## Hotărâre

- 1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 4 alineatul (1) litera (b) 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).
- 2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Patent- och registreringsverket (Oficiul suedez al proprietății intelectuale, Suedia, denumit în continuare „PRV”), pe de o parte, și Mats Hansson, resortisant suedez, pe de altă parte, în legătură cu refuzul înregistrării semnului verbal „ROSLAGSÖL” ca marcă națională.

### Cadrul juridic

#### *Dreptul Uniunii*

- 3 Considerentele (4), (6), (8), (10) și (11) ale Directivei 2008/95 au următorul cuprins:
  - „(4) Nu se impune o apropiere totală a legislațiilor statelor membre în domeniul mărcilor. Este suficient să se limiteze apropierea la dispozițiile naționale care au incidența cea mai directă asupra funcționării pieței interne.
  - [...]
  - (6) Statele membre ar trebui să păstreze, de asemenea, libertatea de a stabili dispozițiile de procedură privind înregistrarea, decăderea din drepturi sau nulitatea mărcilor dobândite prin înregistrare. Este de competența lor, de exemplu, să stabilească forma procedurilor de înregistrare și de nulitate, să decidă dacă drepturile anterioare trebuie invocate în procedura de înregistrare sau în procedura de nulitate sau în ambele ori, mai mult, în cazul în care drepturile anterioare pot fi invocate în procedura de înregistrare, să prevadă o procedură de opoziție sau o examinare din oficiu sau ambele. [...]
  - [...]
  - (8) Atingerea obiectivelor urmărite prin această apropiere presupune ca dobândirea și păstrarea dreptului la marca înregistrată să fie în principiu subordonate, în toate statele membre, aceluiași condiții. [...]
  - [...]
  - (10) Pentru a facilita libera circulație a mărfurilor și libera prestare a serviciilor, este esențial să se garanteze că mărcile înregistrate beneficiază de aceeași protecție în legislația tuturor statelor membre. Cu toate acestea, acest lucru nu privează statele membre de dreptul de a acorda o protecție mai mare mărcilor notorii.
  - (11) Protecția conferită de marca înregistrată, al cărei scop este tocmai acela de a garanta funcția mărcii drept indicație a originii, ar trebui să fie absolută în cazul de identitate între marcă și semn și între produse sau servicii. Protecția ar trebui să funcționeze, de asemenea, în caz de similitudine între marcă și semn și produse sau servicii. Este indispensabil să se interpreteze noțiunea de similitudine în raport cu riscul de confuzie. Condiția specifică a protecției ar trebui să o constituie riscul de confuzie, a cărui apreciere depinde de numeroși factori și, în primul rând, de cunoașterea mărcii pe piață, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat, de gradul de similitudine între marcă și semn, și între produsele sau serviciile

desemnate. Mijloacele prin care riscul de confuzie poate fi constatat și, în special, sarcina probei ar trebui să țină de normele naționale de procedură, cărora prezenta directivă nu trebuie să le aducă atingere.”

4 Potrivit articolului 3 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/95:

„(1) Sunt refuzate înregistrării sau pot să fie declarate nule, dacă sunt înregistrate:

[...]

(c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicii putând servi, în comerț, pentru a desemna felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului sau a prestării de servicii sau alte caracteristici ale acestora.”

5 Articolul 4 alineatul (1) litera (b) din directiva menționată prevede:

„(1) Unei mărci îi este refuzată înregistrarea sau, dacă este înregistrată, poate fi declarată nulă:

[...]

(b) atunci când, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca anterioară și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, există, în mintea publicului, un risc de confuzie care conține riscul de asociere cu marca anterioară.”

6 Articolul 5 alineatul (1) litera (b) din directiva menționată are următorul cuprins:

„(1) Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:

[...]

(b) un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există în mintea publicului un risc de confuzie care conține riscul de asociere între semn și marcă.”

7 Articolul 6 alineatul (1) litera (b) din aceeași directivă prevede:

„(1) Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului,

[...]

(b) a indicațiilor privind tipul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică, perioada producerii produsului sau prestării serviciului sau a altor caracteristici ale acestora.”

8 Directiva 2008/95 a fost abrogată începând cu 15 ianuarie 2019 prin Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2015, L 336, p. 1), care a intrat în vigoare la 12 ianuarie 2016. Ținând seama de data cererii de înregistrare în discuție în litigiul principal, prezenta trimitere preliminară trebuie să fie examinată însă din perspectiva dispozițiilor Directivei 2008/95.

