

CONCLUZIILE AVOCATULUI GENERAL

PEDRO CRUZ VILLALÓN

prezentate la 25 martie 2010¹

I — Introducere

fost prezentată înainte de cea privind marca în litigiu.

1. Doamna Barbara Becker formulează recurs împotriva Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță (Camera întâi) din 2 decembrie 2008, pronunțată în cauza Harman International Industries/OAPI², prin care s-a anulat o decizie a Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (denumit în continuare „OAPI”) ³ prin care se recunoștea dreptul de înregistrare a mărcii comunitare „Barbara Becker”.

3. Avem în vedere faptul că, deși în actele de procedură recurenta și OAPI își întemeiau pretențiile pe nemotivarea hotărârii atacate, în cadrul ședinței dezbaterii a evoluat spre o critică ce vizează eroarea de drept, derivată în special din interpretarea eronată a jurisprudenței.

2. Prezentul litigiu are la origine opoziția pe care societatea Harman International Industries, Inc. (denumită în continuare „Harman Int. Industries”) a formulat-o, cu succes, în fața diviziei de opoziție a OAPI, invocând un posibil risc de confuzie între marca a cărei înregistrare este solicitată de recurentă și drepturile anterioare ale acesteia, și anume cele derivate atât din marca comunitară „BECKER ONLINE PRO”, cât și din marca comunitară solicitată „BECKER”, pentru care cererea a

II — Legislația aplicabilă cu privire la mărci

4. De la 13 aprilie 2009 marca comunitară este reglementată în esență de Regulamentul (CE) nr. 207/2009⁴, ceea ce nu influențează faptul că, în scopul soluționării prezentului

1 — Limba originală: spaniola.

2 — Cauza T-212/07, Rec., p. II-3431.

3 — Decizia din 7 martie 2007 (cauza R 502/2006-1).

4 — Regulamentul Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1), în vigoare de la data menționată.

recurs, se aplică *ratione temporis* dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 40/94⁵.

printre altele, mărcile a căror dată de depunere este anterioară cererii de înregistrare a mărcii comunitare.

5. Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 (în termeni preluați, de altfel, de articolul corespunzător din Regulamentul nr. 207/2009) prevede următoarele:

„La opoziția titularului unei mărci anterioare, se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când:

[...]

(b) din cauza identității sau asemănării sale cu marca anterioară și din cauza identității sau asemănării produselor sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie [în percepția publicului de] pe teritoriul în care este protejată marca anterioară; riscul de confuzie presupune riscul de asociere cu marca anterioară.”

6. În sensul alineatului (2) al aceluiași articol 8, prin „marcă anterioară” se înțelege,

5 — Regulamentul Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146) astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 3288/94 al Consiliului din 22 decembrie 1994, în vederea punerii în aplicare a acordurilor încheiate în cadrul Runde Uruguay (JO L 349, p. 83, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 185), și, în cele din urmă, prin Regulamentul (CE) nr. 422/2004 al Consiliului din 19 februarie 2004 (JO L 70, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 27) (denumit în continuare „Regulamentul nr. 40/94”).

III — Situația de fapt în fața Tribunalului și hotărârea atacată

A — Contextul de fapt și procedura în fața OAPI

7. La 19 noiembrie 2002, recurenta, doamna Barbara Becker, a solicitat OAPI înregistrarea semnului constituit din numele de familie și prenumele său, ca marcă comunitară verbală, în conformitate cu articolul 25 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94⁶.

8. Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea mărcii sunt cuprinse în clasa 9 din Aranjamentul de la Nisa⁷ și corespund următoarei descrieri: „Aparate și instrumente de uz științific, nautic, geodezic, electric, pentru

6 — Cerere publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 13/2004 din 29 martie 2004.

7 — Privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare.

fotografie, cinematografie, optică, cântărire, măsurare, semnalizare, de control (verificare), de siguranță (salvare) și învățământ; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporti de înregistrare magnetici, discuri acustice; distribuitoare automate și mecanisme pentru aparate care funcționează cu fise; case de marcat, mașini de calculat, echipamente de prelucrare a datelor și calculatoare”.

9. La 24 iunie 2004, Harman Int. Industries a prezentat diviziei de opoziție a OAPI o opoziție la înregistrarea mărcii menționate, pentru toate produsele vizate în clasa 9 din Aranjamentul de la Nisa, în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94. Harman Int. Industries își întemeia opoziția atât pe marca comunitară verbală BECKER ONLINE PRO⁸, cât și pe marca comunitară verbală BECKER⁹, care fusese deja solicitată. Produsele acoperite de mărcile anterioare erau de asemenea incluse în clasa 9 menționată mai sus, faptul că produsele în cauză sunt identice sau similare nefiind astfel contestat de părți¹⁰.

10. Considerând că există un risc de confuzie între semnele în conflict, divizia de opoziție a

admis opoziția formulată de Harman Int. Industries¹¹. Divizia de opoziție a considerat că produsele desemnate de mărcile menționate erau identice și că mărcile erau în mod global similare, având în vedere că prezentau, pe de o parte, un nivel mediu de asemănări vizuală și fonetică și, pe de altă parte, o identitate din punct de vedere conceptual, pentru că se refereau la același nume de familie.

