



## Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a șaptea)

27 iunie 2019\*

„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene verbale Luciano Sandrone – Marca Uniunii Europene verbală anterioară DON LUCIANO – Utilizare serioasă a mărcii anterioare – Articolul 47 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2017/1001 – Motiv relativ de refuz – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001 – Cerere de înregistrare a unei mărci verbale compuse dintr-un prenume și un nume – Marcă anterioară compusă dintr-un titlu și un prenume – Neutralitatea comparației conceptuale – Lipsa unui risc de confuzie”

În cauza T-268/18,

**Luciano Sandrone**, cu domiciliul în Barolo (Italia), reprezentat de A. Borra, avocat,

reclamant,

împotriva

**Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)**, reprezentat de K. Kompari și de H. O'Neill, în calitate de agenți,

pârât,

cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO fiind

**J. García Carrión, SA**, cu sediul în Jumilla (Spania),

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a EUIPO din 26 februarie 2018 (cauza R 1207/2017-2) privind o procedură de opoziție între J. García Carrión și Luciano Sandrone,

TRIBUNALUL (Camera a șaptea),

compus din doamna V. Tomljenović, președinte, și domnii E. Bieliūnas și A. Kornezov (raportor), judecători,

grefier: doamna R. Ūkelyté, administrator,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 27 aprilie 2018,

având în vedere memoriul în răspuns depus la 1 august 2018,

în urma ședinței din 28 februarie 2019,

\* Limba de procedură: engleza.

pronunță prezenta

## Hotărâre<sup>1</sup>

[omissis]

### Concluziile părților

- 13 Reclamantul solicită Tribunalului:
- anularea deciziei atacate;
  - obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.
- 14 EUIPO solicită Tribunalului:
- respingerea acțiunii;
  - obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

### În drept

- 15 În susținerea acțiunii, reclamantul invocă în esență două motive, întemeiate, primul, pe faptul că în speță camera de recurs a săvârșit o încălcare a articolului 47 alineatele (2) și (3) din Regulamentul 2017/1001 și, al doilea, pe faptul că aceasta a încălcat articolul 8 alineatul (1) litera (b) din regulamentul menționat.

[omissis]

***Cu privire la pretinsa încălcare a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001***

[omissis]

*Cu privire la comparația semnelor*

[omissis]

- 62 În speță, atât marca anterioară, cât și semnul care face obiectul cererii de înregistrare a mărcii sunt de natură verbală. Camera de recurs nu a apreciat înainte de a efectua comparația vizuală, fonetică și conceptuală a semnelor în conflict că acestea cuprindeau un element dominant. Abia pe parcursul comparației respective aceasta a precizat, în primul rând, în ceea ce privește marca anterioară, că termenul „luciano” era mai distinctiv decât cuvântul „don” (punctul 51 din decizia atacată). În al doilea rând, în ceea ce privește semnul care face obiectul cererii de înregistrare a mărcii, caracterul distinctiv al elementului „luciano” ar fi, potrivit camerei de recurs, mai redus decât cel al elementului „sandrone”, care ar avea o valoare intrinsecă superioară pentru publicul spaniol, francez, italian și portughez, ca

<sup>1</sup> Sunt redată numai punctele din prezenta hotărâre a căror publicare este considerată utilă de către Tribunal.

urmare a faptului că ar fi vorba despre un nume de familie rar. Totuși, această concluzie nu ar fi valabilă pentru întreg teritoriul Uniunii, în special în Germania și în Finlanda, unde elementul „luciano” ar fi la fel de distinctiv ca elementul „sandrone” (punctele 48 și 50 din decizia atacată).

63 Reclamantul contestă această concluzie.

64 Prin urmare, trebuie să se verifice dacă aprecierea efectuată de camera de recurs cu privire la elementele distinctive și dominante ale semnelor în conflict este viciată de erori de apreciere.

– *Cu privire la elementele distinctive și dominante ale semnelor în conflict*

65 Semnul care face obiectul cererii de înregistrare a mărcii este compus din două cuvinte, unul din șapte litere, „luciano”, celălalt din opt litere, „sandrone”. Marca anterioară este de asemenea compusă din două cuvinte, primul din trei litere, „don”, al doilea din șapte litere, „luciano”.

