



Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a doua)

16 iulie 2020*

„Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Cerere de înregistrare a mărcii verbale a Uniunii Europene tigha – Opoziție formulată de titularul mărcii anterioare a Uniunii Europene TAIGA – Respingere parțială a cererii de înregistrare – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) – Aprecierea riscului de confuzie – Aprecierea similitudinii pe plan conceptual a semnelor în conflict – Articolul 42 alineatul (2) – Dovada utilizării serioase a mărcii anterioare – Dovada utilizării «pentru o parte dintre produse[...] sau servicii[...]» – Stabilirea unei subcategorii autonome de produse”

În cauza C-714/18 P,

având ca obiect un recurs formulat în temeiul articolului 56 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, introdus la 14 noiembrie 2018,

ACTC GmbH, cu sediul în Erkrath (Germania), reprezentată de V. Hoene, S. Gantenbrink și D. Eickemeier, Rechtsanwälte,

recurentă,

celelalte părți din procedură fiind:

Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), reprezentat de D. Gája, în calitate de agent,

pârât în primă instanță,

Taiga AB, cu sediul în Varberg (Suedia), reprezentată de C. Eckhardt, A. von Mühlendahl, K. Thanbichler-Brandl și C. Fluhme, Rechtsanwälte,

intervenientă în primă instanță,

CURTEA (Camera a doua),

compusă din domnul A. Arabadjiev, președinte de cameră, și domnii T. von Danwitz și A. Kumin (raportor), judecători,

avocat general: doamna E. Sharpston,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

având în vedere procedura scrisă,

după ascultarea concluziilor avocatei generale în ședința din 19 decembrie 2019,

* Limba de procedură: engleza.

pronunță prezenta

Hotărâre

- 1 Prin recursul formulat, ACTC GmbH solicită anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 13 septembrie 2018, ACTC/EUIPO – Taiga (tigha) (T-94/17, nepublicată, denumită în continuare „hotărârea atacată”, EU:T:2018:539), prin care acesta a respins acțiunea sa având ca obiect anularea Deciziei Camerei a patra de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 9 decembrie 2016 (cauza R 693/2015-4) privind o procedură de opoziție între Taiga AB și ACTC (denumită în continuare „decizia în litigiu”).

Cadrul juridic

- 2 Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca [Uniunii Europene] (JO 2009, L 78, p. 1) a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), care a intrat în vigoare la 23 martie 2016. Regulamentul nr. 207/2009, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul 2015/2424, a fost abrogat și înlocuit, începând de la 1 octombrie 2017, prin Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1). Cu toate acestea, ținând seama de data introducerii cererii de înregistrare în discuție, și anume 28 decembrie 2012, care este determinantă pentru identificarea dreptului material aplicabil, faptele din speță intră sub incidența dispozițiilor materiale ale Regulamentului nr. 207/2009, în versiunea sa inițială (a se vedea în acest sens Hotărârea din 4 iulie 2019, FTI Touristik/EUIPO, C-99/18 P, EU:C:2019:565, punctul 2).
- 3 Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede:
„(1) 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 pe teritoriul în care este protejată marca anterioară; riscul de confuzie include riscul de asociere cu marca anterioară.”
- 4 Articolul 15 alineatul (1) primul paragraf din acest regulament prevede:
„Dacă, în termen de cinci ani de la data înregistrării, marca [Uniunii Europene] nu a făcut obiectul unei utilizări importante [a se citi «serioase»] în [Uniunea Europeană] pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă această utilizare a fost suspendată pentru un termen neîntrerupt de cinci ani, marca [Uniunii Europene] face obiectul sancțiunilor prevăzute de prezentul regulament, cu excepția cazului în care există un motiv întemeiat pentru a nu fi utilizată.”
- 5 Potrivit articolului 42 alineatul (2) din regulamentul menționat:
„La cererea solicitantului, titularul unei mărci anterioare [a Uniunii Europene] care a formulat opoziția aduce dovada că, în decursul perioadei de cinci ani care a precedat data depunerii sau data de prioritate a cererii de înregistrare a mărcii [Uniunii Europene], marca anterioară [a Uniunii Europene] a făcut obiectul unei utilizări cu bună-credință [a se citi «unei utilizări serioase»] în cadrul [Uniunii] în legătură cu produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată și pe care se întemeiază opoziția sau că există motive întemeiate pentru neutilizare, cu condiția ca la data respectivă marca anterioară să fi

fost înregistrată cu cel puțin cinci ani în urmă. În absența unei astfel de dovezi, opoziția se respinge. În cazul în care marca anterioară [a Uniunii Europene] nu a fost utilizată decât pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, aceasta nu se consideră înregistrată, în sensul examinării opoziției, decât pentru acea parte de produse sau servicii.”

- 6 Articolul 43 alineatul (1) din același regulament prevede:

„Solicitantul poate să-și retragă oricând cererea de înregistrare a mărcii [Uniunii Europene] sau să restrângă lista produselor sau serviciilor pe care aceasta le conține. Atunci când cererea a fost deja publicată, retragerea sau restrângerea sunt de asemenea publicate.”

