

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a șasea)

2 decembrie 2009 *

În cauza T-434/07,

Volvo Trademark Holding AB, cu sediul în Göteborg (Suedia), reprezentată de
T. Dolde, V. von Bomhard și A. Renck, avocați,

reclamantă,

împotriva

Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), reprezentat de doamna S. Laitinen și de domnul A. Folliard-Monguiral, în calitate de agenți,

pârât,

* Limba de procedură: engleza.

cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), intervenientă în fața Tribunalului, fiind

Elena Grebenshikova, cu domiciliul în Sankt Petersburg (Rusia), reprezentată de M. Björkenfeldt, avocat,

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din 2 august 2007 (cauza R 1240/2006-2), privind o procedură de opoziție între Volvo Trademark Holding AB și doamna Elena Grebenshikova,

TRIBUNALUL (Camera a șasea),

compus din domnii A. W. H. Meij (raportor), președinte, V. Vadapalas și T. Tchipev, judecători,

grefier: domnul N. Rosner, administrator,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 28 noiembrie 2007,

având în vedere memoriul în răspuns al intervenientei depus la grefa Tribunalului la 3 martie 2008,

având în vedere memoriul în răspuns al Oficiului depus la grefa Tribunalului la 18 martie 2008,

în urma ședinței din 4 iunie 2009,

pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

- ¹ La 26 noiembrie 2003, intervenienta, doamna Elena Grebenshikova, a prezentat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (denumit în continuare „Oficiul”), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), cu modificările ulterioare [înlocuit de Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1)].
- ² Cererea de înregistrare a unei mărci vizează următorul semn figurativ:



- ³ Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea mărcii fac parte din clasele 9, 39 și 42 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.

- 4 Cererea de înregistrare a unei mărci comunitare a fost publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 47/2004 din 22 noiembrie 2004.
- 5 La 17 februarie 2005, reclamanta, Volvo Trademark Holding AB, a formulat opoziție împotriva înregistrării mărcii solicitate în temeiul articolului 42 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 41 din Regulamentul nr. 207/2009).
- 6 Opoziția se întemeia pe două înregistrări anterioare de mărci comunitare nr. 2347193 și nr. 2361087, precum și pe patru înregistrări anterioare din Regatul Unit nr. 747362, nr. 1102971, nr. 1552528 și nr. 1552529 ale semnului verbal VOLVO.
- 7 Opoziția se întemeia de asemenea pe înregistrarea anterioară din Regatul Unit nr. 747361 a următorului semn figurativ:



- 8 Mărcile anterioare, pentru care reclamanta invocă renumele în Comunitatea Europeană, acoperă o vastă gamă de produse și servicii. În special, marca comunitară nr. 2361087 vizează între altele „programe informatice” din clasa 9.
- 9 Opoziția se întemeia pe totalitatea produselor și a serviciilor desemnate de mărcile anterioare și era îndreptată împotriva tuturor produselor și serviciilor vizate în cererea de înregistrare a unei mărci comunitare.
- 10 Motivele opoziției erau cele prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009].
- 11 La 1 iunie 2005, intervenienta și-a limitat cererea de înregistrare a unei mărci comunitare la „programe informatice pentru un sistem de gestiune a stocurilor și programe informatice pentru un sistem de terminal pentru containere” din clasa 9.
- 12 Prin Decizia din 23 august 2006, divizia de opoziție a respins opoziția pentru motivul că semnele în litigiu nu sunt similare. În acest scop, aceasta a examinat opoziția luând în considerare numai marca comunitară anterioară nr. 2361087, care viza semnul verbal VOLVO și desemna produse și servicii din clasele 9 și 42, întrucât a apreciat că aceasta nu afecta în mod negativ poziția reclamantei.
- 13 La 21 septembrie 2006, reclamanta a formulat recurs împotriva deciziei diviziei de opoziție.

14 Prin Decizia din 2 august 2007 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a doua de recurs a respins recursul. Ca și divizia de opoziție, camera de recurs a examinat temeinicia opoziției luând în considerare numai marca comunitară anterioară nr. 2361087 care vizează semnul verbal VOLVO.

