HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea)

12 septembrie 2019*

„Recurs – Marcă a Uniunii Europene – Regulamentul (CE) nr. 207/2009 – Cauze de nulitate absolută – Articolul 52 alineatul (1) litera (b) – Rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii”

În cauza C-104/18 P,

având ca obiect un recurs formulat în temeiul articolului 56 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, introdus la 13 februarie 2018,

Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ, cu sediul în Istanbul (Turcia), reprezentată de J. Güell Serra și de E. Stoyanov Edissonov, abogados,

recurentă,

celelalte părți din procedură fiind:

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

pârât în primă instanță,

Joaquín Nadal Esteban, cu domiciliul în Alcobendas (Spania), reprezentat de J. L. Donoso Romero, abogado,

intervenient în primă instanță,

CURTEA (Camera a cincea),

compusă din domnul E. Regan, președinte de cameră, domnii C. Lycourgos, E Juhász, M. Ilešič (raportor) și I. Jarukaitis, judecători,

avocat general: doamna J. Kokott,

grefier: doamna L. Hewlett, administratoare principală,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 6 decembrie 2018,

după ascultarea concluziilor doamnei avocate generale în ședința din 4 aprilie 2019,

pronunță prezenta

* Limba de procedură: engleza.

Hotărâre

1 Prin recursul formulat, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ solicită anularea Hotărârii Tribunalului Uniunii Europene din 30 noiembrie 2017, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, nepublicată, denumită în continuare „hotărârea atacată", EU:T:2017:853), prin care acesta i-a respins acțiunea în anularea Deciziei Camerei a doua de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 14 iunie 2016 (cauza R 1779/2015-2) privind o procedură de declarare a nulității între Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ și domnul Joaquín Nadal Esteban (denumită în continuare „decizia în litigiu").

Cadrul juridic

2 Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind [marca Uniunii Europene] (JO 2009, L 78, p. 1), care a abrogat și înlocuit Regulamentul (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), a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 (JO 2015, L 341, p. 21), care a intrat în vigoare la 23 martie 2016. Ulterior, acesta a fost abrogat și înlocuit, cu efect de la 1 octombrie 2017, de Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1).

3 În speță, întrucât cererea de înregistrare a mărcii contestate a intervenit înainte de 23 martie 2016, ca de altfel și decizia de înregistrare și cererea de declarare a nulității, prezentul litigiu trebuie analizat în lumina Regulamentului nr. 207/2009 în versiunea sa inițială.

4 Articolul 7 din acest regulament, intitulat „Motive absolute de refuz", prevedea că unele semne afectate de anumite vicii, precum un caracter pur descriptiv sau o lipsă a caracterului distinctiv, nu puteau fi înregistrate ca marcă a Uniunii Europene.

5 Articolul 8 din regulamentul menționat, intitulat „Motive relative de refuz", avea următorul cuprins:

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

(a) aceasta este identică cu marca anterioară și când produsele sau serviciile pentru care marca a fost solicitată sunt identice cu cele pentru care este protejată marca anterioară;

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

(2) În înțelesul alineatului (1), «mărci anterioare» înseamnă:

(a) mărci a căror dată de depunere este anterioară cererii de înregistrare a mărcii [Uniunii Europene], ținând cont, dacă este cazul, de dreptul la prioritate invocat în sprijinul acestor mărci și care aparțin următoarelor categorii:
(i) mărci [ale Uniunii Europene];
(ii) mărci înregistrate într-un stat membru […]
(iii) mărci care au făcut obiectul unei înregistrări în temeiul acordurilor internaționale, care produc efecte într-un stat membru;
(iv) mărcile care au făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte în [Uniune];

[…]

(5) La opoziția titularului unei mărci anterioare în înțelesul alineatului (2), se respinge înregistrarea mărcii solicitate, de asemenea, în cazul în care este identică sau similară cu marca anterioară și 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] și, în cazul unei mărci naționale anterioare, este de notorietate în respectivul stat membru și 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.”

6 Articolul 52 din Regulamentul nr. 207/2009, intitulat „Cauze de nulitate absolută”, prevedea:

„(1) Se declară nulitatea mărcii [Uniunii Europene], ca urmare a unei cereri depuse la Oficiu sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere:

(a) atunci când marca [Uniunii Europene] a fost înregistrată contrar dispozițiilor articolului 7;

(b) atunci când solicitantul era de rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

[…]

(3) În cazul în care cauza de nulitate nu există decât pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care marca [Uniunii Europene] a fost înregistrată, nulitatea mărcii nu poate fi declarată decât pentru produsele sau serviciile respective.”