11. Doamna Barbara Becker a introdus o cale de atac în fața Camerei întâi de recurs a OAPI. Calea de atac a fost admisă, iar decizia diviziei de opoziție a fost anulată¹². Camera de recurs a constatat că produsele desemnate de mărcile în cauză erau parțial identice și parțial similare, diferențiind, în funcție de natura și de obiectul acestora, între cele destinate publicului larg, cele destinate profesioniștilor și cele aparținând unei categorii intermediare, destinate ambelor grupuri de persoane¹³.

12. În ceea ce privește semnele în conflict, trebuie avut în vedere că, pentru motive de economie a procedurii, camera de recurs a luat în considerare numai marca verbală anterioară BECKER, pe de o parte, și semnul solicitat Barbara Becker, pe de altă parte. Camera de recurs a constatat că exista numai un anumit grad de similitudine vizuală și

8 — Înregistrată sub nr. 1823 228 la 1 iulie 2002.

9 — Cererea era datată 2 noiembrie 2000 și numerotată cu numărul 1944578, înregistrându-se ulterior ca marcă pe data de 17 septembrie 2004.

10 — A se vedea punctele 22 și 27 din hotărârea atacată.

11 — Prin Decizia din 15 februarie 2005.

12 — Decizie citată la nota de subsol 3.

13 — Punctul 29 din decizie.

fonetică între semnele în conflict, ținând cont de faptul că un alt element, și anume prenumele „Barbara”, a fost plasat la începutul mărcii a cărei înregistrare se solicita¹⁴.

astfel încât publicul relevant să stabilească o asociere între acestea¹⁷.

13. Pe plan conceptual, în schimb, camera de recurs a considerat că semnele în discuție erau în mod clar distincte în Germania și în celelalte țări ale Uniunii Europene. Camera de recurs a statuat că numele de familie Becker nu era elementul distinctiv și dominant al mărcii a cărei înregistrare se solicita, pentru motivul că publicul relevant ar percepe această marcă în general în integralitatea sa, și anume „Barbara Becker”, iar nu ca pe o combinație a prenumelui cu numele de familie. Aceasta a arătat de asemenea că doamna Barbara Becker „dobândise statutul de celebritate”¹⁵ în Germania, în timp ce numele de familie Becker era în general recunoscut ca un nume de familie răspândit și obișnuit. Prin urmare, camera de recurs a concluzionat că diferențele conceptuale dintre semnele în cauză erau suficient de importante pentru a înlătura riscul de confuzie¹⁶.

14. Pe de altă parte, camera de recurs a respins argumentul că ar fi îndeplinită condiția stabilită de jurisprudență pentru aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, potrivit căreia între mărcile în conflict trebuie să existe un grad de similitudine

B — Rezumatul hotărârii atacate

15. La 15 iunie 2007, Harman Int. Industries a prezentat Tribunalului o acțiune în anulare împotriva deciziei camerei de recurs. În susținerea acțiunii sale, aceasta a invocat două motive întemeiate pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b), respectiv a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94. Având în vedere că recursul nu privește cel de al doilea motiv, nu se reproduce dezbaterile cu privire la aplicarea articolului 8 alineatul (5) din regulamentul citat.

16. Tribunalul a admis primul motiv de anulare, considerând că în mod eronat a concluzionat camera de recurs că mărcile în conflict erau în mod evident distincte. Astfel, fără a ține seama de diferențele majore sau minore între cele două mărci în plan vizual și fonetic¹⁸, Tribunalul a respins aprecierea camerei de recurs referitoare la importanța relativă a

14 — Punctele 34 și 35 din decizie.

15 — Punctul 36 din decizie.

16 — Punctele 36-42 din decizie.

17 — Hotărârea din 23 octombrie 2003, Adidas-Salomon și Adidas Benelux (C-408/01, Rec., p. I-12537), punctul 41.

18 — Punctul 33 din hotărârea atacată.

elementului „becker” în raport cu elementul „barbara” din marca Barbara Becker în temeiul următorului raționament¹⁹.

17. În primul rând, Tribunalul a invocat o hotărâre proprie în care a declarat că, deși percepția asupra mărcilor constituite din nume de persoane poate varia în diferitele țări ale Comunității, cel puțin în Italia, consumatorii atribuie, în general, un caracter distinctiv mai pronunțat numelui de familie decât prenumelui prezent în cadrul mărcilor²⁰. De aici a dedus că și în cazul mărcii Barbara Becker trebuie să se atribuie numelui de familie Becker un caracter distinctiv mai pronunțat decât prenumelui Barbara.

