HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a cincea)

25 martie 2009 *

În cauza T-109/07,

L'Oréal SA, cu sediul în Paris (Franța), reprezentată de E. Baud, avocat,

reclamantă,

împotriva

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

pârât,

* Limba de procedură: franceza.

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

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, cu sediul în Spa (Belgia), reprezentată de E. Cornu, L. De Brouwer și D. Moreau, avocați,

având ca obiect o acțiune introdusă împotriva Deciziei camerei a patra de recurs a OAPI din 24 ianuarie 2007 (cauza R 468/2005-4), privind o procedură de opoziție între Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, și L'Oréal SA,

TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ
AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE (Camera a cincea),

compus din domnii M. Vilaras, președinte, M. Prek (raportor) și V. Ciucă, judecători,

grefier: domnul N. Rosner, administrator,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 11 aprilie 2007,

având în vedere memoriul în răspuns al OAPI depus la grefa Tribunalului la 25 iunie 2007,

având în vedere memoriul în răspuns al intervenientei depus la grefa Tribunalului la 17 iulie 2007,

în urma ședinței din 6 noiembrie 2008,

pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

1 La 28 noiembrie 2000, reclamanta, L'Oréal SA, a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), cu modificările ulterioare.

2 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este semnul verbal SPA THERAPY.

3 Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea fac parte din clasa 3 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și corespund următoarei descrieri: „Parfumuri, apă de toaletă; geluri și sare de baie și de duș care nu au utilizare medicală; săpunuri de toaletă; deodorante corporale; cosmetice, în special creme, lapte, loțiuni, geluri și pudră pentru față, corp și mâini; lapte, geluri și uleiuri pentru bronzat și după plajă (cosmetice); produse de machiaj, șampon, gel, spumă, balsam și produse sub formă de aerosol pentru coafat și pentru îngrijirea părului; lac pentru păr; coloranți și produse pentru decolorarea părului; produse pentru ondularea și buclarea părului; uleiuri esențiale".

4 Cererea de înregistrare a mărcii a fost publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 55/2002, din 15 iulie 2002.

5 La 14 octombrie 2002, intervenienta, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, a formulat opoziție, în temeiul articolului 42 din Regulamentul nr. 40/94, împotriva înregistrării mărcii solicitate pentru toate produsele vizate de aceasta din urmă.

6 În susținerea opoziției formulate, intervenienta invoca, printre altele, existența unui risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 cu diferite mărci anterioare, printre care marca verbală SPA, înregistrată la Oficiul Mărcilor din Benelux la 11 martie 1981, sub numărul 372307, pentru „înălbitori și alte preparate pentru spălare; preparate pentru curățare, lustruire, degresare și preparate abrazive; săpunuri, parfumerie, uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr, pastă de dinți", care fac parte din clasa 3. Intervenienta invoca, în plus, articolul 8 alineatele (4) și (5) din Regulamentul nr. 40/94, bazându-se pe diferite înregistrări anterioare.

7 Prin Decizia din 29 martie 2005, divizia de opoziție a OAPI a admis opoziția, considerând că cerințele articolului 8 alineatul (1) litera (b) erau îndeplinite. Divizia nu a examinat motivele de refuz întemeiate pe articolul 8 alineatele (4) și (5) din Regulamentul nr. 40/94 și s-a întemeiat numai pe riscul de confuzie cu marca verbală anterioară SPA (denumită în continuare „marca anterioară").