7 Articolul 53 din acest regulament, intitulat „Cauze de nulitate relativă”, prevedea la alineatul (1):

„Marca [Uniunii Europene] este declarată nulă, ca urmare a unei cereri depuse la Oficiu sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere:

(a) atunci când există o marcă anterioară menționată la articolul 8 alineatul (2) și când se îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (1) sau (5) din numitul articol;

[…]”

8 Cuprinsul articolelor 7, 8, 52 și 53 din Regulamentul nr. 207/2009, care corespundea celui al articolelor 7, 8, 51 și 52 din Regulamentul nr. 40/94, a fost preluat la articolele 7, 8, 59 și 60 din Regulamentul 2017/1001.

9 Potrivit articolului 71 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001:

„În urma examenului de fond asupra căii de atac, camera de recurs se pronunță asupra acesteia. Aceasta poate fie să exercite competențele organului care a pronunțat decizia atacată, fie să retrimită cauza spre soluționare organului în cauză.”

10 Articolul 72 din acest regulament prevede:

„(1) Deciziile camerelor de recurs prin care se pronunță asupra unei căi de atac pot forma obiectul unei acțiuni în fața Tribunalului.

[…]

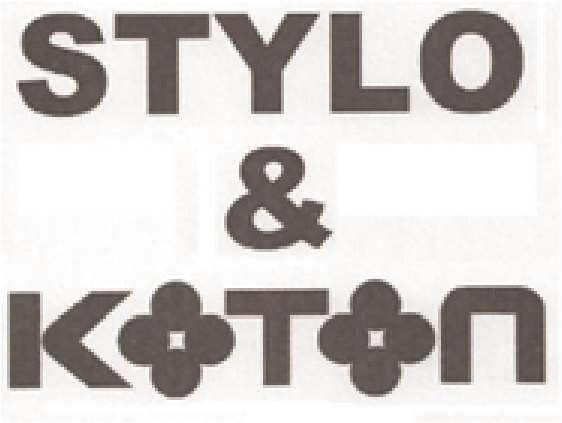
(3) Tribunalul are competența atât de a anula, cât și de a modifica decizia atacată.

[…]

(6) Oficiul ia măsurile necesare pentru executarea hotărârii Tribunalului sau, în cazul formulării unei căi de atac împotriva acestei hotărâri, a Curții de Justiție.”

Istoricul cauzei și decizia în litigiu

11 La 25 aprilie 2011, domnul Nadal Esteban (în continuare „intervenientul”) a depus la EUIPO o cerere de înregistrare a semnului următor ca marcă a Uniunii Europene:



12 Această înregistrare era solicitată pentru produse și servicii care fac parte din clasele 25, 35 și 39 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare (denumit în continuare „Aranjamentul de la Nisa”). Aceste produse și aceste servicii corespundeau următoarei descrieri:

– clasa 25: „articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, articole pentru acoperirea capului”;

– clasa 35: „Publicitate; conducerea și administrarea afacerilor; lucrări de birou”;

– clasa 39: „Transport; ambalare și depozitare a mărfurilor; organizare de călătorii”.

13 La 26 august 2011, recurenta, o întreprindere care produce și oferă spre vânzare articole de îmbrăcăminte, articole de încălțăminte și accesorii, a formulat opoziție, invocând următoarele mărci anterioare:

– marca înregistrată în Malta pentru produse și servicii care fac parte din clasele 25 și 35 în sensul Aranjamentului de la Nisa, reprodusă mai jos:



– marca care a făcut obiectul, pentru produse și servicii care fac parte din clasele 18, 25 și 35 în sensul Aranjamentului de la Nisa, unei înregistrări internaționale cu efect în mai multe state membre ale Uniunii Europene, reprodusă mai jos:



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

15 Prin decizia din 31 octombrie 2013, EUIPO a admis opoziția numai în măsura în care aceasta viza produsele și serviciile din clasele 25 și 35 în sensul Aranjamentului de la Nisa. În schimb, el a respins opoziția în ceea ce privește serviciile din clasa 39 în sensul acestui aranjament.