18. În al doilea rând, Tribunalul a negat faptul că imensa popularitate de care se bucura doamna Barbara Becker în Germania, în calitate de fostă soție a domnului Boris Becker, ar anula similitudinea conceptuală a mărcilor în conflict, pentru că amândouă fac trimitere la același nume de familie Becker. În opinia Tribunalului, această similitudine era accentuată de faptul că, într-o parte a Comunității, se atribuia un caracter distinctiv mai pronunțat elementului „becker” decât elementului „barbara”, care nu reprezenta decât un simplu nume propriu.

19. În al treilea rând, Tribunalul a făcut trimitere la Hotărârea Medion pronunțată de Curte²¹, potrivit căreia o marcă compusă, formată prin juxtapunerea unui element și a semnului ce compune o altă marcă înregistrată anterioară, ar putea fi considerată similară acestei alte mărci atunci când aceasta din urmă ocupă o poziție distinctivă și autonomă în cadrul mărcii compuse, deși nu reprezintă elementul său dominant. Aplicând în speță criteriul menționat, Tribunalul a considerat elementul „becker” un nume de familie, utilizat de regulă pentru desemnarea unei persoane, care ocupă o poziție distinctivă și autonomă în cadrul mărcii Barbara Becker, suficientă pentru a constata un risc de confuzie.

20. În orice caz, având în vedere că nu se pune sub semnul îndoielii nici identitatea, nici similitudinea produselor pentru care se dorea utilizarea fiecăreia dintre mărcile în conflict și având în vedere de asemenea similitudinile vizuală, fonetică și conceptuală dintre mărcile Barbara Becker și BECKER, Tribunalul a constatat existența unui risc de confuzie între acestea două, chiar dacă produsele menționate ar fi adresate unui public cu un nivel de atenție relativ ridicat. În acest sens, Tribunalul a respins argumentul OAPI conform căruia pot fi considerate similare o marcă complexă și altă marcă numai în ipoteza în care componenta lor comună constituie elementul dominant în impresia de ansamblu produsă de marca complexă. Tribunalul nu a reținut nici argumentul invocat de doamna

19 — A se vedea punctele 34-38 din hotărârea atacată.

20 — Hotărârea Tribunalului din 1 martie 2005, Fusco/OAPI – Fusco International (ENZO FUSCO) (T-185/03, Rec., p. I-715), punctul 54.

21 — Hotărârea Curții din 6 octombrie 2005 (C-120/04, Rec., p. I-8551), punctele 30 și 37.

Barbara Becker cu privire la inaplicabilitatea în privința numelor proprii a jurisprudenței în materie de mărci compuse, referitoare la riscul de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.

22. Memoriul în răspuns al Harman Int. Industries a fost depus la grefa Curții la 27 martie 2009; respectiva societate solicită Curții:

— confirmarea în întregime a hotărârii atacate;

IV — Procedura în fața Curții și concluziile părților

21. Recursul formulat de doamna Barbara Becker a fost înregistrat la grefa Curții la 3 februarie 2009. Prin intermediul acestuia, doamna Barbara Becker solicită Curții:

— anularea punctului 1 din dispozitivul hotărârii atacate, prin care s-a anulat Decizia Camerei întâi de recurs din 7 martie 2007;

— anularea punctului 3 din dispozitivul hotărârii atacate, prin care OAPI este obligat să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, și cheltuielile de judecată efectuate de Harman Int. Industries;

— obligarea Harman Int. Industries la plata cheltuielilor de judecată.

— obligarea recurente la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Harman Int. Industries în cursul procedurilor în fața OAPI și în fața instanțelor comunitare.

23. La rândul său, OAPI a depus memoriul său în răspuns la 8 mai 2009²², solicitând Curții:

— anularea în întregime a hotărârii atacate;

— obligarea Harman Int. Industries la plata cheltuielilor de judecată efectuate de OAPI.

24. În cadrul ședinței care a avut loc la 11 februarie 2010, reprezentanții doamnei Barbara Becker, ai Harman Int. Industries și ai OAPI și-au expus observațiile orale și au răspuns la întrebările formulate de membrii camerei și de avocatul general.

²² — Faxul din 4 mai.

V — Examinarea recursului

de familie italian „Rossi”, acesta nu a fost considerat suficient de dominant încât să genereze un risc de confuzie²⁴.

A — Argumentele părților

25. Doamna Barbara Becker invocă un motiv unic de recurs, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94. În concret, aceasta critică Tribunalul pentru aplicarea eronată în speță a unei concluzii care figurează în hotărârea Tribunalului în cauza Fusco, precum și pentru săvârșirea unei erori în aplicarea, în prezentul litigiu, a Hotărârii Medion, ambele citate anterior.

