Repertoriul jurisprudenței

HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a treia)

15 martie 2012*

„Mărci — Directiva 2008/95/CE — Motive de refuz sau de nulitate — Expresii verbale constituite dintr-o combinație de cuvinte și dintr-o suită de litere identice cu inițialele acestor cuvinte — Caracter distinctiv — Caracter descriptiv — Criterii de apreciere”

În cauzele conexate C-90/11 și C-91/11,

având ca obiect cereri de pronunțare a unor hotărâri preliminare formulate în temeiul articolului 267 TFUE de Bundespatentgericht (Germania), prin deciziile din 11 ianuarie 2011, primite de Curte la 25 februarie 2011, în procedurile

Alfred Strigl – Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11)

și

Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11)

împotriva

Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH,

CURTEA (Camera a treia),

compusă din domnul K. Lenaerts, președinte de cameră, doamna R. Silva de Lapuerta (raportor), domnii E. Juhász, G. Arestis și T. von Danwitz, judecători,

avocat general: domnul N. Jääskinen,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

având în vedere procedura scrisă,

luând în considerare observațiile prezentate:

— pentru Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH, de J. Nabert, Rechtsanwalt;

— pentru guvernul italian, de G. Palmieri, în calitate de agent, asistată de G. Palatiello, avvocato dello Stato;

— pentru guvernul polonez, de M. Szpunar, în calitate de agent;

— pentru Comisia Europeană, de T. van Rijn și de F. Bulst, în calitate de agenți,

* Limba de procedură: germana.

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 26 ianuarie 2012,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Cererile de pronunțare a unor hotărâri preliminare privesc interpretarea articolului 3 alineatul (1) literele (b) și (c) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 299, p. 25, denumită în continuare „directiva”).

2 Aceste cereri au fost formulate în cadrul a două proceduri, una introdusă de domnul Strigl la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficiul German pentru Brevete și Mărci, denumit în continuare „oficiul”) și cealaltă desfășurată între Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (denumită în continuare „Securvita”) și Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (denumită în continuare „Öko-Invest”), în legătură cu înregistrarea, ca mărci verbale, a expresiei „Multi Markets Fund MMF” în ceea ce privește prima procedură și a expresiei „NAI – Der Natur-Aktien-Index” în ceea ce o privește pe cea de a doua.

Cadrul juridic

Dreptul Uniunii

3 Articolul 3 din directivă, intitulat „Motivele de refuz sau de nulitate”, prevede:

„(1) Sunt refuzate înregistrării sau pot să fie declarate nule, dacă sunt înregistrate:

(a) semnele care nu pot constitui o marcă;

(b) mărcile fără caracter distinctiv;

(c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicii putând servi, în comerț, pentru a desemna felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului sau a prestării de servicii sau alte caracteristici ale acestora;

[…]”

Dreptul național

4 Articolul 8 alineatul (2) punctele 1 și 2 din Legea privind protecția mărcilor și a altor semne distinctive (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) din 25 octombrie 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, denumită în continuare „MarkenG”) prevede:

„Sunt refuzate înregistrării:

1. mărcile lipsite de caracter distinctiv pentru produsele sau serviciile vizate;

2. mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicații putând servi, în comerț, pentru a desemna felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică, data fabricației produsului sau a prestării de servicii sau alte caracteristici ale acestora […]”

Acțiunile principale și întrebările preliminare

Cauza C-90/11

5 Cererea de înregistrare a mărcii verbale „Multi Markets Fund MMF” a fost depusă în 2008 de domnul Strigl la oficiu pentru a desemna servicii din clasa 36 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu modificările și revizuirile ulterioare, și având următoarea descriere: „asigurări (consultanță, vânzări și curtaj în asigurări); consultanță în materie de asigurări; afaceri financiare (servicii prestate de instituții bancare și de credit, consultanță financiară, plasare de capitaluri, servicii fiduciare, afaceri monetare); afaceri imobiliare (administrare de imobile și de proprietăți, intermedieri imobiliare); consultanță cu privire la patrimoniu și consultanță financiară”.