16 La 23 iunie 2014, această decizie a fost confirmată de Camera a patra de recurs a EUIPO.

17 La 5 noiembrie 2014, marca solicitată a fost înregistrată de EUIPO pentru serviciile care fac parte din respectiva clasă 39 menționată la punctul 12 din prezenta hotărâre.

18 La 5 decembrie 2014, recurenta a formulat o cerere de declarare a nulității acestei mărci în temeiul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.

19 Prin decizia din 25 august 2015, divizia de anulare a EUIPO a respins cererea de declarare a nulității. Aceasta a considerat că nu se dovedise că intervenientul fusese de rea-credință.

20 La 4 septembrie 2015, recurenta a formulat o cale de atac împotriva acestei decizii.

21 Prin decizia în litigiu, Camera a doua de recurs a EUIPO a respins calea de atac în discuție. Ea a considerat că, în pofida similitudinii semnelor în conflict și a faptului că intervenientul avea cunoștință de mărcile anterioare ale recurentei, nu putea exista rea-credință în sensul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, în condițiile în care nu exista nici identitate, nici similitudine între produsele sau serviciile pentru care mărcile anterioare fuseseră înregistrate, pe de o parte, și serviciile care fac parte din clasa 39 în sensul Aranjamentului de la Nisa pentru care marca contestată fusese înregistrată, pe de altă parte. Întrucât întinderea protecției conferite recurentei de mărcile anterioare și cea a protecției conferite intervenientului de marca contestată erau diferite, respectivul articol 52 alineatul (1) litera (b) nu era, potrivit camerei de recurs, aplicabil.

Acțiunea în fața Tribunalului și hotărârea atacată

22 Prin cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 23 septembrie 2016, recurenta a solicitat anularea deciziei în litigiu și obligarea EUIPO la declararea nulității mărcii contestate.

23 În susținerea acțiunii, recurenta a invocat un motiv unic, întemeiat pe încălcarea articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009. Astfel, recurenta a arătat că în mod eronat camera de recurs a considerat că produsele sau serviciile desemnate de mărcile în conflict trebuiau să fie identice sau similare în scopul aplicării acestei dispoziții.

24 Tribunalul a respins această acțiune.

25 După ce a amintit, la punctele 30 și 31 din hotărârea atacată, interpretarea dată de Curte articolului 51 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 în Hotărârea din 11 iunie 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), Tribunalul a arătat, la punctul 32 din hotărârea atacată, că factorii pertinenți menționați de Curte în respectiva hotărâre nu sunt decât exemple de elemente care pot fi luate în considerare pentru a se pronunța asupra eventualei rele-credințe a solicitantului unei mărci a Uniunii Europene. În această privință, Tribunalul a considerat că, „de asemenea, se poate ține seama de logica comercială în care se înscrie depunerea cererii de înregistrare a semnului ca marcă a Uniunii Europene, precum și de cronologia evenimentelor care au caracterizat respectiva depunere”.

26 La punctul 44 din hotărârea atacată, Tribunalul a considerat că camera de recurs s-a limitat „să aplice jurisprudența, astfel cum rezultă aceasta, în special din Hotărârea din 11 iunie 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, punctul 53), potrivit căreia reaua-credință a solicitantului presupune utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar pentru un produs sau serviciu identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere”.

27 Potrivit constatărilor făcute de Tribunal la punctele 54-57 din hotărârea atacată, elementele de fapt prezentate de recurentă, precum existența anterioară a unei relații comerciale între părți și prezența elementului verbal și figurativ „KOTON” în marca contestată, demonstrau cel mult că intervenientul cunoștea mărcile anterioare, însă nu demonstrau că acesta avusese o intenție necinstită. Tribunalul a dedus de aici, la punctul 58 din hotărârea sa, că recurenta, „în orice caz, nu a demonstrat nicidecum că, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii [Uniunii Europene], intervenientul avea intenția de a o împiedica să utilizeze mărcile anterioare”.

28 În sfârșit, la punctul 60 din hotărârea atacată, Tribunalul a concluzionat că în mod întemeiat, bazându-se pe faptul că „marca contestată era înregistrată pentru servicii diferite de cele desemnate de mărcile malteze […] anterioare […] și de înregistrarea internațională [anterioară], excluzând astfel orice risc de confuzie între mărcile în conflict”, camera de recurs a putut să decidă că reaua-credință a intervenientului nu a fost dovedită.