26. În ceea ce privește prima obiecție, recurenta critică Tribunalul pentru că a extrapolat la prezentul litigiu o afirmație formulată în Hotărârea Fusco conform căreia, cel puțin în Italia, consumatorii atribuie în general un caracter distinctiv mai pronunțat numelui de familie decât prenumelui prezent în cadrul mărcilor, fără să țină cont de o hotărâre ulterioară a Tribunalului în care acesta a afirmat că regula respectivă nu trebuie aplicată în mod automat, fără să fie luate în considerare particularitățile fiecărei cauze²³. În această din urmă hotărâre, în pofida faptului că cele două mărci în cauză conțineau același nume

27. În ceea ce privește a doua obiecție, doamna Barbara Becker impută Tribunalului că, prin aplicarea Hotărârii Medion, a dedus că elementul „Becker” ocupa o poziție distinctivă și autonomă în marca compusă, ceea ce l-a determinat să concluzioneze că există o similitudine între mărcile în conflict. În acest sens, doamna Barbara Becker consideră că, prin hotărârea citată, Curtea urmărea numai evitarea posibilității ca un terț să adauge denumirea societății sale, care avea probabil un caracter distinctiv scăzut, la o marcă deja înregistrată și să revendice protecția ansamblului, în detrimentul respectivei mărci. În orice caz, doamna Barbara Becker susține că în Hotărârea Medion nu s-a stabilit o regulă generală potrivit căreia orice element comun pentru două mărci, deși nu este dominant în marca compusă, ar trebui considerat distinctiv în sensul respectivei hotărâri, implicând astfel un risc de confuzie.

28. Recurenta face referire în sfârșit la diferențele de context în care s-a pronunțat respectiva hotărâre, având în vedere că în aceasta a fost dezbătută alăturarea denumirii unei societăți la o marcă preexistentă, pe când în speță cererea de înregistrare privește un nume complet, în care numele de familie coincide cu altă marcă înregistrată. Aceasta

23 — Hotărârea Tribunalului din 12 iulie 2006, Rossi/OAPI (Marcorossi) (T-97/05, denumită în continuare „Hotărârea Marcorossi”, punctul 45).

24 — Hotărârea Marcorossi, punctele 46 și 47.

insistă asupra faptului că publicul percepe semnul „Barbara Becker” ca făcând trimitere la o persoană de sex feminin, dar că acesta nu trebuie confundat în mod automat cu numele de familie Becker care este foarte obișnuit și, prin urmare, are o capacitate scăzută de a conduce la concluzia că există o asemănare conceptuală între mărcile în conflict. În opinia sa, Tribunalul ar fi comis în acest fel o eroare atunci când a calificat prenumele „Barbara” drept „simplu nume propriu”²⁵, întrucât acesta, adăugat la numele de familie în discuție, ar afecta în mod determinant impresia de ansamblu produsă de marca sa, pentru că atribuie o semnificație conceptuală complet nouă numelui de familie „Becker”.

30. În schimb, Harman Int. Industries solicită respingerea recursului, considerând că examinarea efectuată de Tribunal este corectă, și confirmarea hotărârii ce face obiectul prezentului recurs.

B — Examinarea singurului motiv de recurs

1. Cu privire la admisibilitatea recursului

29. La rândul său, OAPI susține în esență argumentele recurente și în special faptul că Tribunalul nu a luat în considerare toate particularitățile cauzei, cum ar fi notorietatea fostei soții a cunoscutului jucător de tenis, precum și erorile de aplicare a Hotărârii Medion citată anterior. OAPI critică, în cele din urmă, la fel ca doamna Barbara Becker, motivarea hotărârii atacate, pe care o consideră, prin prisma motivelor expuse, contradictorie și insuficientă. Cu toate acestea, în cadrul ședinței, își îndreaptă criticile către aplicarea automată a principiilor Hotărârii Medion.

31. În primul rând trebuie amintit că, în lipsa unei solicitări din partea uneia dintre părțile litigiului, revine Curții competența de a ridica din oficiu orice problemă cu privire la admisibilitatea recursului sau a unora dintre motivele acestuia²⁶. La rândul său, jurisprudența reiterează că, în conformitate cu articolul 225 alineatul (1) al doilea paragraf CE (devenit articolul 256 TFUE) și cu articolul 58 din Statutul Curții de Justiție, recursul se limitează la aspecte de drept și trebuie să se întemeieze

25 — La punctul 36 din hotărârea atacată.

26 — Hotărârea din 26 februarie 2002, Consiliul/Boehringer (C-23/00 P, Rec., p. I-1873, punctul 46), și Hotărârea din 28 februarie 2008, Neirinck/Comisia (C-17/07 P, punctul 38).

pe motive derivate în special din încălcarea dreptului comunitar de către Tribunal²⁷.

34. Nu suntem de părere că aceasta este situația.

32. În aceste condiții și având în vedere aluziile formulate de Harman Int. Industries, în cadrul ședinței, la eventuala inadmisibilitate a afirmațiilor adversarilor săi, este oportun să se efectueze din oficiu examinarea admisibilității motivului unic al prezentului recurs.

33. Această examinare este generată în special de criticile recurenței, precum și ale OAPI cu privire la faptul că hotărârea atacată nu cuprinde o evaluare a mărcii solicitate Barbara Becker din perspectiva efectului creat, în impresia de ansamblu, prin adăugarea prenumelui la numele de familie și de criticile referitoare la eventualul caracter „curent” sau comun al numelui de familie respectiv. Aceste critici ar fi determinat, de altfel, o anumită suspiciune de inadmisibilitate, în măsura în care doar ar revendica o nouă evaluare a faptelor, acțiune interzisă Curții în această etapă a procedurii²⁸.

