HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a opta)

12 noiembrie 2009 *

În cauza T-438/07,

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, cu sediul în Spa (Belgia), reprezentată de L. De Brouwer, E. Cornu, É. De Gryse, D. Moreau, J. Pagenberg, A. von Mühlendahl și S. Abel, avocați,

reclamantă,

împotriva

Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), reprezentat de doamna B. Schmidt, în calitate de agent,

pârât,

* Limba de procedură: germana.

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

De Francesco Import GmbH, cu sediul în Nürnberg (Germania), reprezentată de D. Terheggen și H. Lindner, avocați,

având ca obiect o acțiune introdusă împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 13 septembrie 2007 (cauza R 1285/2006-2) privind o procedură de opoziție între De Francesco Import GmbH și Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV,

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

compus din doamna M. E. Martins Ribeiro, președinte, domnii S. Papasavvas și N. Wahl (raportor), judecători,

grefier: doamna T. Weiler, administrator,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 30 noiembrie 2007,

având în vedere memoriul în răspuns al OAPI depus la grefa Tribunalului la 4 iunie 2008,

având în vedere memoriul în răspuns al intervenientei depus la grefa Tribunalului la 20 mai 2008,

în urma ședinței din 25 martie 2009,

pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

1 La 27 iulie 2001, intervenienta, De Francesco Import GmbH, 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 [înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1)].

2 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este semnul verbal SpagO.

3 Produsele a căror înregistrare s-a solicitat fac parte din clasa 33 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: „băuturi alcoolice (cu excepția berii)”.

4 Cererea de înregistrare a mărcii comunitare a fost publicată în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 18/2002 din 4 martie 2002.

5 La 4 iunie 2002, reclamanta, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, a formulat opoziție în temeiul articolului 42 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 41 din Regulamentul nr. 207/2009) împotriva înregistrării mărcii comunitare solicitate pentru toate produsele vizate de aceasta din urmă.

6 Opoziția s-a întemeiat pe marca verbală anterioară SPA, înregistrată pentru produsele „ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice; siropuri și alte produse pentru prepararea băuturilor” din clasa 32 la Biroul pentru mărci al Benelux.

7 Prin Decizia din 28 iulie 2006, divizia de opoziție a OAPI a admis opoziția întemeiată pe articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009]. Din motive de ordin procedural, divizia de opoziție a limitat analiza opoziției la marca verbală SPA înregistrată la Biroul pentru mărci al Benelux. Divizia de opoziție a constatat o similitudine suficientă între mărcile în conflict, dat fiind elementul lor comun „spa”. În ceea ce privește băuturile alcoolice vizate de marca solicitată, divizia de opoziție a apreciat că era posibil să se aducă atingere renumelui mărcii anterioare din cauza efectului nociv pe care alcoolul îl poate avea asupra sănătății.

8 La 28 septembrie 2006, intervenienta a introdus recurs împotriva deciziei diviziei de opoziție.

9 Prin Decizia din 13 septembrie 2007 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a doua de recurs a OAPI a anulat decizia diviziei de opoziție. Aceasta a apreciat

că nu exista un risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009], dat fiind că exista doar un grad scăzut de similitudine, pe de o parte, între produsele din clasa 32 și cele din clasa 33 și, pe de altă parte, între mărcile în conflict. În ceea ce privește articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, camera de recurs a reluat concluziile diviziei de opoziție, care a recunoscut renumele mărcii SPA în statele din Benelux, pentru apele minerale. Cu toate acestea, camera de recurs a constatat că între mărcile în conflict exista doar un grad scăzut de similitudine, că această similitudine nu era suficientă pentru ca publicul vizat să stabilească o legătură între mărcile în conflict și că utilizarea mărcii solicitate nu ar aduce atingere renumelui mărcii anterioare.