15 În ceea ce privește articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, camera de recurs a considerat că mărcile în litigiu nu sunt similare și că, în consecință, una dintre condițiile prevăzute la această dispoziție nu este îndeplinită. Referitor la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, camera de recurs a reținut, pe lângă împrejurarea că mărcile în litigiu nu sunt similare, faptul că nu există un element comun celor două semne care ar putea induce impresia că există o legătură economică între acestea.

Concluziile părților

16 Reclamanta solicită Tribunalului:

— anularea deciziei atacate;

— obligarea Oficiului la plata cheltuielilor de judecată.

17 În ședință, reclamanta a solicitat de asemenea Tribunalului obligarea intervenientei la plata cheltuielilor de judecată.

18 Oficiul solicită Tribunalului:

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

19 Intervenienta solicită Tribunalului:

- respingerea acțiunii;
- obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii în fața Tribunalului și a celor aferente procedurii în fața camerei de recurs.

În drept

20 Reclamanta invocă două motive, întemeiate pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 și, respectiv, a articolului 8 alineatul (5) din regulamentul menționat.

Cu privire la primul motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94

Argumentele părților

- 21 Reclamanta susține că în mod greșit camera de recurs a considerat că semnele în litigiu nu sunt similare și invocă în această privință patru argumente. În primul rând, diferența referitoare la litera inițială a semnelor în cauză nu ar fi suficientă pentru a înlătura orice similitudine între acestea din urmă, având în vedere că patru dintre cele cinci litere care le compun sunt identice și ocupă aceeași poziție. În al doilea rând, camera de recurs s-ar fi concentrat asupra repetării literei „v” în cadrul mărcilor anterioare fără a acorda cea mai mică importanță repetării vocalei „o”, prezentă totuși în cadrul semnelor în litigiu. În al treilea rând, camera de recurs s-ar fi întemeiat în mod incorect pe caracterele speciale utilizate pentru scrierea mărcii solicitate, fără a lua în considerare faptul că și pentru mărcile verbale anterioare utilizase caractere similare. În sfârșit, în al patrulea rând, camera de recurs ar fi acordat o importanță excesivă elementului figurativ al mărcii solicitate. Reclamanta consideră că, prin urmare, camera de recurs ar fi trebuit să realizeze o apreciere globală a riscului de confuzie.
- 22 Oficiul susține, mai întâi, că programele informatice specializate în sisteme de gestiune a stocurilor și de terminale de containere sunt destinate profesioniștilor, al căror nivel de atenție este relativ ridicat.
- 23 Acesta afirmă în continuare, în esență, că diferențele pe plan vizual și fonetic justifică faptul că semnele în litigiu nu sunt considerate similare. Astfel, în ceea ce privește similitudinea vizuală a semnelor în litigiu, Oficiul atrage atenția că prima literă a semnelor în litigiu este diferită, iar caracterele utilizate pentru scrierea mărcii solicitate sunt speciale și au un rol important în impresia de ansamblu pe care o produce aceasta. Oficiul precizează de asemenea că marca solicitată este dominată de o impresie de disimetrie, în timp ce semnul verbal anterior prezintă o simetrie ca urmare a repetării grupului de litere „vo”. Pe de altă parte, elementul figurativ al mărcii solicitate ar constitui un element important de diferențiere vizuală. În ceea ce privește similitudinea

pe plan fonetic, Oficiul arată că diferența referitoare la prima literă a semnelor în litigiu este suficientă pentru ca acestea să nu fie considerate similare.

- 24 Intervenienta consideră că, în esență, camera de recurs a realizat o examinare corectă. Aceasta subliniază între altele fenomenul potrivit căruia, în cazul în care o marcă este foarte cunoscută de consumatori, în mod paradoxal, aceștia pot să o distingă cu mai multă ușurință de celelalte mărci observând diferențele dintre acestea, ceea ce are ca efect reducerea riscului de confuzie. Intervenienta susține, pe de altă parte, că mărcile în litigiu prezintă diferențe pe plan conceptual, ca urmare a semnificațiilor diferite pe care le pot sugera termenii „solvo” și „volvo” în limba latină. În ședință, aceasta a insistat asupra faptului că aceste cuvinte provin din latină.