6 Prin deciziile din 23 mai și din 11 septembrie 2008, oficiul a respins cererea de înregistrare în temeiul articolului 8 alineatul (2) punctele 1 și 2 din MarkenG.

7 În ceea ce privește sintagma „Multi Markets Fund”, oficiul a considerat că aceasta desemnează un fond de plasament care investește pe numeroase piețe financiare.

8 În ceea ce privește suita de litere „MMF”, oficiul a apreciat în special că se poate concepe că publicul, presupunând că acesta nu cunoaște semnificația suitei respective, ar înțelege-o ca abrevierea evidentă a celor trei elemente verbale ale semnului „Multi Markets Fund”, dat fiind că abrevierea menționată urmează imediat celor trei elemente, reluând inițialele acestora.

9 Admițând totodată că, privită în mod izolat, suitei de litere „MMF” i se pot atribui semnificații diferite, oficiul a concluzionat totuși că posibilitățile s-ar reduce în mod evident dacă s-ar lua în considerare și celelalte elemente ale mărcii a cărei înregistrare se solicită și serviciile aferente.

10 Împotriva acestui refuz, domnul Strigl a formulat o acțiune în fața Bundespatentgericht (Tribunalul Federal pentru Brevete). În opinia sa, marca solicitată are numeroase semnificații în domeniul financiar și nu stabilește nicio legătură specifică cu un anumit serviciu financiar. Astfel, elementul „MMF” ar putea corespunde unei serii de abrevieri, ceea ce ar fi suficient ca să înlăture teza potrivit căreia această expresie poate fi utilizată în mod descriptiv.

11 În aceste condiții, Bundespatentgericht a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:

„Motivul de refuz prevăzut la articolul 3 alineatul (1) litera (b) și/sau (c) din [directivă] se aplică și în cazul unei mărci verbale compuse prin asocierea unei sintagme descriptive cu o suită de litere lipsită de caracter descriptiv, atunci când suita de litere este percepută de public ca abreviere a cuvintelor descriptive întrucât reprezintă inițialele acestora și marca poate fi astfel înțeleasă ca o combinație de indicații sau de abrevieri descriptive care se explică reciproc?”

Cauza C-91/11

12 Marca verbală „NAI – Der Natur-Aktien-Index” a fost înregistrată la 25 iunie 2001 la oficiu în numele Securvita pentru serviciile enunțate în clasa 36 din Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu modificările și revizuirile ulterioare.

13 La 18 iulie 2007, Öko-Invest a solicitat anularea acestei mărci, susținând că suita de litere „NAI” este utilizată în domeniul financiar ca abreviere a sintagmei „Natur-Aktien-Index”. În opinia sa, această sintagmă, situată imediat după suita de litere, constituie o indicație descriptivă. La rândul său, suita de

litere, percepută ca o simplă abreviere a sintagmei, nu poate fi considerată decât o indicație descriptivă. În opinia Öko-Invest, publicul relevant înțelege că această indicație descrie serviciile acoperite de marca înregistrată, în sensul că acestea din urmă se raportează la un indice care desemnează acțiunile unor întreprinderi cu orientare ecologică.

14 Prin decizia din 28 mai 2008, oficiul a admis cererea de anulare a mărcii menționate. În susținerea acestei decizii, oficiul a declarat că motivul de nulitate prevăzut la articolul 8 alineatul (2) punctul 1 din MarkenG se opune înregistrării mărcii, dat fiind că aceasta, privită în ansamblu, se reduce la o combinație de indicații pur descriptive precedate de o abreviere.

15 În opinia oficiului, suita de litere „NAI” situată înaintea sintagmei este o abreviere pe care publicul o percepe ca atare. Acest lucru ar rezulta, pe de o parte, din concordanța inițialelor fiecărui cuvânt al sintagmei cu suita de litere „NAI” și, pe de altă parte, din liniuța situată după secvența menționată, care ar întări și mai mult ideea de abreviere.

16 Împotriva acestei decizii, Securvita a formulat o acțiune în fața Bundespatentgericht, susținând că nu se poate opune niciun motiv de nulitate mărcii înregistrate.

