HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a treia)

2 iunie 2021 *

„Marcă a Uniunii Europene – Procedură de opoziție – Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene Hispano Suiza – Marca Uniunii Europene verbală anterioară HISPANO SUIZA – Motiv relativ de refuz – Risc de confuzie – Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) 2017/1001]”

În cauza T-177/20,

Erwin Leo Himmel, cu domiciliul în Walchwil (Elveția), reprezentat de A. Gomoll, avocat,

reclamant,

împotriva

Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), reprezentat de M. Fischer, în calitate de agent,

pârât,

cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO fiind

Gonzalo Andres Ramirez Monfort, cu domiciliul în Barcelona (Spania),

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei întâi de recurs a EUIPO din 21 ianuarie 2020 (cauza R 67/2019-1) privind o procedură de opoziție între domnul Himmel și domnul Ramirez Monfort,

TRIBUNALUL (Camera a treia),

compus din domnii A. M. Collins, președinte, și Z. Csehi și doamna G. Steinfatt (raportoare), judecători,

grefier: domnul E. Coulon,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 30 martie 2020,

având în vedere memoriul în răspuns depus la grefa Tribunalului la 21 iulie 2020,

având în vedere că niciuna dintre părți nu a formulat, în termen de trei săptămâni de la comunicarea închiderii fazei scrise a procedurii, o cerere de organizare a unei ședințe și întrucât a decis, în temeiul articolului 106 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, să se pronunțe fără parcurgerea fazei orale a procedurii,

* Limba de procedură: engleza.

pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul litigiului

1 La 18 februarie 2017, cealaltă parte din procedura care s-a aflat pe rolul EUIPO, domnul Gonzalo Andres Ramirez Monfort, a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene la EUIPO, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (JO 2009, L 78, p. 1), cu modificările ulterioare [înlocuit prin Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1)].

2 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este semnul verbal Hispano Suiza.

3 Produsele a căror înregistrare s-a solicitat fac parte din clasa 12 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, astfel cum a fost revizuit și modificat, și corespund următoarei descrieri: „Mașini”.

4 Cererea de înregistrare a mărcii a fost publicată în *Buletinul mărcilor Uniunii Europene* nr. 2017/038 din 24 februarie 2017.

5 La 17 mai 2017, reclamantul, domnul Erwin Leo Himmel, a formulat opoziție în temeiul articolului 41 din Regulamentul nr. 207/2009 (devenit articolul 46 din Regulamentul 2017/1001) la înregistrarea mărcii solicitate pentru produsele menționate la punctul 3 de mai sus.

6 Opoziția era întemeiată pe marca Uniunii Europene verbală anterioară HISPANO SUIZA, înregistrată la 1 august 2016 sub numărul 9184003, care desemna printre altele produsele care făceau parte din clasele 14 și 25 și care corespundeau, pentru fiecare dintre aceste clase, în special descrierii următoare:

– clasa 14: „Ceasornice și instrumente pentru măsurarea timpului”;

– clasa 25: „Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și pentru acoperirea capului”.

7 Motivele invocate în susținerea opoziției erau cele prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul 2017/1001].

8 Prin decizia din 12 noiembrie 2018, divizia de opoziție a respins opoziția pentru motivul că, în lipsa unei similitudini între produsele contestate și cele acoperite de marca anterioară, nu putea exista niciun risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.

9 La 10 ianuarie 2019, reclamanta a formulat o cale de atac la EUIPO, în temeiul articolelor 66-68 din Regulamentul 2017/1001, împotriva deciziei diviziei de opoziție.

10 Prin Decizia din 21 ianuarie 2020 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera întâi de recurs a EUIPO a respins calea de atac.

11 Camera de recurs a arătat că, astfel cum explicase divizia de opoziție, vehicule, precum mașinile, nu puteau fi considerate în niciun caz ca fiind similare unor ceasuri, cronometre, articole de îmbrăcăminte, de încălțăminte și articole pentru acoperirea capului (punctul 18 din decizia atacată). Aceasta a constatat că primele produse, care erau mijloace de transport, erau diferite sub toate aspectele de celelalte produse, care erau instrumente de măsurare a timpului și articolele destinate să

acopere și să protejeze corpul (punctul 19 din decizia atacată). Aceste două categorii de produse s-ar distinge în mod evident prin natura, prin destinația și prin utilizarea lor (punctul 20 din decizia atacată). Nu ar fi vorba despre produse concurente, dat fiind că acestea ar răspunde în mod evident unor nevoi diferite, și nici de produse complementare, în măsura în care, printre altele, conducerea unei mașini nu ar fi indispensabilă pentru cineva care trebuie să se îmbrace sau dorește să cunoască ora (punctul 21 din decizia atacată). În plus, reclamantul nu ar fi susținut că produsele în conflict erau similare prin natura, prin destinația sau prin utilizarea lor și nici că erau în concurență sau complementare (punctul 22 din decizia atacată).