Istoricul litigiului și decizia în litigiu

- 7 Istoricul litigiului este expus la punctele 1-10 din hotărârea atacată. În vederea prezentei proceduri, acesta poate fi rezumat după cum urmează.
- 8 La 28 decembrie 2012, recurenta a formulat la EUIPO o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene, în temeiul Regulamentului nr. 207/2009. Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este semnul verbal „tigha” (denumită în continuare „marca solicitată”).
- 9 Produsele a căror înregistrare a fost solicitată fac parte din clasa 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare (denumit în continuare „Aranjamentul de la Nisa”), și corespund următoarei descrieri:

„Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru acoperirea capului; costume; articole de îmbrăcăminte din imitație de piele; îmbrăcăminte pentru motocicliști; îmbrăcăminte; rochii; treniuri [îmbrăcăminte]; curele [îmbrăcăminte]; cizmulite; mănuși [îmbrăcăminte]; plăci de cămăși; cămăși; plastroane pentru cămăși; pantofi din lemn; pantaloni; pălării; jachete [îmbrăcăminte]; jersse [îmbrăcăminte]; jachete căptușite [îmbrăcăminte]; bonete; glugi [îmbrăcăminte]; îmbrăcăminte de-a gata; articole de acoperit capul pentru purtare; camizole; cămăși cu mânecă scurtă; îmbrăcăminte din piele; egări [pantaloni]; lenjerie de corp/desuuri; paltoane; mantale; șepci [articole pentru acoperirea capului]; caschete; îmbrăcăminte de stradă; apărători pentru urechi [îmbrăcăminte]; combinezoane [îmbrăcăminte]; jachete cu glugă (parka); ponchouri; pulovere; îmbrăcăminte impermeabilă; fuste; sandale; eșarfe; pantofi; tălpi pentru încălțăminte; carâmbi pentru încălțăminte; bombeuri pentru încălțăminte; încălțăminte; salopete/combinezoane; mănuși de schi; chiloți; șosete; cizme; carâmbi pentru cizme; bentițe [îmbrăcăminte]; ciorapi; ciorapi care absorb transpirația; colanți; flanele/pulovere/hanorace [pulovere]; tricouri cu mânecă scurtă; feloane; tricotaje [îmbrăcăminte]; articole sport din jersse; paltoane bărbătești/pardesie; uniforme; lenjerie de corp care absoarbe transpirația/desuuri care absorb transpirația; chiloți tip boxeri; costume din neopren pentru schi nautic; veste/jiletci; ciorăpărie; jobene.”

- 10 Cererea de înregistrare a mărcii Uniunii Europene a fost publicată în *Buletinul mărcilor Uniunii Europene* nr. 2013/011 din 16 ianuarie 2013.
- 11 La 12 aprilie 2015, Taiga, intervenientă în primă instanță, a formulat opoziție la înregistrarea mărcii solicitate, în special pentru produsele menționate la punctul 9 din prezenta hotărâre.

12 Opoziția se întemeia pe marca verbală anterioară a Uniunii Europene TAIGA, care desemna, printre altele, produsele din clasa 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa și care corespundeau următoarei descrieri:

„Articole de îmbrăcăminte; haine de stradă; lenjerie de corp; articole de încălțăminte; pălării (articole pentru acoperirea capului) și articole pentru acoperirea capului; cizme și încălțăminte de lucru; salopete de lucru; mănuși; curele și șosete.”

13 Motivul invocat în susținerea opoziției era cel menționat la articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.

14 Printr-o decizie din 9 februarie 2015, divizia de opoziție a EUIPO a respins opoziția formulată de Taiga.

15 La 28 septembrie 2015, Taiga a formulat la EUIPO o cale de atac împotriva acestei decizii a diviziei de opoziție.

16 Prin decizia în litigiu, Camera a patra de recurs a EUIPO (denumită în continuare „camera de recurs”) a anulat în parte decizia menționată a diviziei de opoziție, și anume pentru toate produsele în cauză, care fac parte din clasa 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa, și a respins, în consecință, cererea de înregistrare referitoare la aceste produse. Aceasta a considerat că utilizarea mărcii anterioare a fost dovedită pentru anumite produse din această clasă 25, care erau identice sau similare cu produsele vizate de marca solicitată, că semnele în conflict erau foarte similare pe plan vizual, identice pe plan fonetic, cel puțin pentru consumatorii anglofoni, și că aceste semne nu puteau fi asociate cu niciun concept pentru majoritatea publicului relevant. În aceste condiții, camera de recurs a reținut existența unui risc de confuzie în percepția acestui public, în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, în ceea ce privește produsele din respectiva clasă 25.

Procedura în fața Tribunalului și hotărârea atacată

17 Prin cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 13 februarie 2017, recurenta a formulat o acțiune având ca obiect anularea deciziei în litigiu.

18 În susținerea acțiunii formulate, recurenta a invocat două motive, întemeiate, primul, pe încălcarea articolului 42 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 și, al doilea, pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din acest regulament.

19 Prin hotărârea atacată, Tribunalul a respins în totalitate acțiunea.

Concluziile părților

20 Recurenta solicită Curții:

- anularea hotărârii atacate și a deciziei în litigiu;
- cu titlu subsidiar, anularea hotărârii atacate și trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunal și
- obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

21 EUIPO solicită Curții:

- respingerea recursului și

– obligarea recurenteii la plata cheltuielilor de judecată.

22 Taiga solicită Curții:

– respingerea recursului și

– obligarea recurenteii la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a cheltuielilor de judecată efectuate de aceasta.

Cu privire la recurs

23 În susținerea recursului formulat, recurenta invocă două motive, întemeiate, primul, pe încălcarea articolului 42 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 și, al doilea, pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din acest regulament.

Cu privire la primul motiv

Argumentația părților

24 Prin intermediul primului motiv de recurs, recurenta reproșează în esență Tribunalului că a considerat, la punctul 34 din hotărârea atacată, că articolele vestimentare vizate în elementele de probă prezentate de Taiga pentru a demonstra utilizarea mărcii anterioare aveau, toate, aceeași destinație. Tribunalul ar fi statuat astfel în mod greșit că aceste produse nu constituiau o subcategorie autonomă de produse din clasa 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa.