- 9 Articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca [Uniunii Europene] (JO 2009, L 78, p. 1), care a succedat articolului 38 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), redactat în termeni identici, prevedea:

„Atunci când marca conține un element care este lipsit de caracter distinctiv și când includerea acestui element în marcă poate genera îndoieli cu privire la întinderea protecției mărcii, [Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)] poate cere ca o condiție pentru înregistrarea mărcii ca solicitantul să declare că nu va invoca niciun drept exclusiv asupra acestui element. Această declarație se publică împreună cu cererea sau cu înregistrarea mărcii [Uniunii Europene], după caz.”

- 10 Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului nr. 207/2009 și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului nr. 40/94 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 al Comisiei privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (JO 2015, L 341, p. 21) a abrogat articolul 37 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009.

### *Dreptul suedez*

- 11 În conformitate cu articolul 6 din capitolul 1 din varumärkslagen (2010:1877) (Legea nr. 1877 din 2010 privind mărcile, denumită în continuare „legea din 2010”), dreptul exclusiv conferit unei mărci se obține prin înregistrarea acesteia.
- 12 Articolul 10 primul paragraf punctul 2, din același capitol 1, din legea din 2010 prevede că din dreptul exclusiv conferit unei mărci înregistrate rezultă că nimeni, în afară de titularul acesteia și fără să aibă consimțământul său, nu poate să utilizeze în cadrul comerțului un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau a serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există un risc de confuzie în percepția publicului, riscul de confuzie incluzând riscul impresiei unei asocieri între utilizatorul semnului și titularul mărcii.
- 13 Articolul 5 din capitolul 2 din legea din 2010 precizează că una dintre condițiile generale pentru înregistrare prevăzute în acest capitol este că marca trebuie să aibă caracter distinctiv în ceea ce privește produsele și serviciile pe care le acoperă.
- 14 Potrivit articolului 8 primul paragraf punctul 2 din capitolul 2 din legea din 2010, unei mărci îi este refuzată înregistrarea din cauza similitudinii sale cu o marcă anterioară și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau a serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, atunci când există un risc de confuzie care include riscul impresiei unei asocieri între utilizatorul mărcii și titularul mărcii înregistrate.
- 15 Articolul 12 primul paragraf din capitolul 2 din legea din 2010 prevede căm dacă o marcă conține un element care nu poate fi înregistrat în mod individual și există un risc evident ca înregistrarea să determine incertitudini cu privire la întinderea dreptului exclusiv, acest element poate fi exclus de la protecție la momentul înregistrării sale, printr-o renunțare.
- 16 Al doilea paragraf al articolului 12 precizează că, dacă elementul respectiv îndeplinește ulterior cerințele pentru înregistrare, această dispoziție va permite înregistrarea fie a acestui element, fie a mărcii în ansamblu în urma depunerii unei noi cereri de înregistrare, fără o asemenea renunțare.

### Litigiul principal și întrebările preliminare

- 17 În cursul anului 2007, societatea suedeză Norrtelje Brenneri Aktiebolag a obținut înregistrarea, pentru băuturi alcoolice din clasa 33 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 (denumit în continuare „Aranjamentul de la Nisa”), ca marcă națională semnul verbal și figurativ următor (denumit în continuare „marca anterioară”):



Fig. 1.

- 18 Această înregistrare este însoțită de o declarație de renunțare care stipulează că „înregistrarea nu conferă un drept exclusiv asupra termenului «RoslagsPunsch»”. Înscrierea acestei declarații a fost solicitată de PRV ca o condiție de înregistrare a mărcii anterioare în măsura în care termenul „Roslags” face trimitere la o regiune a Suediei, iar termenul „Punsch” descrie unul dintre produsele vizate prin această înregistrare.
- 19 Prin înscrisul din 16 decembrie 2015, domnul Hansson a solicitat PRV înregistrarea semnului verbal „ROSLAGSÖL” ca marcă națională pentru produse din clasa 32 în sensul Aranjamentului de la Nisa, în special pentru băuturi nealcoolice și bere.
- 20 Prin decizia din 14 iulie 2016, PRV a respins această cerere de înregistrare din cauza unui risc de confuzie între acest semn și marca anterioară. PRV a constatat că semnele în conflict încep cu termenul descriptiv „Roslags”. Faptul că, pe de altă parte, cuprindeau și alți termeni sau elemente figurative nu atenua cu nimic similitudinea, întrucât termenul „Roslags” ar fi un element dominant al ambelor semne. De altfel, semnele ar viza produse identice sau similare susceptibile să fie distribuite prin aceleași circuite de vânzare și să se adreseze aceleiași clientele.