12 Pe de altă parte, camera de recurs a respins argumentația reclamantului potrivit căreia, în primul rând, ar exista o „practică comercială” care constă, pentru producătorii de automobile, în extinderea utilizării mărcii lor bine cunoscute la alte produse, precum articole de îmbrăcăminte, ceasuri și alte accesorii, în al doilea rând, publicul larg ar avea cunoștință de această practică, în al treilea rând, publicul larg ar presupune, așadar, că utilizarea aceleiași mărci pentru produsele în conflict indică faptul că provin de la aceeași întreprindere și, în al patrulea rând, aceste produse ar fi, în consecință, percepute ca fiind „similare” (punctele 23 și 26 din decizia atacată). Potrivit camerei de recurs, reclamantul ar încerca astfel să substituie un nou criteriu de similitudine, și anume „practicile comerciale”, celor stabilite de jurisprudență, și anume natura, destinația, utilizarea, concurența eventuală și relația de complementaritate (punctul 24 din decizia atacată). Or, reclamantul nu ar fi contestat că, în temeiul acestor din urmă criterii, mașinile, pe de o parte, și produsele acoperite de marca anterioară, pe de altă parte, nu prezentau nicio similitudine (punctul 25 din decizia atacată).

13 Potrivit camerei de recurs, practicile comerciale nu pot fi relevante decât pentru a stabili existența unei „legături” între mărci și produsele pe care le desemnează, în cadrul motivului de refuz prevăzut la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul 2017/1001, pe care reclamantul nu l-ar fi invocat în fața camerei de recurs (punctul 27 din decizia atacată).

14 Camera de recurs a concluzionat că utilizarea mărcii contestate pentru mașini nu ar genera un risc de confuzie sau de asociere cu marca anterioară înregistrată pentru produse din clasele 14 și 25, astfel încât aceasta a considerat opoziția ca fiind „vădit nefondată”.

Concluziile părților

15 Reclamantul solicită Tribunalului:

– anularea deciziei atacate;

– obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

16 EUIPO solicită Tribunalului:

– respingerea acțiunii;

– obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.

În drept

17 În susținerea acțiunii formulate, reclamantul invocă un motiv unic, întemeiat pe încălcarea, pe de o parte, a articolului 46 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001 coroborat cu articolul 8 alineatul (1) litera (b) și, pe de altă parte, a obligației de motivare.

18 Cu titlu introductiv, trebuie constatat că, ținând seama de data introducerii cererii de înregistrare în cauză, și anume 18 februarie 2017, care este determinantă în vederea identificării dreptului material aplicabil, situația de fapt din speță este reglementată de dispozițiile materiale ale Regulamentului nr. 207/2009 (a se vedea în acest sens Hotărârea din 8 mai 2014, Bimbo/OAPI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punctul 12, și Hotărârea din 18 iunie 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, punctul 2 și jurisprudența citată). Pe de altă parte, se prezumă în general că normele de procedură se aplică la data intrării lor în vigoare (a se vedea Hotărârea din 11 decembrie 2012, Comisia/Spania, C-610/10, EU:C:2012:781, punctul 45 și jurisprudența citată). Prin urmare, în speță, în ceea ce privește normele de fond, trebuie să se înțeleagă trimiterile făcute de camera de recurs, în decizia atacată, precum și de reclamant și de EUIPO, în argumentația invocată, la articolul 8 alineatele (1) și (5) din Regulamentul 2017/1001, ca vizând articolul 8 alineatele (1) și (5), cu un conținut identic, din Regulamentul nr. 207/2009. În ceea ce privește normele de procedură, în măsura în care opoziția a fost formulată la 17 mai 2017, trebuie să se înțeleagă trimiterile făcute de reclamant la articolul 46 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001, referitoare în special la termenul în care trebuie formulată opoziția, ca vizând articolul 41 alineatul (1) litera (a), cu un conținut identic, din Regulamentul nr. 207/2009, în vigoare la data opoziției.

19 Reclamantul susține în esență că în mod eronat camera de recurs a concluzionat în sensul lipsei similitudinii produselor în conflict. Astfel, aceasta nici nu ar fi ținut seama de toți factorii pertinenți pentru compararea lor, având în vedere împrejurările speței, nici nu ar fi abordat toate argumentele pertinente invocate de acesta în favoarea existenței unei similitudini între produsele menționate.

