HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a patra)

24 iunie 2010 *

În cauza C-51/09 P,

având ca obiect un recurs formulat în temeiul articolului 56 din Statutul Curții de Justiție, introdus la 3 februarie 2009,

Barbara Becker, cu domiciliul în Miami, Florida (Statele Unite), reprezentată de domnul P. Baronikians, Rechtsanwalt,

recurentă,

celelalte părți în proces fiind:

Harman International Industries, Inc., cu sediul în Northridge (Statele Unite), reprezentată de domnul M. Vanhegan, barrister,

reclamantă în primă instanță,

Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), reprezentat de domnul G. Schneider, în calitate de agent,

pârât în primă instanță,

* Limba de procedură: engleza.

CURTEA (Camera a patra),

compusă din domnul J.-C. Bonichot, președinte de cameră, doamna C. Toader, domnii K. Schiemann, P. Kūris (raportor) și L. Bay Larsen, judecători,

avocat general: domnul P. Cruz Villalón,
grefier: doamna C. Strömholm, administrator,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 11 februarie 2010,

după ascultarea concluziilor avocatului general în ședința din 25 martie 2010,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Prin recursul formulat, doamna Becker solicită anularea Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene din 2 decembrie 2008, Harman International Industries/OAPI – Becker (Barbara Becker) (T-212/07, Rep., p. II-3431, denumită în continuare „hotărârea atacată"), prin care Tribunalul a anulat Decizia Camerei întâi de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 7 martie 2007 (cauza R 502/2006-1, denumită în continuare „decizia în litigiu"), care a anulat decizia diviziei de opoziție prin care a fost admisă opoziția formulată de Harman International Industries (denumită în continuare „Harman") împotriva înregistrării mărcii verbale comunitare Barbara Becker.

Cadrul juridic

2 Articolul 8 alineatul (1) litera (b) 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) prevede:

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

[…]

(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 [în percepția publicului de] pe teritoriul în care este protejată marca anterioară; riscul de confuzie presupune riscul de asociere cu marca anterioară”.

3 În temeiul articolului 8 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94, „mărci anterioare” înseamnă mărci a căror dată de depunere este anterioară cererii de înregistrare a mărcii comunitare.

Situația de fapt

4 La 19 noiembrie 2002, doamna Becker a formulat la OAPI o cerere de înregistrare a mărcii verbale Barbara Becker ca marcă comunitară.

5 Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea mărcii fac parte din clasa 9 potrivit Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu modificările ulterioare, și corespund descrierii următoare:

„Aparate și instrumente de uz științific, nautic, topografic, electrice, pentru fotografie, cinematografie, optică, cântărire, măsurare, semnalizare, verificare, salvare și învățământ; aparate pentru înregistrarea, transmiterea și reproducerea sunetului sau a imaginii; suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; automate de vânzare și mecanisme pentru aparate care funcționează cu fise; case de marcat, mașini de calculat, echipamente de prelucrare a datelor și calculatoare".

6 La 24 iunie 2004, Harman a formulat opoziție împotriva înregistrării mărcii Barbara Becker pentru toate produsele vizate de aceasta, în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 și al articolului 8 alineatul (5) din același regulament. Opoziția se baza pe marca comunitară verbală BECKER ONLINE PRO nr. 1823228, înregistrată la 1 iulie 2002, și pe cererea de înregistrare din 2 noiembrie 2000 a mărcii comunitare verbale BECKER nr. 1944578, înregistrată la 17 septembrie 2004, care viza de asemenea diverse produse din clasa 9.

7 Prin Decizia din 15 februarie 2005, divizia de opoziție a OAPI a admis opoziția, reținând existența unui risc de confuzie între mărcile în conflict. Aceasta a considerat că produsele pe care le desemnează aceste mărci sunt identice și că mărcile sunt în mod global similare prin faptul că prezintă, pe de o parte, un grad mediu de similitudine vizuală și fonetică și, pe de altă parte, o identitate din punct de vedere conceptual în măsura în care se referă la același nume de familie.