66 În ceea ce privește marca anterioară, trebuie arătat că elementul „luciano” prevalează asupra elementului „don”, fie și numai din cauza scurtimei acestuia, dar și, astfel cum a subliniat camera de recurs la punctul 51 din decizia atacată, având în vedere faptul că acesta va fi înțeles ca un titlu spaniol însemnând „domn” sau ca un titlu italian dat preoților, care va fi, în plus, înțeles ca atare de o parte semnificativă a publicului din Uniune, inclusiv de publicul german și finlandez, camera de recurs făcând trimitere sub acest aspect la dicționarul german *Duden*. Prin urmare, camera de recurs a concluzionat în mod întemeiat că pentru publicul relevant elementul „luciano” era mai distinctiv decât elementul „don”, ceea ce de altfel reclamantul nu contestă. Această constatare nu aduce însă atingere stabilirii gradului de caracter distinctiv cu care este dotat elementul „luciano” ca atare (a se vedea punctul 102 de mai jos).

67 În aceste condiții, deși elementul „luciano” este mai distinctiv decât cuvântul „don”, el nu este însă într-atât de distinctiv încât acest din urmă element să devină neglijabil.

68 În ceea ce privește semnul care face obiectul cererii de înregistrare a mărcii, astfel cum arată în mod întemeiat camera de recurs la punctul 46 din decizia atacată, cuvintele care îl compun vor fi percepute probabil de publicul relevant de pe întreg teritoriul Uniunii ca o combinație între un prenume și un nume de familie. Aceasta a indicat în continuare că numele Sandrone nu va fi perceput ca un nume de familie obișnuit, nici chiar în Italia, și că prenumele Luciano va fi perceput în schimb drept foarte răspândit în Spania, în Italia și în Portugalia, precum și în Franța, datorită prenumelui învecinat Lucien (punctul 47 din decizia atacată). Ea a recunoscut, așadar, că pentru publicul din aceste teritorii caracterul distinctiv al elementului „luciano” ar fi mai redus decât cel al elementului „sandrone”, care, ca nume de familie rar, ar avea o „valoare intrinsecă superioară” (punctul 48 din decizia atacată).

69 Părțile nu contestă această apreciere a camerei de recurs.

70 În schimb, potrivit camerei de recurs, în Germania sau în Finlanda, elementul „luciano” ar fi perceput ca prenume rar. Aceasta a invalidat și afirmația diviziei de opoziție potrivit căreia prenumele italian Luciano este familiar publicului Uniunii în ansamblu datorită notorietății tenorului italian Luciano Pavarotti. Potrivit camerei de recurs, „după cunoștința sa”, celebru ar fi mai degrabă numele de familie Pavarotti decât numele complet Luciano Pavarotti, iar o parte semnificativă a publicului Uniunii nu și-ar aminti de prenumele său (punctul 48 din decizia atacată). Pe această bază, camera de recurs a concluzionat că atât prenumele Luciano, cât și numele de familie Sandrone sunt rare pentru publicul german și finlandez și că pentru acest public primul element distinctiv este, așadar, la fel de distinctiv ca al doilea (punctul 50 din decizia atacată).