20 În primul rând, reclamantul susține că lista factorilor desprinși din jurisprudență pentru aprecierea similitudinii produselor sau a serviciilor nu este exhaustivă.

21 Din cuprinsul punctului 23 din Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), ar reieși că, pentru a aprecia similitudinea dintre produsele sau serviciile în conflict, trebuie să se țină seama de toți factorii pertinenți. Factorii menționați ar cuprinde, printre altele, natura, destinația, utilizarea acestora, precum și caracterul lor concurent sau complementar (denumite în continuare „criteriile Canon”). Expresia „printre altele” ar arăta că enumerarea acestor factori este pur indicativă, alți factori pertinenți putând să fie adăugați sau să îi înlocuiască, cum ar fi cazul în speță. Similitudinea produselor și a serviciilor nu ar depinde de un număr specific de criterii care pot fi stabilite în avans și aplicate în toate situațiile.

22 Potrivit unei jurisprudențe constante, ar trebui de asemenea să se țină seama, pe lângă criteriile Canon, de alți factori, și anume de canalele de distribuție, de publicul relevant, de originea obișnuită a produselor sau chiar de identitatea producătorilor. La aprecierea similitudinii produselor, comparația ar trebui să se axeze pe identificarea factorilor pertinenți ce caracterizează în mod deosebit produsele care trebuie comparate, ținând seama în special de realitatea comercială proprie unui anumit produs. Pertinența unui factor dat ar depinde, așadar, de produsele respective care trebuie comparate. Originea obișnuită a produselor și o anumită practică de piață bine stabilită printre producătorii de automobile din cadrul Uniunii Europene ar fi factorii determinanți în speță. Or, camera de recurs nu ar fi ținut seama de niciun alt factor decât criteriile Canon și s-ar fi limitat să afirme că factorul referitor la practica comercială, invocat de reclamant, este un factor nou și absent din Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), astfel încât nu ar fi admisibil.

23 Reclamantul susține că aprecierea similitudinii produselor în conflict nu se poate limita în speță numai la criteriile Canon, în caz contrar existând riscul ca elemente pertinente pentru aprecierea similitudinii produselor să fie ignorate, precum practica curentă a majorității producătorilor de automobile din Uniune care ar consta în producerea și vânzarea de articole de îmbrăcăminte pe scară largă, pe de o parte, și faptul că consumatorii au cunoștință despre practica menționată și sunt obișnuiți cu aceasta, pe de altă parte. În plus, practica de piață respectivă ar fi condus în speță la un anumit comportament cognitiv, o anumită stare de spirit.

24 De altfel, o anumită practică de piață într-un anumit sector comercial ar fi considerată în general un factor determinant, astfel cum ar ilustra Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 8 iunie 2017 (cauza R 1447/2016-5, punctul 54), Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 16 noiembrie 2017 (cauza R 968/2015-5, punctul 49) și Decizia Camerei a doua de recurs a EUIPO din 15 decembrie 2017 (cauza R 1527/2017-2, punctul 26).

25 În al doilea rând, reclamantul arată că, în cazul în care camera de recurs ar fi apreciat similitudinea produselor în conflict în lumina criteriului practicii comerciale, cunoscută de consumatori, care constă, pentru producătorii de automobile din Uniune, în a propune nu numai mașini, precum și piese și echipamente auto, ci și o gamă largă de articole de îmbrăcăminte și de accesorii, aceasta ar fi trebuit să concluzioneze că produsele respective erau similare. În general, cumpărătorii efectivi și potențiali de articole de îmbrăcăminte și accesorii purtând o marcă utilizată deopotrivă pentru mașini ar intenționa să exprime astfel că posedă o mașină care provine de la un anumit producător sau că au un interes sau admirație pentru mașinile acestuia și, prin urmare, să asocieze aceste diferite categorii de produse. În plus, atunci când aceeași marcă este utilizată atât pentru mașini, cât și pentru ceasornice, instrumente pentru măsurarea timpului, articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și pentru acoperirea capului, publicul relevant ar fi convins că toate aceste produse sunt fabricate sau comercializate sub controlul unic al unei întreprinderi sau cel puțin de întreprinderi legate din punct de vedere economic, deși nu sunt nici concurente, nici complementare.