25 Prin intermediul primului aspect al acestui motiv, recurenta susține că Tribunalul nu ar fi trebuit să își întemeieze aprecierea pe produsele vizate în aceste elemente de probă, ci pe cele pentru care fusese înregistrată marca anterioară. Astfel, întrebarea la care Tribunalul ar fi trebuit să răspundă ar fi aceea dacă marca anterioară era înregistrată pentru o categorie de produse suficient de largă pentru a putea fi distinse, în cadrul său, mai multe subcategorii autonome, astfel încât utilizarea nu privea decât produse specifice din această „categorie largă”.

26 Prin intermediul celui de al doilea aspect al motivului amintit, recurenta reproșează Tribunalului că nu a ținut seama de faptul că produsele vestimentare vizate în elemente de probă menționate și, respectiv, de marca solicitată erau, în primul rând, destinate unor utilizări multiple, și anume să acopere, să ascundă, să împodobească sau să protejeze corpul uman, și, în al doilea rând, că se adresau fiecare unui public distinct și că erau vândute în magazine diferite, astfel încât primele se distingueau de cele din a doua categorie.

27 EUIPO apreciază că primul motiv de recurs trebuie respins ca inadmisibil în măsura în care recurenta susține că Tribunalul a efectuat o apreciere eronată a elementelor de probă, prezentate de Taiga în fața camerei de recurs pentru a demonstra utilizarea serioasă a mărcii anterioare. Astfel, potrivit EUIPO, recurenta contestă aprecierea faptelor efectuată de Tribunal, fără a pretinde o denaturare a acestor fapte și fără a invoca o eroare de drept susceptibilă să invalideze raționamentul Tribunalului. În orice caz, acest motiv ar trebui respins ca nefondat.

28 Taiga susține că motivul menționat trebuie respins ca nefondat.

Aprecierea Curții

- 29 Cu titlu introductiv, este necesar să se respingă argumentația EUIPO întemeiată pe inadmisibilitatea primului motiv al recursului. Astfel, recurenta nu contestă o apreciere de fapt a Tribunalului, ci repune în discuție metoda și criteriile aplicate de acesta pentru a defini noțiunea de utilizare „pentru o parte din produse sau servicii”, în sensul articolului 42 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009. În măsura în care acest motiv privește astfel criteriile în raport cu care Tribunalul trebuie să aprecieze existența unei utilizări serioase a mărcii anterioare pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată sau o parte din aceste produse sau servicii, în sensul dispoziției menționate, motivul amintit ridică o problemă de drept care poate face obiectul unui control al Curții în cadrul unui recurs (a se vedea în acest sens Hotărârea din 12 decembrie 2019, *Der Grüne Punkt/EUIPO*, C-143/19 P, EU:C:2019:1076, punctul 51 și jurisprudența citată).
- 30 Prin argumentația sa, recurenta reproșează Tribunalului, mai întâi, că a considerat că trebuia să se stabilească dacă doar articolele vizate în dovezile de utilizare comunicate de intervenientă constituiau o subcategorie autonomă în raport cu produsele din clasa 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa, în continuare, că nu a aplicat corect criteriul finalității și al destinației produselor în cauză pentru a determina o astfel de subcategorie autonomă, precum și, în sfârșit, că nu a luat în considerare faptul că produsele în cauză se adresau fiecare unui public distinct și că erau vândute în magazine diferite.
- 31 În această privință, trebuie amintit de la bun început că Tribunalul a arătat, la punctele 29-32 din hotărârea atacată, următoarele:
- „29 Dispozițiile articolului 42 din Regulamentul nr. 207/2009 care permit să se considere că marca anterioară a fost înregistrată doar pentru partea din produse și servicii pentru care s-a făcut dovada utilizării serioase a mărcii, pe de o parte, constituie o limitare a drepturilor pe care le are titularul mărcii anterioare din înregistrarea sa, astfel încât ele nu pot fi interpretate într-o manieră care să conducă la o limitare nejustificată a întinderii protecției mărcii anterioare, în special în ipoteza în care produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată această marcă constituie o categorie suficient de restrânsă, și, pe de altă parte, trebuie să fie compatibile cu interesul legitim al titularului respectiv de a-și putea extinde, în viitor, gama de produse sau de servicii în limita termenilor referitori la produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată marca, beneficiind de protecția conferită de înregistrarea mărcii respective [a se vedea în acest sens Hotărârea din 14 iulie 2005, *Reckitt Benckiser (Espana)/OAPI – Aladin (ALADIN)*, T-126/03, EU:T:2005:288, punctele 51 și 53].
- 30 Dacă o marcă a fost înregistrată pentru o categorie de produse sau servicii suficient de largă pentru a putea fi distinse, în cadrul acesteia, mai multe subcategorii susceptibile să fie luate în considerare în mod autonom, dovada utilizării serioase a mărcii pentru o parte a acestor produse sau servicii nu conferă protecție, în cadrul procedurii de opoziție, decât pentru acea sau acele subcategorii din care fac parte produsele și serviciile pentru care marca a fost efectiv utilizată. În schimb, dacă o marcă a fost înregistrată pentru produse sau servicii definite într-un mod atât de precis și de restrictiv încât nu este posibil să se opereze diviziuni semnificative în interiorul categoriei respective, în vederea examinării opoziției, dovada utilizării serioase a mărcii pentru respectivele produse sau servicii acoperă în mod necesar această categorie în întregime [Hotărârea din 14 iulie 2005, *Reckitt Benckiser (Espana)/OAPI – Aladin (ALADIN)*, T-126/03, EU:T:2005:288, punctul 45, și Hotărârea din 13 februarie 2007, *Mundipharma/OAPI – Altana Pharma (RESPICUR)*, T-256/04, EU:T:2007:46, punctul 23].
- 31 Cu toate acestea, dacă noțiunea de utilizare parțială are ca scop să nu conducă la indisponibilizarea mărcilor neutilizate pentru o anumită categorie de produse, aceasta nu trebuie să aibă ca efect privarea titularului mărcii respective de orice protecție pentru produsele care, fără a fi absolut identice cu cele pentru care a putut dovedi o utilizare serioasă, nu sunt în esență diferite de acestea și aparțin aceleiași grupe care nu poate fi împărțită altfel decât în mod arbitrar. În această