- 71 Trebuie remarcat în această privință că, potrivit jurisprudenței, este posibil ca într-o parte a Uniunii numele de familie să aibă în general un caracter distinctiv mai ridicat decât prenumele. Trebuie să se țină seama totuși de elementele proprii fiecărei cauze și în special de împrejurarea că numele de familie în cauză este puțin răspândit sau, dimpotrivă, este foarte răspândit, ceea ce este de natură să influențeze caracterul distinctiv [Hotărârea din 5 octombrie 2011, Cooperativa Vitivinícola Arousana/OAPI – Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO), T-421/10, nepublicată, EU:T:2011:565, punctul 50, și Hotărârea din 11 iulie 2018, Enoitalia/EUIPO – La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI), T-707/16, nepublicată, EU:T:2018:424, punctul 38], precum și de eventuala notorietate a persoanei care solicită înregistrarea prenumelui și a numelui său, împreună, ca marcă (Hotărârea din 24 iunie 2010, Becker/Harman International Industries, C-51/09 P, EU:C:2010:368, punctele 36 și 37).
- 72 În speță, trebuie constatat, așa cum a constatat și reclamantul, că afirmația camerei de recurs potrivit căreia prenumele Luciano ar fi perceput ca prenume rar în Germania sau în Finlanda nu se întemeiază pe niciun element concret.
- 73 În această privință trebuie arătat că simplul fapt că un anumit prenume nu este foarte răspândit în rândul populației unui stat membru sau al altuia nu înseamnă neapărat că acest prenume este considerat rar de publicul relevant din statul membru respectiv. Astfel, un prenume relativ cunoscut la nivelul Uniunii sau la nivel internațional nu va fi perceput de publicul relevant ca fiind rar, nici chiar în statele membre în care acest prenume nu este foarte răspândit.
- 74 În speță, din moment ce camera de recurs a arătat în mod întemeiat, la punctul 47 din decizia atacată, că prenumele Luciano va fi perceput ca prenume foarte frecvent în Spania, în Italia și în Portugalia, precum și în Franța, adică într-o parte substanțială a Uniunii, nu se poate susține în mod rezonabil, având în vedere fluxurile de schimburi din Uniune și mijloacele actuale de comunicare electronice, că acest prenume va fi perceput ca fiind rar de publicul relevant din Germania și din Finlanda. Altfel spus, deși este de notorietate că prenumele Luciano nu este foarte răspândit în rândul populației prezente în Germania și în Finlanda, acest simplu fapt nu înseamnă nicidecum că prenumele va fi perceput ca un prenume rar în aceste state membre, astfel cum a menționat camera de recurs la punctul 48 din decizia atacată.
- 75 Prin urmare, trebuie să se concluzioneze că, pentru publicul din Uniune în ansamblu, elementul cel mai distinctiv al semnelui care face obiectul cererii de înregistrare a mărcii este elementul „sandrone”, un nume de familie care nu este perceput ca fiind curent, fără ca aceasta să facă însă ca elementul „luciano” să devină neglijabil.
- 76 După examinarea calităților intrinseci ale fiecăreia dintre componentele semnelor în conflict și după compararea lor cu cele ale celorlalte componente, este necesar, prin urmare, să se constate că, în speță, camera de recurs trebuia să releve prezența unui element mai distinctiv în fiecare dintre semnele în conflict, și anume elementul „luciano” în cadrul mărcii anterioare, ceea ce a făcut în mod întemeiat, și elementul „sandrone” în cadrul semnelui care face obiectul cererii de înregistrare a mărcii, ceea ce nu a făcut, pentru o parte a publicului relevant, înainte de a efectua comparația între semnele în conflict pe planurile vizual, fonetic și conceptual. Consecințele acestei erori vor fi stabilite ulterior.

[omissis]

– *Cu privire la comparația conceptuală*

- 81 La punctele 52 și 53 din decizia atacată, camera de recurs arată că publicul relevant va asocia semnul a cărui înregistrare este solicitată cu un prenume și un nume de familie, cu alte cuvinte, cu o persoană specifică (virtuală sau reală), cu prenumele Luciano, membră a familiei Sandrone, și va considera de

asemenea că marca anterioară desemnează o persoană cu prenumele Luciano. Camera de recurs a dedus din aceasta că „[c]onsumatorii, în special din Germania sau din Finlanda, ar putea interpreta, așadar, mărcile în cauză ca făcând trimitere la aceeași persoană (virtuală sau reală), caracterizată prin numele neobișnuit «Luciano»”. Semnele în conflict ar fi astfel, în opinia camerei de recurs, similare într-un grad mediu pe plan conceptual (punctul 53 din decizia atacată).