8 La 22 aprilie 2005, reclamanta a formulat recurs în fața OAPI împotriva deciziei diviziei de opoziție.

9 Prin Decizia din 24 ianuarie 2007 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a patra de recurs a OAPI a respins recursul pentru motivul că cerințele articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 erau reunite. În primul rând, în ceea ce privește comparația produselor în cauză, camera de recurs a observat că identitatea acestora nu era contestată de părți. În continuare, în ceea ce privește comparația semnelor în conflict, aceasta a apreciat că trebuia să se țină seama de caracterul distinctiv crescut al termenului „spa” pentru publicul vizat, constituit din consumatorul mediu din țările Benelux, și nu a admis argumentația reclamantei potrivit căreia termenul „spa” ar fi descriptiv în ceea ce privește produsele cosmetice care fac parte din clasa 3. În acest temei, camera de recurs a considerat că elementul verbal „spa” era elementul atractiv principal al mărcii solicitate și că, prin urmare, semnele în conflict erau similare, în pofida diferențelor vizuale, fonetice și conceptuale aflate în legătură cu prezența elementului verbal „therapy” în cadrul mărcii solicitate. În sfârșit, camera de recurs a observat că era o practică obișnuită în domeniul cosmeticelor ca producătorii să introducă pe piață mai multe linii de produse folosind submărci distincte. Din aceasta, a dedus că era probabil ca consumatorul să considere că produsele desemnate de marca solicitată erau comercializate sub controlul intervenientei. În plus, camera de recurs a refuzat să admită cererea reclamantei prin care aceasta solicita ca intervenienta să aducă dovada utilizării serioase a mărcii sale, pentru motivul că această cerere a fost prezentată în afara termenului.

Concluziile părților

10 Reclamanta solicită Tribunalului:

— anularea deciziei atacate;

— obligarea OAPI și, în măsura în care este necesar, a intervenientei, la plata cheltuielilor de judecată.

11 OAPI și intervenienta solicită Tribunalului:

— respingerea acțiunii;

— obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

12 Cu titlu preliminar, trebuie să se observe că intervenienta contestă admisibilitatea a numeroase anexe la cererea introductivă, întrucât ar conține documente prezentate pentru prima oară în fața Tribunalului. Cu toate acestea, în cauză nu este necesar să se verifice admisibilitatea fiecăreia dintre anexele contestate de intervenientă, în măsura în care Tribunalul poate aprecia argumentele reclamantei prin prisma documentelor prezentate în cursul procedurii administrative și care figurează în dosarul procedurii aflate pe rolul OAPI, comunicat de acesta din urmă Tribunalului în temeiul articolului 133 din Regulamentul de procedură.

13 Reclamanta invocă un motiv unic, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94.

14 Conform articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, la opoziția titularului unei mărci anterioare, se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când, din cauza identității sau a asemănării sale cu marca anterioară și din cauza identității

sau a asemănării produselor sau a serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie [în percepția publicului de] pe teritoriul în care este protejată marca anterioară.

15 În speță, protecția mărcii anterioare se extinde la țările Benelux. Prin urmare, trebuie luată în considerare percepția mărcilor în conflict de către consumatorul produselor în cauză de pe teritoriul acestor state membre. În plus, ținând seama de natura produselor în cauză, camera de recurs a apreciat, la punctul 12 din decizia atacată, că publicul relevant este compus din consumatorul mediu. Această analiză pare exactă și nu este, de altfel, contestată de reclamantă.

16 Potrivit unei jurisprudențe constante, riscul de confuzie în percepția publicului, definit ca riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic, trebuie apreciat în mod global, ținând seama de toți factorii pertinenți ai cauzei [Hotărârea Tribunalului din 23 octombrie 2002, Oberhauser/OAPI – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec., p. II-4359, punctele 25 și 26; a se vedea de asemenea, prin analogie, Hotărârea Curții din 29 septembrie 1998, Canon, C-39/97, Rec., p. I-5507, punctul 29].

17 Aprecierea globală a riscului de confuzie trebuie să se întemeieze, în ceea ce privește similitudinea vizuală, auditivă sau conceptuală a mărcilor în cauză, pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ținând cont în special de elementele lor distinctive și dominante. Percepția asupra mărcilor pe care o are consumatorul mediu al produselor sau al serviciilor în cauză joacă un rol determinant în aprecierea globală a riscului amintit. În această privință, consumatorul mediu percepe o marcă în mod normal ca un tot și nu face o examinare a diferitelor detalii ale acesteia (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Curții din 11 noiembrie 1997, SABEL, C-251/95, Rec., p. I-6191, punctul 23, și Hotărârea Curții din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec., p. I-3819, punctul 25).