- 21 Domnul Hansson a sesizat Patent- och marknadsdomstolen (Tribunalul pentru proprietatea intelectuală și cauzele economice, Suedia) cu o acțiune îndreptată împotriva acestei decizii, invocând lipsa oricărui risc de confuzie între semnele în discuție. În ceea ce privește efectul declarației de renunțare referitoare la marca anterioară asupra rezultatului acțiunii, PRV a susținut în fața acestei instanțe că elementul unei mărci care a fost exclus de la beneficiul protecției pe calea unei renunțări trebuie să fie considerat în principiu lipsit de caracter distinctiv. În speță, marca anterioară a fost înregistrată cu o asemenea declarație, întrucât marca respectivă conține un termen descriptiv în ceea ce privește o zonă geografică, și anume „Roslags”.
- 22 Or, practica PRV referitoare la caracterul nedistinctiv al denumirilor geografice ar fi evoluat între timp, în special în scopul de a se pune în aplicare consecințele care figurează la punctele 31 și 32 din Hotărârea din 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 și C-109/97, EU:C:1999:230). În prezent termenul „Roslags” ar fi susceptibil de a fi înregistrat în sine ca marcă și ar avea caracter distinctiv în ceea ce privește produsele în discuție în speță, astfel încât ar putea chiar să domine impresia de ansamblu a mărcii anterioare. Dintr-o apreciere globală a semnelor în conflict ar rezulta astfel că, din cauza elementului comun „Roslags”, publicul relevant ar putea avea impresia că produsele vizate de aceste semne au aceeași origine comercială.
- 23 Contrar opiniei susținute de PRV, Patent- och marknadsdomstolen (Tribunalul pentru proprietatea intelectuală și cauzele economice) a admis acțiunea formulată de domnul Hansson și a aprobat înregistrarea semnului acestuia ca marcă, reținând lipsa riscului de confuzie. Instanța amintită a precizat de asemenea că, în pofida declarației de renunțare, termenii vizați de aceasta trebuie să fie luați în considerare în cadrul aprecierii riscului menționat, în măsura în care pot avea o incidență asupra impresiei de ansamblu produse de marca anterioară și, prin urmare, asupra întinderii protecției acesteia din urmă. Potrivit instanței amintite, această declarație ar fi avut ca scop să precizeze că dreptul exclusiv rezultat din înregistrarea mărcii anterioare nu privește termenii pe care ea îi vizează ca atare.
- 24 PRV a declarat apel împotriva hotărârii instanței de prim grad de jurisdicție în fața Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Curtea de Apel cu sediul în Stockholm, ca curte de apel pentru proprietatea intelectuală și cauzele economice, Suedia).
- 25 Această instanță precizează că, în opinia sa, Directiva 2008/95 și jurisprudența aferentă acesteia confirmă faptul că normele de drept material referitoare la protecția unei mărci naționale sunt în principiu armonizate pe deplin la nivelul dreptului Uniunii, în timp ce normele de procedură sunt de competența statelor membre. Astfel, ea ridică problema dacă o normă națională care permite depunerea unei declarații de renunțare poate fi calificată drept „normă de procedură”, deși ar avea drept efect modificarea criteriilor pe care se întemeiază aprecierea de ansamblu care trebuie efectuată pentru examinarea riscului de confuzie în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (b) din directiva menționată.
- 26 În această privință, ea ridică problema dacă această dispoziție poate, în special având în vedere jurisprudența constantă a Curții care impune ca aprecierea riscului de confuzie să fie întemeiată pe o impresie de ansamblu și ca percepția consumatorilor să aibă un rol determinant în aprecierea globală a riscului amintit, să fie interpretată în sensul că o declarație de renunțare poate influența această apreciere prin faptul că un element al mărcii anterioare a fost exclus la momentul înregistrării în mod expres de la protecție prin intermediul acestei declarații de renunțare, astfel încât în cadrul analizei impresiei de ansamblu acestui element să i se acorde o importanță mai redusă decât cea care i-ar fi fost recunoscută în lipsa unei astfel de renunțări.
- 27 În cazul în care Directiva 2008/95 s-ar opune unei asemenea abordări, atunci s-ar pune problema dacă ea admite că declarația de renunțare are ca efect să se considere că elementul la care aceasta se referă nu a fost vizat de înregistrarea mărcii anterioare și că, așadar, nu a beneficiat de protecția acestei mărci,

