



## Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a opta)

7 decembrie 2017\*

„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative Master – Marcă a Uniunii Europene figurativă anterioară Coca-Cola și marca națională figurativă anterioară C – Motiv relativ de refuz – Profit necuvenit obținut din renumele mărcilor anterioare – Elemente de probă privind utilizarea comercială, în afara Uniunii, a unui semn care cuprinde marca solicitată – Deducții logice – Decizie adoptată în urma anulării de către Tribunal a unei decizii anterioare – Articolul 8 alineatul (5) și articolul 65 alineatul (6) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenite articolul 8 alineatul (5) și articolul 72 alineatul (6) litera (c) din Regulamentul (UE) 2017/1001]

În cauza T-61/16,

**The Coca-Cola Company**, cu sediul în Atlanta, Georgia (Statele Unite), reprezentată de S. Malynicz, QC, de S. Baran, barrister, de D. Stone și de A. Dykes, solicitors,

reclamantă,

împotriva

**Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)**, reprezentat de J. Crespo Carrillo, în calitate de agent,

pârât,

cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO, intervenientă în fața Tribunalului, fiind

**Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico)**, cu sediul în Damasc (Siria), reprezentată de A.-E. Malamis, avocat,

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a patra de recurs a EUIPO din 2 decembrie 2015 (cauza R 1251/2015-4), privind o procedură de opoziție între The Coca-Cola Company și Mitico,

TRIBUNALUL (Camera a opta),

compus din domnul A.-M. Collins, președinte, doamna M. Kancheva (raportor) și domnul J. Passer, judecători,

grefier: doamna X. Lopez Bancalari, administrator,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 12 februarie 2016,

\* Limba de procedură: engleza.

având în vedere memoriul în răspuns depus de EUIPO la grefa Tribunalului la 28 aprilie 2016,

având în vedere memoriul în răspuns al intervenientei depus la grefa Tribunalului la 6 mai 2016,

având în vedere întrebarea scrisă adresată de Tribunal părților și răspunsurile la această întrebare depuse la grefa Tribunalului la 12 și la 20 aprilie 2017,

în urma ședinței din 15 iunie 2017,

pronunță prezenta

## Hotărâre

### *Istoricul cauzei*

- 1 La 10 mai 2010, intervenienta, Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1) [înlocuit prin Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1)].
- 2 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este semnul figurativ următor:



- 3 Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea fac parte, după limitarea intervenită în cursul procedurii aflate pe rolul EUIPO, din clasele 29, 30 și 32 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și cu modificările ulterioare, și corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, următoarelor descrieri:
  - clasa 29: „Iaurt, carne, pește, păsări și vânat; extracte de carne; fructe și legume conservate, uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, fructe conservate, ouă conservate și conserve cu oțet, salate cu oțet, chipsuri din cartofi”;
  - clasa 30: „Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate din cereale, produse de cofetărie, bomboane, înghețată, miere, sirop de melasă, cocă, făină, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet, piper, sosuri (condimente), mirodenii, cu excepția produselor de patiserie și de cofetărie, gheață, ciocolată, gumă, orice tip de aperitiv pe bază de porumb și de grâu, cu excepția produselor de patiserie și de cofetărie”;

- clasa 32: „Ape minerale și naturale, băutură din orz, bere fără alcool, băuturi carbogazoase nonalcoolice de orice fel, mai concret cu gust de cola, ananas, mango, portocală, lămâie, aromatizate, mere, sub formă de cocktail de fructe, tropical, energizante, zmeură, fructe, limonadă, rodie etc. și toate tipurile de băuturi nealcoolice pe bază de suc natural de fructe (mere, lămâie, portocală, cocktail de fructe, rodie, ananas, mango) și concentrate de sucuri nealcoolice și concentrate pentru producerea sucurilor nealcoolice de toate tipurile, pudră și piureuri pentru producerea de sirop nealcolic”.
- 4 Cererea de înregistrare a mărcii Uniunii Europene a fost publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 128/2010 din 14 iulie 2010.
- 5 La 14 octombrie 2010, reclamanta, The Coca-Cola Company, a formulat opoziție împotriva înregistrării mărcii solicitate pentru produsele menționate la punctul 3 de mai sus, în temeiul articolului 41 din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 46 din Regulamentul 2017/1001).
- 6 Opoziția se întemeia, în primul rând, pe patru mărci ale Uniunii Europene figurative anterioare Coca-Cola, reproduse în continuare:

- marca înregistrată sub numărul 8792475:



- marca înregistrată sub numărul 3021086:



- marca înregistrată sub numărul 2117828:



- marca înregistrată sub numărul 2107118:



- 7 Aceste patru mărci ale Uniunii Europene figurative anterioare desemnau în special produsele și

serviciile care fac parte, pentru prima, din clasele 30, 32 și 33, pentru a doua, din clasa 32, pentru a treia, din clasele 32 și 43 și, respectiv, pentru a patra, din clasele 32 și 33 și corespundeau, pentru fiecare dintre aceste mărci și dintre aceste clase, următoarei descrieri:

- pentru marca Uniunii Europene nr. 8792475:
    - clasa 30: „Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină și preparate din cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie, înghețată comestibilă; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muștar; oțet, sosuri (condimente); mirodenii; gheață”;
    - clasa 32: „bere; ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe și sucuri din fructe; siropuri și alte produse pentru fabricarea băuturilor”;
    - clasa 33: „Băuturi alcoolice (cu excepția berii)”;
  - pentru marca Uniunii Europene nr. 3021086: „Băuturi, și anume apă potabilă, ape aromatizate, ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice, și anume băuturi fără alcool, băuturi energizante și băuturi pentru sportivi; băuturi de fructe și sucuri de fructe; siropuri, concentrate și pudre pentru producerea băuturilor, și anume ape aromatizate, ape minerale și gazoase, băuturi răcoritoare, băuturi energizante, băuturi pentru sportivi, băuturi din fructe și sucuri din fructe” din clasa 32;
  - pentru marca Uniunii Europene nr. 2117828:
    - clasa 32: „bere; ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe și sucuri din fructe; siropuri și alte produse pentru fabricarea băuturilor”;
    - clasa 43: „Restaurante (alimentație și băuturi); cazare temporară”;
  - pentru marca Uniunii Europene nr. 2107118:
    - clasa 32: „bere; ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe și sucuri din fructe; siropuri și alte produse pentru fabricarea băuturilor”;
    - clasa 33: „Băuturi alcoolice (cu excepția berii)”.
- 8 Opoziția se întemeia, în al doilea rând, pe marca Regatului Unit figurativă anterioară, înregistrată sub numărul 2428468, reprodusă în continuare:



- 9 Această marcă a Regatului Unit figurativă anterioară desemna printre altele produsele din clasa 32, corespunzând următoarei descrieri: „bere; ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe și sucuri din fructe; siropuri și alte produse pentru fabricarea băuturilor”.
- 10 Motivele invocate în susținerea opoziției erau cele menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001] și la articolul 8 alineatul (5) din același regulament [devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001].

- 11 În cursul procedurii de opoziție, reclamanta a prezentat elemente de probă referitoare, în opinia sa, la utilizarea comercială de către intervenientă a mărcii a cărei înregistrare se solicita. Aceste elemente cuprindeau o mărturie a doamnei R., avocata reclamantei de la momentul respectiv, din 23 februarie 2011, la care aceasta anexa capturi de ecran imprimare la 16 februarie 2011 de pe website-ul „www.mastercola.com” al intervenientei. Aceste capturi de ecran urmăreau să arate că intervenienta utiliza în comerț marca solicitată în special sub forma următoare:



- 12 La 26 septembrie 2011, divizia de opoziție a respins opoziția în totalitate.
- 13 La 17 octombrie 2011, reclamanta a introdus la EUIPO o cale de atac împotriva deciziei diviziei de opoziție, în temeiul articolelor 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009 (devenite articolele 66-71 din Regulamentul 2017/1001).
- 14 Prin Decizia din 29 august 2012 (denumită în continuare „prima decizie”), Camera a doua de recurs a EUIPO a respins calea de atac. Pe de o parte, în ceea ce privește motivul de opoziție întemeiat pe articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, aceasta a considerat că rezulta de la bun început că semnele în conflict nu erau deloc similare și a concluzionat, așadar, în sensul lipsei unui risc de confuzie între ele, în pofida identității produselor în cauză. Pe de altă parte, referitor la motivul de opoziție întemeiat pe articolul 8 alineatul (5) din același regulament, ea a considerat că, din moment ce semnele nu erau similare, prima condiție de aplicare a acestui articol, și anume existența unei legături între marca solicitată și marca anterioară, nu era îndeplinită. Pe de altă parte, aceasta a respins elementele de probă prezentate de reclamantă (a se vedea punctul 11 de mai sus), pentru motivul că, în contextul articolului menționat, putea fi luată în considerare doar utilizarea mărcii a cărei înregistrare era solicitată de intervenientă.
- 15 La 5 noiembrie 2012, reclamanta a introdus la Tribunal o acțiune în anularea primei decizii. În susținerea acțiunii formulate, reclamanta a invocat în esență un motiv unic, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 și împărțit în două aspecte. În cadrul primului aspect, aceasta a reproșat EUIPO că a combinat aprecierea similitudinii mărcilor în conflict în aplicarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat cu aprecierea existenței unei legături între mărcile respective în aplicarea articolului 8 alineatul (5) din acest regulament. În cadrul celui de al doilea aspect, aceasta a reproșat EUIPO că a ignorat elementele de probă referitoare la utilizarea comercială a mărcii solicitate și relevante pentru a demonstra intenția intervenientei de a obține un profit necuvenit din renumele mărcilor anterioare.
- 16 Prin Hotărârea din 11 decembrie 2014, Coca-Cola/OAPI – Mitico (Master) (T-480/12, EU:T:2014:1062), Tribunalul a anulat prima decizie.
- 17 În ceea ce privește primul aspect al motivului unic, la punctele 34 și 35 din Hotărârea din 11 decembrie 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), Tribunalul a amintit de la bun început că existența unei similitudini între semnele în conflict constituia o condiție de aplicare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, respingând o obiecție contrară a reclamantei. În continuare, la punctul 64 din această hotărâre, Tribunalul a arătat că semnele în conflict prezentau, pe lângă diferențe vizuale evidente, elemente de asemănare vizuală care țin nu numai de „coada” care prelungeste literele lor inițiale „c” și „m” și o curbură sub formă de semnătură, ci și de utilizarea comună de către acestea a unui font puțin obișnuit în comerțul contemporan, și anume, scrierea spenceriană, percepută în ansamblu de consumatorul relevant. La punctul 70 din hotărârea menționată, Tribunalul, efectuând o apreciere globală a elementelor de asemănare și de diferență, a considerat că semnele în conflict, cel puțin cele patru mărci anterioare Coca-Cola și marca solicitată,