26 În al treilea rând, reclamantul susține că, întrucât a omis de asemenea să țină seama de faptul că produsele în conflict proveneau de la aceiași producători și erau vândute de aceleași canale de distribuție, camera de recurs a concluzionat în mod eronat că produsele respective nu erau similare. În această privință, *primo*, el afirmă că locul de producție efectiv nu este la fel de determinant ca aspectul dacă publicul relevant ține seama de identitatea entității care conduce sau controlează fabricarea sau furnizarea produselor și arată că divizia de opoziție a constatat că, în zilele noastre, producătorii de automobile propun sub mărcile lor și produse precum cele din clasele 14 și 25. Aceasta din urmă ar fi recunoscut de asemenea că mașinile, articolele de îmbrăcăminte și ceasornicele sunt adesea produse și furnizate sub răspunderea acelorași producători, și anume producătorii de automobile. *Secundo*, acesta susține că din capturile de ecran ale site-urilor internet anexate la cererea introductivă reiese că articolele de îmbrăcăminte și accesoriile propuse de producătorii de automobile sunt disponibile pe site-urile internet ale acestora, care ar conține adesea și informații detaliate cu privire la mașinile propuse. În plus, numeroși producători și-ar propune articolele de îmbrăcăminte prin intermediul concesionarilor de automobile obișnuiți ai acestora.

27 Prin urmare, similitudinea produselor în cauză ar decurge de asemenea din faptul că provin de la același producător și că sunt propuse sau vândute prin aceleași canale de distribuție. Utilizarea mărcii solicitate pentru mașini ar fi, așadar, la originea unui risc de confuzie și de asociere cu marca anterioară înregistrată pentru produse din clasele 14 și 25.

28 EUIPO contestă argumentele reclamantului.

29 În primul rând, EUIPO arată că, deși jurisprudența nu furnizează o listă exhaustivă a factorilor relevanți, ea stabilește un anumit număr al acestor factori care trebuie luați în considerare în mod sistematic pentru a evalua similitudinea produselor sau a serviciilor în cauză, și anume criteriile Canon. În funcție de particularitățile fiecărui caz, factorii „suplimentari”, precum circuitele de distribuție, publicul vizat sau originea obișnuită a produselor sau a serviciilor, s-ar putea dovedi de asemenea relevanți.

30 Or, reclamantul nu ar contesta faptul că aplicarea criteriilor Canon nu ar conduce la niciun grad de similitudine între mașini, pe de o parte, și ceasornice, instrumente pentru măsurarea timpului, articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și pentru acoperirea capului, pe de altă parte.

31 În al doilea rând, EUIPO contestă relevanța practicii comerciale specifice sectorului de automobile invocate de reclamant. Practicile comerciale ar putea prezenta o anumită relevanță în cadrul evaluării unei legături în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009. Totuși, acestea nu ar constitui un factor relevant și cu atât mai puțin decisiv în cadrul aprecierii similitudinii produselor în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din același regulament. Astfel, conceptul de legătură, în stabilirea căruia practicile comerciale ar putea juca un rol, ar fi mai vast decât conceptul de similitudine a produselor sau a serviciilor în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009. EUIPO remarcă în această privință că Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 8 iunie 2017 (cauza R 1447/2016-5), pe care se întemeiază reclamantul, nu privește similitudinea produselor în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, ci stabilirea unei legături în cadrul articolului 8 alineatul (5) din același regulament. Dat fiind că în speță reclamantul nu ar fi invocat o încălcare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, ar trebui respins argumentul întemeiat pe presupusa importanță a practicilor comerciale în calitate de factor decisiv pentru prezenta cauză.

32 În al treilea rând, în ceea ce privește, *primo*, criteriul suplimentar al originii obișnuite a produselor, EUIPO consideră că este necesară adoptarea unei abordări restrictive pentru a evita slăbirea acestuia. În speță, dacă toate tipurile de produse sau de servicii care provin de la o aceeași mare întreprindere sau societate ar fi considerate ca având aceeași origine, acest criteriu și-ar pierde semnificația. Acesta apreciază că, deși nu este neobișnuit ca producătorii de automobile să aplice marca lor de automobile pe numeroase alte produse, publicul este pe deplin conștient că este vorba în general despre o activitate realizată în contextul unor articole derivate și accesorii, fabricate de alte întreprinderi, cu intenția de a promova produsul principal, și anume mașinile, iar nu despre activitatea comercială principală a producătorului de automobile care deține marca. Publicul ar fi pe deplin conștient de faptul că piața articolelor de îmbrăcăminte și a ceasurilor se distinge în mod fundamental de cea a mașinilor și, în consecință, nu s-ar aștepta în general ca produsele în conflict să fie fabricate și propuse de aceeași întreprindere.