privință, trebuie observat că în practică este imposibil ca titularul unei mărci să facă dovada utilizării acesteia pentru toate variantele imaginabile de produse vizate prin înregistrare. În consecință, noțiunea de «parte a produselor și serviciilor» nu se poate referi la toate formele posibile de comercializare a produselor sau a serviciilor similare, ci doar la produsele sau serviciile suficient de distincte pentru a putea constitui categorii sau subcategorii coerente [Hotărârea din 14 iulie 2005, Reckitt Benckiser (Espana)/OAPI – Aladin (ALADIN), T-126/03, EU:T:2005:288, punctul 46, și Hotărârea din 6 martie 2014, Anapurna/OAPI – Annapurna (ANNAPURNA), T-71/13, nepublicată, EU:T:2014:105, punctul 63].

- 32 În ceea ce privește problema dacă produsele fac parte dintr-o subcategorie coerentă susceptibilă să fie luată în considerare în mod autonom, din jurisprudență decurge că, în măsura în care consumatorul caută înainte de toate un produs sau un serviciu care să poată răspunde nevoilor sale specifice, finalitatea sau destinația produsului ori a serviciului în cauză este esențială în orientarea alegerii sale. Prin urmare, în măsura în care este aplicat de către consumatori înainte de orice cumpărare, criteriul finalității sau al destinației este un criteriu primordial în definirea unei subcategorii de produse sau servicii. În schimb, natura produselor în cauză, precum și caracteristicile acestora nu sunt, ca atare, pertinente pentru definirea unor subcategorii de produse sau servicii [a se vedea Hotărârea din 18 octombrie 2016, August Storck/EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls), T-367/14, nepublicată, EU:T:2016:615, punctul 32 și jurisprudența citată].”
- 32 Având în vedere aceste norme de drept și principii jurisprudențiale, Tribunalul a examinat, la punctele 33-36 din hotărârea atacată, dacă articolele vizate de elementele de probă furnizate de Taiga constituiau o subcategorie autonomă de produse, în raport cu produsele din clasa 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa, acoperite de marca anterioară, care regroupează numai articole de îmbrăcăminte exterioare de protecție împotriva intemperiilor. Într-o primă etapă, Tribunalul a considerat că aceste articole aveau „aceeași destinație, întrucât [urmăreau] să acopere corpul uman, să îl ascundă, să îl împodobească și să îl protejeze împotriva elementelor”, și că acestea nu puteau, „în orice caz, să fie considerate «în esență diferite»”, în sensul jurisprudenței menționate la punctul 31 din hotărârea atacată. Într-o a doua etapă, Tribunalul a arătat că caracteristicile particulare pe care le prezentau articolele menționate, în special cele care constau în a proteja de intemperii, erau, în principiu, lipsite de relevanță, întrucât, conform jurisprudenței citate la punctul 32 din hotărârea atacată, „caracteristicile produselor nu sunt, ca atare, pertinente pentru definirea unor subcategorii de produse sau servicii”. Prin urmare, Tribunalul a respins primul motiv.
- 33 În temeiul articolului 42 alineatul (2) prima teză din Regulamentul nr. 207/2009, solicitantul unei mărci a Uniunii Europene poate pretinde titularului mărcii anterioare dovada că această marcă anterioară a făcut obiectul unei „utilizări serioase” în cadrul Uniunii în decursul perioadei de cinci ani care a precedat publicarea cererii de înregistrare a mărcii care a făcut obiectul unei opoziții.
- 34 Mai întâi, trebuie amintit că noțiunea „utilizare serioasă” este o noțiune autonomă a dreptului Uniunii (a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 martie 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, punctele 25-31).
- 35 În această privință, pentru a se putea considera că o marcă a făcut obiectul unei „utilizări serioase”, în sensul articolului 42 alineatul (2) prima teză din Regulamentul nr. 207/2009, este necesar ca această marcă să fie utilizată în conformitate cu funcția sa esențială, care constă în a garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea originii produsului sau serviciului desemnat de marca menționată, 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 17 octombrie 2019, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid, C-514/18 P, nepublicată, EU:C:2019:878, punctele 36 și 37, precum și jurisprudența citată). Astfel, o marcă care nu este utilizată constituie un obstacol nu numai în calea concurenței, în măsura în care limitează gama de semne care pot fi înregistrate ca marcă de alte persoane și lipsește concurenții de posibilitatea de a utiliza marca respectivă sau o marcă similară

atunci când introduc pe piața internă produse sau servicii care sunt identice sau similare celor protejate de marca în cauză, ci și în calea liberei circulații a mărfurilor și a liberei prestări a serviciilor (a se vedea Hotărârea din 19 decembrie 2012, Leno Marken, C-149/11, EU:C:2012:816, punctul 32).