prezentau un grad scăzut de similitudine, diferențele lor fonetice și conceptuale fiind, în pofida elementelor de diferență vizuală, neutralizate de elementele de asemănare vizuală globală, de o importanță mai mare. În schimb, marca Regatului Unit anterioară, având în vedere în special concizia sa, a fost considerată diferită de marca solicitată. La punctele 74-76 din Hotărârea din 11 decembrie 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), Tribunalul a concluzionat că semnele în conflict prezentau un grad de similitudine, desigur, scăzut, dar suficient pentru ca publicul relevant să relaționeze marca solicitată cu cele patru mărci anterioare Coca-Cola, cu alte cuvinte, să stabilească între ele o legătură în sensul articolului menționat. În consecință, acesta a invitat camera de recurs să examineze celelalte condiții de aplicare a acestui articol, mai exact existența unui risc ca utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate să genereze un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare sau să aducă atingere acestora.

- 18 Pe de altă parte, în Hotărârea din 11 decembrie 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), Tribunalul a considerat oportun să examineze al doilea aspect al motivului unic, referitor la relevanța elementelor de probă prezentate de reclamantă și respinse de camera de recurs, și anume capturile de ecran de pe website-ul intervenientei, „www.mastercola.com” (a se vedea punctul 11 de mai sus). La punctele 86-88 din această hotărâre, Tribunalul a constatat că jurisprudența nu limita în niciun caz doar la marca solicitată elementele relevante care trebuie să fie luate în considerare în scopul stabilirii riscului de parazitism, și anume cel de a obține în mod necuvenit un profit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare, ci permitea deopotrivă luarea în considerare a tuturor elementelor de probă destinate să efectueze o analiză a probabilităților referitoare la intențiile titularului mărcii solicitate și, cu atât mai mult, a elementelor de probă referitoare la utilizarea comercială efectivă a mărcii solicitate. Or, Tribunalul a considerat că elementele de probă prezentate de reclamantă în cursul procedurii de opoziție constituiau în mod evident elemente relevante în scopul stabilirii unui asemenea risc de parazitism în speță și, prin urmare, a concluzionat că, prin respingerea acestor elemente de probă, camera de recurs săvârșise o eroare. În consecință, la punctul 93 din Hotărârea din 11 decembrie 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), Tribunalul a invitat camera de recurs să ia în considerare respectivele elemente de probă la momentul examinării condițiilor de aplicare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009.
- 19 Prin decizia din 23 iunie 2015, ca urmare a Hotărârii din 11 decembrie 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), prezidiul camerelor de recurs a trimis cauza spre reexaminare Camerei a patra de recurs, sub referința R 1251/2015-4.
- 20 Prin Decizia din 2 decembrie 2015 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a patra de recurs a respins din nou calea de atac a reclamantei împotriva deciziei diviziei de opoziție prin care se respingea opoziția.
- 21 Cu titlu introductiv, luând act de renunțarea reclamantei, în fața Tribunalului, la obiecția sa întemeiată pe articolul 8 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 (Hotărârea din 11 decembrie 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, punctul 21), camera de recurs a constatat că întinderea căii de atac era limitată la opoziția întemeiată pe articolul 8 alineatul (5) din același regulament. În continuare, luând act de constatarea de către Tribunal a diferenței dintre marca solicitată și marca Regatului Unit anterioară (Hotărârea din 11 decembrie 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, punctul 70), aceasta a considerat opoziția neîntemeiată în această măsură. În plus, luând act de constatarea de către Tribunal a existenței unei legături între marca solicitată și cele patru mărci anterioare Coca-Cola (Hotărârea din 11 decembrie 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, punctul 74) și amintind că este cert că aceste mărci anterioare sunt renumite pentru „băuturi nealcoolice”, aceasta a indicat că singura condiție de aplicare care rămânea de examinat era cea a riscului ca utilizarea mărcii solicitate să genereze profit necuvenit din acest renume.
- 22 Referitor la condiția riscului de profit necuvenit obținut din renume, camera de recurs a amintit că în prima decizie constatase în esență că dovezile – și anume capturile de ecran de pe website-ul intervenientei, „www.mastercola.com” (a se vedea punctul 11 de mai sus) – nu priveau marca solicitată

și, în consecință, nu le luase în considerare. Aceasta a adăugat totuși că, „[d]acă mărcile prezentate în imaginile de mai sus ar face efectiv obiectul cererii în cauză, nu ar exista niciun dubiu că înregistrarea [lor] ar putea fi împiedicată” și că, „[d]impotrivă, dacă marca solicitată în speță ar fi utilizată pe piață, [ar fi] necesar, într-adevăr, să se verifice dacă utilizarea acestui semn specific ar putea fi evitată”. Ea a constatat, în plus, că „[d]ovezile [ar arăta] că [intervenienta] vind[ea] băuturile sale în sticle care aveau același aspect, aceeași imagine, aceeași stilizare, același font și același ambalaj ca și sticlele vândute de [reclamantă] sub denumirea Coca-Cola”.

- 23 Camera de recurs a considerat însă că aceste dovezi aveau un asemenea conținut încât nu puteau întemeia opoziția și în special existența unui risc de parazitism, în esență pentru următoarele trei motive. În primul rând, camera de recurs a constatat că dovezile menționate nu arătau că intervenienta utiliza în Uniunea Europeană prezentarea afișată pe website-ul său, „www.mastercola.com”. În susținerea acestei constatări, ea a arătat că acest website era în esență redactat în arabă, în pofida existenței unei pagini în engleză, și că nu conținea nicio indicație referitoare la posibilitatea unor comenzi online și a unor expedieri ale produselor propuse către Uniune. În al doilea rând, camera de recurs a considerat că simplul fapt că este depusă o marcă a Uniunii Europene – a cărei prezentare se deosebea de cea care figura pe website-ul intervenientei – nu indica faptul că aceasta din urmă avea intenția de a-și promova produsele în Uniune în același mod cum o făcea în Siria și în Orientul Mijlociu. Mai exact, camera de recurs a afirmat că nu știa cine deținea drepturile în aceste țări și că reclamanta nu invocase încălcarea drepturilor sale în această regiune. În al treilea rând, camera de recurs a considerat că reclamanta nu arătase nici imaginea concretă care ar putea fi transferată de la cele patru mărci anterioare Coca-Cola la cererea în cauză în Uniune sau în afara Uniunii, în special pentru produsele cuprinse în clasele 29 și 30, dar și pentru băuturile care fac parte din clasa 32. Astfel, în opinia sa, dovezile prezentate nu permiteau să se stabilească cu claritate ce însemna Coca-Cola. Camera de recurs a observat că, întrucât era legată de argumentele părților, în temeiul articolului 76 din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 95 din Regulamentul 2017/1001), nu îi revenea obligația să încerce să obțină ea însăși prezentarea acestor argumente. Pe de altă parte, camera de recurs a aplicat un argument analog riscurilor de diluare sau de defăimare. În sfârșit, ținând seama de toate dovezile prezentate, camera de recurs a considerat că opoziția era lipsită de orice temei și a respins calea de atac.

### ***Concluziile părților***

- 24 Reclamanta solicită Tribunalului:
- anularea deciziei atacate;
  - obligarea EUIPO și a intervenientei la suportarea propriilor cheltuieli de judecată, precum și a celor efectuate de ea în fiecare etapă a procedurilor opoziției și căii de atac, inclusiv a cheltuielilor de judecată aferente prezentei proceduri.
- 25 EUIPO solicită Tribunalului:
- respingerea acțiunii;
  - obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.
- 26 Intervenienta solicită Tribunalului:
- respingerea acțiunii;
  - obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de ea atât în fața EUIPO, cât și în fața Tribunalului.

## *În drept*

- 27 În susținerea acțiunii, reclamanta invocă în esență două motive, întemeiate pe încălcarea articolului 8 alineatul (5), a articolului 65 alineatul (6) și, respectiv, a articolului 73 din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 72 alineatul (6) din Regulamentul 2017/1001]. Prin intermediul primului motiv, aceasta reproșează EUIPO că nu a luat în considerare relevanța elementelor de probă care demonstrează intențiile intervenientei cu privire la utilizarea mărcii solicitate și, prin urmare, existența unui risc ca utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii menționate să genereze un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare. Prin intermediul celui de al doilea motiv, aceasta critică EUIPO că nu a pus în aplicare dispozitivul Hotărârii din 11 decembrie 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), sau, cel puțin, că nu l-a pus în aplicare în mod adecvat.
- 28 EUIPO și intervenienta solicită respingerea acestor două motive.
- 29 Cu titlu introductiv, nu este necesar să se repună în discuție aprecierile camerei de recurs, necontestate de părți, în privința publicului relevant și a identității produselor vizate de mărcile în conflict (Hotărârea din 11 decembrie 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, punctul 22). În continuare, trebuie arătat că reclamanta aprobă în mod expres decizia atacată referitor la diverse aspecte, inclusiv limitarea domeniului de aplicare al opoziției în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, ca urmare a punctului 21 din Hotărârea din 11 decembrie 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), precum și aprecierile de fapt ale camerei de recurs referitoare, pe de o parte, la existența unei similitudini și a unei legături între cele patru mărci anterioare Coca-Cola și marca solicitată, ca urmare a punctului 74 din Hotărârea din 11 decembrie 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), și, pe de altă parte, la faptul că aceste mărci se bucură de renume pentru băuturile nealcoolice din clasa 32. În sfârșit, se poate observa că reclamanta nu contestă respingerea căii de atac și a opoziției în temeiul mărcii Regatului Unit anterioare, ca urmare a punctului 70 din Hotărârea din 11 decembrie 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062, punctul 70) (a se vedea punctul 21 de mai sus).
- 30 Tribunalul consideră oportun să examineze al doilea motiv înaintea primului motiv.