astfel încât acesta să poată fi exclus din analiza riscului de confuzie, în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (b) din directiva menționată. Potrivit instanței de trimitere, această abordare pare să fi fost urmată de EUIPO în aplicarea articolului 37 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009.

- 28 Pe de altă parte, această instanță precizează că jurisprudența instanțelor naționale nu este unitară cu privire la efectele declarației de renunțare, astfel cum este prevăzută în dreptul național, asupra analizei riscului de confuzie în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (b) din directiva menționată.
- 29 În aceste condiții, Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Curtea de Apel cu sediul în Stockholm, ca curte de apel pentru proprietatea intelectuală și cauzele economice) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:

„1) Articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că aprecierea globală a tuturor factorilor relevanți care trebuie efectuată în cadrul aprecierii riscului de confuzie poate fi afectată de faptul că un element al mărcii a fost exclus în mod expres de la protecție în momentul înregistrării, cu alte cuvinte, de faptul că o așa-numită declarație de renunțare a fost introdusă la înregistrare?

2) În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, declarația de renunțare poate afecta, în acest caz, aprecierea globală astfel încât autoritatea competentă să ia în considerare elementul în cauză, dar să îi acorde o importanță mai limitată, mai precis acesta să nu fie considerat ca având un caracter distinctiv, chiar dacă elementul respectiv ar avea, *de facto*, un caracter distinctiv și dominant în marca anterioară?

3) În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare și al unui răspuns negativ la a doua întrebare, declarația de renunțare poate, chiar și în acest caz, să afecteze aprecierea globală în orice alt mod?”

### **Cu privire la întrebările preliminare**

- 30 Prin intermediul întrebărilor preliminare, care trebuie analizate împreună, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale care prevede o declarație de renunțare care ar avea ca efect să excludă un element al unei mărci complexe vizat de această declarație din analiza factorilor relevanți pentru a se stabili existența unui risc de confuzie în sensul acestei dispoziții sau să atribuie unui astfel de element, de la bun început și în mod permanent, o importanță limitată în această analiză.

- 31 Cu titlu introductiv, trebuie amintit că funcția esențială a mărcii este aceea de a garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea originii produsului sau serviciului desemnat de marcă, permițându-i să distingă, fără nicio posibilitate de confuzie, acest produs sau serviciu de cele care au o altă proveniență (a se vedea în acest sens Hotărârea din 16 septembrie 2004, SAT.1/OAPI, C-329/02 P, EU:C:2004:532, punctul 23, precum și Hotărârea din 8 iunie 2017, W. F. Gözze Frottierweberei și Gözze, C-689/15, EU:C:2017:434, punctul 41).

- 32 Directiva 2008/95, care se aplică, potrivit articolului 1, în special mărcilor de produse și de servicii care au făcut obiectul unei înregistrări sau al unei solicitări de înregistrare într-un stat membru, realizează, conform considerentelor (4), (6), (8) și (10), o apropiere a dispozițiilor naționale care au incidența cea mai directă asupra funcționării pieței interne. După cum se precizează în aceste considerente, în acest scop este esențial să se garanteze că mărcile înregistrate beneficiază de aceeași protecție în legislația tuturor statelor membre, iar dobândirea dreptului la marca înregistrată să fie în principiu subordonată, în toate statele membre, aceluiași condiții, lăsându-le totodată acestora din urmă libertatea de a stabili dispozițiile de procedură privind în special înregistrarea mărcilor respective.