17 În aceste condiții, Bundespatentgericht a suspendat judecarea cauzei și a adresat Curții următoarea întrebare preliminară:

„Motivul de refuz prevăzut la articolul 3 alineatul (1) litera (b) și/sau (c) din [directivă] se aplică și în cazul unei mărci verbale compuse prin asocierea unei suite de litere lipsite, ca atare, de caracter descriptiv cu o sintagmă descriptivă, atunci când suita de litere este percepută de public ca abreviere a cuvintelor descriptive întrucât reprezintă inițialele acestora și marca poate fi astfel înțeleasă ca o combinație de indicații sau de abrevieri descriptive care se explică reciproc?”

Procedura în fața Curții

18 Prin Ordonanța președintelui Curții din 26 mai 2011, cele două cauze au fost conexate pentru buna desfășurare a procedurii și în vederea pronunțării hotărârii.

Cu privire la întrebările preliminare

Observații introductive

19 Întrucât motivele de refuz sau de nulitate prevăzute la articolul 3 alineatul (1) literele (b) și (c) din directivă sunt identice cu motivele de refuz prevăzute la articolul 7 alineatul (1) literele (b) și (c) din 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), înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1), jurisprudența Curții referitoare la regulamentele menționate este aplicabilă dispozițiilor directivei care fac obiectul acțiunilor principale.

20 Întrucât instanța de trimitere a evocat – fie cumulativ, fie alternativ – cele două motive de refuz al înregistrării sau de nulitate care figurează la articolul 3 alineatul (1) literele (b) și (c) din directivă, trebuie amintit în primul rând că, deși, desigur, fiecare dintre motivele de refuz al înregistrării menționate la articolul 3 alineatul (1) din directivă este independent de celelalte și necesită o examinare separată, există totuși o suprapunere evidentă a domeniilor de aplicare ale motivelor enunțate la literele (b) și (c) ale dispoziției menționate (a se vedea în acest sens Hotărârea din 12 februarie 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, Rec., p. I-1619, punctul 85).

21 Astfel, un semn care are, în ceea ce privește produsele sau serviciile pentru care se solicită înregistrarea sa ca marcă, un caracter descriptiv, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (c) din directivă, este, din acest motiv, în mod necesar lipsit de caracter distinctiv în raport cu aceleași produse sau servicii, în sensul respectivului alineat (1) litera (b) al directivei menționate (a se vedea Hotărârea Koninklijke KPN Nederland, citată anterior, punctul 86, și Hotărârea din 10 martie 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAPI, C-51/10 P, Rep., p. I-1541, punctul 33 și jurisprudența citată).

22 În plus, motivele de refuz menționate trebuie interpretate din perspectiva interesului general pe care îl susține fiecare dintre ele. Interesul general luat în considerare la examinarea acestor motive poate sau chiar trebuie să reflecte considerații diferite, în funcție de motivul de refuz în cauză (a se vedea Hotărârea din 29 aprilie 2004, Henkel/OAPI, C-456/01 P și C-457/01 P, Rec., p. I-5089, punctele 45 și 46, precum și Hotărârea din 16 septembrie 2004, SAT.1/OAPI, C-329/02 P, Rec., p. I-8317, punctul 25).

23 În ceea ce privește expresiile verbale constituite dintr-o combinație de elemente, Curtea a precizat că un eventual caracter descriptiv poate fi examinat, în parte, pentru fiecare dintre aceste elemente, privite separat, însă trebuie să se constate de asemenea, în orice caz, pentru întregul pe care îl formează (a se vedea în acest sens Hotărârea din 19 aprilie 2007, OAPI/Celltech R&D, C-273/05 P, Rec., p. I-2883, punctele 76 și 79, precum și jurisprudența citată).