Concluziile părților

10 Reclamanta solicită Tribunalului:

— anularea deciziei atacate;

— obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

11 OAPI și intervenienta solicită Tribunalului:

— respingerea acțiunii;

— obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

12 În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un singur motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

13 Reclamanta susține, în esență, că s-a săvârșit o eroare de către camera de recurs atunci când aceasta a constatat că similitudinea dintre semnele în conflict nu era suficientă pentru ca astfel consumatorul vizat să stabilească o legătură între mărcile în conflict și când a concluzionat că utilizarea mărcii contestate pentru băuturi alcoolice nu aducea atingere renumelui și potențialului comercial ale mărcii anterioare pentru apa minerală.

14 Tribunalul amintește că din modul de redactare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 rezultă că aplicarea acestuia este supusă următoarelor trei condiții, și anume: în primul rând, identitatea sau similitudinea dintre mărcile în conflict, în al doilea rând, existența unui renume al mărcii anterioare invocat în sprijinul opoziției și, în al treilea rând, existența riscului ca utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate să genereze un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau să aducă atingere acestora. Aceste trei condiții sunt cumulative, iar neîndeplinirea uneia dintre ele este suficientă pentru a face inaplicabilă prevederea amintită [Hotărârea Tribunalului din 25 mai 2005, Spa Monopole/OAPI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA FINDERS), T-67/04, Rec., p. II-1825, punctul 30].

15 Trebuie de asemenea amintit că rezultă din jurisprudență că atingerile prevăzute la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, atunci când au loc, sunt consecința

unui anumit grad de similitudine între mărcile în conflict, din cauza căreia publicul vizat realizează o asociere între aceste mărci, cu alte cuvinte, stabilește o legătură între acestea, chiar dacă nu le confundă (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Curții din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation, C-252/07, Rep., p. I-8823, punctul 30 și jurisprudența citată).

16 Existența unei astfel de legături trebuie apreciată în mod global, ținând seama de toți factorii pertinenți din cauză, în special de gradul de similitudine între mărcile în conflict, de natura produselor sau a serviciilor pentru care fiecare dintre mărcile în conflict este înregistrată, inclusiv gradul de asemănare sau de diferențiere a acestor produse sau a acestor servicii, precum și de publicul vizat, de intensitatea renumelui mărcii anterioare și de existența unui risc de confuzie în percepția publicului (a se vedea Hotărârea Intel Corporation, citată anterior, punctele 41 și 42 și jurisprudența citată).

17 În lumina acestor considerații trebuie apreciată legalitatea deciziei atacate.

18 În speță, trebuie constatat că în mod întemeiat camera de recurs a subliniat, la punctul 24 din decizia atacată, că publicul vizat este marele public din statele din Benelux. Astfel, atât produsele desemnate de marca anterioară, care este înregistrată în statele din Benelux, cât și cele desemnate de marca solicitată sunt produse de consum curent.

19 În ceea ce privește renumele mărcii anterioare, părțile nu contestă faptul că marca anterioară este o marcă renumită în statele din Benelux pentru apele minerale.

20 În ceea ce privește condiția privind existența unei identități sau a unei similitudini între mărcile în conflict, trebuie subliniat că gradul de similitudine dintre mărcile în conflict presupune existența unor elemente de asemănare vizuală, fonetică sau conceptuală (Hotărârea Curții din 23 octombrie 2003, Adidas-Salomon și Adidas Benelux, C-408/01, Rec., p. I-12537, punctul 28).

21 În speță, camera de recurs a concluzionat, la punctele 44 și 45 din decizia atacată, că ținând seama de similitudinile vizuale și fonetice ale primelor trei litere ale semnelor în conflict, precum și de elementele de diferențiere vizuală și fonetică introduse de elementul „go", exista un grad scăzut de similitudine între semnele în conflict. Această similitudine nu ar fi suficientă pentru ca astfel consumatorul vizat să stabilească o legătură între semnele în conflict.