18 În cadrul examinării existenței unui risc de confuzie, aprecierea similitudinii dintre două mărci nu se poate limita la luarea în considerare numai a unei componente a unei mărci complexe și la compararea acesteia cu o altă marcă. Dimpotrivă, comparația trebuie să se facă prin examinarea mărcilor în cauză, apreciată fiecare ca întreg, ceea ce

nu exclude faptul că impresia de ansamblu produsă în memoria publicului relevant de o marcă complexă poate să fie dominată, în anumite împrejurări, de una sau mai multe dintre componentele sale. Numai în situația în care toate celelalte elemente ale mărcii sunt neglijabile, aprecierea similitudinii se va putea face exclusiv pe baza elementului dominant (Hotărârea Curții din 12 iunie 2007, OAPI/Shaker, C-334/05 P, Rep., p. I-4529, punctele 41 și 42, și Hotărârea Curții din 20 septembrie 2007, Nestlé/OAPI, C-193/06 P, punctele 42 și 43).

19 Cu toate acestea, dincolo de cazul obișnuit în care consumatorul mediu percepe o marcă precum un tot și în pofida împrejurării că impresia de ansamblu poate fi dominată de una sau mai multe componente ale unei mărci complexe, nu este în niciun caz exclus ca, într-un anumit caz, o marcă anterioară utilizată de un terț în cadrul unui semn compus să păstreze o poziție distinctivă autonomă în cadrul semnului compus, fără să constituie totuși elementul dominant al acestuia, și ca, din acest motiv, impresia de ansamblu produsă de semnul compus să poată determina publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin, cel puțin, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic, caz în care trebuie reținută existența unui risc de confuzie. Astfel, într-o asemenea configurație, constatarea existenței unui risc de confuzie nu poate fi subordonată condiției ca impresia de ansamblu produsă de semnul compus să fie dominată de partea acestuia constituită din marca anterioară (a se vedea în acest sens, prin analogie, Hotărârea Curții din 6 octombrie 2005, Medion, C-120/04, Rec., p. I-8551, punctele 30-33).

20 În speță, astfel cum a arătat camera de recurs la punctul 11 din decizia atacată, identitatea produselor desemnate de mărcile în conflict este constantă între părți.

21 În ceea ce privește compararea semnelor în conflict, trebuie să se observe că marca solicitată este constituită din marca anterioară, căreia i se adaugă cuvântul „therapy".

22 Trebuie să se constate de asemenea că marca anterioară, fără să constituie elementul dominant al mărcii solicitate, păstrează o poziție distinctivă autonomă în cadrul acesteia.

23 În primul rând, marca solicitată nu este constituită dintr-un cuvânt nou care dispune de o semnificație autonomă diferită de cea a simplei juxtapuneri a elementelor care o compun, ci din două cuvinte clar distincte unul de celălalt: „spa” și „therapy”.

24 În al doilea rând, rezultă că termenul „spa”, reprezentând în același timp marca anterioară și elementul comun celor două mărci, dispune de un caracter distinctiv normal în privința produselor cosmetice desemnate de mărcile în conflict.

25 Astfel, afirmațiile reclamantei întemeiate pe pretinsul caracter descriptiv sau generic al cuvântului „spa” în privința produselor cosmetice nu sunt convingătoare. Rezultă din documentele prezentate de reclamantă în cursul procedurii administrative și care figurează în dosarul procedurii aflate pe rolul OAPI numai un eventual caracter descriptiv și generic al acestui termen pentru a desemna spații dedicate hidroterapiei, precum hamame ori saune, iar nu pentru produsele cosmetice desemnate de marca solicitată. Singurul element care pare a fi în sensul tezei reclamantei este o decizie a tribunal de grande instance (Tribunalul de Mare Instanță) din Paris. Cu toate acestea, forța sa probantă este limitată. Pe de o parte, această decizie este susceptibilă să se refere numai la percepția unei părți a publicului relevant, publicul francofon al țărilor Benelux. Pe de altă parte, se pare că soluția adoptată în cadrul acestei decizii a fost contrazisă de alte instanțe, printre care cour d’appel (Curtea de Apel) din Paris.

26 Celelalte elemente prezentate de reclamantă în cadrul procedurii administrative aflate pe rolul OAPI, precum extrasele din dicționare, elementele de probă întemeiate pe utilizarea cuvântului „spa” în presă și pe Internet sau chiar sondajul referitor la

înțelegerea cuvântului „spa", realizat în Țările de Jos, demonstrează caracterul descriptiv și generic al cuvântului „spa" numai cu privire la spații dedicate hidroterapiei, precum hamame ori saune.