8 La 11 aprilie 2006, doamna Becker a formulat o cale de atac împotriva acestei decizii, care a fost anulată prin decizia în litigiu. În cadrul acesteia, Camera întâi de recurs a OAPI (denumită în continuare „camera de recurs") a considerat că produsele pe care le desemnează mărcile în conflict sunt în parte identice și în parte similare. Decizia a operat o diferențiere a produselor vizate, și anume cele destinate publicului larg, cele destinate profesioniștilor și cele destinate ambelor grupuri, care fac parte dintr-o categorie intermediară.

9 În ceea ce privește semnele în conflict, camera de recurs a comparat doar marca verbală anterioară BECKER cu marca Barbara Becker, a cărei înregistrare este solicitată. Camera de recurs a constatat că exista numai un anumit grad de similitudine vizuală și fonetică între semnele respective, în schimb, pe plan conceptual, acestea erau în mod clar distincte în Germania și în celelalte țări ale Uniunii Europene pentru motivul că publicul relevant ar percepe marca Barbara Becker mai degrabă în integralitatea sa decât ca pe o asociere a elementelor „Barbara" și „Becker". Aceasta a arătat de asemenea că doamna Becker este celebră în Germania, iar numele Becker este un nume de familie foarte răspândit. Prin urmare, camera de recurs a concluzionat că diferențele dintre semnele în cauză erau suficient de importante pentru a înlătura riscul de confuzie.

10 Pe de altă parte, camera de recurs a constatat că nu este îndeplinită condiția potrivit căreia, pentru aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, între mărcile în conflict trebuie să existe un grad de similitudine astfel încât publicul relevant să stabilească o asociere între acestea.

Acțiunea în fața Tribunalului și hotărârea atacată

11 Prin cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 15 iunie 2007, Harman a formulat o acțiune prin care a solicitat anularea deciziei în litigiu. În susținerea acțiunii, Harman a invocat două motive, întemeiate pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 și, respectiv, a articolului 8 alineatul (5) din același regulament.

12 Admițând primul dintre aceste motive, Tribunalul, prin hotărârea atacată, a anulat decizia în litigiu, considerând că în mod neîntemeiat camera de recurs a dedus că mărcile în conflict sunt în mod clar distincte. După ce a arătat, la punctul 33 din hotărârea atacată, că acestea prezintă o anumită similitudine pe plan vizual și pe plan fonetic, după cum a constatat camera de recurs, Tribunalul a considerat, la punctul 34 din hotărârea respectivă, că aprecierea camerei de recurs cu privire la importanța relativă a elementului „Becker" în raport cu elementul „Barbara" este eronată.

13 În această privință, în primul rând, Tribunalul, făcând referire la Hotărârea din 1 martie 2005, Fusco/OAPI – Fusco International (ENZO FUSCO) (T-185/03, Rec., p. II-715, punctul 54), a subliniat, la punctul 35 din hotărârea atacată, că jurisprudența a admis că, cel puțin în Italia, consumatorii atribuie în general un caracter distinctiv mai ridicat numelui de familie decât prenumelui care alcătuiește o marcă, astfel încât, în marca compusă, numelui de familie „Becker" i se poate atribui un caracter distinctiv mai ridicat decât prenumelui „Barbara".

14 În al doilea rând, la punctul 36 din hotărârea atacată, Tribunalul a declarat că faptul că doamna Becker este celebră în Germania în calitate de fostă soție a domnului Boris Becker nu înseamnă că, pe plan conceptual, mărcile în conflict nu sunt similare. Astfel, Tribunalul a arătat că aceste două mărci se referă la același nume de familie și prezintă, prin urmare, o similitudine, și aceasta cu atât mai mult cu cât, într-o parte a

Uniunii, elementului „Becker” al mărcii Barbara Becker i se poate atribui un caracter distinctiv mai ridicat decât elementului „Barbara”, care este un simplu prenume.

15 În al treilea rând, referindu-se la Hotărârea Curții din 6 octombrie 2005, Medion (C-120/04, Rec., p. I-8551, punctele 30 și 37), Tribunalul a considerat, la punctul 37 din hotărârea atacată, că elementul „Becker”, deși nu reprezintă elementul dominant în marca compusă, va fi perceput drept un nume de familie, un astfel de nume fiind în mod obișnuit utilizat pentru a desemna o persoană, și că păstrează o poziție distinctivă autonomă în cadrul mărcii menționate.