*Cu privire la al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 65 alineatul (6) din Regulamentul nr. 207/2009*

- 31 Prin intermediul celui de al doilea motiv, reclamanta susține că camera de recurs nu a luat măsurile pe care le presupunea punerea în aplicare a Hotărârii din 11 decembrie 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), cu încălcarea articolului 65 alineatul (6) din Regulamentul nr. 207/2009. Ea susține că, în Hotărârea din 11 decembrie 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), Tribunalul a concluzionat în sensul caracterului vădit relevant al elementelor de probă referitoare la utilizarea comercială a mărcii solicitate, „în deplină cunoaștere a domeniului de aplicare geografic” al respectivelor elemente de probă, din moment ce acest aspect a fost invocat de intervenientă în cadrul procedurii administrative într-o declarație din 9 mai 2012 și făcea, prin urmare, parte din elementele prezentate Tribunalului. În opinia sa, camera de recurs ar fi trebuit să se limiteze să aprecieze aspectul profitului necuvenit ținând seama de concluziile Tribunalului cu privire la caracterul relevant al elementelor de probă referitoare la utilizarea comercială a mărcii solicitate. Camera de recurs ar fi săvârșit așadar o eroare prin înlăturarea acestor elemente de probă ca urmare a domeniului lor de aplicare geografic.
- 32 EUIPO contestă argumentele reclamantei. Recunoaște, desigur, că, inițial, camera de recurs a săvârșit eroarea de a înlătura aceste elemente de probă. EUIPO susține însă că, în măsura în care Tribunalul nu a apreciat respectivele dovezi, el nu putea statua cu privire la profitul necuvenit pe baza dovezilor menționate. Prin urmare, acesta invită Tribunalul să precizeze dacă aspectul locului utilizării mărcii solicitate, în Uniune sau în afara acesteia, făcea sau nu făcea parte din considerațiile prezentate Tribunalului atunci când acesta a pronunțat hotărârea sa.



- 33 Intervenienta susține că camera de recurs a luat într-adevăr în considerare extrasele de pe website-ul său și, după ce le-a examinat, a concluzionat în mod întemeiat că nu permiteau să se stabilească un risc de încălcare a drepturilor reclamantei. În opinia sa, camera de recurs nu era obligată să constate că extrasele de pe site-ul menționat dovedeau afirmațiile reclamantei.
- 34 Trebuie amintit că, în cadrul unei acțiuni introduse la instanța Uniunii împotriva deciziei unei camere de recurs a EUIPO, acesta din urmă are obligația, în temeiul articolului 266 TFUE și al articolului 65 alineatul (6) din Regulamentul nr. 207/2009, să ia toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a unei eventuale hotărâri de anulare pronunțate de instanța Uniunii.
- 35 Potrivit unei jurisprudențe constante, Tribunalul nu poate adresa EUIPO somații și revine acestui din urmă sarcina de extrage, eventual, concluziile din dispozitivul și din motivarea hotărârilor Tribunalului [Hotărârea din 31 ianuarie 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAPI (Giroform), T-331/99, EU:T:2001:33, punctul 33, Hotărârea din 13 iunie 2007, IVG Immobilien/OAPI (I), T-441/05, EU:T:2007:178, punctul 13, și Hotărârea din 6 octombrie 2011, Bang & Olufsen/OAPI (Reprezentarea unei boxe), T-508/08, EU:T:2011:575, punctul 31].
- 36 În speță, cu titlu introductiv, trebuie amintit că pasajul relevant de la pagina 12 din observațiile cu privire la calea de atac (în fața camerei de recurs) ale intervenientei din 9 mai 2012 are următorul cuprins:
- „[...] marca [Uniunii Europene] figurativă Master este utilizată pe diferite produse într-un mod care nu are nicio legătură cu modul în care sunt comercializate produsele Coca-Cola. Trebuie să se sublinieze că [...] marca [Uniunii Europene] figurativă Master nu este similară mărcilor Coca-Cola. În plus, [reclamanta] nu a dovedit în niciun moment că vreo utilizare a mărcii menționate în Uniune exploata eforturile [sale] de marketing.”
- 37 În această privință, trebuie arătat, asemenea EUIPO, că, în observațiile sale menționate mai sus, intervenienta nu s-a exprimat cu privire la elementele de probă în cauză, și anume extrasele de pe website-ul „www.mastercola.com” care erau anexate la mărturia doamnei R. din 23 februarie 2011 (a se vedea punctul 11 de mai sus). Astfel, trebuie să se considere că această declarație a intervenientei potrivit căreia nu fusese stabilit în Uniune niciun parazitism trebuie interpretată ca o afirmație potrivit căreia ea nu utilizase niciodată marca solicitată în Uniune. Trebuie să se constate, așadar, că intervenienta nu s-a pronunțat cu privire la domeniul de aplicare geografic al acestor elemente de probă.
- 38 În plus, nici divizia de opoziție, nici Camera a doua de recurs, în prima decizie, nu s-au pronunțat cu privire la acest subiect.
- 39 Reiese din cele ce precedă că aspectul domeniului de aplicare geografic al acestor elemente de probă nu a fost nici discutat între părți în cursul procedurii administrative, nici examinat de camera de recurs în prima decizie.
- 40 Rezultă că acest aspect nu a fost prezentat Tribunalului și nu făcea obiectul litigiului aflat pe rolul său atunci când a pronunțat Hotărârea din 11 decembrie 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062).
- 41 Prin urmare, în Hotărârea din 11 decembrie 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), Tribunalul nu s-ar fi putut pronunța cu privire la aspectul domeniului de aplicare geografic al acestor elemente de probă.
- 42 La punctele 89 și 90 din Hotărârea din 11 decembrie 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), Tribunalul a statuat că elementele de probă privind utilizarea comercială a mărcii solicitate, astfel cum fuseseră prezentate de reclamantă în cursul procedurii de opoziție, constituiau în mod evident

elemente relevante pentru a dovedi un risc de parazitism în speță. Tribunalul a concluzionat că, prin înlăturarea acestor elemente de probă în cadrul aplicării în speță a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, camera de recurs a săvârșit o eroare.

- 43 În schimb, astfel cum a observat în mod întemeiat EUIPO, în măsura în care Tribunalul nu a apreciat el însuși respectivele elemente de probă, în special domeniul lor de aplicare geografic, acesta nu putea statua cu privire la aspectul dacă ele demonstau sau nu demonstau un profit necuvenit obținut din renumele mărcilor anterioare.
- 44 De altfel, Tribunalul nu ar fi putut să se pronunțe asupra unei probleme neexaminată de camera de recurs fără a săvârși o substituție de motive care excedează controlul său de legalitate, cu încălcarea jurisprudenței.
- 45 Pentru acest motiv, la punctele 92 și 93 din Hotărârea din 11 decembrie 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), Tribunalul a statuat cele ce urmează:

„Cu toate acestea, astfel cum s-a arătat la punctul 75 de mai sus, întrucât aspectul eventualului profit necuvenit care ar fi obținut ca urmare a caracterului distinctiv sau al renumelui mărcilor anterioare nu a fost examinat de camera de recurs, nu este de competența Tribunalului să îl examineze pentru prima dată în cadrul controlului său privind legalitatea deciziei atacate [a se vedea în acest sens Hotărârea Edwin/OAPI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punctele 72 și 73, Hotărârea din 14 decembrie 2011, Vökl/OAPI – Marker Vökl (VÖLKL), T-504/09, EU:T:2011:739, punctul 63, și Hotărârea din 29 martie 2012, You-Q/OHMI – Apple Corps (BEATLE), T-369/10, EU:T:2012:177, punctul 75 și jurisprudența citată].

Va reveni, așadar, camerei de recurs, în cadrul aprecierii condițiilor de aplicare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 (a se vedea punctul 76 de mai sus), obligația de a lua în considerare elementele de probă privind utilizarea comercială a mărcii solicitate, astfel cum au fost prezentate de reclamantă în cursul procedurii de opoziție.”

- 46 Prin urmare, Tribunalul a însărcinat camera de recurs să aprecieze ea însăși aceste elemente de probă cu ocazia examinării sale referitoare la condițiile de aplicare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, fără să o oblige printr-o anumită apreciere.
- 47 Or, trebuie să se constate că, la punctele 27-33 din decizia atacată, camera de recurs, conformându-se Hotărârii din 11 decembrie 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), a luat în considerare în mod corect aceste elementele de probă relevante, fără să le înlătore, ca în prima decizie, și a efectuat o apreciere a domeniului lor de aplicare și a valorii lor probante în cadrul examinării condițiilor de aplicare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, în special cea a riscului de profit necuvenit.
- 48 În consecință, nu se poate reproșa camerei de recurs că nu a luat măsurile pe care le presupunea punerea în aplicare a Hotărârii din 11 decembrie 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), cu încălcarea articolului 65 alineatul (6) din Regulamentul nr. 207/2009.
- 49 Prin urmare, este necesar să se respingă al doilea motiv.