33 *Secundo*, EUIPO consideră că toate produsele în conflict s-ar putea adresa efectiv consumatorilor finali. Ceasuri sau articole de îmbrăcăminte ar putea de asemenea să împartă în mod ocazional aceleași circuite de distribuție cu mașinile, în măsura în care ar putea fi propuse pe site-urile internet ale unor concesionari de automobile sau chiar fizic în cadrul unor concesiuni de automobile, ca articole derivate. Totuși, această eventuală relație nu ar însemna că produse precum articolele de îmbrăcăminte sau ceasurile formează un grup omogen cu mașinile și nici că sunt propuse în general și vândute împreună cu mașinile. În orice caz, nici chiar eventuale legături privind factori suplimentari relativ fragili, precum publicul interesat sau circuitele de distribuție, nu ar putea în niciun caz să prevaleze asupra lipsei de similitudini în ceea ce privește natura, destinația și utilizarea produselor sau orice alt criteriu Canon.

34 În consecință, potrivit EUIPO, în măsura în care nu este îndeplinită una dintre condițiile articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, și anume similitudinea produselor, camera de recurs a respins în mod întemeiat calea de atac ca vădit nefondată.

35 Cu titlu introductiv, este necesar să se arate că, deși reclamantul invocă în susținerea acțiunii formulate nu numai articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, ci și articolul 41 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009, el nu prezintă niciun argument specific cu privire la această din urmă dispoziție, care prevede de altfel, în esență, anumite norme referitoare la formularea opoziției la înregistrarea unei mărci. Prin urmare, trebuie să se considere că prezentul motiv este întemeiat numai pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.

36 Potrivit acestei din urmă 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. Riscul de confuzie include riscul de asociere cu marca anterioară.

37 Noțiunea de risc de asociere nu este o alternativă la noțiunea de risc de confuzie, ci servește la precizarea întinderii sale. Însăși formularea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 exclude, așadar, posibilitatea ca noțiunea de risc de asociere să fie aplicată dacă nu există în percepția publicului relevant un risc de confuzie [a se vedea Hotărârea din 11 septembrie 2014, Continental Wind Partners/OAPI – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS), T-185/13, nepublicată, EU:T:2014:769, punctul 75 și jurisprudența citată].

38 Potrivit unei jurisprudențe constante, constituie risc de confuzie, în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau de la întreprinderi legate din punct de vedere economic. Existența unui risc de confuzie în percepția publicului relevant trebuie să fie apreciată în mod global, ținând seama de toți factorii pertinenți în speță, printre care se numără în special gradul de similitudine între semnele în conflict și între produsele sau serviciile desemnate în cauză, precum și intensitatea renumelui și gradul caracterului distinctiv, intrinsec sau dobândit prin utilizare, al mărcii anterioare [Hotărârea din 24 martie 2011, Ferrero/OAPI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, punctul 64, și Hotărârea din 8 mai 2014, Bimbo/OAPI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, punctul 20; a se vedea de asemenea Hotărârea din 9 iulie 2003, Laboratorios RTB/OAPI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, punctele 30-32 și jurisprudența citată].

39 Această apreciere globală a riscului de confuzie implică o anumită interdependență între factorii luați în considerare, în special similitudinea semnelor în conflict și cea a produselor sau a serviciilor în cauză. Astfel, un grad scăzut de similitudine între produsele sau serviciile în cauză poate fi compensat printr-un grad ridicat de similitudine între semnele în conflict și invers (a se vedea Hotărârea din 18 decembrie 2008, Les Éditions Albert René/OAPI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, punctul 46 și jurisprudența citată).

40 Totuși, în scopul aplicării articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, un risc de confuzie presupune în același timp o identitate sau o asemănare între mărcile aflate în conflict și o identitate sau o asemănare între produsele sau serviciile pe care le desemnează acestea. Sunt avute în vedere aici condiții cumulative [a se vedea Hotărârea din 22 ianuarie 2009, Commercy/OAPI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, punctul 42 și jurisprudența citată].

41 Astfel, chiar și în ipoteza în care există o identitate cu o marcă al cărei caracter distinctiv este deosebit de pronunțat, este necesar să se facă dovada unei similitudini între produsele și/sau serviciile desemnate (Ordonanța din 9 martie 2007, Alecansan/OAPI, C-196/06 P, nepublicată, EU:C:2007:159, punctul 24). Contrar celor prevăzute, de exemplu, la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009, care vizează în mod explicit cazurile în care produsele sau serviciile nu sunt similare, articolul 8 alineatul (1) litera (b) din acest regulament prevede că un risc de confuzie presupune o identitate sau o similitudine între produsele sau serviciile desemnate [Hotărârea din 7 mai 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) și OAPI, C-398/07 P, nepublicată, EU:C:2009:288, punctul 34].