16 Prin urmare, arătând că nu se contestă identitatea sau similitudinea produselor vizate de mărcile în conflict și că mărcile respective prezintă similitudini vizuale, fonetice și conceptuale, Tribunalul, la punctul 40 din hotărârea atacată, a statuat că există un risc de confuzie între mărcile în conflict, deși produsele în cauză ar fi destinate unui public cu un nivel de atenție relativ ridicat.

17 În ultimul rând, la punctele 41 și 42 din hotărârea atacată, Tribunalul a arătat că această constatare nu este infirmată de argumentul OAPI potrivit căruia o marcă complexă nu poate fi considerată similară cu o altă marcă decât dacă elementul component comun al acestora constituie elementul dominant în impresia de ansamblu produsă de marca complexă. De asemenea, Tribunalul a înlăturat argumentul doamnei Becker conform căruia jurisprudența privind mărcile compuse nu ar fi aplicabilă în speță, întrucât marca Barbara Becker este constituită dintr-un prenume și un nume de familie.

Concluziile părților

18 Prin recursul formulat, recurenta solicită Curții anularea hotărârii atacate în măsura în care a anulat decizia în litigiu și a obligat-o pe recurentă la plata cheltuielilor de judecată. În plus, aceasta solicită obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

19 Harman solicită în esență respingerea recursului și obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată.

20 OAPI solicită Curții anularea hotărârii atacate și obligarea Harman la plata cheltuielilor de judecată pe care le-a efectuat.

Cu privire la recurs

Argumentele părților

21 În susținerea recursului formulat, doamna Becker a invocat un motiv unic, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94. Doamna Becker susține că Tribunalul a statuat în mod eronat că exista similitudine între mărcile în conflict și, în consecință, a aplicat în mod eronat această dispoziție, concluzionând că exista un risc de confuzie.

22 În primul rând, recurenta reproșează Tribunalului că și-a întemeiat aprecierea pe Hotărârea FUSCO/OAPI – Fusco International (ENZO FUSCO), citată anterior, potrivit căreia consumatorii italieni atribuie un caracter distinctiv mai ridicat numelui de familie decât prenumelui care alcătuiește o marcă. Doamna Becker remarcă în această privință că, într-o hotărâre mai recentă, Hotărârea din 12 iulie 2006, Rossi/OAPI – Marcorossi (MARCOROSSI) (T-97/05, punctele 46 și 47), Tribunalul a subliniat că o astfel de regulă generală nu se aplică în mod automat în orice situație, fiind necesară examinarea individuală a fiecărui caz, și că numele de familie, comun celor două mărci în prezenta cauză, nu este suficient de dominant în cadrul acestor mărci pentru a determina un risc de confuzie.

23 În al doilea rând, recurenta susține că Tribunalul a dedus în mod eronat din Hotărârea Medion, citată anterior, că elementul „Becker" ocupă o poziție distinctivă autonomă în cadrul mărcii compuse, astfel încât cele două mărci în conflict trebuie considerate similare. În această hotărâre s-a arătat doar că, pentru a revendica protecția mărcii sale compuse, nu este suficient ca un terț să adauge la o marcă înregistrată denumirea întreprinderii sale. În niciun caz nu s-ar putea înțelege că se stabilește o normă generală potrivit căreia orice element comun pentru două mărci trebuie considerat distinctiv deși nu este elementul dominant.

24 În plus, hotărârea respectivă s-ar referi la mărci care nu pot fi comparate cu mărcile în conflict în prezenta cauză. Astfel, în cauză nu ar fi vorba despre imitarea unei mărci anterioare la care se adaugă denumirea socială a unei întreprinderi, ci de o modificare a mărcii anterioare prin adăugarea unui prenume în fața numelui de familie. Publicul relevant ar percepe semnul „Barbara Becker" drept numele unei persoane de sex feminin, iar numele „Becker", foarte răspândit, nu ar fi suficient de individualizat pentru a crea similitudine conceptuală între mărcile în cauză. Prin urmare, Tribunalul ar fi aplicat în mod eronat articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 declarând că elementul „Barbara" este un simplu prenume, deși adăugarea acestui prenume afectează în mod determinant impresia de ansamblu produsă de marca a cărei înregistrare este solicitată, întrucât ar conține o semnificație conceptuală complet nouă a numelui „Becker".