*Cu privire la primul motiv, întemeiat pe o încălcare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009*

- 50 Prin intermediul primului motiv, reclamanta susține că, prin faptul că nu a luat în considerare elementele de probă referitoare la utilizarea comercială a mărcii solicitate, pentru motivul că niciuna dintre aceste dovezi nu privea Uniunea Europeană, camera de recurs a încălcat articolul 8 alineatul (5)

din Regulamentul nr. 207/2009. În opinia sa, camera de recurs ar fi trebuit să aprecieze existența unui risc de profit necuvenit în lumina acestor elemente de probă relevante, ceea ce ar fi condus-o la concluzia că utilizarea mărcii solicitate provoca cel puțin un risc serios de a se obține un profit necuvenit pe baza celor patru mărci anterioare Coca-Cola. Ea prezintă în această privință, în esență, două obiecții.

- 51 Prin intermediul primei obiecții, reclamanta reproșează camerei de recurs că nu a ținut seama de elementele de probă menționate într-un mod adecvat și în conformitate cu ceea ce îi impunea Hotărârea din 11 decembrie 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062). Aceasta apreciază că aspectul domeniului geografic al acestor elemente de probă fusese prezentat deja Tribunalului, care concluzionase totuși în sensul relevanței lor evidente, fapt de care camera de recurs trebuia să țină seama.
- 52 Prin intermediul celei de a doua obiecții, reclamanta susține, în orice caz, că, prin faptul că nu a ținut seama de deducțiile logice care decurgeau din aceste elemente de probă, camera de recurs a săvârșit o eroare. În opinia sa, utilizarea efectivă a mărcii solicitate de intervenientă într-o prezentare specială și aleasă în mod deliberat în afara Uniunii ar conduce în mod necesar la deducția logică privind existența unui risc serios ca această marcă să fie utilizată în același mod în interiorul Uniunii. Această situație ar fi cu atât mai valabilă în cazul în care, precum în speță, pe de o parte, elementele de probă nu permit să se conchidă că website-ul „www.mastercola.com” nu viza consumatorii Uniunii și, pe de altă parte, intervenienta a solicitat în mod expres marca solicitată pentru o utilizare în Uniune.
- 53 Reclamanta concluzionează că elementele de probă referitoare la utilizarea mărcii solicitate erau suficiente pentru a demonstra intenția intervenientei de a exploata în mod parazitar renumele mărcilor sale. În opinia sa, camera de recurs ar fi trebuit să constate, fie ca o chestiune de fapt, fie prin deducție logică, intenția intervenientei de a transfera imaginea mărcilor anterioare ale reclamantei asupra produselor care poartă marca pe care ea o utilizează, sau riscul serios ca aceasta să procedeze astfel, în interiorul Uniunii.
- 54 EUIPO contestă argumentele reclamantei. Mai întâi, acesta arată că, în punerea în aplicare a Hotărârii din 11 decembrie 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), camera de recurs a luat în considerare aceste dovezi. Astfel, ea a concluzionat că dovezile respective nu arătau că prezentarea afișată pe website-ul „www.mastercola.com” ar fi utilizată în Uniune.
- 55 În continuare, EUIPO consideră că aspectul relevant este dacă utilizarea mărcii solicitate în modul arătat ar putea genera un profit necuvenit. Pe de o parte, EUIPO consideră că dovezi ale unei utilizării concrete oriunde în lume pot furniza o indicație a modului în care marca solicitată poate fi utilizată în Uniune, astfel încât o asemenea utilizare în afara Uniunii poate permite să se stabilească dacă utilizarea mărcii solicitate este susceptibilă să genereze un profit necuvenit din renumele mărcilor anterioare. Pe de altă parte, EUIPO consideră că a examina dacă utilizarea în Uniune poate fi considerată ca una dintre atingerile avute în vedere la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 în lumina unor acte de utilizare realizate în țări terțe înseamnă să se efectueze o analiză întemeiată pe o simplă speculație. Acest lucru ar fi cu atât mai adevărat cu cât elemente de prezentare care sunt utilizate în afara Uniunii, dar care nu fac parte din marca solicitată, și anume eticheta roșie pe care este scrisă cu alb expresia „Master Cola”, forma caracteristică a recipientului și capacul roșu (denumite în continuare „elementele de prezentare”), ar juca un rol important în capacitatea publicului de a asocia în mod parazitar marca solicitată cu cea a reclamantei.
- 56 Potrivit EUIPO, raționamentul camerei de recurs se întemeiază pe ideea că, deși analiza articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 este prospectivă prin natură, ea trebuie să se întemeieze pe elemente obiective mai degrabă decât pe ipoteze și pe speculații. În speță, EUIPO arată, desigur, că acte concrete de utilizare în Uniune ar fi putut să ilustreze riscul real ca utilizarea mărcii solicitate să poată genera un profit necuvenit din renumele mărcilor anterioare în Uniune. EUIPO consideră însă că o analiză întemeiată pe acte de utilizare efectuate în afara Uniunii nu permite să se tragă concluzii,

cu un grad suficient de certitudine, cu privire la modul în care marca solicitată va fi utilizată pe teritoriul relevant, și anume cel al Uniunii. În opinia EUIPO, probabilitățile în acest sens ar putea fi prea mici. Într-adevăr, nu s-ar putea prezuma că cealaltă parte va aplica în Uniune aceeași strategie de marketing ca cea desfășurată în țări terțe. Astfel, o utilizare posibilă a mărcii solicitate în Uniune cu un ambalaj specific și cu culori diferite de cele care figurează în cererea de înregistrare a mărcii Uniunii Europene ar putea să nu fie suficientă pentru a susține pretenția reclamantei. Cu alte cuvinte, faptul că utilizarea are loc în afara Uniunii cu elementele de prezentare menționate nu ar putea să fie asimilată unei „intenții” de a utiliza marca solicitată în același mod în Uniune.

- 57 În plus, EUIPO susține că faptul de a întemeia o decizie referitoare la aplicabilitatea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 pe fapte care s-au produs în afara teritoriului Uniunii ar priva principiul teritorialității de conținut. EUIPO arată că, în conformitate cu Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, cu revizuirile și cu modificările ulterioare, numai în situații excepționale, înregistrarea sau utilizarea unei mărci într-o țară produce efecte în altă țară, cum ar fi atunci când este revendicat un drept de prioritate sau când este invocat caracterul renumit într-o țară al unei mărci utilizate sau înregistrate într-o altă țară (articolul 4 și, respectiv, articolul 6a din Convenția de la Paris). Ca orice excepție, aceasta ar trebui interpretată în mod strict și, în lipsa oricărei dispoziții contrare specifice cuprinse fie în Convenția de la Paris, fie în Regulamentul nr. 207/2009, ar fi imposibil să se refuze înregistrarea unei mărci în Uniune pe baza unor acte efectuate în afara teritoriului Uniunii.
- 58 În sfârșit, EUIPO arată că reclamanta nu a prezentat nicio dovadă cu privire la diferite aspecte. Astfel, aceasta nu ar fi dat nicio indicație cu privire la numărul de consumatori ai Uniunii care ar fi vizitat website-ul „www.mastercola.com” pentru a obține informații cu privire la utilizarea mărcii într-o prezentare care întărește și mai mult similitudinile. În general, ea nu a furnizat nicio dovadă care să demonstreze că prezentarea în cauză este sau va fi utilizată în Uniune și că intervenienta va obține, în consecință, un profit actual sau viitor în Uniune. Potrivit EUIPO, chiar dacă s-ar putea deduce cu un grad de certitudine rezonabil că marca solicitată va fi utilizată în aceeași formă ca pe website-ul menționat, cu elementele de prezentare, acest lucru nu ar fi suficient pentru a stabili un profit în favoarea intervenientei. Astfel, reclamanta nu ar fi arătat ce imagine concretă putea fi transferată de la cele patru mărci anterioare Coca-Cola la marca solicitată în Uniune sau în afara Uniunii, în special pentru produsele cuprinse în clasele 29 și 30, dar și pentru băuturile care fac parte din clasa 32. În această privință, EUIPO observă că reclamanta nu contestă afirmația, cuprinsă în decizia atacată, potrivit căreia, în ceea ce privește produsele cuprinse în clasele 29 și 30, ea nu a prezentat niciun argument sau nicio dovadă privind un eventual transfer al imaginii respectivelor mărci Coca-Cola. EUIPO adaugă că niciunul dintre produsele din clasele 29 și 30 nu este o băutură răcoritoare pentru care sunt renumite mărcile anterioare.
- 59 Intervenienta contestă argumentele reclamantei. Mai întâi, ea susține că marca reprezentată pe extrasele de pe website-ul său „www.mastercola.com” nu este marca Master, scrisă cu caractere latine și arabe de culoare neagră, ci marca Master Cola, scrisă cu caractere latine de culoare albă. În opinia sa, utilizarea unei alte mărci, precum Master Cola, nu ar fi relevantă în speță.
- 60 În continuare, intervenienta arată că nu s-a dovedit că ea utilizează prezentarea afișată pe website-ul său „www.mastercola.com” în Uniune. Asemenea camerei de recurs, ea consideră că simpla depunere a unei mărci a Uniunii Europene – a cărei prezentare se deosebește de cea care figura pe website-ul său – nu indică faptul că aceasta avea intenția de a-și promova produsele în Uniune în același mod cum o face în Siria și în Orientul Mijlociu. În orice caz, reclamanta nu ar fi dovedit o încălcare a drepturilor sale în această regiune.
- 61 În sfârșit, intervenienta susține că reclamanta nu a arătat nici care era imaginea concretă care putea fi transferată de la cele patru mărci anterioare Coca-Cola la marca solicitată în Uniune sau în afara Uniunii.