42 În speță, camera de recurs a apreciat că nu exista niciun risc de confuzie pentru publicul relevant doar pe baza unei comparări a produselor în conflict, fără a examina celelalte condiții amintite la punctul 38 de mai sus, printre care în special similitudinea dintre semne, și fără a efectua o apreciere globală a existenței unui risc de confuzie luând în considerare toți factorii pertinenți. O similitudine, chiar vagă, între produsele menționate ar fi impus totuși camerei de recurs să verifice dacă un eventual grad ridicat de similitudine între semne sau chiar identitatea lor nu era de natură să genereze în percepția

consumatorului un risc de confuzie cu privire la originea produselor [a se vedea Hotărârea din 11 iulie 2007, El Corte Inglés/OAPI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, punctul 40].

43 Prin urmare, trebuie examinat dacă respectiva cameră de recurs a concluzionat în mod întemeiat în sensul lipsei similitudinii produselor desemnate de mărcile în conflict.

Cu privire la pertinența criteriului unei „practici comerciale”

44 Potrivit jurisprudenței rezultate din cuprinsul punctului 23 din Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), pentru a se compara produsele sau serviciile vizate de mărcile în conflict, trebuie să se ia în considerare toți factorii pertinenți care caracterizează raportul dintre acestea. Factorii menționați includ în special natura, destinația, utilizarea acestora, precum și caracterul lor concurent sau complementar. Se poate ține seama și de alți factori, cum sunt canalele de distribuție a produselor sau a serviciilor în cauză sau împrejurarea că produsele sau serviciile respective sunt adesea vândute în aceleași puncte de vânzare specializate, care este de natură să faciliteze percepția consumatorului în cauză cu privire la strânsele legături care există între ele și să accentueze impresia că răspunderea fabricării acestor produse sau furnizarea acestor servicii revine aceleiași întreprinderi [Hotărârea din 21 ianuarie 2016, Hesse/OAPI, C-50/15 P, EU:C:2016:34, punctele 21-23, și Hotărârea din 10 iunie 2015, AgriCapital/OAPI - agri.capital (AGRI.CAPITAL), T-514/13, EU:T:2015:372, punctul 29; a se vedea de asemenea Hotărârea din 2 octombrie 2015, The Tea Board/OAPI – Delta Lingerie (Darjeeling), T-627/13, nepublicată, EU:T:2015:740, punctul 37 și jurisprudența citată].

45 Formularea potrivit căreia trebuie „să se țină seama de toți factorii pertinenți care caracterizează raportul dintre produse sau servicii”, iar „[a]cești factori includ în special natura, destinația, utilizarea acestora, precum și caracterul lor concurent sau complementar”, indică în mod clar, astfel cum susține în mod întemeiat reclamantul, că lista de criterii menționată nu este exhaustivă. De altfel, aceasta a fost completată ulterior pronunțării Hotărârii din 29 septembrie 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), prin adăugarea altor criterii [Hotărârea din 21 iulie 2016, Ogrodnik/EUIPO – Aviário Tropical (Tropical), T-804/14, nepublicată, EU:T:2016:431, punctul 58], printre care originea obișnuită a produselor în cauză [Hotărârea din 26 septembrie 2017, Banca Monte dei Paschi di Siena și Banca Widiba/EUIPO – ING-DIBa (WIDIBA), T-83/16, nepublicată, EU:T:2017:662, punctul 64, și Hotărârea din 13 noiembrie 2018, Camomilla/EUIPO – CMT (CAMOMILLA), T-44/17, nepublicată, EU:T:2018:775, punctele 76 și 91] și, după cum s-a arătat la punctul 44 de mai sus, canalele lor de distribuție. În plus, s-a statuat că împrejurarea că promovarea produselor în conflict este asigurată prin aceleași reviste de specialitate este de asemenea un factor de natură să faciliteze percepția consumatorului în cauză cu privire la legăturile strânse existente între acestea și să accentueze impresia că răspunderea pentru fabricarea lor revine aceleiași întreprinderi [Hotărârea din 13 februarie 2014, Demon International/OAPI – BIG Line (DEMON), T-380/12, nepublicată, EU:T:2014:76, punctul 42].

46 În aceste condiții, camera de recurs a săvârșit, la punctele 24 și 27 din decizia atacată, o eroare de drept prin faptul că a exclus, de principiu, aprecierea similitudinii produselor în conflict în lumina criteriului practicilor comerciale invocat de reclamant. Astfel, nu este exclus ca alte criterii decât cele enunțate de camera de recurs la punctul 17 din decizia atacată, și anume, pe lângă criteriile Canon, canalele de distribuție și identitatea punctelor de vânzare, să poată fi pertinente în cadrul aprecierii similitudinii produselor sau a serviciilor în general, precum și a produselor în conflict în special.