35. În primul rând, astfel cum indică OAPI, ceea ce recurența și Oficiul însuși pun la îndoială nu este atât rezultatul acestor aprecieri de fapt, cât motivarea *in extenso* a hotărârii atacate. Reclamația acestora este susținută de jurisprudența constantă conform căreia nemotivarea și motivarea insuficientă sunt aspecte de drept care constituie încălcări ale normelor fundamentale de procedură, în sensul articolului 230 CE (devenit articolul 263 TFUE), putând fi invocate în cadrul unui recurs²⁹ sau ridicate inclusiv din oficiu ca motive de ordine publică³⁰.

36. În al doilea rând, după cum am semnalat anterior, în cadrul ședinței s-a definit mai clar motivul de recurs, în orice caz în ceea ce privește OAPI, evoluând de la o critică orientată pe nemotivare la o critică mai categorică referitoare la o eroare de drept privind aplicarea Hotărârii Medion.

27 — Hotărârea din 8 aprilie 1992, E/Comisia (C-346/90 P, Rec., p. I-2691, punctele 6 și 7), Hotărârea din 2 martie 1994, Hilti/Comisia (C-53/92 P, Rec., p. I-667 punctul 10), Hotărârea din 1 iunie 1994, Comisia/Brazzelli Lualdi și alții (C-136/92 P, Rec., p. I-1981, punctul 47), și Hotărârea din 30 aprilie 2009, Comisia/Italia și Wam (C-494/06 P, Rec., p. I-3639, punctul 29).

28 — Hotărârea din 19 septembrie 2002, DKV/OAPI (Companyline) (C-104/00 P, Rec., p. I-7561, punctele 21 și 22, precum și concluziile avocatului general Ruiz-Jarabo Colomer, punctele 59 și 60); a se vedea de asemenea Ordonanțele din 5 februarie 2004, Telefon & Buch/OAPI (C-326/01 P, Rec., p. I-1371, punctul 35), și Streamservice/OAPI (C-150/02 P, Rec., p. I-1461, punctul 30).

29 — Hotărârea din 1 octombrie 1991, Vidrányi/Comisia (C-283/90 P, Rec., p. I-4339, punctul 29), Hotărârea din 7 mai 1998, Somaco/Comisia (C-401/96, Rec., p. I-2587, punctul 53), Hotărârea din 13 decembrie 2001, Cubero Vermurie/Comisia (C-446/00 P, Rec., p. I-10315, punctul 20), și Hotărârea din 8 februarie 2007, Groupe Danone/Comisia (C-3/06 P, Rep., p. I-1331, punctul 45).

30 — Hotărârea din 20 februarie 1997, Comisia/Daffix (C-166/95 P, Rec., p. I-983, punctul 24), Hotărârea din 2 aprilie 1998, Comisia/Sytraval și Brink's France (C-367/95 P, Rec., p. I-1719, punctul 67), Hotărârea din 30 martie 2000, VBA/Florimex și alții (C-265/97 P, Rec., p. I-2061, punctul 114), Hotărârea din 10 iulie 2008, Bertelsmann și Sony Corporation of America/Impala (C-413/06 P, Rep., p. I-4951, punctul 174), și Hotărârea din 2 decembrie 2009, Comisia/Irlanda și alții (C-89/08 P, Rep., p. I-11245, punctul 34).

37. Având în vedere cele de mai sus, concluzionăm că este justă calificarea ca eroare de drept a criticilor formulate împotriva hotărârii atacate.

2. Cu privire la fondul recursului

38. Criticile pe care recurenta le transpune în cererea introductivă, coroborate cu observațiile OAPI, ridică în primul rând problema adaptării și interpretării hotărârilor (în special Fusco și Medion), efectuate de către Tribunal în hotărârea atacată pentru soluționarea litigiului „pornind, în principal, de la contextul prezentei cauze”. Având în vedere fondul recursului, și anume riscul de confuzie, precum și temeiul motivului, și anume interpretarea și aplicarea eronate ale articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, este necesar să se expună criteriile legale și jurisprudențiale aplicabile pentru evaluarea acestui tip de litigii.

39. În sensul acestei dispoziții, la opoziția titularului unei mărci anterioare, se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când, din cauza identității sau asemănării sale cu marca anterioară și a identității sau asemănării produselor sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie în percepția publicului de pe teritoriul în care este protejată marca anterioară. Acest risc

de confuzie presupune riscul de asociere cu marca anterioară.

40. Al șaptelea considerent al Regulamentului nr. 40/94 prevede la rândul său că aprecierea riscului de confuzie depinde de numeroși factori, în special de cunoașterea mărcii pe piață, de asocierea care poate fi făcută între aceasta și semnul folosit sau înregistrat, de gradul de asemănare dintre marcă și semn, precum și dintre produsele sau serviciile desemnate.