- 62 Intervenienta concluzionează, aşadar, că nu are în niciun caz intenţia de a obţine vreun profit din cele patru mărci anterioare Coca-Cola şi din renumele acestora. În opinia sa, este „de neconceput” ca depunerea mărcii solicitate, compusă din elementul „master” scris în negru şi alb, însoţit de un text în arabă, să poată servi pentru a obţine un profit necuvenit din renumele reclamantei.

*Evocarea jurisprudenţei şi observaţii preliminare*

- 63 Potrivit articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, „[l]a opoziţia titularului unei mărci anterioare în înţelesul alineatului (2), se respinge înregistrarea mărcii solicitate, de asemenea, în cazul în care este identică sau similară cu marca anterioară şi în cazul în care este destinată să fie înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care este înregistrată marca anterioară, atunci când, în cazul unei mărci [a Uniunii Europene] anterioare, aceasta este de notorietate în cadrul [Uniunii] şi, în cazul unei mărci naţionale anterioare, este de notorietate în respectivul stat membru şi 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”.
- 64 Rezultă din modul de redactare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 că aplicarea sa este supusă următoarelor condiţii: în primul rând, identitatea sau similitudinea mărcilor în conflict, în al doilea rând, existenţa unui renume al mărcii anterioare invocate în susţinerea opoziţiei, în al treilea rând, existenţa unui risc ca utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate să genereze un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau să aducă atingere acestora. Aceste condiţii sunt cumulative, iar neîndeplinirea uneia dintre ele este suficientă pentru a face inaplicabilă prevederea amintită (a se vedea Hotărârea din 11 decembrie 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, punctul 25 şi jurisprudenţa citată).
- 65 Referitor la această a treia condiţie, trebuie amintit că riscul de profit necuvenit obţinut ca urmare a caracterului distinctiv sau al renumelui mărcii anterioare este stabilit inclusiv în cazul unor încercări vădite de exploatare şi de parazitism ale unei mărci renumite şi, prin urmare, se face trimitere la acesta prin noţiunea „risc de parazitism”. Cu alte cuvinte, este vorba despre riscul ca imaginea mărcii de renume sau caracteristicile pe care aceasta din urmă le proiectează să fie transferate asupra produselor desemnate de marca solicitată, astfel încât comercializarea acestora să poată fi facilitată prin asocierea cu marca anterioară de renume (a se vedea Hotărârea din 11 decembrie 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, punctul 82 şi jurisprudenţa citată; a se vedea de asemenea în acest sens Hotărârea din 18 iunie 2009, L’Oréal şi alţii, C-487/07, EU:C:2009:378, punctul 41).
- 66 Pentru a stabili dacă prin utilizarea semnului se generează un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii, trebuie efectuată o apreciere globală care să ţină seama de toţi factorii relevanţi din cauză, printre care figurează în special intensitatea renumelui şi gradul de caracter distinctiv al mărcii, gradul de similitudine dintre mărcile în litigiu, precum şi natura şi gradul de asemănare ale produselor sau ale serviciilor vizate. Curtea s-a pronunţat în sensul că, în ceea ce priveşte intensitatea renumelui şi gradul caracterului distinctiv al mărcii, cu cât caracterul distinctiv şi renumele acestei mărci sunt mai importante, cu atât existenţa unei atingeri va fi admisă cu mai multă uşurinţă. Rezultă de asemenea din jurisprudenţa că, cu cât evocarea mărcii provocată de semn este imediată şi puternică, cu atât este mai mare riscul ca, prin utilizarea actuală sau viitoare a semnului, să se profite în mod neloial de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii ori să se aducă atingere acestora (Hotărârea din 18 iunie 2009, L’Oréal şi alţii, C-487/07, EU:C:2009:378, punctul 44 şi jurisprudenţa citată; a se vedea de asemenea în acest sens Hotărârea din 11 decembrie 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, punctul 27 şi jurisprudenţa citată).
- 67 Revine titularului mărcii anterioare care se prevalează de articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 sarcina de a dovedi că utilizarea mărcii ulterioare ar aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii sale anterioare. În acest scop, titularul mărcii anterioare nu este obligat să

demonstreze existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale, cum o confirmă redactarea la condițional a dispoziției menționate. Astfel, atunci când este previzibil că o astfel de atingere va rezulta din utilizarea pe care titularul mărcii ulterioare o poate da mărcii sale, titularul mărcii anterioare nu poate fi obligat să aștepte realizarea efectivă a atingerii pentru a putea solicita interzicerea utilizării respective. Titularul mărcii anterioare trebuie totuși să stabilească existența unor elemente care permit stabilirea unui risc serios ca o astfel de atingere să se producă în viitor [a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 mai 2012, Environmental Manufacturing/OAPI – Wolf (Reprezentarea unui cap de lup), T-570/10, EU:T:2012:250, punctul 51 și jurisprudența citată] sau, cu alte cuvinte, să prezinte elemente care să permită să se concluzioneze *prima facie* în sensul unui risc viitor neipotetic de profit necuvenit sau de prejudiciu [a se vedea Hotărârea din 7 octombrie 2015, Panrico/OAPI – HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS), T-534/13, nepublicată, EU:T:2015:751, punctul 76 și jurisprudența citată].

- 68 Potrivit unei jurisprudențe constante, o constatare a unui risc de parazitism, precum și a unui risc de diluare sau de defăimare se poate stabili pe baza unor deducții logice – în măsura în care nu se limitează la simple supoziții – care rezultă dintr-o analiză a probabilităților și ținând seama de practicile obișnuite din sectorul comercial relevant, precum și de orice altă circumstanță a cauzei (Hotărârea din 22 mai 2012, Reprezentarea unui cap de lup, T-570/10, EU:T:2012:250, punctul 52; a se vedea de asemenea Hotărârea din 11 decembrie 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, punctul 84 și jurisprudența citată).
- 69 În special, Curtea a considerat că, în cadrul aprecierii globale care trebuie efectuată pentru a stabili dacă, în aceste condiții, se poate constata existența unui profit obținut în mod nelegal din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii, va trebui să se țină cont în special de faptul că utilizarea ambalajelor și a flacoanelor similare celor utilizate pentru parfumurile imitate urmărea să profite, în scopuri publicitare, de caracterul distinctiv și de renumele mărcilor sub care sunt comercializate aceste parfumuri. Curtea a statuat de asemenea că, atunci când un terț încearcă, prin utilizarea unui semn similar cu o marcă de renume, să se situeze în contextul imaginii acesteia pentru a beneficia de puterea sa de atracție, de reputația și de prestigiul acesteia, precum și să exploateze, fără nicio compensație financiară și fără a trebui să facă eforturi proprii în această privință, efortul comercial al titularului mărcii pentru a crea și pentru a menține imaginea acestei mărci, profitul necuvenit care rezultă din utilizarea menționată trebuie să fie considerat ca fiind obținut în mod nelegal din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii respective (Hotărârea din 18 iunie 2009, L'Oréal și alții, C-487/07, EU:C:2009:378, punctele 48 și 49, și Hotărârea din 11 decembrie 2014, Master, T-480/12, EU:T:2014:1062, punctul 85).
- 70 În sfârșit, Tribunalul a statuat în repetate rânduri că era posibil, mai ales în cazul unei opoziții întemeiate pe o marcă ce se bucură de un renume deosebit, ca probabilitatea unui risc viitor neipotetic privind atingerea adusă sau profitul necuvenit pe care l-ar putea obține marca solicitată să fie atât de evidentă încât să nu mai fie necesar ca persoana care formulează opoziția să invoce vreun alt element de fapt în acest scop și nici să facă dovada existenței unui astfel de element [a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 martie 2007, Sigla/OAPI – Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, punctul 48, și Hotărârea din 27 octombrie 2016, Spa Monopole/EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE), T-625/15, nepublicată, EU:T:2016:631, punctul 63].
- 71 În lumina acestor considerații trebuie să se verifice dacă în mod întemeiat a considerat camera de recurs că condițiile de aplicare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 nu erau întrunite în speță.
- 72 De la bun început, trebuie să se respingă prima obiecție a reclamantei. Astfel, s-a statuat la punctele 34-49 de mai sus că camera de recurs luase măsurile pe care le presupunea punerea în aplicare a Hotărârii din 11 decembrie 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), luând în considerare elementele de probă referitoare la utilizarea comercială a mărcii solicitate.

73 În continuare, trebuie examinată a doua obiecție a reclamantei, referitoare la stabilirea unui risc de profit necuvenit obținut din renumele mărcilor anterioare, precum și, în prealabil, anumite argumente ale EUIPO și ale intervenientei în această privință.

*Cu privire la luarea în considerare a utilizării unei mărci complexe care cuprinde marca solicitată*

74 Intervenienta susține că marca reprezentată pe extrasele de pe website-ul său „www.mastercola.com” nu este marca solicitată, și anume Master, ci o altă marcă, Master Cola, a cărei utilizare nu ar fi relevantă în speță.

75 Reiese din jurisprudența Curții, în contextul dobândirii caracterului distinctiv al unei mărci prin utilizare și al menținerii unei mărci prin dovada utilizării serioase, că, în general, noțiunea „utilizare” a unei mărci înglobează, prin sensul acestui termen, atât utilizarea independentă a acestei mărci, cât și utilizarea sa drept componentă a unei alte mărci considerate în ansamblul său sau în combinație cu aceasta. Curtea a precizat de asemenea că o marcă înregistrată care este utilizată numai ca parte a unei mărci complexe sau împreună cu o altă marcă trebuie să fie percepută în continuare ca o indicație a originii produsului în cauză (a se vedea în acest sens Hotărârea din 7 iulie 2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, punctele 29 și 30, Hotărârea din 18 aprilie 2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, punctele 32, 35 și 36, și Hotărârea din 18 iulie 2013, Specsavers International Healthcare și alții, C-252/12, EU:C:2013:497, punctele 23 și 26).