22 Această concluzie trebuie acceptată.

23 Desigur, un consumator acordă în mod normal mai multă importanță părții de început a cuvintelor [Hotărârea Tribunalului din 17 martie 2004, El Corte Inglés/OAPI – González Cabello și Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 și T-184/02, Rec., p. II-965, punctul 81]. Totuși, această apreciere nu își găsește aplicabilitatea în toate cazurile [a se vedea Hotărârea Tribunalului din 16 mai 2007, Trek Bicycle/OAPI – Audi (ALLTREK), T-158/05, nepublicată în Repertoriu, punctul 70 și jurisprudența citată] și nu poate, în orice caz, să repună în discuție principiul potrivit căruia, la examinarea similitudinii mărcilor, trebuie luată în considerare impresia de ansamblu produsă de acestea.

24 În speță, ținând cont de faptul că semnele în conflict sunt scurte, publicul relevant se va concentra asupra cuvântului ca un întreg. În această privință, trebuie subliniat că, dată

fiind structura scurtă și simplă a semnului mărcii solicitate, este puțin probabil ca un consumator mediu să fie tentat să despartă semnul SpagO în două cuvinte, „spa” și „go”.

25 În plus, rezultă din dosar că, potrivit normei 3 alineatul (1) ultima teză din Regulamentul nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului nr. 40/94 (JO L 303, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189), cu modificările ulterioare, marca solicitată este compusă din elementul „spago” în care prima și ultima literă sunt majuscule.

26 Pe plan vizual, impresia de ansamblu produsă de marca solicitată, pe de o parte, și de marca anterioară mai scurtă, pe de altă parte, diferă prin adăugarea sufixului „go” la marca solicitată. De asemenea, pe plan fonetic, deși ambele semne în conflict încep cu elementul „spa”, adăugarea elementului „go” la marca solicitată permite crearea unei distincții între acestea. Astfel, marca solicitată se va pronunța ca un cuvânt scurt, fără o pauză prelungită între silabe și în care silaba „spa” nu are un rol autonom, ci este strâns legată de a doua silabă „go”.

27 În plus, deși ambele semne în conflict au în comun elementul „spa”, marca solicitată este un cuvânt fantezist pentru publicul relevant.

28 În această privință, trebuie amintit că, pe plan conceptual, astfel cum a precizat în mod întemeiat camera de recurs la punctul 44 din decizia atacată, nu este posibilă nicio comparare. În percepția publicului relevant, marca anterioară se referă la orașul Spa

(Belgia), cunoscut pentru apele sale minerale și pentru băile termale, la circuitul automobilistic belgian de la Spa-Francorchamps sau la semnificația sa descriptivă în privința unei surse termale, precum o baie turcească sau o saună (Hotărârea SPA-FINDERS, citată anterior, punctul 44). În schimb, termenul „spago" este un cuvânt inventat, care nu are nicio semnificație în vreuna dintre limbile oficiale ale statelor din Benelux.

29 Prin urmare, între mărcile în conflict nu există decât o similitudine scăzută.

30 Pe de altă parte, pentru a aprecia existența unei legături între mărcile în conflict, trebuie de asemenea luată în considerare natura produselor în cauză. În această privință, trebuie constatat mai întâi că ceea ce diferențiază băuturile alcoolice de apă și de băuturile nealcoolice este conținutul de alcool. Caracteristicile acestor băuturi sunt diferite. În timp ce băuturile alcoolice sunt în general consumate în împrejurări speciale și conviviale, apa și băuturile nealcoolice sunt consumate zilnic. În plus, consumul de apă este o necesitate vitală. Consumatorul mediu, prezumat a fi normal informat și suficient de atent și de avizat, este sensibil în privința acestei distincții dintre băuturile alcoolice și cele nealcoolice, distincție care este de altfel necesară întrucât unii consumatori nu doresc sau chiar nu pot consuma alcool. Pe de altă parte, prețul băuturilor alcoolice este în general mult mai ridicat decât cel al băuturilor nealcoolice. În plus, comercializarea alcoolului este mai reglementată în privința mai multor aspecte. Reglementarea este legată în special de obținerea unei licențe de vânzare și de vârsta minimă necesară pentru cumpărarea băuturilor alcoolice. Faptul că băuturile în cauză pot fi consumate în aceleași locuri și în mod complementar, în sensul că pot fi combinate sau servite împreună, și că adesea sunt consumate de aceleași persoane și vândute în locuri de vânzare similare nu repune în discuție această constatare [a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 15 februarie 2005, Lidl Stiftung/OAPI – REWE-Zentral (LINDENHOF), T-296/02, Rec., p. II-563, punctele 54-57].