41. Potrivit jurisprudenței constante a Curții, în concret în ceea ce privește definirea riscului de confuzie, constituie un risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 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 economic³¹.

31 — A se vedea în acest sens, în legătură cu Directiva 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988, Prima Directivă privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92), Hotărârea din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec., p. I-3819, punctul 17), Hotărârea Medion, citată anterior, punctul 26, precum și, în legătură cu Regulamentul privind marca comunitară, Hotărârea din 12 iunie 2007, OAPI/Shaker (C-334/05 P, Rep., p. 4529, punctul 33), și Hotărârea din 20 septembrie 2007, Nestlé/OAPI (C-193/06 P, punctul 32).

42. În privința modalității prin care se stabilește existența riscului menționat între două semne în percepția publicului, Curtea a declarat că acesta trebuie apreciat în mod global, ținând seama de toți factorii relevanți ai fiecărei cauze³².

43. Astfel, potrivit acestei jurisprudențe constante, examinarea globală cuprinde examinarea similitudinii vizuale, fonetice și conceptuale a mărcilor în conflict, aprecierea globală a riscului de confuzie trebuind să se întemeieze în plus pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ținând cont în special de elementele lor distinctive și dominante. Curtea a insistat și asupra faptului că percepția asupra mărcilor pe care o are consumatorul mediu al produselor sau al serviciilor în cauză joacă un rol determinant în aprecierea globală a riscului amintit. În această privință, jurisprudența a susținut întotdeauna că un consumator mediu percepe o marcă în mod normal ca pe un tot și nu examinează diferențele detalii ale acesteia³³.

32 — A se vedea în acest sens Hotărârea din 11 noiembrie 1997, SABEL (C-251/95, Rec., p. I-6191, punctul 22), Hotărârea Lloyd Schuhfabrik Meyer, citată anterior, punctul 18, Hotărârea din 22 iunie 2000, Marca Mode (C-425/98, Rec., p. I-4861, punctul 40), Hotărârea Medion, citată anterior, punctul 27, Hotărârea din 23 martie 2006, Mülhens/OAPI (C-206/04 P, Rec., p. I-2717, punctul 18), Hotărârile citate anterior OAPI/Shaker, punctul 34, și Nestlé/OAPI, punctul 33, precum și Ordonanța din 28 aprilie 2004, Matratzen Concord/OAPI (C-3/03 P, Rec., p. I-3657, punctul 28).

33 — A se vedea în acest sens Hotărârile citate anterior SABEL, punctul 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punctul 25, Medion, punctul 28, Mülhens/OAPI, punctul 19, și OAPI/Shaker, punctul 35, precum și Ordonanța Matratzen Concord/OAPI, citată anterior, punctul 29.

44. În prezenta cauză nu se contestă similitudinea produselor și nici gradul de similitudine vizuală sau fonetică dintre mărcile în conflict. Aspectul care se dezbate în cele din urmă este similitudinea conceptuală, fapt care, în prezenta cauză, implică în esență analiza sensului numelui de familie „Becker” și a numelui complet „Barbara Becker”, încercându-se în special să se stabilească influența pe care prenumele o exercită asupra numelui de familie.

45. Pentru a se proceda astfel, era indispensabil, astfel cum reiterează jurisprudența citată la punctul 43 din prezentele concluzii, „să se țină seama de toți factorii relevanți ai cauzei”. În acest context, devine deosebit de importantă împrejurarea că în decizia camerei de recurs a OAPI, obiectul litigiului în fața Tribunalului, s-ar fi acceptat diferența conceptuală dintre mărcile în conflict, în mare parte în temeiul caracterului slab al mărcii BECKER, având în vedere utilizarea comună a acestui nume de familie, și în temeiul popularității doamnei Barbara Becker în Germania³⁴.

46. În hotărârea atacată, astfel cum este dezvoltată în cele ce urmează, se urmărește totuși o abordare schematică, care se trasează pornind de la hotărâri anterioare, atât a Tribunalului (Fusco), cât și a Curții (Medion), relativ izolate, în care circumstanțele concrete ale cauzelor respective aveau o importanță deosebită, dacă nu determinantă.

34 — Punctele 36-41 din decizia atacată.

47. Într-adevăr, în cuprinsul punctelor 34-43 din hotărârea atacată, Tribunalul ridică problema similitudinii pe plan conceptual și oferă un răspuns la aceasta. Concluzia că există un risc de confuzie se construiește în esență prin intermediul punctelor 35 și 36 din cauza Fusco și al punctelor 37-41 din cauza Medion.

48. În primul rând, concluzia hotărârii atacate este că numele de familie „becker” are „un caracter distinctiv mai ridicat” decât elementul „barbara”, întemeindu-se pe Hotărârea Fusco, în care Tribunalul apreciasc riscul de confuzie dintre mărcile „Enzo Fusco” și „Antonio Fusco” plecând de la argumentul, reiterat în prezenta cauză, că, în ceea ce privește mărcile, cel puțin în Italia, consumatorii atribuie un caracter distinctiv mai pronunțat numelui de familie decât prenumelui. Gradul mai mare sau mai mic de popularitate deținut de recurentă în Germania nu ar fi relevant la nivel conceptual (punctele 34 și 35).