76 În speță, trebuie să se constate că termenul „master” este elementul distinctiv și dominant al mărcii Master Cola utilizate pe website-ul „www.mastercola.com” al intervenientei în special pentru băuturi. Astfel, în cadrul mărcii complexe Master Cola, elementul „master” este perceput în continuare ca o indicație a originii produselor intervenientei. Prin urmare, utilizarea acestui termen ca componentă a mărcii complexe Master Cola constituie o utilizare a mărcii Master în sine.

77 Rezultă că elementele de probă extrase de pe website-ul „www.mastercola.com” al intervenientei nu pot fi înlăturate pentru simplul motiv că în acestea apare marca Master Cola, iar nu marca Master în mod independent. Aceasta este situația cu atât mai mult cu cât cea dintâi o cuprinde pe cea de a doua în întregime.

78 Dimpotrivă, trebuie să se considere, așa cum s-a statuat în Hotărârea din 11 decembrie 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062), că aceste elemente de probă se referă într-adevăr la utilizarea comercială a mărcii solicitate.

79 În consecință, în mod întemeiat camera de recurs a luat în considerare aceste dovezi la punerea în aplicare a Hotărârii din 11 decembrie 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062).

*Cu privire la luarea în considerare a utilizării mărcii solicitate în afara Uniunii Europene în lumina principiului teritorialității*

80 EUIPO susține că este imposibil să se refuze înregistrarea unei mărci a Uniunii Europene pe baza unor acte îndeplinite în afara teritoriului Uniunii. În opinia sa, faptul de a întemeia o decizie referitoare la aplicabilitatea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 pe fapte care s-au produs în afara teritoriului Uniunii ar priva principiul teritorialității de conținutul său.

81 Trebuie amintit că principiului teritorialității, în dreptul mărcilor, presupune că dreptul statului – sau al uniunii de state – în care este solicitată protecția unei mărci este cel care stabilește condițiile acestei protecții (a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 iunie 1994, IHT Internationale Heiztechnik și Danzinger, C-9/93, EU:C:1994:261, punctul 22, și Hotărârea din 13 septembrie 2012, Protégé International/Comisia, T-119/09, nepublicată, EU:T:2012:421, punctul 78). Trebuie să se precizeze că principiul teritorialității presupune deopotrivă că instanța unui stat sau a unei uniuni de state este

- competentă, în totalitate sau în parte, să judece fapte de contrafacere comise sau pericolele de contrafacere existente pe teritoriul acestui stat sau al acestei uniuni de state, cu excluderea statelor terțe (a se vedea în acest sens Hotărârea din 12 aprilie 2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, punctele 37 și 38).
- 82 În speță, în primul rând, este necesar să se arate că intervenienta a depus o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene. În temeiul principiului teritorialității, dreptul Uniunii, în special Regulamentul nr. 207/2009, este cel care stabilește condițiile acestei protecții.
- 83 În al doilea rând, reclamanta a formulat opoziție la această cerere de înregistrare a unei mărci Uniunii Europene în temeiul celor patru mărci ale Uniunii Europene anterioare Coca-Cola. În temeiul principiului teritorialității, aceste mărci sunt protejate în Uniune și pot fi invocate în susținerea unei opoziții la o cerere de înregistrare a unei mărci posterioare.
- 84 În schimb, trebuie să se constate că reclamanta nu s-a prevalat de eventuale drepturi anterioare recunoscute în țările terțe Uniunii. Afirmația camerei de recurs, la punctul 29 din decizia atacată, potrivit căreia nu știa cine deținea drepturile în aceste țări, iar reclamanta nu invocase încălcarea drepturilor sale în această regiune este, așadar, irelevantă.
- 85 În această privință, trebuie de asemenea respinsă afirmația EUIPO potrivit căreia, conform articolelor 4 și 6a din Convenția de la Paris, numai în situații excepționale, înregistrarea sau utilizarea unei mărci într-o țară produce efecte în altă țară, cum ar fi atunci când este revendicat un drept de prioritate sau când este invocat caracterul notoriu într-o țară al unei mărci utilizate sau înregistrate într-o altă țară. Desigur, este cert că invocarea unei mărci notorii în sensul Convenției de la Paris derogă de la principiul teritorialității în sensul că o marcă ce nu este depusă în Uniune poate totuși să fie invocată în Uniune în susținerea unei opoziții în lumina notorietății sale într-un stat terț parte la convenția menționată. În speță însă, reclamanta invocă în susținerea opoziției sale mărci ale Uniunii Europene, și anume cele patru mărci anterioare Coca-Cola, iar nu mărci notorii în state terțe care nu ar fi depuse în Uniune. Prin urmare, nu a avut loc nicio derogare de la principiul teritorialității.
- 86 În plus, trebuie arătat că aceste dispoziții ale Convenției de la Paris privesc eventuale drepturi anterioare, iar nu o cerere ulterioară de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene. Astfel, acestea nu interzic în niciun caz luarea în considerare a utilizării într-un stat terț a mărcii solicitate în Uniune pentru a stabili existența unui motiv de opoziție în cadrul Uniunii.
- 87 În al treilea rând, în speță, reclamanta invocă existența unui risc de a se genera un profit necuvenit din renumele mărcilor sale anterioare în cadrul Uniunii, iar nu în afara acesteia. Aceasta invocă utilizarea efectivă a mărcii solicitate în state terțe numai pentru a întemeia o deducție logică referitoare la utilizarea comercială probabilă a mărcii solicitate în cadrul Uniunii. În definitiv, aceasta din urmă este, așadar, cea relevantă.
- 88 În această privință trebuie să se constate că principiul teritorialității în dreptul mărcilor nu exclude în niciun caz luarea în considerare a unor acte de utilizare a mărcii solicitate în afara Uniunii Europene pentru a întemeia o deducție logică referitoare la utilizarea comercială probabilă a mărcii solicitate în Uniune, în scopul stabilirii existenței unui risc de se genera în cadrul Uniunii un profit necuvenit din renumele unei mărci a Uniunii Europene în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009.
- 89 Rezultă în speță că principiul teritorialității nu se opune luării în considerare a unor elementelor de probă referitoare la utilizarea comercială efectivă a mărcii solicitate Master (în combinație cu termenul „cola”) în Siria și în Orientul Mijlociu, precum extrase de pe site-ul „www.mastercola.com”, care este redactat în principal în arabă, pentru a stabili un risc ca utilizarea mărcii menționate în cadrul Uniunii să genereze pe acest teritoriu un profit necuvenit din renumele celor patru mărci ale Uniunii Europene anterioare Coca-Cola.



*Cu privire la aprecierea deducțiilor logice referitoare la un risc de parazitism în cadrul Uniunii*

- 90 La punctul 27 din decizia atacată, camera de recurs a constatat că „[d]ovezile [ar arăta] că [intervenienta] vind[ea] băuturile sale în sticle care aveau același aspect, aceeași imagine, aceeași stilizare, același tip de caractere și același ambalaj ca și sticlele vândute de [reclamantă] sub denumirea Coca-Cola”.
- 91 Cu toate acestea, la punctele 28-33 din decizia atacată, camera de recurs a considerat că aceste probe aveau un asemenea conținut încât nu puteau întemeia opoziția și în special existența unui risc de parazitism, în esență pentru următoarele trei motive. În primul rând, camera de recurs a constatat că dovezile menționate nu arătau că intervenienta utiliza în Uniune prezentarea afișată pe website-ul său „www.mastercola.com”. În susținerea acestei constatări, ea a arătat că respectivul website era în esență redactat în arabă, în pofida existenței unei pagini în engleză, și că nu conținea nicio indicație referitoare la posibilitatea unor comenzi online și a unor expedieri ale produselor către Uniune. În al doilea rând, camera de recurs a considerat că simplul fapt că o marcă a Uniunii Europene este depusă – a cărei prezentare se deosebea de cea care figura pe website-ul intervenientei – nu indica faptul că aceasta din urmă avea intenția de a-și promova produsele în Uniune în același mod cum o făcea în Siria și în Orientul Mijlociu. În al treilea rând, camera de recurs a considerat că reclamanta nu arătase nici imaginea concretă care ar putea fi transferată de la mărcile anterioare Coca-Cola la cererea în cauză în Uniune sau în afara Uniunii, în special pentru produsele cuprinse în clasele 29 și 30, dar și pentru băuturile care fac parte din clasa 32. Astfel, în opinia sa, dovezile prezentate nu permiteau să se stabilească cu claritate ce însemna Coca-Cola. Camera de recurs a observat că, în măsura în care era legată de argumentele părților, în temeiul articolului 76 din Regulamentul nr. 207/2009, nu îi revenea obligația să încerce să obțină ea însăși prezentarea acestor argumente.
- 92 În primul rând, trebuie să se arate că constatarea camerei de recurs potrivit căreia dovezile nu ar arăta că intervenienta utiliza în Uniune prezentarea afișată pe website-ul său „www.mastercola.com” este, în sine, inoperantă în speță.
- 93 Desigur, trebuie să se observe că website-ul „www.mastercola.com”, în stadiul actual, nu vizează în principal consumatorii Uniunii, având în vedere atât absența de pe acest site a unei referiri la Uniune, cât și redactarea sa în principal în arabă. Aceasta este situația în pofida prezenței elementului său „.com” evidențiat de reclamantă, precum și a paginii în limba engleză pe care o conține (la adresa următoare: <http://www.mastercola.com/companyprofile-en.htm>).
- 94 Această observație nu face însă ca extrasele de pe site-ul menționat să fie irelevante. Astfel ele pot să întemeieze o deducție logică referitoare la utilizarea comercială probabilă a mărcii solicitate în Uniune, pentru a stabili existența unui risc de a se genera un profit necuvenit în Uniune (a se vedea punctele 88 și 89 de mai sus).
- 95 În mod întemeiat consideră, așadar, EUIPO, la punctul 32 din memoriul său în răspuns, că dovezi ale unei utilizări concrete oriunde în lume pot furniza o indicație a modului în care marca solicitată poate fi utilizată în Uniune, astfel încât o asemenea utilizare în afara Uniunii poate permite să se stabilească dacă utilizarea mărcii solicitate este susceptibilă să genereze un profit necuvenit din renumele mărcilor anterioare.
- 96 Astfel, Tribunalul consideră că, în principiu, se poate deduce în mod logic dintr-o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene că titularul său are intenția de comercializa produsele sau serviciile sale în cadrul Uniunii Europene.
- 97 În speță, este, prin urmare, previzibil din punct de vedere logic ca, în cazul în care intervenienta obține înregistrarea mărcii solicitate, aceasta să își modifice website-ul în conformitate cu o astfel de intenție de a-și comercializa produsele sub această marcă în Uniune.