- 82 Atât reclamantul, cât și EUIPO formulează obiecții în această privință. Reclamantul arată că semnele în conflict sunt diferite pe plan conceptual, în timp ce, potrivit EUIPO, comparația dintre acestea ar fi neutră pe acest plan. În plus, potrivit EUIPO, jurisprudența ar fi inconsecventă sub acest aspect întrucât în anumite hotărâri instanța Uniunii ar fi considerat că este posibil să se efectueze o comparație conceptuală între semne care conțin un nume sau un prenume, în timp ce în alte hotărâri ar fi considerat că o comparație conceptuală între acest tip de semne nu era posibilă.
- 83 Tribunalul consideră că este necesar, prin urmare, să se precizeze jurisprudența cu privire la acest aspect. În această privință, trebuie amintit că o comparație conceptuală are ca obiect compararea „conceptelor” pe care le comportă semnele în conflict. Termenul „concept” înseamnă, potrivit definiției pe care o dă, de exemplu, dicționarul Larousse, o „idee generală și abstractă pe care și-o face spiritul uman despre un obiect de reflecție, concret sau abstract, și care îi permite să atașeze aceluiași obiect diversele percepții pe care le are cu privire la acesta și să își organizeze cunoștințele”.
- 84 De asemenea, potrivit jurisprudenței, similitudinea conceptuală presupune ca semnele în conflict să coincidă din punctul de vedere al conținutului lor semantic (Hotărârea din 11 noiembrie 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, punctul 24).
- 85 Prin urmare, atunci când un prenume sau un nume nu reflectă o „idee generală și abstractă” și este lipsit de conținut semantic, nu conține niciun „concept”, astfel că o comparație conceptuală între două semne constituite numai din asemenea prenume sau nume nu este posibilă.
- 86 În schimb, comparația conceptuală rămâne posibilă atunci când prenumele sau numele în cauză a devenit simbolul unui concept, de exemplu ca urmare a celebrității persoanei care poartă acest prenume sau acest nume sau atunci când acest prenume sau acest nume au un conținut semantic clar și ușor de recunoscut.
- 87 Astfel, Tribunalul a avut deja ocazia să statueze că publicul relevant va percepe mărcile compuse din nume sau prenume de persoane ca neavând o semnificație conceptuală anume, cu condiția ca prenumele sau numele să nu fie cunoscut îndeosebi ca fiind cel al unei persoane celebre [a se vedea în acest sens Hotărârea din 18 mai 2011, IIC/OAPI – McKenzie (McKENZIE), T-502/07, nepublicată, EU:T:2011:223, punctul 40, Hotărârea din 8 mai 2014, Pedro Group/OAPI – Cortefiel (PEDRO), T-38/13, nepublicată, EU:T:2014:241, punctele 71-73, și Hotărârea din 11 iulie 2018, ANTONIO RUBINI, T-707/16, nepublicată, EU:T:2018:424, punctul 65].
- 88 În speță, camera de recurs nu a identificat un concept care să poată fi asociat prenumelui și numelui în cauză. Nici părțile nu invocă astfel de argumente.
- 89 Prin urmare, simplul fapt că publicul relevant va asocia semnul a cărui înregistrare este solicitată cu un prenume și un nume de familie, deci cu o persoană specifică, virtuală sau reală, și că marca anterioară va fi percepută ca desemnând o persoană numită Luciano este lipsit de relevanță în ceea ce privește comparația dintre semnele în conflict pe plan conceptual.
- 90 În consecință, este necesar să se infirme aprecierea efectuată de camera de recurs potrivit căreia semnele în conflict ar fi similare într-un grad mediu pe plan conceptual. La fel ca EUIPO, trebuie să se concluzioneze că, în speță, comparația conceptuală nu este posibilă deoarece prenumele și numele cuprinse în semnele în conflict nu conțin niciun concept.

- 91 Având în vedere ansamblul considerațiilor care precedă, trebuie să se aprobe concluziile formulate de camera de recurs cu privire la similitudinea cel puțin redusă a semnelor în conflict pe planurile vizual și fonetic și ca acestea să fie infirmate în ceea ce privește similitudinea medie a semnelor respective pe plan conceptual, comparația conceptuală dintre semnele respective nefiind în speță posibilă.