Aprecierea Tribunalului

- 25 Potrivit articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, la opoziția titularului unei mărci anterioare, se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când, din cauza identității sau a asemănării sale cu o marcă anterioară și din cauza identității sau a asemănării produselor sau a serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie pe teritoriul în care este protejată marca anterioară.
- 26 Potrivit unei jurisprudențe constante, constituie risc de confuzie 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. Potrivit aceleiași jurisprudențe, riscul de confuzie trebuie apreciat în mod global, în funcție de percepția pe care o are publicul relevant asupra semnelor și a produselor sau serviciilor în discuție, ținând seama de toți factorii relevanți din cauză [Hotărârea Tribunalului din 9 iulie 2003, Laboratorios RTB/OAPI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec., p. II-2821, punctele 31-33 și jurisprudența citată].

- 27 Această apreciere globală ține seama, printre altele, de cunoașterea mărcii pe piață, precum și de gradul de similitudine dintre mărci și dintre produsele sau serviciile desemnate. În acest sens, această apreciere implică o anumită interdependență între factorii luați în considerare, astfel încât un grad scăzut de similitudine între produsele sau serviciile desemnate poate fi compensat printr-un grad ridicat de similitudine între mărci și invers (Hotărârea Curții din 29 septembrie 1998, Canon, C-39/97, Rec., p. I-5507, punctul 17, și Hotărârea Curții din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec., p. I-3819, punctul 19).
- 28 În speță, trebuie arătat, mai întâi, că reclamanta invocă în susținerea opoziției sale șapte mărci anterioare ce au ca obiect atât semnul verbal VOLVO, cât și semnul figurativ vizat la punctul 7 de mai sus. Totuși, aceasta nu contestă demersul diviziei de opoziție și al camerei de recurs constând în examinarea existenței unui risc de confuzie luând în considerare numai marca anterioară comunitară nr. 2361087 ce are ca obiect semnul verbal VOLVO. În măsura în care acest semn verbal este cel care se apropie cel mai mult de marca solicitată, iar această înregistrare vizează, printre alte produse și servicii, programele informatice și, prin urmare, și produsele identice celor desemnate de marca solicitată, respectiv programele informatice pentru sisteme de gestiune a stocurilor și sisteme de terminale pentru containere, trebuie să se considere că simpla luare în considerare a acestei mărci anterioare nu este de natură să aducă atingere intereselor reclamantei.
- 29 Trebuie să se constate, în continuare, că părțile nu contestă identitatea produselor în cauză. Numai similitudinea semnelor este discutată de părți.
- 30 În această privință, trebuie amintit că, în ceea ce privește similitudinea vizuală, fonetică sau conceptuală a semnelor în conflict, aprecierea globală a riscului de confuzie trebuie să se întemeieze pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ținând cont în special de elementele lor distinctive și dominante [Hotărârea Tribunalului din 14 octombrie 2003, Phillips-Van Heusen/OAPI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec., p. II-4335, punctul 47, și Hotărârea Tribunalului din 13 iunie 2006, Inex/OAPI – Wiseman (Reprezentarea unei piei de vacă), T-153/03, Rec., p. II-1677, punctul 26].