Concluziile părților

29 Recurenta solicită Curții:

– anularea hotărârii atacate;

– anularea deciziei atacate;

– declararea nulității mărcii contestate și

– obligarea intervenientului și a EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

30 EUIPO solicită Curții:

– admiterea recursului și

– obligarea EUIPO și a intervenientului la plata cheltuielilor de judecată.

31 Intervenientul solicită Curții:

– confirmarea hotărârii atacate și

– obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată.

Cu privire la recurs

32 În susținerea recursului, recurenta a invocat un motiv unic, întemeiat pe o încălcare a articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.

Argumentele părților

33 Potrivit recurentei, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a considerat, în special la punctele 44 și 60 din hotărârea atacată, că existența relei-credințe presupune ca marca contestată să fie înregistrată pentru produse sau servicii identice sau similare cu cele pentru care este înregistrată o marcă anterioară. O astfel de cerință pentru aplicarea cauzei de nulitate absolută prevăzute la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 nu ar decurge nici din acest regulament, nici din jurisprudența Curții.

34 Prin faptul că a statuat în acest sens, Tribunalul ar fi contrazis, pe de altă parte, punctul 32 din hotărârea atacată, în care a amintit că factorii enumerați de Curte în Hotărârea din 11 iunie 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), nu sunt decât exemple dintr-un ansamblu de elemente care pot să dovedească reaua-credință a unui solicitant.

35 La rândul său, EUIPO susține de asemenea că camera de recurs și Tribunalul au săvârșit eroarea de drept invocată de recurentă întrucât s-au întemeiat pe o înțelegere inexactă a Hotărârii din 11 iunie 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361).

36 EUIPO subliniază că momentul relevant pentru aprecierea existenței relei-credințe a unui solicitant este cel al depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Astfel, camera de recurs și Tribunalul ar fi aplicat în mod eronat articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, concentrându-se numai pe serviciile care fac parte din clasa 39 în sensul Aranjamentului de la Nisa, pentru care marca contestată a fost în final înregistrată. Potrivit EUIPO, acestea ar fi trebuit să analizeze dacă intervenientul era de rea-credință în momentul depunerii cererii sale, care avea ca obiect produse și servicii care fac parte din clasele 25, 35 și 39 în sensul Aranjamentului de la Nisa.

37 EUIPO adaugă că, deși camera de recurs și Tribunalul au luat în considerare în mod corespunzător momentul relevant prevăzut la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, acestea ar fi fost probabil chemate să constate că intervenientul acționase cu rea-credință, încercând să își însușească elementul verbal și figurativ „KOTON” care figurează pe mărcile anterioare. Prin urmare, această constatare ar fi condus la o declarare a nulității mărcii contestate în ansamblul său, și anume pentru orice produs și serviciu.

38 A considera că constatarea relei-credințe presupune existența unui risc de confuzie ar însemna, pe de altă parte, astfel cum a arătat recurenta în fața Tribunalului, nerespectarea diferenței dintre cauza de nulitate absolută prevăzută la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 și cauza de nulitate relativă prevăzută la articolul 53 alineatul (1) litera (a) din acest regulament.

39 Cât privește intervenientul, acesta contestă orice rea-credință din partea sa și adaugă că recurenta nu a demonstrat contrariul. Prin urmare, hotărârea atacată nu ar fi afectată de nelegalitate. În ceea ce privește eroarea de drept invocată de recurentă, acesta arată că nu ar avea sens să examineze existența unei rele-credințe în lipsa oricărui risc de confuzie.

40 Intervenientul subliniază că el nu a fost niciodată un distribuitor de produse ale recurentei. El doar ar fi avut relații comerciale cu aceasta din urmă în calitate de cumpărător al unor produse sub o altă marcă a acesteia, pe care le revindea în Spania. Recurenta ar fi rupt în mod unilateral relațiile comerciale menționate în cursul anului 2006.

41 De asemenea, intervenientul susține că, în cursul anului 2004, acesta înregistrase în Spania o marcă verbală și figurativă care conține cuvântul „KOTON”, pentru produse care fac parte din clasa 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa. Întrucât această marcă este anterioară înregistrării internaționale a mărcii recurentei, aceasta din urmă ar fi fost, în cursul anului 2016, anulată de o instanță spaniolă. Apelul recurentei împotriva deciziei respectivei instanțe ar fi pendinte.