- 33 În această privință, articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95 precizează că marca înregistrată conferă titularului său drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit în special să interzică oricărui terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului, un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu această marcă și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există în percepția publicului un risc de confuzie care include riscul de asociere între semnul respectiv și marca înregistrată.
- 34 Articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95 prevede la rândul său că unei mărci îi este refuzată înregistrarea sau, dacă este înregistrată, poate fi declarată nulă atunci când, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca anterioară și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, există, în percepția publicului, un risc de confuzie care include riscul de asociere cu marca anterioară.
- 35 Astfel, aceste dispoziții vizează să protejeze interesele individuale ale titularilor unor mărci anterioare și garantează funcția de origine a mărcii în ipoteza unui risc de confuzie (a se vedea în acest sens Hotărârea din 6 octombrie 2005, *Medion*, C-120/04, EU:C:2005:594, punctele 24-26, și Hotărârea din 22 octombrie 2015, *BGW*, C-20/14, EU:C:2015:714, punctul 26).
- 36 Or, nici chiar aceleași dispoziții și nicio altă dispoziție din Directiva 2008/95 nu conțin o obligație sau o interdicție pentru statele membre de a introduce în dreptul lor național dispoziții care să prevadă că înregistrarea unui semn ca marcă ar putea fi însoțită de o declarație de renunțare. Dispozițiile respective nu precizează nici efectele unei asemenea declarații asupra examinării riscului de confuzie, în sensul directivei menționate.
- 37 În aceste condiții, trebuie să se constate, asemenea domnului avocatul general, la punctele 22 și 24 din concluzii, că statele membre rămân în principiu libere să prevadă în dreptul lor național dispoziții care permit înscrierea declarațiilor de renunțare la momentul înregistrării semnelor ca mărci, indiferent dacă astfel de declarații sunt depuse în mod voluntar de către solicitant sau la cererea oficiului național competent pentru înregistrarea menționată, cu condiția ca aceste declarații să nu aducă atingere efectului util al dispozițiilor Directivei 2008/95 și în special protecției oferite titularilor mărcilor anterioare împotriva înregistrării unor mărci care pot crea un risc de confuzie în percepția consumatorilor sau a utilizatorilor finali.
- 38 În plus, efectele unor astfel de declarații nu pot determina repunerea în discuție a obiectivelor urmărite prin Directiva 2008/95, amintite în considerentele (8) și (10) ale acesteia, și care constau în asigurarea faptului că dobândirea dreptului asupra mărcii înregistrate este în principiu subordonată în toate statele membre aceluiași condiții și în garantarea unei protecții egale a mărcilor în legislația tuturor statelor membre (a se vedea prin analogie Hotărârea din 26 aprilie 2007, *Boehringer Ingelheim* și alții, C-348/04, EU:C:2007:249, punctele 58 și 59, Hotărârea din 19 iunie 2014, *Oberbank* și alții, C-217/13 și C-218/13, EU:C:2014:2012, punctele 66 și 67, precum și Hotărârea din 22 septembrie 2011, *Budějovický Budvar*, C-482/09, EU:C:2011:605, punctele 30 și 32).
- 39 În speță, instanța de trimitere prezintă trei efecte posibile ale declarației de renunțare, astfel cum este prevăzută în dreptul național, asupra analizei riscului de confuzie, în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95. Potrivit acestei instanțe, o primă interpretare a dreptului național ar fi ca elementul unei mărci complexe care face obiectul unei astfel de declarații de renunțare să fie exclus din analiza riscului de confuzie. Potrivit unei a doua interpretări a dreptului național, un astfel de element ar trebui cu siguranță luat în considerare în cadrul acestei analize, importanța sa în acest scop trebuind totuși să fie limitată, chiar dacă în realitate ar fi elementul distinctiv și dominant al mărcii respective. O a treia interpretare ar consta în esență în a afirma că în această analiză trebuie să se țină seama de un astfel de element într-un mod conform cu principiile aplicabile analizei riscului de confuzie evidențiate în jurisprudența constantă a Curții.