- 31 Pe de altă parte, s-a hotărât că două mărci sunt similare atunci când, din punctul de vedere al publicului relevant, există între ele o egalitate cel puțin parțială în ceea ce privește unul sau mai multe aspecte vizuale, fonetice și conceptuale [Hotărârea Tribunalului din 23 octombrie 2002, Matratzen Concord/OAPI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec., p. II-4335, punctul 30, și Hotărârea Tribunalului din 20 aprilie 2005, Faber Chimica/OAPI – Nabersa (Faber), T-211/03, Rec., p. II-1297, punctul 26].
- 32 În speță, sunt în discuție, pe de o parte, un semn figurativ compus dintr-un element verbal, „solvo”, scris cu caractere stilizate, precum și dintr-un element grafic situat la dreapta elementului verbal și, pe de altă parte, semnul verbal VOLVO.
- 33 În ceea ce privește similitudinea vizuală, trebuie să se constate că elementul verbal al mărcii solicitate domină prin el însuși imaginea acestui semn pe care publicul relevant o păstrează în memorie, astfel încât elementul figurativ situat la dreapta elementului verbal nu este preponderent în impresia globală produsă de acest semn.
- 34 Camera de recurs a considerat, în esență, că diferența referitoare la prima literă a semnelor în litigiu, precum și scrierea cu caractere stilizate a mărcii solicitate creează deosebiri considerabile care împiedică orice similitudine pe plan vizual.
- 35 Trebuie arătat, în această privință, că în mod întemeiat camera de recurs a considerat că scrierea cu caractere stilizate a mărcii solicitate constituie un element puternic distinctiv, care diferențiază considerabil această marcă de marca verbală anterioară VOLVO. Astfel, trebuie să se constate că acest tip de caractere influențează semnificativ impresia de ansamblu produsă de marca solicitată, în măsura în care acesta caracterizează elementul său verbal dominant.

36 După cum a arătat în mod întemeiat camera de recurs, diferența importantă creată de acest tip special de caractere este accentuată de prezența elementului figurativ al mărcii solicitate. Reclamanta nu poate susține, în această privință, că a fost acordată o importanță excesivă acestui element figurativ de către camera de recurs. Reiese astfel din decizia atacată că aprecierea camerei de recurs cu privire la lipsa similitudinii pe plan vizual dintre semnele în litigiu nu se bazează în principal pe prezența elementului figurativ respectiv, aprecierea menționată fiind bazată în primul rând și în mod întemeiat pe scrierea cu caractere stilizate utilizată pentru prezentarea elementului verbal al mărcii solicitate.

37 În plus, reclamanta nu poate susține că, pentru prezentarea semnului verbal anterior, pot fi utilizate caractere comparabile cu cele utilizate pentru marca solicitată. Astfel, este important să se sublinieze că examinarea similitudinii mărcilor în litigiu ia în considerare aceste mărci în ansamblul lor, astfel cum sunt înregistrate sau solicitate. Or, o marcă verbală este o marcă formată exclusiv din litere, din cuvinte sau din grupuri de cuvinte, scrise cu caractere de tipar de tip normal, fără elemente figurative specifice. Protecția care decurge din înregistrarea unei mărci verbale se referă la cuvântul indicat în cererea de înregistrare, iar nu la aspectele figurative sau stilistice particulare pe care această marcă le-ar putea eventual avea. Prin urmare, nu este necesar să se ia în considerare, în vederea examinării similitudinii, grafia pe care semnul verbal anterior ar fi susceptibil să o prezinte în viitor [a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului Faber, citată anterior, punctele 36 și 37, Hotărârea Tribunalului din 13 februarie 2007, Ontex/OAPI – Curon Medical (CURON), T-353/04, nepublicată în Repertoriu, punctul 74, și Hotărârea Tribunalului din 22 mai 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OAPI (RadioCom), T-254/06, nepublicată în Repertoriu, punctul 43].

38 În ceea ce privește similitudinea fonetică, camera de recurs a considerat că semnele în litigiu sunt diferite, deoarece pronunțarea primei litere este diferită, „s”-ul din elementul „solvo” al mărcii solicitate fiind o siflantă, în timp ce „v”-ul din marca VOLVO este o fricativă.

39 Trebuie totuși să se constate, astfel cum arată reclamanta, că, deși diferența dintre primele litere ale semnelor în litigiu introduce o deosebire fonetică, pronunțarea grupului de patru litere care urmează, „olvo”, rămâne strict identică și menține astfel în

mod necesar un grad de similitudine [a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 23 octombrie 2002, Institut für Lernsysteme/OAPI – ELS Educational Services (ELS), T-388/00, Rec., p. II-4301, punctele 69-73].