42 Întrucât recurenta a avut cunoștință de această marcă spaniolă a intervenientului și, până în anul 2006, a menținut relații cu intervenientul în pofida înregistrării respectivei mărci în cursul anului 2004, nu se poate susține, potrivit intervenientului, că acesta a acționat cu rea-credință prin faptul că, la 25 aprilie 2011, a solicitat înregistrarea mărcii contestate.

Aprecierea Curții

43 Este necesar să se amintească de la bun început că, atunci când o noțiune care figurează în Regulamentul nr. 207/2009 nu este definită de acesta, stabilirea sensului și a conținutului său trebuie să fie făcută în conformitate cu sensul său obișnuit în limbajul curent, ținând seama și de contextul în care această noțiune este utilizată și de obiectivele urmărite de regulamentul în discuție (a se vedea în acest sens Hotărârea din 14 martie 2019, Textilis, C-21/18, EU:C:2019:199, punctul 35; a se vedea prin analogie Hotărârea din 22 septembrie 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, punctul 39, și Hotărârea din 22 martie 2012, Génesis, C-190/10, EU:C:2012:157, punctul 41).

44 Acesta este cazul noțiunii de „rea-credință” care figurează la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, în lipsa oricărei definiri a acestei noțiuni de către legiuitorul Uniunii.

45 În timp ce, conform sensului său obișnuit în limbajul curent, noțiunea de „rea-credință” presupune prezența unei stări de spirit sau a unei intenții necinstite, această noțiune trebuie, în plus, să fie înțeleasă în contextul dreptului mărcilor, care este cel al comerțului. În această privință, Regulamentele nr. 40/94 și nr. 207/2009 și Regulamentul 2017/1001, adoptate succesiv, urmăresc același obiectiv, și anume instituirea și funcționarea pieței interne (a se vedea în ceea ce privește Regulamentul nr. 207/2009, Hotărârea din 27 iunie 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, EU:C:2013:435, punctul 35). Normele privind marca Uniunii Europene urmăresc în special să contribuie la sistemul de concurență nedenaturată în Uniune, în care fiecare întreprindere trebuie, pentru a-și fideliza clientela prin calitatea produselor sau a serviciilor sale, să fie în măsură să își înregistreze ca mărci semne care permit consumatorului să distingă, fără vreo posibilitate de confuzie, aceste produse sau aceste servicii de cele care au o altă proveniență (a se vedea în acest sens Hotărârea din 14 septembrie 2010, Lego Juris/OAPI, C-48/09 P, EU:C:2010:516, punctul 38, și Hotărârea din 11 aprilie 2019, ÖKO-Test Verlag, C-690/17, EU:C:2019:317, punctul 40).

46 Prin urmare, cauza de nulitate absolută prevăzută la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 se aplică atunci când reiese din indicii pertinente și concordante că titularul unei mărci a Uniunii Europene a introdus cererea de înregistrare a acestei mărci nu în scopul de a participa în mod loial la concurență, ci cu intenția de a aduce atingere, într-un mod neconform cu uzanțele loiale, intereselor unor terți sau cu intenția de a obține, chiar fără să vizeze îndeosebi un terț, un drept exclusiv în alte scopuri decât cele care țin de funcțiile unei mărci, în special de funcția esențială de indicare a originii, amintită la punctul 45 din prezenta hotărâre.

47 Intenția solicitantului unei mărci este un element subiectiv care trebuie însă determinat în mod obiectiv de autoritățile administrative și judiciare competente. În consecință, orice afirmație privind reaua-credință trebuie apreciată global, ținând seama de ansamblul împrejurărilor de fapt pertinente în speță (a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 iunie 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punctele 37 și 42). Numai în acest mod afirmația privind reaua-credință poate fi apreciată în mod obiectiv.

48 În cauza în care s-a pronunțat Hotărârea din 11 iunie 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), Curții i se solicita în mod specific, astfel cum aceasta a subliniat la punctul 36 din hotărârea menționată, să se pronunțe cu privire la ipoteza în care, în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii contestate, mai mulți producători utilizau, pe piața internă, semne identice sau similare pentru produse identice sau similare, ceea ce putea conduce la confuzie. Instanța de trimitere cerea Curții să precizeze ce factori trebuie să fie luați în considerare, atunci când există un asemenea risc de confuzie, pentru a aprecia dacă solicitantul mărcii este de rea-credință.