49. Cu toate acestea, este dificil să se admită o extindere atât de automată în speță a Hotărârii Fusco, având în vedere importanța atribuită circumstanțelor cauzei, prin expresii precum „în aceste circumstanțe” și „în speță” sau „în mărcile în conflict” cuprinse la punctul 54 al acesteia.

50. Importanța circumstanțelor cauzei în această ultimă hotărâre este subliniată într-o hotărâre pronunțată la puțin timp după aceasta de aceeași cameră a Tribunalului, în cauza Marcorossi, în care s-au dezbătut de asemenea nume de familie italiene. Astfel, după ce a amintit că perceperea semnelor compuse dintr-un prenume și un nume poate varia în diferitele țări ale Comunității Europene și că nu se poate exclude ca în anumite țări consumatorii să rețină mai degrabă numele de familie decât prenumele, referindu-se exclusiv la Hotărârea Fusco, Tribunalul a accentuat că „totuși, această regulă generală [...] nu trebuie aplicată în mod automat, fără să se țină seama de particularitățile fiecărei cauze”.

51. În al doilea rând – și cu privire la acest aspect manifestăm rezerve – hotărârea atacată invocă hotărârea pronunțată de Curte ca răspuns la întrebarea preliminară adresată în cauza Medion.

52. Trebuie amintit că riscul de confuzie examinat în această trimitere preliminară făcea referire la marca LIFE, înregistrată de societatea germană Medion pentru aparate electronice de divertisment, și la denumirea THOMSON LIFE, sub care societatea Thomson își comercializa anumite produse. În această cauză exista o identitate, cel puțin parțială, a produselor vizate de cele două mărci, motiv pentru care Medion a solicitat instanței naționale să interzică societății Thomson

utilizarea denumirii menționate pentru produsele a căror identitate a fost stabilită³⁵.

53. Astfel, valoarea reală a doctrinei expuse în cauza Medion rezultă din contrastul dintre caracterul literal al întrebării formulate de instanța națională și răspunsul oferit de Curte. Într-adevăr, în timp ce instanța națională întreabă dacă „există” un risc de confuzie în circumstanțele cauzei, astfel cum tocmai au fost descrise, Curtea răspunde că un astfel de risc „poate exista” în circumstanțe precum cea descrisă. Semnificația acestei forme de exprimare a Curții în răspunsul dat se desprinde, la rândul său, fără dificultate, din cuprinsul punctului 30 din hotărârea menționată. Astfel, în aceasta, după reiterarea, ca principiu, a obligației de a se efectua, în examinarea riscului de confuzie, o „apreciere de ansamblu” sau de a se face referire la „impresia de ansamblu”, ținând cont în special de elementele distinctive și dominante (punctul 28), Curtea acceptă posibilitatea, care trebuie considerată excepțională, ca o marcă anterioară, utilizată de un terț într-un semn compus, să ocupe în cadrul acestuia o poziție distinctivă autonomă, fără să constituie totuși elementul său dominant.

35 — A se vedea punctele 6-10 din hotărâre.

54. Într-adevăr, examinând, în această cauză, contextul unui eventual risc de confuzie, Curtea a declarat la punctul 30 din hotărâre că: „totuși, dincolo de cazul obișnuit în care consumatorul mediu percepe o marcă precum un tot și în pofida împrejurării că impresia de ansamblu poate fi dominată de una sau mai multe componente ale unei mărci complexe, nu este în niciun caz exclus ca, într-un anumit caz, o marcă anterioară utilizată de un terț în cadrul unui semn compus, care conține denumirea societății terțului respectiv, să păstreze o poziție distinctivă autonomă în cadrul semnului compus, fără să constituie totuși elementul dominant al acestuia”³⁶.

55. În acest fel a răspuns Curtea instanței de trimitere în respectiva cauză cu privire la verificarea existenței unui risc de confuzie între două semne, în cazurile în care o marcă compusă cuprinde o marcă înregistrată anterioară printre elementele sale, și a impus respectivei instanțe să respingă teoria denumită „Prägetheorie” (teoria impresiei produse)³⁷.

36 — Sublinierea noastră.

37 — Conform respectivei teorii, este necesar ca aprecierea similitudinii semnului contestat să se întemeieze pe impresia de ansamblu a fiecăruia dintre semne și să se examineze dacă partea identică este caracterizantă pentru semnul compus până la punctul în care celelalte elemente trec în mare parte într-un plan secund la momentul producerii impresiei de ansamblu. Hotărârea Medion, citată anterior, punctul 12.