40 Deși este adevărat că, astfel cum a indicat camera de recurs, începutul unui semn este important în impresia globală pe care o produce acest semn, existența unei anumite similitudini nu poate fi negată, în speță, având în vedere pronunțarea identică datorată celei mai mari părți a semnelor în litigiu, respectiv patru din cinci litere.

41 Prin urmare, camera de recurs a săvârșit o eroare de apreciere prin faptul că nu a admis existența unui anumit grad de similitudine fonetică între semnele în litigiu.

42 În ceea ce privește similitudinea conceptuală, reclamanta admite analiza efectuată de camera de recurs, care tinde să considere că probabil consumatorul nu ar dispune de cunoștințe suficiente pentru a distinge rădăcinile latine ale semnelor în litigiu. Intervenienta este singura care susține că rădăcinile latine ale mărcilor în cauză tind să genereze o deosebire pe plan conceptual.

43 În opinia Tribunalului, este totuși puțin probabil ca un consumator să perceapă semnificația pe care o pot avea mărcile în litigiu în lumina rădăcinilor lor latine, în măsura în care este în general puțin probabil ca o proporție semnificativă de consumatori să realizeze apropierea dintre termenii vizați de aceste mărci și limba latină. Prin urmare, trebuie să se considere că similitudinea pe plan conceptual nu are în speță decât un rol foarte marginal în aprecierea similitudinii semnelor în litigiu.

44 Rezultă astfel din cele prezentate mai sus că, deși camera de recurs a reținut în mod întemeiat că marca solicitată SOLVO și semnul verbal anterior VOLVO nu sunt

similare pe plan vizual și conceptual, aceasta a săvârșit o eroare de apreciere prin faptul că a exclus orice similitudine pe plan fonetic.

45 Oficiul precizează totuși că, în speță, produsele în cauză, și anume programele specializate în sisteme de gestiune a stocurilor și sisteme privind terminalele pentru containere, sunt destinate unui public format din profesioniști, al cărui nivel de atenție relativ ridicat trebuie luat în considerare în vederea controlului legalității aprecierii realizate de camera de recurs cu privire la similitudinea dintre semnele în conflict.

46 Tribunalul observă totuși că publicul vizat nu a fost luat în considerare de camera de recurs pentru a aprecia similitudinea dintre semnele în litigiu. Prin argumentul său, Oficiul nu urmărește, așadar, să prezinte elemente de natură să explice o motivație existentă în decizia în cauză, ci urmărește să invoce un motiv suplimentar în susținerea temeiniciei concluziei camerei de recurs din decizia atacată, motiv care nu figurează în aceasta din urmă. Or, trebuie amintit că legalitatea unui act comunitar trebuie apreciată în funcție de elementele de fapt și de drept existente la data adoptării actului [Hotărârea Tribunalului din 3 decembrie 2003, Audi/OAPI (TDI), T-16/02, Rec., p. II-5167, punctul 63, și Hotărârea Tribunalului din 12 decembrie 2002, eCopy/OAPI (ECOPY), T-247/01, Rec., p. II-5301, punctul 46].

47 În această privință, nu se poate considera, astfel cum a susținut Oficiul în ședință, că problema definirii publicului relevant constituie o condiție juridică ce poate fi examinată din oficiu și pentru prima dată de Tribunal. Astfel, definiția publicului relevant se întemeiază pe elemente de fapt care trebuie apreciate în primul rând de Oficiu cu respectarea articolului 74 alineatul (1) din Regulamentul nr. 40/94 și care, eventual, pot face obiectul unui control de legalitate din partea instanței comunitare în lumina argumentelor și a elementelor de probă prezentate de părți.