- 40 În această privință, trebuie amintit că constituie risc de confuzie, în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95, riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic (a se vedea în acest sens Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punctul 29, și Hotărârea din 8 mai 2014, Bimbo/OAPI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punctul 19, precum și jurisprudența citată).
- 41 Potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, existența unui risc de confuzie depinde de numeroși factori și mai ales de cunoașterea mărcii pe piață, de asocierea care poate fi făcută cu semnul utilizat sau înregistrat, de gradul de similitudine între marcă și semn și între produsele sau serviciile desemnate. Riscul de confuzie trebuie apreciat, așadar, în mod global, ținând seama de toți factorii relevanți din cauză (a se vedea în acest sens Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punctul 16, Hotărârea din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punctul 18, precum și Hotărârea din 10 aprilie 2008, adidas și adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, punctul 29).
- 42 Printre acești factori figurează de asemenea caracterul distinctiv al mărcii anterioare, care determină întinderea protecției sale. Astfel, Curtea a precizat deja că riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare se dovedește a fi mai important (a se vedea în acest sens Hotărârea din 8 noiembrie 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punctul 62 și jurisprudența citată).
- 43 Aprecierea globală a riscului de confuzie implică o anumită interdependență între factorii luați în considerare și în special similitudinea mărcilor și cea a produselor sau a serviciilor desemnate. Astfel, un grad scăzut de similitudine între produsele sau serviciile desemnate poate fi compensat printr-un grad ridicat de similitudine între mărci și invers. Interdependența dintre acești factori își găsește expresia în considerentul (11) al Directivei 2008/95, potrivit căruia este indispensabil să se interpreteze noțiunea de „similitudine” în raport cu riscul de confuzie (a se vedea în acest sens Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, punctul 17, Hotărârea din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punctul 19).
- 44 De asemenea, potrivit jurisprudenței Curții, faptul că o marcă are un caracter distinctiv slab nu exclude riscul de confuzie, în special în cazul în care există o similitudine a semnelor și a produselor sau serviciilor vizate (a se vedea în acest sens Hotărârea din 8 noiembrie 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punctul 63 și jurisprudența citată).
- 45 Aprecierea globală a riscului de confuzie trebuie să se întemeieze, în ceea ce privește similitudinea vizuală, fonetică sau conceptuală dintre mărcile în conflict, pe impresia de ansamblu produsă de acestea. Percepția asupra mărcilor pe care o are consumatorul mediu al produselor sau serviciilor în cauză are un rol determinant în aprecierea globală a riscului amintit. În această privință, consumatorul mediu percepe o marcă în mod normal ca pe un tot și nu procedează la o examinare a diferitelor detalii ale acesteia (a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 noiembrie 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punctul 23, Hotărârea din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punctul 25, și Hotărârea din 22 octombrie 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, punctul 35).
- 46 Având în vedere aceste principii, precum și ansamblul jurisprudenței amintite la punctele 40-45 din prezenta hotărâre, trebuie să se constate, în primul rând, că o declarație de renunțare prevăzută de dreptul național care ar avea ca efect excluderea unui element al unei mărci complexe vizat de respectiva declarație, din cauza caracterului său descriptiv sau nedistinctiv, din analiza factorilor relevanți pentru a stabili existența riscului de confuzie în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95 ar fi incompatibilă cu cerințele acestei dispoziții.