- 98 În această privință trebuie să se observe că website-ul „www.mastercola.com” nu este imuabil și ar putea fi modificat pentru a viza consumatori ai Uniunii, în special prin adăugarea de conținut în una sau în mai multe limbi oficiale ale Uniunii.
- 99 În al doilea rând, camera de recurs a considerat că simplul fapt că o marcă a Uniunii Europene este depusă de intervenientă nu indica faptul că aceasta avea intenția de a-și promova produsele în Uniune în același mod cum o făcea în Siria și în Orientul Mijlociu.
- 100 De la bun început, trebuie arătat că intervenienta nu a indicat în ce mod intenționa să își promoveze produsele în Uniune și nu a prezentat nicio dovadă în această privință.
- 101 În continuare, în lipsa unor elemente specifice referitoare la intențiile comerciale ale intervenientei în Uniune, trebuie să se considere că extrasele de pe website-ul „www.mastercola.com” prezentate de reclamantă și referitoare la utilizarea efectivă a mărcii solicitate de intervenientă în afara Uniunii sunt susceptibile să permită să se concluzioneze *prima facie* în sensul unui risc viitor neipotetic de profit necuvenit în Uniune.
- 102 Astfel, jurisprudența permite să se concluzioneze în sensul unui risc de parazitism pe baza unor deducții logice – în măsura în care acestea nu se limitează la simple supoziții – care rezultă dintr-o analiză a probabilităților și luând în considerare practicile uzuale din sectorul comercial relevant, precum și toate celelalte împrejurări ale speței (a se vedea punctele 67 și 68 de mai sus).
- 103 În prezenta cauză, faptul că intervenienta nu a prezentat niciun element specific referitor la eventuale intenții comerciale în Uniune diferite de cele care priveau țări terțe nu este lipsit de relevanță. Astfel, din moment ce reclamanta a dovedit utilizarea efectivă a mărcii solicitate de intervenientă în afara Uniunii (prin prezentarea extraselor de pe website-ul „www.mastercola.com”), trebuie arătat că, în termeni de sarcină a probei, s-ar dovedi mai ușor pentru intervenientă să dovedească diferența intențiilor sale comerciale în cadrul Uniunii decât pentru reclamantă să dovedească similitudinea intențiilor comerciale probabile ale intervenientei în cadrul Uniunii cu practica sa comercială efectivă în afara Uniunii. Intervenienta nu a prezentat însă o asemenea dovadă.
- 104 Astfel, trebuie să se concluzioneze, asemenea reclamantei, că utilizarea efectivă a mărcii solicitate de intervenientă sub o prezentare specială și aleasă în mod deliberat în afara Uniunii poate – cu excepția dovezii contrare, care lipsește în speță, prezentată de intervenientă – să conducă la o deducție logică potrivit căreia există un risc serios ca marca solicitată să fie utilizată în cadrul Uniunii în același mod ca și în țările terțe, cu atât mai mult cu cât intervenienta a solicitat în mod expres înregistrarea mărcii solicitate pentru o utilizare în Uniune.
- 105 Această concluzie nu este infirmată de afirmația EUIPO potrivit căreia, în esență, elementele de prezentare care sunt utilizate în afara Uniunii care nu fac parte din marca solicitată (și anume eticheta roșie pe care este scrisă cu alb expresia „Master Cola”, forma caracteristică a recipientului și capacul roșu) ar putea să nu fie utilizate în Uniune. Desigur, astfel cum observă EUIPO, aceste elemente de prezentare pot juca un anumit rol în capacitatea publicului de a asocia marca solicitată cu cele ale reclamantei în mod parazitar. Cu toate acestea, în Hotărârea din 11 decembrie 2014, Master (T-480/12, EU:T:2014:1062, punctele 64 și 74), Tribunalul a considerat că similitudinea globală dintre semnele în conflict, care trebuie luată în considerare pentru examinarea unui eventual risc de parazitism, putea rezulta doar din elementele de asemănare vizuală care țin nu numai de „coada” care prelungește literele lor inițiale „c” și, respectiv, „m” într-o curbură sub formă de semnătură, ci și de utilizarea comună de către acestea a unui font puțin obișnuit în comerțul contemporan, și anume scrierea spenceriană, percepută în ansamblu de consumatorul relevant. Astfel, deși o eventuală utilizare a respectivelor elemente de prezentare în Uniune ar putea consolida deducția logică cu privire la un risc de parazitism, aceasta nu constituie însă condiția necesară pentru o astfel de deducție. În plus, faptul că asemenea elemente de prezentare sunt deja utilizate pe website-ul

intervenientei, în stadiul actual poate întemeia o deducție logică potrivit căreia acestea ar putea fi utilizate în viitor pe site-ul menționat, care ar fi modificat pentru a viza consumatori ai Uniunii (a se vedea punctul 98 de mai sus).

- 106 În plus, afirmația EUIPO potrivit căreia reclamanta nu ar fi oferit nicio indicație cu privire la numărul de consumatori ai Uniunii care ar fi vizitat website-ul „www.mastercola.com” este inoperantă. Pe de o parte, articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 implică o analiză prospectivă a riscului viitor și neipotetic de parazitism în Uniune, pe baza elementelor disponibile în prezent, dar nu stabilirea unui parazitism actual în Uniune. Titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale, cum o confirmă redactarea la condițional a dispoziției menționate (a se vedea punctul 67 de mai sus). Pe de altă parte, în timp ce riscul de diluare, și anume riscul de a se prejudicia caracterul distinctiv al mărcilor anterioare, presupune să se demonstreze o modificare a comportamentului economic al consumatorului mediu al produselor sau al serviciilor pentru care este înregistrată marca anterioară drept consecință a utilizării mărcii ulterioare (a se vedea Hotărârea din 14 noiembrie 2013, *Environmental Manufacturing/OAPI*, C-383/12 P, EU:C:2013:741, punctul 34 și jurisprudența citată), o asemenea dovadă nu este cerută pentru riscul de parazitism, și anume riscul de a se genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcilor anterioare. În definitiv, riscul de parazitism este apreciat prin raportare la consumatorul mediu al produselor și al serviciilor vizate de marca ulterioară, iar nu de marca anterioară, în măsura în care ceea ce este interzis este avantajul obținut de pe urma acestei mărci de titularul mărcii ulterioare (a se vedea în acest sens Hotărârea din 27 noiembrie 2008, *Intel Corporation*, C-252/07, EU:C:2008:655, punctul 36, și Hotărârea din 20 septembrie 2017, *The Tea Board/EUIPO*, C-673/15 P-C-676/15 P, EU:C:2017:702, punctul 92).
- 107 Rezultă din tot ceea ce precedă că, neținând seama de deducțiile logice și de analizele de probabilitate care pot decurge în ceea ce privește un risc de parazitism în Uniune, camera de recurs a săvârșit o eroare în aprecierea elementelor de probă referitoare la utilizarea comercială a mărcii solicitate în afara Uniunii, în special extrasele de pe website-ul „www.mastercola.com” al intervenientei prezentate de reclamantă. Prin urmare, aceasta a încălcat articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009.
- 108 În consecință, primul motiv trebuie admis.
- 109 În plus, și cu titlu de *obiter dictum*, pentru a soluționa litigiul și pentru a evita anulări și retrimiteri succesive, având în vedere principiile de bună administrare a justiției și de economie procedurală, Tribunalul apreciază oportun să se pronunțe, în lumina dosarului și a observațiilor părților obținute atât prin întrebări scrise, cât și în cadrul ședinței, cu privire la aprecierea camerei de recurs potrivit căreia reclamanta nu arătase nici imaginea concretă care ar putea fi transferată de la mărcile sale anterioare Coca-Cola la cererea în cauză în Uniune sau în afara Uniunii și nici dovezile prezentate nu permiteau să se stabilească în mod clar ce însemna Coca-Cola.
- 110 În această privință, trebuie subliniat că, în temeiul articolului 65 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 72 alineatul (2) din Regulamentul 2017/1001], Tribunalul este chemat să aprecieze legalitatea deciziilor camerelor de recurs ale EUIPO controlând aplicarea dreptului Uniunii de către acestea mai ales în lumina elementelor de fapt care au fost aduse la cunoștința camerelor menționate. Prin urmare, în limitele articolului menționat, astfel cum a fost interpretat de Curte, Tribunalul poate efectua un control integral al legalității deciziilor camerelor de recurs ale EUIPO, verificând, la nevoie, dacă aceste camere au dat o calificare juridică exactă situației de fapt din litigiu sau dacă aprecierea elementelor de fapt care au fost prezentate camerelor menționate nu este afectată de erori (Hotărârea din 18 decembrie 2008, *Les Éditions Albert René/OAPI*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punctele 38 și 39).