25 OAPI preia în esență motivele invocate de recurentă. Astfel, OAPI susține că Tribunalul nu a ținut seama de toate elementele relevante ale cauzei pentru a aprecia existența unui risc de confuzie, considerând în mod eronat că aprecierea de fapt efectuată în Hotărârea FUSCO/OAPI – Fusco International (ENZO FUSCO), citată anterior, constituie o normă de drept și aplicând în mod automat jurisprudența rezultată din Hotărârea Medion, citată anterior.

26 Astfel, Tribunalul ar fi omis în special să țină seama de faptul că numele care alcătuiește marca a cărei înregistrare este solicitată este un nume german foarte răspândit. Tribunalul s-ar fi abținut, la punctul 36 din hotărârea atacată, să stabilească dacă faptul că doamna Becker este o persoană celebră este de natură să neutralizeze similitudinile fonetice și vizuale ale semnelor în cauză. De asemenea, ar fi considerat în mod eronat că elementul „Becker" ocupă o poziție distinctivă autonomă, fără să analizeze impactul celebrității doamnei Becker asupra percepției consumatorilor.

27 În ședință, OAPI a adăugat că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept deducând din constatarea sa potrivit căreia a doua parte a semnului are un caracter distinctiv dominant în raport cu prima parte că a doua parte are de asemenea o poziție distinctivă autonomă.

28 În schimb, Harman se opune motivului invocat de recurentă. Pe de o parte, Harman susține că, în mod contrar afirmațiilor acesteia din urmă, din hotărârea atacată rezultă că Tribunalul s-a raportat la Hotărârea FUSCO/OAPI – Fusco International (ENZO FUSCO), citată anterior, cu titlu indicativ, iar nu ca la o normă de drept care se aplică în toate situațiile. Harman remarcă, în plus, că această trimitere nu este determinantă în raționamentul urmat de Tribunal pentru a deduce existența unui risc de confuzie.

29 Pe de altă parte, Harman aprobă analiza efectuată de Tribunal în ceea ce privește poziția distinctivă autonomă a elementului „Becker", care, în opinia sa, este conformă cu Hotărârea Medion, citată anterior.

Aprecierea Curții

30 Întrucât recurenta critică Tribunalul pentru aplicarea eronată a articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, trebuie amintit că, potrivit acestei dispoziții, la opoziția titularului unei mărci anterioare, se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când 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 în percepția publicului de pe teritoriul în care este protejată marca anterioară.

31 În această privință, dintr-o jurisprudență constantă reiese că, în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b), constituie risc de confuzie 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 [a se vedea Hotărârea din 12 iunie 2007, OAPI/Shaker, C-334/05 P, Rep., p. I-4529, punctul 33, și Hotărârea din 20 septembrie 2007, Nestlé/OAPI, C-193/06 P, punctul 32; a se vedea de asemenea în acest sens, în legătură cu Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92), Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon, C-39/97, Rec., p. I-5507, punctul 29, Hotărârea din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec., p. I-3819, punctul 17, și Hotărârea Medion, citată anterior, punctul 26].

32 Existența unui risc de confuzie în percepția publicului trebuie să fie apreciată global, ținând seama de toți factorii pertinenți din cauză (a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 noiembrie 1997, SABEL, C-251/95, Rec., p. I-6191, punctul 22, precum și Hotărârile citate anterior Lloyd Schuhfabrik Meyer, punctul 18, Medion, punctul 27, OAPI/Shaker, punctul 34, și Nestlé/OAPI, punctul 33).

33 Potrivit unei jurisprudențe de asemenea constante, 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 pe un tot și nu face o examinare a diferitelor detalii ale acesteia (a se vedea în acest sens Hotărârile citate anterior SABEL, punctul 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punctul 25, Medion, punctul 28, OAPI/Shaker, punctul 35, și Nestlé/OAPI, punctul 34).

34 La punctele 30 și 31 din Hotărârea Medion, citată anterior, Curtea a statuat totuși că, în afara cazului obișnuit, în care consumatorul mediu percepe o marcă drept un tot, nu este deloc exclus ca, într-un caz anume, o marcă anterioară, utilizată de un terț într-un semn compus care cuprinde denumirea întreprinderii acestui terț, să păstreze o poziție distinctivă autonomă în semnul compus, fără să constituie însă elementul dominant al acestuia. În acest caz, impresia de ansamblu produsă de semnul compus poate determina publicul să creadă că produsele în cauză provin cel puțin de la întreprinderi legate din punct de vedere economic, situație în care trebuie să se considere că există un risc de confuzie.