49 Astfel și în condițiile în care aprecierea existenței relei-credințe era diferită de aprecierea existenței unui risc de confuzie, întrucât aceste două noțiuni de dreptul mărcilor sunt distincte, Curții i se solicitase să stabilească criterii pentru a aprecia dacă există rea-credință într-o situație în care este stabilit că există un risc de confuzie.

50 Curtea a răspuns că, într-un astfel de caz, este necesar să se analizeze, printre alte elemente, dacă solicitantul avea sau trebuia să aibă cunoștință de faptul că un terț utiliza, cel puțin într-un stat membru, semnul ce poate conduce la confuzie cu semnul care face obiectul cererii, o asemenea cunoaștere a solicitantului putând fi prezumată, printre altele, din împrejurarea că, în sectorul economic vizat, o astfel de utilizare este îndeobște cunoscută (a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 iunie 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punctele 39 și 53).

51 Nu rezultă din această hotărâre că existența relei-credințe, în sensul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, poate fi constatată numai în ipoteza, care era cea cu privire la care i se solicita Curții să se pronunțe, în care există o utilizare pe piața internă a unui semn identic sau similar pentru produse identice sau similare care conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se solicită.

52 Astfel, pot exista cazuri, străine ipotezei care a condus la pronunțarea Hotărârii din 11 iunie 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), în care cererea de înregistrare a unei mărci poate fi privită ca fiind introdusă cu rea-credință în pofida lipsei, în momentul depunerii acestei cereri, a utilizării de către un terț, pe piața internă, a unui semn identic sau similar pentru produse identice sau similare.

53 În această privință, cauza de nulitate absolută prevăzută la articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 se diferențiază în mod fundamental de cauza de nulitate relativă prevăzută la articolul 53 alineatul (1) litera (a) din regulamentul respectiv, aceasta din urmă presupunând existența unei mărci anterioare vizate la articolul 8 alineatul (2) din regulamentul menționat, precum și existența unui risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din același regulament, cu excepția cazului în care această marcă anterioară este de notorietate în sensul articolului 8 alineatul (5) din acest din urmă regulament sau în cazul în care articolul 8 alineatul (1) litera (a) din

acesta nu se aplică. Or, astfel cum a arătat doamna avocată generală la punctul 27 din concluzii, în cazul unei cereri de declarare a nulității întemeiate pe articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, nu este în niciun caz necesar ca solicitantul să fie titularul unei mărci anterioare pentru produse sau servicii identice sau similare.

54 Trebuie să se adauge că, în cazurile în care se constată că, în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii contestate, un terț utiliza, cel puțin într-un stat membru, un semn identic sau similar cu această marcă, existența unui risc de confuzie în percepția publicului nu trebuie să fie în mod necesar dovedită pentru ca articolul 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 să se poată aplica.

55 Numai din interpretarea furnizată de Curte la punctul 53 din Hotărârea din 11 iunie 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361), rezultă că, atunci când se stabilește că o utilizare de către un terț a unui semn identic sau similar pentru produse sau servicii identice sau similare exista și putea conduce la confuzie, este necesar să se analizeze, în contextul aprecierii globale a împrejurărilor pertinente ale speței, dacă solicitantul mărcii contestate avea cunoștință de această împrejurare. Elementul respectiv nu este însă decât un factor pertinent printre alții care trebuie luați în considerare.

56 Pentru motivele expuse la punctele 52-55 din prezenta hotărâre, este necesar să se concluzioneze că, în lipsa unui risc de confuzie între semnul utilizat de un terț și marca contestată sau în cazul lipsei utilizării, de către un terț, a unui semn identic sau similar cu marca contestată, alte împrejurări de fapt pot, după caz, să constituie indicii pertinente și concordante care dovedesc reaua-credință a solicitantului.

57 Rezultă că, prin faptul că a statuat, la punctul 44 din hotărârea atacată, că „reaua-credință a solicitantului presupune utilizarea de către un terț a unui semn identic sau similar pentru un produs sau serviciu identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se solicită”, Tribunalul a interpretat în mod eronat jurisprudența Curții și a conferit o sferă de aplicare prea restrictivă articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.