31 Prin urmare, referitor la diferența de natură a produselor desemnate de mărcile în conflict, trebuie remarcat că elementul „spa" existent în marca solicitată SpagO nu va fi

perceput de consumatorul mediu din statele din Benelux ca având legătură cu apele minerale comercializate sub marca anterioară.

32 Paralela pe care reclamanta o face cu refuzul unor înregistrări din cauza renumelui mărcii anterioare este lipsită de relevanță.

33 În primul rând, 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, iar 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].

34 În al doilea rând, marca solicitată în speță nu este SPA GO sau SPA-GO, ci SpagO, într-un singur cuvânt. În această privință, trebuie remarcat că reprezentarea mărcii solicitate diferă de reprezentarea mărcilor invocate de reclamantă în cererea introductivă, în care elementul „spa" se detașează net, apare în poziție dominantă și este însoțită de elemente adiționale care sunt în general doar descriptive. Astfel, în cauza în care s-a pronunțat Hotărârea Tribunalului din 19 iunie 2008, Mülhens/OAPI – Spa Monopole (MINERAL SPA) (T-93/06, nepublicată în Repertoriu, punctele 29-39), termenul „spa" se detașa de primul element, iar termenul „minéral" descria componentele produselor în cauză, în timp ce în prezenta cauză cuvântul „spago" este un neologism în care elementul „spa" se pierde în impresia de ansamblu produsă de marca solicitată.

35 Pentru același motiv, argumentul reclamantei potrivit căruia, din moment ce marca anterioară este reluată integral în marca solicitată, mărcile în conflict ar trebui considerate similare nu poate fi reținut. În speță, contrar celor invocate de reclamantă, elementul „spa" nu este elementul dominant al semnului solicitat. Chiar dacă consumatorii nu își amintesc faptul că literele „s" și „o" sunt scrise cu majuscule în marca solicitată, publicul relevant va identifica semnul SpagO, astfel cum s-a menționat anterior, ca pe un cuvânt inventat lipsit de semnificație.

36 Deși reclamanta prezintă marca anterioară drept o marcă renumită, chiar foarte renumită, aceasta nu schimbă cu nimic constatarea că, în speță, este vorba doar de un grad scăzut de similitudine vizuală și fonetică între aceasta din urmă și marca solicitată. Or, criteriul privind renumele, care este bine determinat, nu presupune în mod automat existența unei legături între mărcile în conflict (Hotărârea Intel Corporation, citată anterior, punctul 64).

37 În consecință, camera de recurs a apreciat în mod întemeiat că, în pofida caracterului distinctiv ridicat dobândit între timp de marca anterioară, similitudinile dintre semnele în conflict nu sunt suficiente pentru a stabili o legătură între, pe de o parte, marca solicitată pentru băuturi alcoolice și, pe de altă parte, marca anterioară pentru ape minerale.

38 Dat fiind că una din cele trei condiții cumulative de aplicare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 nu este îndeplinită, nu este necesar să se examineze dacă s-a produs unul dintre rezultatele vizate de a treia condiție a acestei dispoziții.

39 Rezultă că motivul unic, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, nu este întemeiat și că, în consecință, acțiunea trebuie respinsă.

Cu privire la cheltuielile de judecată

40 Potrivit articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, 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 opta)

declară și hotărăște:

1) Respinge acțiunea.

2) Obligă Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV la plata cheltuielilor de judecată.

Martins Ribeiro Papasavvas Wahl

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 12 noiembrie 2009.

Semnături