- 47 Astfel, o asemenea excludere ar putea determina aprecierea incorectă atât a similitudinii dintre semnele în conflict, cât și a caracterului distinctiv al mărcii anterioare, ceea ce ar conduce la o apreciere globală denaturată a riscului de confuzie, în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95, și aceasta cu atât mai mult cu cât acești factori sunt interdependenți, după cum s-a precizat la punctul 43 din prezenta hotărâre, această interdependență vizând, astfel cum a arătat domnul avocat general la punctul 41 din concluzii, asigurarea unei conformități cât mai stricte posibil a întregii aprecieri cu privire la riscul de confuzie cu percepția efectivă a publicului relevant.
- 48 În ceea ce privește în acest sens, *primo*, aprecierea similitudinii dintre semnele în conflict, trebuie amintit că nu se poate limita la luarea în considerare numai a unei componente a unei mărci complexe și la compararea acesteia cu o altă marcă. Dimpotrivă, comparația trebuie să se facă prin examinarea mărcilor în cauză, apreciată fiecare ca întreg, ținând seama în special de elementele lor distinctive și dominante (a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 octombrie 2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, punctul 36 și jurisprudența citată).
- 49 Așadar, este necesar să se analizeze, în fiecare caz în parte, componentele semnului și ponderea lor relativă în percepția publicului pentru a se determina, în funcție de circumstanțele specifice ale speței, impresia de ansamblu produsă de semnele în cauză în memoria publicului respectiv (a se vedea în acest sens Hotărârea din 8 mai 2014, Bimbo/OAPI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punctele 34 și 36). Prin urmare, nu se poate considera *ex ante* și în mod general că elementele descriptive ale semnelor în conflict ar trebui excluse de la aprecierea similitudinii lor (a se vedea în special Ordonanța din 7 mai 2015, Adler Modemärkte/OAPI, C-343/14 P, nepublicată, EU:C:2015:310, punctul 38).
- 50 În ceea ce privește, *secundo*, caracterul distinctiv al mărcii anterioare, din jurisprudența Curții rezultă că stabilirea acestui caracter distinctiv depinde în special de calitățile intrinseci ale acestei mărci, inclusiv de prezența sau de absența elementelor descriptive în ceea ce privește produsele sau serviciile pentru care marca menționată a fost înregistrată (a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, punctele 20, 22 și 23, precum și jurisprudența citată).
- 51 Or, după cum a arătat domnul avocat general la punctul 43 din concluzii, capacitatea semnului de a identifica produsele sau serviciile pentru care acesta a fost înregistrat ca marcă, ca provenind de la o întreprindere determinată, trebuie să fie apreciată în raport cu semnul în ansamblul său și, prin urmare, în lumina tuturor componentelor acestuia, astfel încât excluderea unuia dintre elementele mărcii anterioare din analiza caracterului distinctiv al acestei mărci poate avea o influență asupra întinderii protecției acesteia.
- 52 În al doilea rând, pentru motive similare celor prezentate la punctele 48-51 din prezenta hotărâre, trebuie să se constate că o declarație de renunțare, prevăzută în dreptul național, care ar avea ca efect să atribuie de la bun început și în mod permanent elementului unei mărci complexe pe care îl vizează un caracter nedistinctiv, astfel încât acesta nu ar avea decât o importanță limitată în cadrul analizei riscului de confuzie, în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95, ar fi de asemenea incompatibilă cu cerințele acestei dispoziții.
- 53 În această privință, trebuie arătat, *primo*, că elementele descriptive, nedescriptive sau cu caracter distinctiv scăzut ale unei mărci complexe, indiferent că sunt sau nu vizate de o declarație de renunțare precum cea în discuție în litigiul principal, au în general o pondere mai redusă în cadrul analizei similitudinii dintre semne decât elementele care prezintă un caracter distinctiv mai important, care au de asemenea o capacitate mai mare de a domina impresia de ansamblu produsă de această marcă (a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 noiembrie 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punctul 23, și Ordonanța din 27 aprilie 2006, L'Oréal/OAPI, C-235/05 P, nepublicată, EU:C:2006:271, punctul 43).