58 Această eroare de drept a viciat raționamentul Tribunalului, din moment ce acesta a considerat, astfel cum reiese din cuprinsul punctului 60 din hotărârea atacată, că faptul că marca contestată a fost înregistrată pentru servicii care fac parte dintr-o altă clasă în sensul Aranjamentului de la Nisa decât cele pentru care mărcile anterioare ale recurentei fuseseră înregistrate și utilizate permitea camerei de recurs să concluzioneze că reaua-credință a intervenientului nu fusese dovedită.

59 Urmând această abordare, Tribunalul s-a abținut, contrar celor prevăzute chiar în cuprinsul articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 și jurisprudenței Curții, să ia în considerare, în cadrul aprecierii sale globale, ansamblul împrejurărilor de fapt pertinente astfel cum se prezentau acestea în momentul depunerii cererii, în condițiile în care acest moment era determinant (Hotărârea din 11 iunie 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, punctul 35).

60 Astfel, Tribunalul ar fi trebuit să țină seama de faptul, necontestat și invocat de recurentă, că intervenientul solicitase înregistrarea unui semn care conținea cuvântul stilizat „KOTON” ca marcă a Uniunii Europene nu numai pentru serviciile din clasa 39 în sensul Aranjamentului de la Nisa, ci și pentru produse și servicii din clasele 25 și 35 în sensul Aranjamentului de la Nisa, care corespundeau celor pentru care recurenta înregistrase mărci care conțin acest cuvânt stilizat.

61 Deși din articolul 52 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009 reiese că cauzele de nulitate absolută prevăzute la alineatul (1) al acestui articol pot exista, după caz, numai pentru o parte a produselor și serviciilor pentru care marca contestată a fost înregistrată, nu este mai puțin adevărat că recurenta a solicitat declararea nulității mărcii contestate în întregime și că această cerere de declarare a nulității

trebuia, așadar, să fie analizată prin aprecierea intenției intervenientului în momentul în care acesta solicita, pentru diverse produse și servicii, inclusiv produse textile, înregistrarea unei mărci a Uniunii Europene care conține elementul verbal și figurativ utilizat deja de recurentă pentru produse textile.

62 Pe de altă parte, prin faptul că a calificat în mod eronat utilizarea unui semn identic sau similar pentru produse sau servicii identice sau similare cu cele pentru care marca contestată a fost înregistrată drept condiție esențială pentru aplicarea articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, Tribunalul nu a abordat decât cu titlu suplimentar faptul că au existat relații comerciale între intervenient și recurentă și că acestea au fost întrerupte de recurentă. În plus, el s-a abținut de la a analiza dacă cererea de înregistrare a unei mărci care conținea cuvântul stilizat „KOTON” pentru produse și servicii din clasele 25, 35 și 39 în sensul Aranjamentului de la Nisa avea o logică comercială în raport cu activitățile intervenientului.

63 Prin urmare, chiar dacă a menționat, la punctul 32 din hotărârea atacată, „logica comercială în care se înscrie depunerea cererii de înregistrare” și „cronologia evenimentelor care au caracterizat respectiva depunere” ca fiind elemente care pot fi relevante, Tribunalul nu le-a analizat pe deplin în restul hotărârii sale.

64 Desigur, Tribunalul a considerat, la punctul 56 din hotărârea atacată, că trecerea unei perioade suficient de lungi între încheierea relațiilor comerciale menționate și cererea de înregistrare a mărcii contestate pleda împotriva existenței unei rele-credințe din partea intervenientului.

65 Cu toate acestea, prezența acestui element de apreciere în hotărârea atacată nu poate fi suficient pentru aplicarea regulii potrivit căreia în cazul în care motivarea unei hotărâri a Tribunalului relevă o încălcare a dreptului Uniunii, însă dispozitivul acesteia apare ca fiind întemeiat pentru alte motive de drept, o astfel de încălcare nu este de natură să determine anularea acestei hotărâri (a se vedea în acest sens Hotărârea din 26 iulie 2017, Republica Cehă/Comisia, C-696/15 P, EU:C:2017:595, punctul 56 și jurisprudența citată). Astfel, împrejurarea reținută de Tribunal la punctul 56 din hotărârea atacată nu este decât un element printre altele care trebuiau luate în considerare în cadrul unei aprecieri globale, ținând seama în mod corespunzător de cererea de înregistrare a unei mărci, astfel cum a fost depusă de intervenient pentru produsele și serviciile care fac parte din clasele 25, 35 și 39 în sensul Aranjamentului de la Nisa, apreciere pe care Tribunalul nu a efectuat-o.