27 În ceea ce privește referirile la practica decizională a OAPI, este suficient să amintim că, potrivit unei jurisprudențe constante, legalitatea deciziilor camerelor de recurs trebuie apreciată numai în temeiul Regulamentului nr. 40/94, astfel cum a fost interpretat de instanța comunitară, și nu pe baza unei practici decizionale anterioare a acestora [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 16 martie 2005, L'Oréal/OAPI – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec., p. II-949, punctul 68 și jurisprudența citată].

28 Pe de altă parte, chiar dacă s-ar dovedi exactă afirmația făcută de reclamantă în cadrul ședinței, potrivit căreia cuvântul „spa" este descriptiv și generic în ceea ce privește unul dintre locurile în care se utilizează sau se comercializează produsele cosmetice, și anume spațiile dedicate hidroterapiei, precum hamame ori saune, nu se poate deduce totuși că respectivul cuvânt este, în consecință, lipsit de caracter distinctiv în privința produselor cosmetice sau că acest caracter distinctiv este prea scăzut pentru a se concluziona că marca anterioară dispune de o poziție distinctivă autonomă în cadrul mărcii solicitate. Astfel, legăturile care unesc produsele cosmetice și hidroterapia nu sunt suficiente pentru a se concluziona că, în privința acestora, cuvântul „spa" are caracter descriptiv sau generic.

29 În consecință, trebuie să se verifice dacă, în temeiul acestei poziții distinctive autonome, impresia de ansamblu produsă de marca solicitată poate determina publicul să creadă că produsele în cauză provin, cel puțin, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic și că, prin urmare, există un risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 40/94.

30 Mai întâi, trebuie să se observe că, în general, consumatorul acordă începutului unei mărci o mai mare atenție decât finalului acesteia. [Hotărârea Tribunalului din 7 septembrie 2006, Meric/OAPI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Rec., p. II-2737, punctul 51]. Or, marca anterioară este poziționată la începutul mărcii solicitate. Rezultă, așadar, că poziția distinctivă autonomă pe care

aceasta o ocupă în cadrul mărcii solicitate este cu atât mai susceptibilă să provoace confuzia publicului relevant în ceea ce privește originea comercială a produselor.

31 În continuare, trebuie să se observe de asemenea că termenul „therapy” nu este o denumire comercială renumită, precum în cauza în care s-a pronunțat Hotărârea Medion, punctul 19 de mai sus, ci un termen care, fără să fie descriptiv în ceea ce privește produsele cosmetice, nu dispune de un caracter distinctiv deosebit de ridicat în privința acestora, în sensul că ar putea fi înțeles ca o aluzie la beneficiile respectivelor produse.

32 În sfârșit, astfel cum în mod întemeiat a observat camera de recurs la punctul 13 din decizia atacată, este o practică obișnuită ca producătorii de cosmetice să introducă pe piață mai multe linii de produse folosind submărci distincte. În consecință, faptul că marca solicitată este constituită din marca anterioară SPA, apoi din cuvântul „therapy” poate determina consumatorul să aprecieze că este vorba în acest caz despre o linie de produse comercializate de intervenientă.

33 Rezultă din cele ce precedă că diferențele dintre semne referitoare la prezența cuvântului „therapy” în cadrul mărcii solicitate nu sunt de natură să compenseze similitudinile importante dintre semnele în conflict referitoare la prezența mărcii anterioare la începutul mărcii solicitate și la poziția distinctivă autonomă pe care o ocupă în cadrul acesteia. În plus, din moment ce produsele desemnate de mărcile în conflict sunt identice, este necesar să se concluzioneze că publicul relevant va considera că acestea provin, cel puțin, de la întreprinderi legate din punct de vedere economic.

34 În consecință, trebuie aprobată concluzia camerei de recurs, care figurează la punctul 13 din decizia atacată, potrivit căreia există un risc de confuzie între mărcile în conflict.

35 Este necesar, prin urmare, să se respingă motivul unic, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, și, în consecință, acțiunea.

Cu privire la cheltuielile de judecată

36 Potrivit articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât reclamanta a căzut în pretenții, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată, conform concluziilor OAPI și ale intervenientei.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a cincea)

declară și hotărăște:

1) Respinge acțiunea.

2) Obligă L'Oréal SA la plata cheltuielilor de judecată.

Vilaras Prek Ciucă

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 25 martie 2009.

Semnături