48 În plus, trebuie arătat că, deși, potrivit jurisprudenței, analiza similitudinii dintre semnele în cauză, care constituie un element esențial al aprecierii globale a riscului de confuzie, trebuie efectuată, ca și aceasta din urmă, în raport cu percepția publicului

relevant [Hotărârea Tribunalului din 22 iunie 2004, Ruiz-Picasso și alții/OAPI – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Rec., p. II-1739, punctul 53; a se vedea de asemenea Hotărârea Tribunalului din 13 februarie 2007, Mundipharma/OAPI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rep., p. II-449, punctul 58], acest fapt este în esență valabil numai în măsura în care specificul consumatorilor în cauză este de natură să influențeze percepția acestora asupra similitudinii semnelor în litigiu. Astfel, aceasta este situația în special în ceea ce privește percepția gradului de similitudine din punct de vedere fonetic și conceptual, care poate varia în funcție de limbă și de contextul cultural al consumatorilor, și chiar în funcție de nivelul de cunoaștere al acestora cu privire la anumiți termeni de specialitate, care este uneori determinat de calitatea de public profesionist.

49 În schimb, în măsura în care poate influența existența unui risc de confuzie, și anume atribuirea produselor sau a serviciilor în cauză aceleiași întreprinderi sau unor întreprinderi legate din punct de vedere economic, percepția publicului vizat trebuie luată în considerare la momentul aprecierii globale a riscului de confuzie. Aceasta este situația în special în ceea ce privește nivelul de atenție mai ridicat de care dă dovadă în mod normal publicul profesionist.

50 În speță, existența unui grad de similitudine între semnele în litigiu în ceea ce privește unul dintre aspectele relevante examinate, respectiv similitudinea fonetică, se opune aprecierii potrivit căreia una dintre condițiile esențiale ale aplicării articolului 8 alineatul (1) litera (b) nu ar fi îndeplinită. În aceste condiții, camera de recurs este obligată să efectueze o apreciere globală a riscului de confuzie pentru a stabili dacă, având în vedere gradul de similitudine fonetică constatat între semnele în litigiu, identitatea produselor vizate și notorietatea semnului anterior, publicul căruia îi sunt destinate produsele în cauză ar putea să creadă că produsele în cauză provin de la aceeași întreprindere sau de la întreprinderi legate din punct de vedere economic.

51 Intervenienta susține totuși că, în cazul în care o marcă este foarte cunoscută de consumatori, în mod paradoxal, aceștia pot să o distingă cu mai multă ușurință de alte mărci observând diferențele dintre acestea, ceea ce are ca efect reducerea riscului de confuzie.

52 În această privință, trebuie amintit mai întâi, că, în principiu, riscul de confuzie este cu atât mai ridicat cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare se dovedește mai important [Hotărârea Curții din 11 noiembrie 1997, SABEL, C-251/95, Rec., p. I-6191, punctul 24, Hotărârea Tribunalului din 4 noiembrie 2003, Díaz/OAPI – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Rec., p. II-4835, punctul 44]. Având în vedere cele menționate și fără a prejudeca în ceea ce privește temeinicia propunerii intervenientei în speță, trebuie arătat, în orice caz, că acest argument ar trebui luat în considerare la momentul aprecierii globale a riscului de confuzie și că nu este de natură să infirme aprecierea potrivit căreia mărcile în litigiu nu sunt lipsite de orice similitudine.

53 În speță, din moment ce camera de recurs nu a procedat la o apreciere globală a riscului de confuzie, trebuie să se considere că aceasta a încălcat articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94. Prin urmare, se impune admiterea primului motiv și decizia atacată trebuie anulată în acest temei.

Cu privire la al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94

Argumentele părților

54 Reclamanta susține, invocând argumentele prezentate în cadrul primului motiv, că, prin faptul că a considerat că semnele în litigiu nu sunt suficient de similare, camera de recurs a săvârșit o eroare de apreciere. Aceasta adaugă că, chiar dacă se consideră că semnele în litigiu nu sunt suficient de similare pentru a justifica aplicarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, acestea sunt în orice caz suficient de asemănătoare pentru a justifica aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

- 55 Oficiul afirmă că, deși articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 ar impune un grad de similitudine între semne mai redus decât cel impus de articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, este în orice caz imposibil, în speță, să se stabilească o legătură între mărcile în litigiu, în măsura în care sunt diferite în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 și nu prezintă, în consecință, nici cea mai mică similitudine.
- 56 Intervenienta contestă temeinicia celui de al doilea motiv și arată că mărcile în litigiu nu se situează pe aceeași piață. Aceasta adaugă că o legătură între mărci trebuie să aibă o incidență asupra comportamentului economic al consumatorului și că nu este suficient ca un semn să evoce o marcă anterioară.