24 Din perspectiva acestor observații trebuie să fie examinate întrebările adresate de instanța de trimitere.

Cu privire la sintagmele în cauză în acțiunile principale

25 În ceea ce privește cele două sintagme principale care figurează în mărcile în cauză în acțiunile principale, și anume „Multi Markets Fund” și „Der Natur-Aktien-Index”, instanța de trimitere arată că acestea desemnează, pe de o parte, un fond de plasament activ pe mai multe piețe financiare și, pe de altă parte, un indice bursier care regrupează acțiuni ale unor societăți cu orientare ecologică.

26 Potrivit instanței naționale, aceste sintagme, ca atare, trebuie considerate ca fiind descriptive ale caracteristicilor serviciilor financiare oferite, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (c) din directivă, dat fiind că desemnează în comerț un tip de servicii, precum și anumite caracteristici ale acestora.

Cu privire la suitele de litere în cauză în acțiunile principale

27 În ceea ce privește suitele de litere în cauză în acțiunile principale, instanța națională consideră că, privite izolat, semnele „MMF” și „NAI” nu prezintă un caracter descriptiv în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (c) din directivă.

28 Astfel, suitele menționate, ca atare, nu pot desemna o caracteristică oarecare a serviciilor în cauză în sensul dispoziției menționate a directivei.

Cu privire la mărcile revendicate, apreciate în ansamblul lor

29 Din cele ce precedă rezultă că, prin intermediul întrebărilor formulate, instanța de trimitere urmărește să afle dacă motivele de refuz al înregistrării prevăzute la articolul 3 alineatul (1) litera (b) și/sau (c) din directivă se aplică unei mărci verbale compuse prin asocierea unei sintagme descriptive cu o suită de litere lipsită ca atare de caracter descriptiv, dar care reia inițialele cuvintelor care compun sintagma menționată.

30 În această privință, trebuie arătat că, prin intermediul articolului 3 alineatul (1) litera (b), directiva urmărește să împiedice înregistrarea unor mărci lipsite de caracter distinctiv, singurul care le face apte să îndeplinească funcția esențială a mărcii, care este aceea de a garanta consumatorului sau

utilizatorului final identitatea de origine a produsului sau serviciului desemnat de marcă, permițându-i să distingă, fără nicio posibilitate de confuzie, acest produs sau serviciu de cele care au o altă proveniență (a se vedea Hotărârea din 18 iunie 2002, Philips, C-299/99, Rec., p. I-5475, punctul 30, și Hotărârea SAT.1/OAPI, citată anterior, punctul 23).

31 În ceea ce privește articolul 3 alineatul (1) litera (c) din directivă, interesul general care stă la baza acestei dispoziții este acela de a asigura posibilitatea ca semnele descriptive în ceea ce privește una sau mai multe caracteristici ale produselor sau ale serviciilor pentru care se solicită o înregistrare ca marcă să fie utilizate în mod liber de toți operatorii economici care oferă asemenea produse sau servicii (a se vedea în acest sens Hotărârea Agencja Wydawnicza Technopol/OAPI, citată anterior, punctul 37 și jurisprudența citată).

32 În speță, trebuie arătat că, în fiecare dintre cele două cazuri, cele trei majuscule în cauză în acțiunile principale, și anume „MMF” și, respectiv, „NAI”, reprezintă inițialele sintagmelor de care sunt alipite. Astfel, sintagma și suita de litere, în fiecare caz, sunt menite să se explice reciproc și să sublinieze legătura existentă între ele. Fiecare suită de litere este, așadar, concepută pentru a susține percepția sintagmei de către public, simplificând utilizarea și facilitând memorarea sa.

33 În această privință, faptul că suita de litere precedă sau urmează sintagmei nu prezintă nicio importanță.

34 În ceea ce privește compoziția „NAI – Der Natur-Aktien-Index”, trebuie observat de asemenea că suita de litere „NAI” este urmată de o liniuță care o leagă de sintagmă. Astfel cum reiese din decizia de trimitere, această liniuță este de natură să întărească impresia de ansamblu potrivit căreia este vorba despre o simplă abreviere a sintagmei care o urmează. Pe de altă parte, astfel cum arată instanța națională, această apreciere nu este repusă în discuție de faptul că suita de litere „NAI” nu conține inițiala articolului definit „Der” care figurează în sintagma subsecventă, în măsura în care articolul „Der” constituie un element accesoriu în raport cu substantivele ale căror inițiale sunt reluate în suita de litere în cauză.