- 111 Astfel, atunci când este chemat să aprecieze legalitatea unei decizii a unei camere de recurs a EUIPO, Tribunalul nu poate fi ținut de o apreciere eronată a situației de fapt efectuată de această cameră, în măsura în care respectiva apreciere face parte din concluziile a căror legalitate este contestată la Tribunal (Hotărârea din 18 decembrie 2008, *Les Éditions Albert René/OAPI*, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punctul 48).
- 112 În speță, reclamanta a solicitat anularea deciziei atacate și a întemeiat primul său motiv pe încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009. Astfel, aprecierea existenței unui risc de profit necuvenit, în special constatarea imaginii susceptibile să fie transferată de la mărcile anterioare la marca solicitată, face parte din concluziile a căror legalitate este contestată în fața Tribunalului.
- 113 În ceea ce privește elementele de probă referitoare la imaginea susceptibilă să fie transferată de la mărcile anterioare la marca solicitată, trebuie, desigur, să se arate că, în cererea introductivă, reclamanta s-a limitat să evoce o „intenție vădită [a intervenientei] de a exploata renumele [său] [...] și eforturile comerciale considerabile pe care aceasta le-a depus pentru a crea imaginea mărcii Coca-Cola”.
- 114 Reiese totuși din dosar că, la punctele 20-29 din observațiile sale depuse la 23 februarie 2011 în fața diviziei de opoziție și reproduse în anexa 1 la memoriul său din 25 ianuarie 2012 care expune motivele căii de atac în fața camerei de recurs, reclamanta a evocat îndelung imaginea celor patru mărci anterioare Coca-Cola, al căror renume urmărea să îl stabilească. La punctele 27-29 din observațiile menționate, aceasta a citat printre altele extrase dintr-o carte și dintr-un studiu al organismului independent Superbrands (depuse în anexele 4 și, respectiv, 5 la respectivele observații), potrivit cărora, mai exact, „Coca-Cola este marca cea mai cunoscută în lume, cu o recunoaștere mondială de 94 %”, „Coca-Cola este cunoscută pentru campaniile sale de marketing inovatoare și pertinente și este celebră pentru spoturile sale publicitare emblematic”, „[v]alorile mărcii Coca-Cola au rezistat la uzura timpului și urmăresc să comunice optimismul, convivialitatea [sau traiul împreună] și autenticitatea[;] Coca-Cola nu este politică, însă urmărește să reunească oamenii cu o promisiune care inspiră timpuri și posibilități mai bune[; a]ceste valori fac Coca-Cola pe cât de pertinentă, pe atât de atrăgătoare atât în prezent, cât și în trecut și susțin fidelitatea, afecțiunea și dragostea pe care generații întregi au arătat-o pentru marcă[; r]eputația The Coca-Cola Company pentru un marketing puternic asigură ca această conexiune să rămână la fel de puternică precum întotdeauna”.
- 115 În această privință, trebuie amintit că, potrivit unei jurisprudențe consacrate, există o continuitate funcțională între diferitele organe ale EUIPO, și anume examinatorul, divizia de opoziție, divizia pentru administrarea mărcilor și a aspectelor juridice și diviziile de anulare, pe de o parte, și camerele de recurs, pe de altă parte. Din această continuitate funcțională între diferitele organe ale EUIPO rezultă că, în cadrul reexaminării pe care camerele de recurs trebuie să o efectueze cu privire la deciziile luate de organele EUIPO care s-au pronunțat în primă instanță, acestea sunt obligate să își întemeieze deciziile pe toate elementele de fapt și de drept pe care părțile le-au invocat fie în procedura în fața organului care s-a pronunțat în primă instanță, fie în procedura căii de atac. Controlul exercitat de camerele de recurs nu se limitează la controlul legalității deciziei atacate, ci, datorită efectului devolutiv al procedurii căii de atac, acesta presupune o nouă apreciere a litigiului în ansamblul său, camerele de recurs trebuind să reexamineze în întregime cererea inițială și să țină seama de dovezile prezentate în timp util [a se vedea Hotărârea din 6 noiembrie 2007, *SAEME/OAPI – Racke (REVIAN’s)*, T-407/05, EU:T:2007:329, punctele 49-51 și jurisprudența citată]. Astfel, rezultă din articolul 64 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 71 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001] că, prin intermediul căii de atac cu care este sesizată, camera de recurs este chemată să efectueze o nouă examinare completă a fondului opoziției, atât în drept, cât și în fapt [Hotărârea din 13 martie 2007, *OAPI/Kaul*, C-29/05 P, EU:C:2007:162, punctul 57, și Hotărârea din 13 decembrie 2016, *Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul (Café del Sol)*, T-548/15, nepublicată, EU:T:2016:720, punctul 21].

- 116 În temeiul principiului continuității funcționale, trebuie să se considere că camera de recurs era obligată să ia în considerare afirmațiile reclamantei, formulate în observațiile sale din 23 februarie 2011 în fața diviziei de opoziție și anexate la memoriul din 25 ianuarie 2012 în care expunea motivele căii de atac, referitoare la imaginea celor patru mărci anterioare Coca-Cola care era susceptibilă să fie transferată către marca solicitată.
- 117 În mod eronat a pretins, așadar, camera de recurs, la punctul 30 din decizia atacată, că reclamanta nu arătase care era imaginea concretă care ar putea fi transferată de la cele patru mărci anterioare Coca-Cola la marca solicitată. De asemenea, camera de recurs a adăugat în mod eronat că dovezile prezentate nu permiteau să se stabilească în mod clar ce însemna Coca-Cola.
- 118 În plus, la punctul 32 din decizia atacată, deși camera de recurs a arătat în mod întemeiat că era legată de argumentele părților, în temeiul articolului 76 din Regulamentul nr. 207/2009, tot în mod eronat a considerat aceasta, în esență, că reclamanta nu prezentase în fața EUIPO argumente și elemente de probă referitoare la imaginea susceptibilă să fie transferată de la mărcile anterioare la marca solicitată.
- 119 Contrar celor considerate de camera de recurs la punctele 30-33 din decizia atacată, trebuie să se constate că reclamanta a prezentat în mod efectiv în fața EUIPO argumente și elemente de probă referitoare la imaginea susceptibilă să fie transferată de la mărcile anterioare la marca solicitată, în special extrasele din studiul Superbrands citate în observațiile reclamantei în susținerea opoziției.
- 120 Pentru exhaustivitate, Tribunalul subliniază, în sfârșit, caracterul nedecisiv al afirmației camerei de recurs, de la punctul 31 din decizia atacată, potrivit căreia niciunul dintre produsele din clasele 29 și 30 nu este o băutură răcoritoare pentru care sunt renumite mărcile anterioare.
- 121 Astfel, potrivit jurisprudenței referitoare la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, anumite mărci pot să fi dobândit un asemenea renume încât acesta să depășească sfera publicului vizat de produsele sau de serviciile pentru care au fost înregistrate aceste mărci. Într-o astfel de ipoteză, este posibil ca publicul vizat de produsele sau de serviciile pentru care este înregistrată marca ulterioară să realizeze o asociere între mărcile în conflict chiar dacă acesta ar fi cu totul distinct de publicul vizat de produsele sau de serviciile pentru care a fost înregistrată marca anterioară (Hotărârea din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, punctele 51 și 52).
- 122 În rest, în speță, studiul Superbrands prezentat de reclamantă în fața diviziei de opoziție și citat la punctul 114 de mai sus arată că „[î]ntrucât Coca-Cola rămâne în vârful recunoașterii mondiale pentru o marcă, întreprinderea este capabilă să utilizeze relația sa cu consumatorii pentru a avea un impact care să depășească piața băuturilor nealcoolice”.
- 123 Ținând seama de admiterea primului motiv la punctul 108 de mai sus, este necesar să se admită acțiunea și, prin urmare, să se anuleze decizia atacată.

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

- 124 Potrivit articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată.
- 125 Întrucât EUIPO și intervenienta au căzut în pretenții, se impune, pe de o parte, obligarea EUIPO să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de reclamantă, conform concluziilor acesteia din urmă, și, pe de altă parte, să se decidă că intervenienta suportă propriile cheltuieli de judecată.

<sup>126</sup> Pe de altă parte, reclamanta a solicitat obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată pe care ea le-a efectuat în fiecare etapă a procedurilor de opoziție și a căii de atac. În această privință, trebuie amintit că, în temeiul articolului 190 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cheltuielile necesare efectuate de părți în legătură cu procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs sunt considerate cheltuieli de judecată recuperabile. Situația cheltuielilor de judecată aferente procedurii desfășurate în fața diviziei de opoziție este însă diferită. Prin urmare, cererea reclamantei vizând obligarea EUIPO, întrucât a căzut în pretenții, la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii administrative nu poate fi admisă decât cu privire la cheltuielile necesare ale reclamantei aferente procedurii în fața camerei de recurs [a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 octombrie 2016, Guccio Gucci/EUIPO – Guess? IP Holder (Reprezentarea a patru caractere G intercalate), T-753/15, nepublicată, EU:T:2016:604, punctul 56 și jurisprudența citată].

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a opta)

declară și hotărăște:

- 1) Anulează decizia Camerei a patra de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 2 decembrie 2015 (cauza R 1251/2015-4).**
- 2) EUIPO suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de The Coca-Cola Company, inclusiv în fața camerei de recurs a EUIPO.**
- 3) Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) suportă propriile cheltuieli de judecată.**

Collins

Kancheva

Passer

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 7 decembrie 2017.

Semnături

## Cuprins

Istoricul cauzei .....	2
Concluziile părților .....	7
În drept .....	8
Cu privire la al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 65 alineatul (6) din Regulamentul nr. 207/2009 .....	8
Cu privire la primul motiv, întemeiat pe o încălcare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 .....	10
Evocarea jurisprudenței și observații preliminare .....	13
Cu privire la luarea în considerare a utilizării unei mărci complexe care cuprinde marca solicitată .....	15
Cu privire la luarea în considerare a utilizării mărcii solicitate în afara Uniunii Europene în lumina principiului teritorialității .....	15
Cu privire la aprecierea deducțiilor logice referitoare la un risc de parazitism în cadrul Uniunii .....	17
Cu privire la cheltuielile de judecată .....	21