Aprecierea Tribunalului

- 57 Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 prevede că „[l]a opoziția titularului unei mărci anterioare în înțelesul alineatului (2), se respinge înregistrarea mărcii solicitate, de asemenea, 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 comunitare anterioare, aceasta este de notorietate în cadrul Comunității 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”.
- 58 Reiese din jurisprudența Curții referitoare la interpretarea articolului 5 alineatul (2) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92) [al cărei conținut normativ este identic, în esență, cu cel al articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94] că, pentru a fi îndeplinită condiția referitoare la similitudine, nu este necesar să se demonstreze că există, în percepția publicului vizat, un risc de confuzie între marca anterioară care se bucură de renume și marca solicitată.

Este suficient ca gradul de similitudine între mărci să aibă ca efect faptul ca publicul vizat să stabilească o legătură între acestea [Hotărârea Curții din 23 octombrie 2003, Adidas-Salomon și Adidas Benelux, C-408/01, Rec., p. I-12537, punctul 31; a se vedea de asemenea Hotărârea Tribunalului din 16 aprilie 2008, Citigroup și Citibank/OAPI – Citi (CITI), T-181/05, Rep., p. II-669, punctul 64].

- 59 Existența unei asemenea legături trebuie apreciată în mod global, ținând seama de toți factorii relevanți din cauză (Hotărârea Adidas-Salomon și Adidas Benelux, citată anterior, punctul 30). În această privință, Curtea a hotărât că reprezintă factori relevanți între altele gradul de similitudine dintre mărcile aflate în conflict, natura și gradul de similitudine a produselor sau a serviciilor în cauză, intensitatea renumelui mărcii anterioare, gradul caracterului distinctiv, intrinsec sau dobândit prin utilizare al mărcii anterioare sau existența unui risc de confuzie în percepția publicului (Hotărârea Curții din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation, C-252/07, Rep., p. I-8823, punctul 42).
- 60 Camera de recurs a reținut că nu există între semnele în litigiu un grad de similitudine suficient pentru ca publicul să poată stabili o legătură între acestea, astfel încât să poată fi aplicat articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.
- 61 Această concluzie decurge totuși, în parte, din aprecierea realizată de camera de recurs cu privire la similitudinea dintre semnele în cauză în vederea aplicării articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94. Or, rezultă din examinarea primului motiv că, prin faptul că a considerat că semnele în litigiu sunt lipsite de orice similitudine, deși acestea au un grad de similitudine pe plan fonetic, camera de recurs a săvârșit o eroare de apreciere.
- 62 În măsura în care această eroare de apreciere poate influența aprecierea problemei dacă, ținând cont de gradul de similitudine dintre semnele în cauză, publicul relevant poate stabili o legătură între acestea, trebuie să se constate că articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 a fost aplicat în mod greșit de camera de recurs.

63 Prin urmare, trebuie primit cel de al doilea motiv, iar decizia atacată trebuie anulată și în acest temei.

Cu privire la cheltuielile de judecată

64 Potrivit articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât Oficiul și intervenienta au căzut în pretenții, se impune obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecată, conform concluziilor reclamantei.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a șasea)

declară și hotărăște:

- 1) **Anulează Decizia Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 2 august 2007 (cauza R 1240/2006-2) privind o procedură de opoziție între Volvo Trademark Holding AB și doamna Elena Grebenshikova.**
- 2) **Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de Volvo Trademark Holding.**

- 3) Doamna Grebenshikova suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de Volvo Trademark Holding.**

Meij

Vadapalas

Tchipev

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 2 decembrie 2009.

Semnături