- 54 Cu toate acestea, Curtea a precizat deja că aprecierea individuală a fiecărui semn pentru a se determina impresia de ansamblu degajată de acesta, astfel cum este impusă de jurisprudența constantă a Curții, trebuie efectuată în funcție de circumstanțele specifice ale speței și nu se poate considera că este supusă unor prezumții generale (a se vedea în acest sens Hotărârea din 8 mai 2014, Bimbo/OAPI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punctul 36).
- 55 *Secundo*, în cazul în care marca anterioară și semnul a cărui înregistrare se solicită coincid într-un element cu caracter distinctiv slab sau descriptiv în ceea ce privește produsele și serviciile în cauză, este adevărat că aprecierea globală a riscului de confuzie, în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95, în mod frecvent nu va conduce la constatarea existenței acestui risc. Totuși, din jurisprudența Curții rezultă că constatarea existenței unui risc de confuzie nu poate, datorită interdependenței factorilor relevanți în acest sens, să fie exclusă *ex ante* și indiferent de situație (a se vedea în acest sens Ordonanța din 29 noiembrie 2012, Hrbek/OAPI, C-42/12 P, nepublicată, EU:C:2012:765, punctul 63, precum și Hotărârea din 8 noiembrie 2016, BSH/EUIPO, C-43/15 P, EU:C:2016:837, punctele 48 și 61-64).
- 56 Din cele de mai sus rezultă că a se atribui unui element al unei mărci complexe, vizat de o declarație de renunțare un caracter nedistinctiv și, prin urmare, o pondere limitată în aprecierea globală a riscului de confuzie, în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95, ar putea, desigur, să corespundă, în anumite situații, cu percepția publicului relevant asupra semnelor în cauză. Totuși, nu se poate considera că această situație se va regăsi în mod necesar în fiecare caz, astfel încât o declarație de renunțare care are un asemenea efect ar putea conduce la înregistrarea unor semne susceptibile să dea naștere unui risc de confuzie în percepția publicului, în sensul acestei dispoziții.
- 57 În al treilea rând, trebuie să se sublinieze că interpretarea reținută la punctele 46 și 52 din prezenta hotărâre nu poate fi repusă în discuție de împrejurarea potrivit căreia elementul la care se referă declarația de renunțare în discuție în litigiul principal este exclus, în temeiul dreptului național și din cauza caracterului său descriptiv, de la protecția oferită unei mărci înregistrate, astfel încât luarea în considerare a acestuia în analiza factorilor relevanți pentru a se constata riscul de confuzie în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95 i-ar permite să beneficieze de o protecție de care nu poate beneficia în sistemul directivei menționate.
- 58 Astfel, constatarea existenței unui risc de confuzie între două mărci conduce numai la protecția unei anumite combinații de elemente, fără a proteja însă, ca atare, un element descriptiv care face parte din această combinație (a se vedea prin analogie Ordonanța din 15 ianuarie 2010, Messer Group/Air Products and Chemicals, C-579/08 P, nepublicată, EU:C:2010:18, punctul 73, și Hotărârea din 30 ianuarie 2014, Industrias Alen/The Clorox Company, C-422/12 P, EU:C:2014:57, punctul 45). În consecință, titularul unei mărci complexe nu poate, în orice caz, să invoce un drept exclusiv numai asupra unui element al mărcii respective, indiferent dacă este sau nu vizat de o declarație de renunțare prevăzută de dreptul național.
- 59 Pe de altă parte, astfel cum a arătat domnul avocat general la punctele 26 și 50 din concluzii, Directiva 2008/95 prevede garanții suficiente care vizează să asigure, pe o parte, că se refuză înregistrarea semnelor compuse exclusiv din semne sau din indicații cu caracter descriptiv în ceea ce privește categoriile de produse sau de servicii a căror înregistrare se solicită sau ele sunt declarate nule și astfel pot fi utilizate în mod liber de alți operatori economici.
- 60 Pe de altă parte, din articolul 6 alineatul (1) litera (b) din directiva menționată rezultă că, din moment ce un semn este înregistrat în mod valabil ca marcă, dreptul exclusiv conferit de această marcă nu permite titularului acesteia să interzică unui terț utilizarea în cadrul comerțului a indicațiilor cu caracter descriptiv în ceea ce privește produsele și serviciile vizate, sub rezerva respectării anumitor condiții (a se vedea în acest sens Hotărârea din 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97

și C-109/97, EU:C:1999:230, punctele 25 și 28, Hotărârea din 10 aprilie 2008, adidas și adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, punctele 46 și 47, precum și Hotărârea din 10 martie 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAPI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punctele 59-62).

- 61 În plus, trebuie precizat că această interpretare se înscrie în urmărirea obiectivelor Directivei 2008/95 la care se face referire la punctul 32 din prezenta hotărâre, din moment ce ea vizează garantarea protecției unei mărci naționale înregistrate împotriva unui risc de confuzie potrivit aceluiași criterii și, așadar, în mod uniform în toate statele membre, în special având în vedere împrejurarea că numeroase state membre nu prevăd posibilitatea de a înregistra semnele ca mărci cu astfel de declarații, iar condițiile înscrierii acestor declarații și efectele acestora din urmă pot varia între legislațiile acestor state membre.
- 62 Din ansamblul considerațiilor care precedă rezultă că articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale care prevede o declarație de renunțare care ar avea ca efect să excludă un element al unei mărci complexe vizat de această declarație din analiza factorilor relevanți pentru a se stabili existența unui risc de confuzie în sensul acestei dispoziții sau să atribuie unui astfel de element, de la bun început și în mod permanent, o importanță limitată în această analiză.

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

- 63 Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a cincea) declară:

**Articolul 4 alineatul (1) litera (b) 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 trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale care prevede o declarație de renunțare care ar avea ca efect să excludă un element al unei mărci complexe vizat de această declarație din analiza factorilor relevanți pentru a se stabili existența unui risc de confuzie în sensul acestei dispoziții sau să atribuie unui astfel de element, de la bun început și în mod permanent, o importanță limitată în această analiză.**

Semnături