*Cu privire la aprecierea globală a riscului de confuzie*

- 92 Este necesar să se respingă de la bun început argumentul reclamantului de la punctul 63 din cererea introductivă, potrivit căruia riscul de confuzie ar trebui apreciat în raport cu impresia consumatorului Uniunii, iar nu cu cea a consumatorilor din una sau două țări ale acesteia (în speță Germania și Finlanda). Astfel, trebuie amintit că, pentru a refuza înregistrarea unei mărci a Uniunii Europene, este suficient ca un motiv relativ de refuz în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001 să existe într-o parte a Uniunii [a se vedea în acest sens Hotărârea din 14 decembrie 2006, Mast-Jägermeister/OAPI – Licorera Zacapaneca (VENADO cu cadru și altele), T-81/03, T-82/03 și T-103/03, EU:T:2006:397, punctul 76 și jurisprudența citată]. În consecință, reclamantul nu poate susține în mod întemeiat că în mod eronat camera de recurs a invocat existența unui risc de confuzie în două țări ale Uniunii doar pentru a refuza înregistrarea solicitată, iar aceasta indiferent de aspectul dacă în speță riscul de confuzie invocat pentru consumatorul german sau finlandez este sau nu dovedit.
- 93 În ceea ce privește aprecierea riscului de confuzie, din jurisprudență reiese că această apreciere implică o anumită interdependență între factorii luați în considerare și în special între similitudinea mărcilor și cea a produselor sau a serviciilor desemnate. Astfel, un grad scăzut de similitudine între produsele sau serviciile desemnate poate fi compensat printr-un grad ridicat de similitudine între mărci și invers (Hotărârea din 28 martie 2017, REGENT UNIVERSITY, T-538/15, nepublicată, EU:T:2017:226, punctul 71, și Hotărârea din 8 noiembrie 2017, IST, T-80/17, nepublicată, EU:T:2017:784, punctul 64).
- 94 Prin aplicarea principiului interdependenței amintit la punctul 93 de mai sus, camera de recurs a constatat existența unui risc de confuzie între semnele în conflict, cel puțin pentru publicul relevant german și finlandez, dat fiind că semnele menționate erau similare din punct de vedere vizual și fonetic cel puțin într-un grad scăzut și similare din punct de vedere conceptual într-un grad mediu și că produsele în discuție erau identice sau similare într-un grad mediu.
- 95 Cu toate acestea, prin aplicarea mecanică a principiului interdependenței, fără a ține seama de toți factorii relevanți, camera de recurs nu a efectuat în mod corect aprecierea globală a riscului de confuzie.
- 96 Astfel, trebuie amintit că, potrivit jurisprudenței, deși este, desigur, adevărat că, în temeiul principiului interdependenței, un grad scăzut de similitudine între produsele sau serviciile desemnate poate fi compensat printr-un grad ridicat de similitudine între mărci, invers, nimic nu se opune să se constate că, având în vedere împrejurările unei spețe, nu există un risc de confuzie, nici chiar în prezența unor produse identice și a unui grad scăzut de similitudine între mărcile în conflict [Hotărârea din 3 iunie 2015, Giovanni Cosmetics/OAPI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T-559/13, EU:T:2015:353, punctul 132 (nepublicată); a se vedea de asemenea în acest sens Hotărârea din 12 iulie 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OAPI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, EU:T:2006:202, punctele 67 și 68, și Hotărârea din 17 februarie 2011, Annco/OAPI – Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT), T-385/09, EU:T:2011:49, punctele 44 și 48].
- 97 În speță, în primul rând, camera de recurs nu a sesizat în mod corect similitudinea dintre semnele în conflict, concluzionând în mod eronat că elementul „luciano” era la fel de distinctiv ca elementul „sandrone” în cadrul semnului a cărui înregistrare s-a solicitat și arătând în mod eronat existența unei similitudini conceptuale între semnele în conflict (a se vedea punctele 75 și 90 de mai sus).