47 Desigur, camera de recurs a amintit, la punctul 17 din decizia atacată, criterii pertinente pentru aprecierea similitudinii produselor, precizând în același timp că și alți factori puteau fi luați în considerare. Totuși, aceasta a omis să aprecieze similitudinea produselor în conflict în raport cu acești alți factori. În ceea ce privește mai precis practica comercială invocată de reclamant, camera de recurs

a explicat, la punctul 24 din decizia atacată, că raționamentul reclamantului nu poate fi urmat deoarece ar încerca să substituie un nou criteriu de similitudine, practicile comerciale, celor stabilite de jurisprudență, și anume natura, destinația, utilizarea, concurența și relația de complementaritate. Potrivit camerei de recurs, dat fiind că nu ar exista similitudine în raport cu aceste din urmă criterii, argumentul reclamantului întemeiat pe practica comercială trebuia respins (punctele 25 și 26 din decizia atacată). În opinia acesteia, practicile comerciale nu puteau fi relevante decât pentru a stabili existența unei legături între mărci în cadrul motivului de refuz prevăzut la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 (punctul 27 din decizia atacată).

48 Punctele 24-27 din decizia atacată nu pot fi interpretate în sensul aprecierii de către camera de recurs că analiza sa, care decurge din aplicarea criteriilor Canon, nu poate fi repusă în discuție de simplul factor al practicii comerciale. Astfel, o asemenea considerație ar fi contrară concluziei care reiese din cuprinsul punctelor 21 și 23 din Hotărârea din 21 ianuarie 2016, Hesse/OAPI (C-50/15 P, EU:C:2016:34), potrivit căreia nu este exclus ca un criteriu pertinent să poată, singur, sta la baza existenței unei similitudini între produse sau servicii, în pofida împrejurării că aplicarea celorlalte criterii ar indica mai degrabă lipsa unei asemenea similitudini. În orice caz, este imposibil să se evalueze impactul unui criteriu suplimentar, precum practica comercială, asupra analizei efectuate deja în aplicarea factorilor care decurg din Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), înainte ca acest criteriu să fie examinat propriu-zis. Or, camera de recurs nu a efectuat o astfel de examinare.

49 În plus, nici un element din modul de redactare a punctului 27 din decizia atacată nu permite să se concluzioneze că camera de recurs ar fi intenționat să restrângă constatarea potrivit căreia „[p]racticile comerciale nu pot fi relevante decât pentru a stabili existența unei «legături» între mărci (și produsele pe care le desemnează), și anume în cadrul motivului de refuz prevăzut la articolul 8 alineatul (5) din [Regulamentul nr. 207/2009]” la împrejurările speței. Astfel, această constatare, redactată în mod apodictic, exprimă în mod clar că, potrivit camerei de recurs, practicile comerciale nu pot avea în niciun caz vreo relevanță pentru examinarea similitudinii produselor în cadrul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009. Trebuie subliniat că, în memoriul în răspuns, EUIPO a confirmat că, potrivit interpretării sale, practicile comerciale nu constituie un factor relevant în cadrul evaluării similitudinii produselor în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.

50 Este adevărat că reclamantul se întemeiază în mod eronat pe trei decizii ale camerelor de recurs ale EUIPO pentru a susține că practica decizională a EUIPO a admis deja acest criteriu ca fiind relevant pentru aprecierea similitudinii produselor în cadrul aplicării articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 (a se vedea punctul 24 de mai sus). Pe de o parte, astfel cum arată în mod întemeiat EUIPO, Decizia Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 8 iunie 2017 (cauza R 1447/2016-5) a fost adoptată nu în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, ci în temeiul alineatului (5) al acestui articol. Pe de altă parte, luarea în considerare a practicii comerciale în Deciziile Camerei a cincea de recurs a EUIPO din 16 noiembrie 2017 (cauza R 968/2015-5, punctul 49) și Camerei a doua de recurs a EUIPO din 15 decembrie 2017 (cauza R 1527/2017-2, punctul 26) s-a înscris în cadrul aprecierii globale a existenței unui risc de confuzie, iar nu în cadrul aprecierii similitudinii produselor.