- 36 Pentru ca această funcție esențială să poată fi asigurată de o marcă, Regulamentul nr. 207/2009 conferă titularului acesteia din urmă un ansamblu de drepturi, limitându-le în același timp la ceea ce este strict necesar pentru a asigura această funcție, astfel cum a arătat doamna avocată generală la punctul 40 din concluzii.
- 37 Astfel, articolul 15 din Regulamentul nr. 207/2009 prevede că protecția unei mărci anterioare este justificată numai în măsura în care aceasta face obiectul unei „utilizări serioase în Uniune pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată”.
- 38 Articolul 42 alineatul (2) din acest regulament aplică această normă de drept în cadrul specific al procedurilor de opoziție. Articolul 42 alineatul (2) ultima teză din regulamentul menționat prevede că, în cazul în care marca anterioară nu a fost utilizată decât pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care este înregistrată, aceasta nu se consideră înregistrată, în sensul examinării opoziției, decât pentru acea parte de produse sau servicii.
- 39 În acest context, trebuie arătat, astfel cum a procedat doamna avocată generală la punctul 47 din concluzii, că întinderea categoriilor de produse sau servicii pentru care a fost înregistrată marca anterioară este un element determinant al echilibrului între, pe de o parte, menținerea și protejarea drepturilor exclusive conferite titularului mărcii anterioare și, pe de altă parte, limitarea acestora pentru a evita ca o marcă utilizată parțial să beneficieze de o protecție extinsă pentru simplul motiv că a fost înregistrată pentru o gamă largă de produse sau servicii, ceea ce Tribunalul a luat în considerare în mod corect la punctele 29-31 din hotărârea atacată.
- 40 În ceea ce privește noțiunea de „parte a produselor sau serviciilor” prevăzută la articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, trebuie amintit că Curtea a statuat, în cadrul aplicării articolului 43 alineatul (1) din acest regulament, că o subcategorie a produselor vizate de o cerere de înregistrare ca marcă a Uniunii trebuie identificată prin recurgerea la un criteriu care să permită delimitarea suficient de precisă a acestei subcategorii (a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 decembrie 2014, OAPI/Kessel medintim, C-31/14 P, nepublicată, EU:C:2014:2436, punctul 37).
- 41 Or, astfel cum a arătat doamna avocată generală la punctul 58 din concluzii, analiza efectuată de Curte în această hotărâre poate fi transpusă în cadrul aplicării articolului 42 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, întrucât definirea unei subcategorii autonome de produse sau servicii trebuie să se întemeieze pe aceleași criterii, fie în cadrul unei cereri de restrângere a listei produselor sau serviciilor vizate de cererea de înregistrare, fie în cadrul unei opoziții, astfel încât să poată proceda la compararea produselor sau serviciilor în cauză, definite pe baza acelorași criterii, în cadrul aprecierii riscului de confuzie.
- 42 De aici rezultă, pe de o parte, astfel cum a arătat doamna avocată generală la punctul 50 din concluzii, că consumatorul care dorește să cumpere un produs sau un serviciu care face parte dintr-o categorie care a fost definită într-un mod deosebit de precis și de restrictiv, dar în interiorul căreia nu este posibil să se opereze diviziuni semnificative, va asocia cu marca anterioară toate produsele sau serviciile care aparțin acestei categorii, astfel încât această marcă își va îndeplini funcția esențială de a garanta originea pentru aceste produse sau servicii. În aceste împrejurări, este suficient să se impună titularului mărcii anterioare să facă dovada utilizării serioase a acestei mărci pentru o parte din produsele sau serviciile care fac parte din această categorie omogenă.
- 43 Pe de altă parte, astfel cum a arătat doamna avocată generală la punctul 52 din concluzii, în ceea ce privește produsele sau serviciile reunite în cadrul unei categorii largi, susceptibilă să fie subdivizată în mai multe subcategorii autonome, este necesar să se impună titularului mărcii anterioare să facă

dovada utilizării serioase a acestei mărci pentru fiecare dintre aceste subcategorii autonome. Astfel, dacă titularul mărcii anterioare și-a înregistrat marca pentru o gamă largă de produse sau servicii pe care ar putea eventual să le comercializeze, însă nu le-a comercializat în decursul perioadei de cinci ani care precedă publicarea cererii de înregistrare a mărcii împotriva căreia a formulat opoziție, interesul său de a beneficia de protecția mărcii anterioare pentru aceste produse sau servicii nu poate prevala asupra interesului concurenților de a-și înregistra marca pentru respectivele produse sau servicii.