56. Din cele ce precedă se desprinde foarte clar faptul că, dacă în hotărârea atacată Tribunalul dorea să se întemeieze în mod decisiv pe doctrina Medion pentru aprecierea unui risc de confuzie între mărcile în conflict, acesta trebuia să argumenteze prin formularea unei excepții³⁸, adică trebuia să explice de ce în prezenta cauză, în mod excepțional, era necesar să se facă abstracție de obligația generală de examinare a cererii de înregistrare a mărcii compuse plecând de la impresia de ansamblu, ținând cont în special de elementele sale distinctive și dominante. Altfel spus, Tribunalul ar fi trebuit să explice, în contextul eventualei similitudini conceptuale dintre „barbara becker” și „becker”, de ce, în speță, nu era necesar ca elementul „becker” să ocupe o poziție dominantă în cadrul ansamblului.

57. Nimic din toate acestea nu se regăsește totuși în motivarea hotărârii atacate. În schimb, cu greu se poate găsi un alt argument (punctul 37) în afara celui conform căruia „becker” este un nume de familie, care nu este contestat și care cu greu ar putea fi combătut. În consecință, se concluzionează în mod direct cu privire la similitudinea dintre „becker” și „barbara becker” (punctul 38) și, prin urmare, cu privire la eroarea de drept săvârșită de camera de recurs (punctul 39).

58. Trebuie subliniat că în hotărârea atacată nu se efectuează nicio observație sau cercetare în ceea ce privește numele de familie Becker pentru a se stabili dacă acesta ocupă acea poziție distinctivă și autonomă la care face trimitere Hotărârea Medion, fără să fie necesar să ocupe o poziție dominantă în cadrul ansamblului, deși în circumstanțele cauzei era primordială verificarea caracterului distinctiv al primei mărci BECKER³⁹. Astfel, dacă această din urmă marcă ar fi beneficiat de un grad înalt de cunoaștere de către public, ar fi fost mai dificil pentru orice altă marcă, destinată a fi aplicată pe produse identice, să revendice un drept asupra acestui nume de familie.

59. Pe scurt, plecând de la o înțelegere generalizatoare și parțial eronată a jocului combinat al Hotărârilor Fusco și Medion, hotărârea atacată poate determina să se considere, în mod greșit, că în principiu orice nume de familie care coincide cu o marcă anterioară se poate opune cu succes înregistrării unei mărci compuse alcătuite dintr-un prenume și numele de familie respectiv, în temeiul unui risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.

38 — Hacker, F., „§ 9 - Relative Eintragungshindernisse – Ähnlichkeit mehrgliedriger Marken”, în Ströbele, Hacker, Markengesetz Kommentar, ediția nouă, Ed. Carl Heymanns, Köln, 2009, p. 598.

39 — Keller, E., Glinke, A., „Die «MEDIION»-Entscheidung des EuGH: Neujustierung der verwechslungsrelevanten Markenähnlichkeit bei Kombinationsmarken”, în *Wettbewerb in Recht und Praxis*, nr. 1/2006, punctul 21 și următoarele, p. 27.

60. Altfel spus, coroborarea unei preținse reguli de principiu extrase dintr-o hotărâre anterioară pronunțată chiar de Tribunal cu o altă regulă extrasă dintr-o hotărâre a Curții pare să conducă la un rezultat aproape necesar, în care problema similitudinii conceptuale rămâne practic ignorată, în măsura în care, în hotărârea atacată, Tribunalul nu a ținut cont de toate elementele de fapt ale cauzei, astfel cum era obligat prin prisma jurisprudenței. Mai exact, acesta a omis să examineze eventuala influență a prenumelui asupra conținutului conceptual al mărcii Barbara Becker și capacitatea distinctivă mai mare sau mai mică a unei mărci constituite dintr-un singur nume de familie.

VI — Cheltuielile de judecată

63. Întrucât s-a propus trimiterea cauzei Tribunalului spre rejudecare, cererea privind cheltuielile de judecată aferente procedurii de recurs trebuie soluționată odată cu fondul.

VII — Concluzie

61. Având în vedere cele ce precedă, concluzionăm că hotărârea atacată este viciată de o eroare de drept, fiind necesară admiterea motivului unic de recurs și anularea hotărârii menționate.

62. Întrucât se pare că eroarea detectată poate fi îndreptată numai prin efectuarea constatărilor de fapt menționate la punctul precedent și lăsând la o parte faptul că, în hotărârea atacată, având în vedere termenii acesteia, Tribunalul nu trebuia să formuleze un răspuns la al doilea motiv invocat de reclamantă, considerăm că prezenta cauză nu se află în stare de a fi judecată de către Curte în sensul articolului 61 primul paragraf din Statutul Curții de Justiție, drept pentru care recomandăm trimiterea acesteia Tribunalului spre rejudecare, pentru a efectua respectivele verificări și pentru a se pronunța din nou în conformitate cu acestea.

64. Ca o concluzie la cele expuse anterior, propunem Curții:

- 1) să anuleze în totalitate Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene (Camera întâi) din 2 decembrie 2008, Harman International Industries/OAPI (T-212/07);
- 2) să trimită cauza Tribunalului Uniunii Europene spre rejudecare;
- 3) să soluționeze cererea privind cheltuielile de judecată odată cu fondul.