66 Din ansamblul considerațiilor care precedă rezultă că motivul unic al recursului este fondat și că hotărârea atacată trebuie să fie anulată.

Cu privire la acțiunea în fața Tribunalului

67 Din articolul 61 primul paragraf din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene rezultă că, atunci când recursul este fondat, Curtea poate să soluționeze ea însăși în mod definitiv litigiul, atunci când acesta este în stare de judecată.

68 În speță, Curtea dispune de elementele necesare pentru a se pronunța în mod definitiv cu privire la motivul unic al acțiunii în primă instanță, întemeiat pe încălcarea articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.

69 Astfel, după cum s-a arătat la punctul 21 din prezenta hotărâre, camera de recurs a considerat că, în vederea constatării existenței unei rele-credințe a intervenientului, utilizarea unui semn identic sau similar pentru produse sau servicii identice sau similare cu cele pentru care marca contestată a fost înregistrată ar fi trebuit să fie stabilită. Pe acest temei, ea a respins calea de atac formulată de recurentă.

70 Or, astfel cum reiese din cuprinsul punctelor 52-57 din prezenta hotărâre, un astfel de raționament este afectat de o eroare de drept, întrucât acesta conferă o sferă de aplicare prea restrictivă articolului 52 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.

71 În consecință, se impune anularea deciziei în litigiu.

Cu privire la cererea prin care se solicită ca marca contestată să fie declarată nulă

72 Întrucât Curtea a decis, în temeiul competenței prevăzute la articolul 61 primul paragraf din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, să anuleze decizia camerei de recurs, revine, conform articolului 72 alineatul (6) du Regulamentul 2017/1001, organului competent al EUIPO sarcina de a adopta o nouă decizie, bazându-se pe o apreciere globală care să țină seama de cererea de înregistrare a mărcii contestate, astfel cum a fost introdusă la 25 aprilie 2011 pentru produse și servicii care fac parte din clasele 25, 35 și 39 în sensul Aranjamentului de la Nisa, precum și de împrejurările dovedite în mod corespunzător de recurentă, ca de altfel și de cele justificate corespunzător, în cadrul apărării sale împotriva cererii de declarare a nulității, de către intervenient.

73 În consecință, este necesar să se respingă cererea prin care se solicită Curții să declare nulitatea mărcii contestate.

Cu privire la cheltuielile de judecată

74 Potrivit articolului 184 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Curții, atunci când recursul este fondat, iar Curtea soluționează ea însăși în mod definitiv litigiul, aceasta se pronunță asupra cheltuielilor de judecată.

75 Conform articolului 138 alineatul (1) din acest regulament, aplicabil procedurii de recurs în temeiul articolului 184 alineatul (1) din acesta, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată.

76 Recurenta a obținut în esență câștig de cauză, hotărârea atacată și decizia în litigiu fiind anulate. Aceasta a solicitat obligarea intervenientului la plata cheltuielilor de judecată.

77 EUIPO a solicitat să fie obligat, împreună cu intervenientul, la plata cheltuielilor de judecată.

78 Prin urmare, se impune obligarea intervenientului și a EUIPO la plata, în părți egale, a cheltuielilor de judecată efectuate de recurentă aferente atât procedurii în primă instanță în cauza T-687/16, cât și celei de recurs. Astfel cum reiese din articolul 190 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, cheltuielile necesare efectuate de părți în legătură cu procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs sunt considerate cheltuieli de judecată recuperabile.

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

1) Anulează Hotărârea Tribunalului Uniunii Europene din 30 noiembrie 2017, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO – Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T-687/16, EU:T:2017:853).

2) Anulează Decizia Camerei a doua de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 14 iunie 2016 (cauza R 1779/2015-2).

3) Respinge cererea prin care se solicită ca marca contestată să fie declarată nulă.

4) Obligă pe domnul Joaquin Nadal Esteban și Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) la plata, în părți egale, a cheltuielilor de judecată efectuate de Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ aferente atât procedurii în primă instanță în cauza T-687/16, cât și celei de recurs.

Semnături