35 În cauză, după ce a amintit ansamblul regulilor menționate la punctele 30-33 din prezenta hotărâre, Tribunalul a statuat în esență, în cadrul aprecierii sale asupra similitudinii mărcilor în conflict pe plan conceptual, în primul rând, că, întrucât consumatorii atribuie în general, într-o parte a Uniunii, un caracter distinctiv mai ridicat numelui de familie decât prenumelui prezent în cadrul unui semn verbal, elementului „Becker" din marca a cărei înregistrare este solicitată i se poate atribui un caracter distinctiv mai ridicat decât elementului „Barbara", în al doilea rând, că faptul că doamna Becker este celebră în Germania este irelevant pentru similitudinea mărcilor în conflict, acestea referindu-se la același nume de familie, iar elementul „Barbara" nefiind decât un simplu prenume, și, în al treilea rând, că elementul „Becker" păstrează o poziție distinctivă autonomă în cadrul mărcii compuse, având în vedere că va fi perceput drept un nume de familie.

36 Deși este posibil ca într-o parte a Uniunii numele de familie să aibă în general un caracter distinctiv mai ridicat decât prenumele, trebuie să se țină seama totuși de elementele proprii fiecărei cauze și în special de împrejurarea că numele de familie în cauză este puțin răspândit sau, dimpotrivă, este foarte răspândit, ceea ce este de natură să influențeze caracterul distinctiv. Aceeași situație se regăsește în cazul numelui „Becker", cu privire la care camera de recurs a reținut că este un nume răspândit.

37 Trebuie să se țină seama de asemenea de eventuala notorietate a persoanei care solicită înregistrarea prenumelui și a numelui său, împreună, ca marcă, având în vedere că această notorietate poate în mod evident să aibă o influență asupra percepерii mărcii de către publicul relevant.

38 Pe de altă parte, trebuie să se considere că, într-o marcă compusă, un nume de familie nu păstrează în toate cazurile o poziție distinctivă autonomă pentru simplul motiv că va fi perceput drept un nume de familie. Astfel, constatarea unei asemenea poziții nu poate fi întemeiată decât pe o analiză a ansamblului factorilor pertinenți ai cauzei.

39 De altfel, astfel cum a arătat în esență avocatul general la punctul 59 din concluzii, motivele reținute de Tribunal pentru a deduce existența unei similitudini conceptuale a mărcilor în conflict, dacă ar fi considerate conforme cu articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, ar avea drept consecință să se admită că orice nume de familie care constituie o marcă anterioară s-ar putea opune în mod valabil înregistrării unei mărci compuse dintr-un prenume și acest nume, deși, de exemplu, acesta din urmă este răspândit sau adăugarea prenumelui ar influența din punct de vedere conceptual percepția mărcii astfel compuse de către publicul relevant.

40 Din considerațiile precedente rezultă că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept prin întemeierea aprecierii similitudinii mărcilor de punct de vedere conceptual pe considerații generale desprinse din jurisprudență, fără a efectua o analiză a ansamblului elementelor pertinente proprii cauzei, nerespectând cerința privind aprecierea globală a riscului de confuzie ținându-se seama de toți factorii pertinenți ai cauzei și întemeiată pe impresia de ansamblu produsă de mărcile în conflict.

41 Rezultă că motivul de recurs întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 trebuie primit și că, prin urmare, hotărârea atacată trebuie anulată și cauza trimisă la Tribunal spre rejudecare.

Cu privire la cheltuielile de judecată

42 Întrucât cauza se trimite la Tribunal spre rejudecare, cererea privind cheltuielile de judecată aferente procedurii de recurs se soluționează odată cu fondul.

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

1) Anulează Hotărârea Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene din 2 decembrie 2008, Harman International Industries/OHMI – Becker (Barbara Becker) (T-212/07).

2) Trimite cauza la Tribunalul Uniunii Europene spre rejudecare.

3) Cererea privind cheltuielile de judecată se soluționează odată cu fondul.

Semnături