- 44 În ceea ce privește criteriul sau criteriile relevante care trebuie aplicate în vederea identificării unei subcategorii coerente de produse sau servicii care poate fi avută în vedere în mod autonom, Curtea a statuat în esență că criteriul finalității și al destinației produselor sau serviciilor în cauză constituie un criteriu esențial pentru definirea unei subcategorii autonome de produse sau servicii (a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 decembrie 2014, OAPI/Kessel medintim, C-31/14 P, nepublicată, EU:C:2014:2436, punctul 39).
- 45 În lumina acestor principii este necesar să se examineze mai întâi primul aspect al primului motiv al recursului, potrivit căruia Tribunalul ar fi trebuit să se întemeieze, în cadrul analizei sale care consta în a stabili dacă exista o subcategorie coerentă care putea fi avută în vedere în mod autonom, pe produsele pentru care este înregistrată marca anterioară.
- 46 În această privință, este necesar să se arate că reiese atât din modul de redactare a articolului 42 alineatul (2) ultima teză din Regulamentul nr. 207/2009, cât și din cuprinsul punctelor 39-42 din prezenta hotărâre că trebuie să se aprecieze în mod concret, în principal în raport cu produsele pentru care titularul mărcii anterioare a făcut dovada utilizării mărcii anterioare, dacă aceste produse constituie o subcategorie autonomă în raport cu produsele care fac parte din clasa de produse vizate, astfel încât să se coreleze produsele pentru care a fost dovedită utilizarea serioasă a mărcii anterioare cu categoria produselor acoperite de cererea de înregistrare a acestei mărci.
- 47 Or, Tribunalul a examinat, la punctul 33 din hotărârea atacată, dacă articolele vizate în dovezile privind utilizarea prezentate de Taiga constituiau o subcategorie autonomă în raport cu produsele din clasa 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa, și anume în raport cu categoria mai generală pentru care a fost înregistrată marca anterioară. În plus, Tribunalul a corelat în mod corect aceste articole cu această categorie mai generală, înainte de a concluziona, la punctul 34 din hotărârea atacată, că articolele menționate nu puteau fi considerate ca fiind în esență diferite.
- 48 În consecință, primul aspect al primului motiv al recursului trebuie respins ca nefondat.
- 49 În continuare, în ceea ce privește al doilea aspect al primului motiv al recursului, recurenta reproșează Tribunalului, în cadrul primei critici a acestui aspect, că nu a aplicat în mod corect criteriul finalității și al destinației produselor în cauză pentru a determina o subcategorie autonomă de produse. Acest aspect trebuie de asemenea respins ca nefondat.
- 50 Astfel, reiese din Hotărârea din 11 decembrie 2014, OAPI/Kessel medintim (C-31/14 P, nepublicată, EU:C:2014:2436, punctele 37 și 39-41), că criteriul finalității și al destinației produselor în cauză nu are ca obiectiv definirea în mod abstract sau artificial a subcategoriilor de produse, ci că acest criteriu trebuie aplicat în mod coerent și concret, astfel cum a arătat doamna avocată generală la punctele 70 și 71 din concluzii.
- 51 Prin urmare, dacă, precum în speță, produsele vizate au, cum se întâmplă des, mai multe finalități și destinații, nu se poate determina, contrar celor pretinse de recurentă, existența unei subcategorii distincte de produse luând în considerare, în mod izolat, fiecare dintre finalitățile pe care le pot avea aceste produse. Astfel, o asemenea abordare nu ar permite identificarea coerentă a subcategoriilor autonome și ar avea drept consecință, după cum a arătat doamna avocată generală la punctul 71 din

concluzii, limitarea excesivă a drepturilor titularului mărcii anterioare, în special întrucât nu ar fi luat în considerare în mod suficient interesul său legitim de a-și extinde gama de produse sau de servicii pentru care este înregistrată marca sa.

- 52 Prin urmare, în mod întemeiat Tribunalul nu a luat în considerare în mod izolat fiecare dintre utilizările produselor în cauză, și anume să acopere, să ascundă, să împodobească sau să protejeze corpul uman, aceste diferite utilizări combinându-se în scopul introducerii pe piață a acestor produse, astfel cum a arătat doamna avocată generală la punctul 72 din concluzii.
- 53 În sfârșit, a doua critică a celui de al doilea aspect al primului motiv al recursului, prin care recurenta invocă faptul că Tribunalul nu a luat în considerare împrejurarea că produsele în cauză se adresa fiecărui unui public distinct și că erau vândute în magazine diferite, trebuie de asemenea respinsă ca fiind nefondată, în măsura în care astfel de criterii nu sunt pertinente pentru a defini o subcategorie autonomă de produse, ci pentru aprecierea publicului relevant (a se vedea în acest sens și prin analogie Hotărârea din 11 decembrie 2014, OAPI/Kessel medintim, C-31/14 P, nepublicată, EU:C:2014:2436, punctele 37 și 41).
- 54 Prin urmare, primul motiv al recursului trebuie respins ca nefondat.

Cu privire la al doilea motiv

- 55 Al doilea motiv de recurs cuprinde trei aspecte.

Cu privire la primul aspect al celui de al doilea motiv

– Argumentația părților

- 56 Prin intermediul primului aspect al celui de al doilea motiv al recursului, recurenta arată că, în măsura în care Tribunalul a aplicat în mod eronat condițiile referitoare la utilizarea serioasă a mărcii anterioare, Tribunalul a ajuns în mod greșit la concluzia că produsele „îmbrăcăminte” și „articole pentru acoperirea capului” vizate de marca solicitată erau identice cu produsele acoperite de marca anterioară.
- 57 EUIPO și Taiga consideră că primul aspect al celui de al doilea motiv al recursului trebuie respins ca nefondat.

– Aprecierea Curții

- 58 Întrucât primul aspect al celui de al doilea motiv al recursului este întemeiat numai pe o aplicare eronată a condițiilor referitoare la utilizarea serioasă a mărcii anterioare, iar Tribunalul nu a săvârșit o eroare în această privință, astfel cum reiese din cuprinsul punctelor 47, 52 și 53 din prezenta hotărâre, acest aspect trebuie respins ca nefondat.

Cu privire la al doilea aspect al celui de al doilea motiv

– Argumentația părților

- 59 Prin intermediul celui de al doilea aspect al celui de al doilea motiv al recursului, care cuprinde trei critici, recurenta contestă aprecierea Tribunalului privind similitudinea semnelor în conflict pe planurile vizual, fonetic și conceptual.