35 În plus, niciun element adițional nu permite să se aprecieze că asocierea sintagmei și a suitei de litere ar fi neobișnuită sau că ar avea o semnificație proprie care poate diferenția, în percepția publicului relevant, serviciile în cauză de cele având o altă origine comercială (a se vedea în acest sens Hotărârea din 8 mai 2008, Eurohypo/OAPI, C-304/06 P, Rep., p. I-3297, punctul 69).

36 Dimpotrivă, simplul fapt de a alipi de o sintagmă o suită de litere ca abreviere, fără a introduce vreo modificare neobișnuită, poate conduce la o expresie verbală compusă exclusiv din semne sau indicații care pot servi, în comerț, la desemnarea caracteristicilor serviciilor în cauză (a se vedea în acest sens Hotărârea Koninklijke KPN Nederland, citată anterior, punctul 98).

37 Pe de altă parte, dacă, astfel cum sugerează instanța de trimitere, suitele de litere în cauză în acțiunile principale sunt percepute de publicul relevant ca abrevieri ale sintagmelor cu care sunt asociate, suitele menționate nu pot prevala în raport cu suma tuturor elementelor mărcii privite în ansamblu, și aceasta chiar dacă pot fi considerate ca prezentând, ca atare, un caracter distinctiv.

38 Dimpotrivă, astfel cum a precizat avocatul general la punctul 56 din concluzii, suita de litere care reia inițiala cuvintelor care compun sintagma nu ocupă, în raport cu aceasta, decât o poziție accesorie. Astfel cum sugerează instanța de trimitere, fiecare suită de litere în cauză, fiind totodată lipsită de caracter descriptiv în cazul în care este privită în mod izolat, poate prezenta un caracter descriptiv ca urmare a combinării sale, în cadrul mărcii în cauză, cu o expresie principală, ea însăși descriptivă ca atare, a cărei abreviere este percepută a fi.

39 Rezultă că, dacă publicul relevant percepe mărcile în cauză în acțiunile principale, privite în ansamblu, ca furnizând informații cu privire la caracteristicile serviciilor financiare pe care le desemnează, acestea trebuie considerate ca fiind descriptive, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (c) din directivă, și, prin urmare, ca fiind în mod necesar lipsite de caracter distinctiv pentru serviciile în cauză, în sensul articolului 3 alineatul (1) litera (b) din directivă (a se vedea în acest sens Hotărârea Koninklijke KPN Nederland, citată anterior, punctul 86).

40 Prin urmare, trebuie să se răspundă la întrebările adresate că articolul 3 alineatul (1) literele (b) și (c) din directivă trebuie interpretat în sensul că se aplică în cazul unei mărci verbale compuse prin asocierea unei suite de litere lipsite, ca atare, de caracter descriptiv cu o sintagmă descriptivă, dacă această suită este percepută de public ca o abreviere a sintagmei menționate ca urmare a faptului că reia inițiala fiecărui cuvânt al acestei sintagme, iar marca în cauză, privită în ansamblu, poate fi astfel înțeleasă ca o combinație de indicații sau de abrevieri descriptive care este, așadar, lipsită de caracter distinctiv.

Cu privire la cheltuielile de judecată

41 Întrucât, în privința părților din acțiunile principale, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a treia) declară:

Articolul 3 alineatul (1) literele (b) și (c) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că se aplică în cazul unei mărci verbale compuse prin asocierea unei suite de litere lipsite, ca atare, de caracter descriptiv cu o sintagmă descriptivă, dacă această suită este percepută de public ca o abreviere a sintagmei menționate ca urmare a faptului că reia inițiala fiecărui cuvânt al acestei sintagme, iar marca în cauză, privită în ansamblu, poate fi astfel înțeleasă ca o combinație de indicații sau de abrevieri descriptive care este, așadar, lipsită de caracter distinctiv.

Semnături