- 98 În al doilea rând, camera de recurs nu a ținut seama de caracteristicile specifice ale produselor în cauză. Or, potrivit jurisprudenței, percepția asupra mărcilor pe care o are consumatorul mediu al produselor sau serviciilor în cauză are un rol determinant în aprecierea globală a riscului de confuzie [Hotărârea din 18 septembrie 2012, Scandic Distilleries/OAPI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T-460/11, nepublicată, EU:T:2012:432, punctul 27].
- 99 În speță, în universul vitivinicol, numele contează mult, fie că este vorba despre nume de familie sau despre nume de domeniu, deoarece acestea urmăresc să distingă și să desemneze vinurile. În general, trebuie amintit că consumatorii sunt obișnuiți să desemneze și să recunoască vinurile în funcție de elementul verbal care servește la identificarea lor și că acest element indică în special recoltatorul sau proprietatea pe care este produs vinul [Hotărârea din 27 februarie 2014, Pêra-Grave/OAPI – Fundação Eugénio de Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA), T-602/11, nepublicată, EU:T:2014:97, punctul 35, și Hotărârea din 11 iulie 2018, ANTONIO RUBINI, T-707/16, nepublicată, EU:T:2018:424, punctul 49; a se vedea de asemenea în acest sens Hotărârea din 13 iulie 2005, Julián Murúa Entrena, T-40/03, EU:T:2005:285, punctul 56]. Astfel, elementul distinctiv „sandrone” este cel care va servi la identificarea vinurilor reclamantului sau a denumirii în ansamblu, adică „luciano sandrone”, iar nu numai elementul „luciano”.
- 100 În al treilea rând, camera de recurs nu a ținut seama nici de frecvența utilizării unor prenume sau nume spaniole sau italiene, reale sau prezumate, din sectorul viticol și de faptul că consumatorii sunt obișnuiți cu mărcile care conțin aceste elemente, astfel că nu se vor gândi de fiecare dată când un prenume sau un nume de acest tip apare într-o marcă în legătură cu alte elemente că acesta arată că produsele pentru care este utilizat provin toate din aceeași sursă [a se vedea în acest sens Hotărârea din 3 iunie 2015, GIOVANNI GALLI, T-559/13, EU:T:2015:353, punctul 116 (nepublicat) și jurisprudența citată].
- 101 Prin urmare, în sectorul vinurilor, în care utilizarea semnelor constituite din nume sau din prenume este foarte frecventă, este improbabil ca un consumator mediu să poată crede în existența unei legături economice între titularii semnelor în conflict ca urmare a simplului fapt că aceștia folosesc toți prenumele italian Luciano, perceput ca fiind foarte răspândit, potrivit punctului 47 din decizia atacată, în Spania, în Franța, în Italia și în Portugalia, și despre care nu s-a stabilit că ar putea fi perceput ca fiind rar în alte țări ale Uniunii. Acest simplu fapt nu permite, așadar, să se stabilească, în ceea ce privește mărcile privind vinurile, existența unui risc de confuzie, întrucât publicul relevant nu se va aștepta ca prenumele curent respectiv să fie utilizat de un singur producător ca element al unei mărci [a se vedea în acest sens Hotărârea din 8 februarie 2019, Serendipity și alții/EUIPO – CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI), T-647/17, nepublicată, EU:T:2019:73, punctul 71; a se vedea de asemenea prin analogie Hotărârea din 3 iunie 2015, GIOVANNI GALLI, T-559/13, EU:T:2015:353, punctul 117 (nepublicat)].
- 102 În al patrulea rând, camera de recurs nu a luat în considerare nici gradul scăzut de caracter distinctiv al elementului comun celor două mărci, și anume „luciano”, care decurge din faptul că acest prenume poate desemna un număr potențial nedeterminat de persoane și că, prin urmare, ansamblul publicului relevant va putea face distincție între marca anterioară și marca a cărei înregistrare este solicitată, întrucât aceasta din urmă conține, în plus, elementul „sandrone”, un nume de familie înzestrat cu o valoare intrinsecă superioară (a se vedea punctele 68 și 69 de mai sus).
- 103 Această concluzie este confirmată de jurisprudența Curții, potrivit căreia nu se poate accepta ca orice nume de familie care constituie o marcă anterioară să poată fi opus în mod valabil înregistrării unei mărci compuse dintr-un prenume și acest nume (a se vedea în acest sens Hotărârea din 24 iunie 2010, Becker/Harman International Industries, C-51/09 P, EU:C:2010:368, punctul 39). Astfel, nu există niciun automatism care să permită să se constate existența unui risc de confuzie atunci când o marcă anterioară ce constă într-un nume de familie este preluată într-o altă marcă prin adăugarea unui prenume. Această considerație este valabilă și în cazul în care marca anterioară constă în special

într-un prenume și semnul a cărui înregistrare se solicită, într-o combinație între acest prenume și un nume de familie [Hotărârea din 3 iunie 2015, GIOVANNI GALLI, T-559/13, EU:T:2015:353, punctul 125 (nepublicat)].

- 104 Având în vedere toate cele ce precedă și ținând seama de gradul scăzut de similitudine între semnele în conflict pe planurile vizual și fonetic, precum și de imposibilitatea de a efectua o comparație a acestora din punct de vedere conceptual, este necesar să se concluzioneze că în mod eronat a considerat camera de recurs că exista un risc de confuzie între semnele în conflict.
- 105 Prin urmare, pentru aceste motive, trebuie să se admită al doilea motiv al acțiunii și să se anuleze decizia atacată, fără a fi necesară pronunțarea cu privire la celelalte argumente ale reclamantului, întemeiate, unul, pe notorietatea semnului care face obiectul cererii de înregistrare a mărcii, iar celălalt, pe practica decizională a EUIPO.

[*omissis*]

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a șaptea)

declară și hotărăște:

- 1) **Anulează Decizia Camerei a doua de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 26 februarie 2018 (cauza R 1207/2017-2).**
- 2) **Obligă EUIPO să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de domnul Luciano Sandrone.**

Tomljenović

Bieliūnas

Kornezov

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 27 iunie 2019.

Semnături