- 60 În ceea ce privește prima critică, recurenta apreciază că, dacă Tribunalul ar fi luat în considerare compunerea neobișnuită a mărcii solicitate, legată de prezența unor „consoane asimetrice” și de ortografia neobișnuită a acestei mărci ținând seama de grupul de litere „igh”, nu ar fi ajuns la concluzia potrivit căreia semnele în conflict erau similare pe plan vizual.
- 61 În ceea ce privește a doua critică, recurenta arată că Tribunalul a „presupus” în mod eronat, fără a se întemeia pe niciun element de probă, că grupul de litere „ti” se pronunța întotdeauna „tai”. Or, ar fi evident că nu aceasta este situația și, prin urmare, că nu îi revenea sarcina de a prezenta elemente de probă în această privință.
- 62 În ceea ce privește a treia critică, recurenta contestă analiza Tribunalului potrivit căreia acesta a concluzionat că diferențele conceptuale dintre semnele în conflict nu fuseseră stabilite pe teritoriul Uniunii privit în ansamblul său, astfel încât acestea nu erau de natură să neutralizeze similitudinile vizuale și fonetice existente între aceste semne. În primul rând, contrar celor arătate de Tribunal la punctul 71 din hotărârea atacată, termenul „taïga” ar avea o „semnificație precisă și imediată” nu numai pentru consumatorii medii din nordul și din estul „continentului european”, ci și pentru cei din sudul acestui continent, precum și pentru consumatorii anglofoni. Astfel, ținând cont de dimensiunea necontestată a pădurii boreale, denumită „taïga”, precum și de semnificația acesteia din urmă în întreaga lume, acest termen ar ține de educația generală pe „continentul european” și în afara acestuia.
- 63 În al doilea rând, în mod greșit Tribunalul nu ar fi aplicat propria jurisprudență potrivit căreia ar fi suficient ca un termen să fie înțeles într-o parte a Uniunii pentru a concluziona în sensul existenței unor diferențe conceptuale între semnele în conflict.
- 64 EUIPO susține că cele trei critici invocate în susținerea celui de al doilea aspect al celui de al doilea motiv al recursului trebuie respinse ca inadmisibile și că prima și a treia critică trebuie în orice caz respinse ca nefondate.
- 65 Taïga consideră că acest aspect al celui de al doilea motiv trebuie respins ca nefondat.

– *Aprecierea Curții*

- 66 Este necesar să se arate că, prin intermediul primei și al celei de a doua critici ale celui de al doilea aspect al celui de al doilea motiv de recurs, recurenta încearcă să obțină din partea Curții o nouă apreciere a similitudinii fonetice și vizuale a semnelor în conflict, fără a invoca totuși vreo denaturare a faptelor sau a elementelor de probă de către Tribunal în această privință.
- 67 Or, trebuie să se amintească faptul că, în conformitate cu articolul 256 alineatul (1) al doilea paragraf TFUE și cu articolul 58 primul paragraf din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, recursul se limitează la chestiuni de drept. Tribunalul este singurul competent să constate și să aprecieze faptele pertinente, precum și elementele de probă care îi sunt prezentate. Aprecierea faptelor și a elementelor de probă respective nu constituie, așadar, cu excepția cazului denaturării acestora, un aspect de drept supus, ca atare, controlului Curții în cadrul unui recurs. Or, aprecierea similitudinii fonetice și vizuale a semnelor în conflict constituie o apreciere de natură factuală (Hotărârea din 19 martie 2015, MEGA Brands International/OAPI, C-182/14 P, EU:C:2015:187, punctele 47 și 48, precum și jurisprudența citată).
- 68 Prin urmare, prima și a doua critică din cadrul celui de al doilea aspect al celui de al doilea motiv de recurs trebuie respinse ca inadmisibile în măsura în care vizează obținerea unei noi aprecieri a faptelor.

- 69 Pe de altă parte, în măsura în care este necesar să se considere că, în cadrul celei de a doua critici, recurenta critică aplicarea de către Tribunal a normelor privind sarcina probei, reproșându-i că a „presupus”, fără a se întemeia pe niciun element de probă, că grupul de litere „ti” se pronunța întotdeauna „tai” și a pretins ca aceasta să prezinte elemente de probă care să demonstreze contrariul, trebuie amintit că, la punctul 58 din hotărârea atacată, Tribunalul a arătat, printre altele, că, la punctul 40 din decizia atacată, camera de recurs apreciasse că, cel puțin pentru consumatorii anglofoni, pronunțarea silabelor „ti” și „tai” ale mărcilor în litigiu era identică. În plus, la punctele 60-62 din hotărârea atacată, Tribunalul a aprobat concluzia camerei de recurs potrivit căreia semnele în conflict erau identice pe plan fonetic, cel puțin pentru consumatorii anglofoni, după ce a subliniat că recurenta nu a prezentat niciun element care să permită să se considere că sunetul primelor silabe „ti” și „tai” ale semnelor în conflict nu ar fi identic pentru publicul anglofon.
- 70 Or, fără a săvârși o eroare de drept, Tribunalul a luat în considerare faptul că recurenta nu a prezentat probe care să permită repunerea în discuție a aprecierii camerei de recurs potrivit căreia primele silabe „ti” și „tai” ar fi pronunțate în mod identic pentru publicul anglofon pentru a aproba această apreciere. Astfel, pe de o parte, aprecierea menționată era ilustrată de un exemplu întemeiat pe *Oxford English Dictionary*, astfel cum reiese din cuprinsul punctului 40 din decizia în litigiu. Pe de altă parte, în cadrul unei acțiuni în anulare în fața Tribunalului, revine reclamantului sarcina de a demonstra pretensele erori care afectează, în opinia sa, decizia în litigiu.
- 71 A doua critică a celui de al doilea aspect al celui de al doilea motiv de recurs trebuie, în consecință, să fie respinsă ca nefondată în măsura în care se reproșează Tribunalului că a încălcat normele privind sarcina probei.
- 72 Prin intermediul celei de a treia critici, în primul rând, recurenta reproșează în esență Tribunalului că a considerat, la punctul 71 din hotărârea atacată, că niciun element din dosar nu permitea să se stabilească faptul că termenul „taïga” avea o „semnificație precisă și imediată” pentru consumatorii medii anglofoni și din sudul „continentului european”.
- 73 Prin această argumentație, recurenta, fără a dezvolta o argumentație juridică care să vizeze în mod specific identificarea erorii de drept care ar vicia hotărârea atacată, încearcă să obțină din partea Curții o nouă apreciere a elementelor de fapt și de probă. În măsura în care nu invocă nicio denaturare a acestor elemente, argumentația menționată trebuie, în consecință, înlăturată ca inadmisibilă (a se vedea în acest sens Hotărârea din 13 noiembrie 2019, *Outsource Professional Services/EUIPO*, C-528/18 P, nepublicată, EU:C:2019:961, punctul 47 și jurisprudența citată).
- 74 În al doilea rând, în măsura în care recurenta contestă metoda și criteriile aplicate de Tribunal în cadrul aprecierii similitudinii conceptuale a semnelor în conflict, aceasta îi reproșează, în realitate, o aplicare eronată a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, ceea ce constituie o problemă de drept care poate face obiectul unui control al Curții în cadrul unui recurs (a se vedea în acest sens Hotărârea din 12 decembrie 2019, *Der Grüne Punkt/EUIPO*, C-143/19 P, EU:C:2019:1076, punctul 51 și jurisprudența citată).
- 75 Recurenta reproșează Tribunalului că a statuat, la punctele 67 și 71 din hotărârea atacată, că aceasta nu a demonstrat că termenul „taïga” avea o „semnificație precisă și imediată” pentru publicul relevant compus din consumatorii Uniunii avuți în vedere în ansamblul lor, deși din jurisprudența Tribunalului nu ar reieși că termenul în discuție trebuia înțeles de ansamblul publicului relevant. Astfel, ar fi suficient ca numai o parte a publicului relevant să asocieze termenul în cauză cu un concept special pentru a concluziona în sensul existenței unor diferențe conceptuale de natură să neutralizeze similitudini vizuale și fonetice între semnele în conflict pentru ansamblul publicului relevant.

- 76 Or, Curtea a statuat că, atunci când un titular al unei mărci a Uniunii Europene formulează opoziție, în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, la înregistrarea unei mărci a Uniunii Europene similare care ar crea un risc de confuzie, trebuie să se admită o asemenea opoziție în cazul în care existența riscului de confuzie este stabilită într-o parte a Uniunii (Hotărârea din 22 septembrie 2016, *combit Software*, C-223/15, EU:C:2016:719, punctul 26 și jurisprudența citată).
- 77 În consecință, dacă există similitudini vizuale sau fonetice între semnele în conflict pentru o parte substanțială a publicului relevant, pentru care nu au fost dovedite diferențe conceptuale între aceste semne, susceptibile să neutralizeze aceste similitudini, Tribunalul trebuie să efectueze o analiză globală a riscului de confuzie (a se vedea în acest sens Hotărârea din 4 martie 2020, *EUIPO/Equivalenza Manufactory*, C-328/18 P, EU:C:2020:156, punctele 74-76 și jurisprudența citată).
- 78 Prin urmare, Tribunalul nu a săvârșit o eroare de drept atunci când a luat în considerare faptul că recurenta nu a făcut dovada că, pentru o parte substanțială a publicului relevant, termenul „taiga” avea o „semnificație precisă și imediată”.
- 79 Prin urmare, este necesar să se respingă al doilea aspect al celui de al doilea motiv de recurs ca fiind în parte inadmisibil și în parte nefondat.

Cu privire la al treilea aspect al celui de al doilea motiv

– Argumentația părților

- 80 Prin intermediul celui de al treilea aspect al celui de al doilea motiv de recurs, recurenta susține că nu există un risc de confuzie în percepția publicului relevant, în sensul articolului 8 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, dat fiind că, în ceea ce privește aprecierea globală a acestuia, în primul rând, semnele în conflict sunt comercializate în magazine diferite, în al doilea rând, diferențele pe plan vizual dintre termenii „taiga” și „tigha” sunt mai importante decât toate similitudinile presupuse pe plan fonetic și, în al treilea rând, produsele în cauză sunt puțin similare.
- 81 EUIPO apreciază că al treilea aspect al celui de al doilea motiv de recurs trebuie respins ca inadmisibil și, în orice caz, ca nefondat.
- 82 Taiga susține că acest aspect trebuie respins ca nefondat.

– Aprecierea Curții

- 83 Al treilea aspect al celui de al doilea motiv de recurs trebuie respins ca inadmisibil, întrucât recurenta nu identifică niciun punct din hotărârea atacată pe care l-ar contesta și nu invocă nicio eroare de drept a Tribunalului, ci se limitează la a aminti argumentația sa deja dezvoltată în cadrul cererii introduse în primă instanță (a se vedea în acest sens Hotărârea din 6 septembrie 2018, *Basic Net/EUIPO*, C-547/17 P, nepublicată, EU:C:2018:682, punctul 43 și jurisprudența citată).
- 84 În consecință, al doilea motiv de recurs trebuie respins ca fiind în parte inadmisibil și în parte nefondat.
- 85 Având în vedere ansamblul considerațiilor care precedă, recursul trebuie să fie respins ca fiind în parte inadmisibil și în parte nefondat.

Cu privire la cheltuielile de judecată

- 86 În conformitate cu articolul 137 din Regulamentul de procedură al Curții, aplicabil procedurii de recurs în temeiul articolului 184 alineatul (1) din acesta, în hotărârea sau în ordonanța prin care se finalizează judecata se dispune cu privire la cheltuielile de judecată. Potrivit articolului 138 alineatul (1) din regulamentul de procedură menționat, aplicabil procedurii de recurs în temeiul articolului 184 alineatul (1) din acesta, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată.
- 87 Întrucât EUIPO și Taiga au solicitat obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată, iar aceasta din urmă a căzut în pretenții, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată aferente prezentului recurs.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a doua) declară și hotărăște:

- 1) Respinge recursul.**
- 2) Obligă ACTC GmbH la plata cheltuielilor de judecată.**

Semnături