51 Or, chiar și fără să fie menționat în mod explicit, criteriul practicii comerciale a fost deja luat în considerare pentru a aprecia similitudinea produselor sau a serviciilor în conflict. Astfel s-a ținut seama, de exemplu, de faptul că produsele și serviciile în conflict erau adesea comercializate împreună pentru a concluziona că există o similitudine între produsele și serviciile menționate [Hotărârea din 4 iunie 2015, Yoo Holdings/OAPI, Eckes-Granini Group (YOO), T-562/14, nepublicată, EU:T:2015:363, punctul 27]. S-a subliniat totodată că trebuia să se aprecieze dacă consumatorii considerau un fapt curent comercializarea produselor în conflict sub aceeași marcă, ceea ce ar implica în mod normal ca mare parte dintre producătorii sau dintre distribuitorii acestor produse să fie aceiași [Hotărârea din 9 iulie 2015, Nanu-Nana Joachim Hoepp/OAPI – Vincci Hoteles (NANU), T-89/11,

nepublicată, EU:T:2015:479, punctul 35, și Hotărârea din 10 octombrie 2018, Cuervo y Sobrinos 1882/EUIPO – A. Salgado Nespereira (Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882), T-374/17, nepublicată, EU:T:2018:669, punctul 41; a se vedea de asemenea Hotărârea din 13 februarie 2020, Delta-Sport/EUIPO – Delta Enterprise (DELTA SPORT), T-387/18, nepublicată, EU:T:2020:65, punctele 59 și 60 și jurisprudența citată].

52 De altfel, contrar a ceea ce ar putea lăsa să se înțeleagă punctul 27 din decizia atacată, precum și argumentele EUIPO prezentate la punctul 31 de mai sus, împrejurarea că un criteriu este considerat pertinent în cadrul aplicării articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009 nu implică prin ea însăși că acesta nu este considerat pertinent în cadrul aplicării alineatului (1) litera (b) al aceluiași articol [a se vedea în acest sens Hotărârea din 12 februarie 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OAPI – Cheng (B), T-505/12, EU:T:2015:95, punctele 47 și 48].

53 Trebuie de asemenea respinse argumentele EUIPO potrivit cărora, pe de o parte, reiese din jurisprudență că criteriile Canon trebuie luate în considerare în mod sistematic pentru a evalua similitudinea produselor sau a serviciilor, în timp ce criterii suplimentare ar putea fi relevante în funcție de particularitățile fiecărui caz și, pe de altă parte, că aceste din urmă criterii ar fi „fragile”, astfel încât nu ar putea în niciun caz să prevaleze asupra lipsei de similitudine în raport cu criteriile Canon. Astfel, din Hotărârea din 21 ianuarie 2016, Hesse/OAPI (C-50/15 P, EU:C:2016:34, punctul 23), reiese că, în primul rând, fiecare dintre criteriile rezultate din jurisprudență, indiferent dacă este vorba despre unul dintre criteriile originale sau despre cele care au fost adăugate la acestea, nu este decât un criteriu printre altele, în al doilea rând, criteriile sunt autonome, iar, în al treilea rând, similitudinea dintre produsele sau serviciile în conflict poate fi întemeiată pe unul singur dintre aceste criterii (a se vedea punctul 48 de mai sus). În plus, deși EUIPO este obligat să țină seama de toți factorii pertinenți care caracterizează raportul dintre produsele în cauză, acesta poate să nu țină seama de factorii nepertinenți pentru raportul dintre produsele respective [a se vedea Hotărârea din 23 noiembrie 2011, Pukka Luggage/OAPI – Azpiroz Arruti (PUKKA), T-483/10, nepublicată, EU:T:2011:692, punctul 28 și jurisprudența citată].

54 Este necesar să se adauge că reiese de asemenea din Orientările EUIPO referitoare la examinarea mărcilor Uniunii Europene că o utilizare comercială stabilită care constă în extinderea domeniului lor de activitate la piețe învecinate are o importanță deosebită pentru a concluziona că produse sau servicii de natură diferită au aceeași origine. Potrivit acestor directive, în astfel de situații trebuie să se stabilească dacă această extindere este obișnuită în sector.

55 Rezultă că existența unei anumite practici comerciale poate constitui un criteriu pertinent în vederea examinării similitudinii dintre produse sau servicii în cadrul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009.

56 Prin urmare, camera de recurs a exclus în mod eronat, de principiu, pertinența criteriului întemeiat pe practica comercială în cadrul examinării similitudinii produselor în conflict. În măsura în care, din cauza erorii sale, nu a examinat în mod concret relevanța, iar apoi, eventual, impactul criteriului respectiv în aprecierea similitudinii dintre produsele în conflict, Tribunalul nu se poate pronunța el însuși asupra acestui aspect [Hotărârea din 5 iulie 2011, Edwin/OAPI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punctul 72, Hotărârea din 12 iulie 2018, Lotte/EUIPO – Nestlé Unternehmungen Deutschland (Reprezentarea unui koala), T-41/17, nepublicată, EU:T:2018:438, punctele 54 și 55, și Hotărârea din 5 decembrie 2019, Idea Groupe/EUIPO – The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there), T-29/19, nepublicată, EU:T:2019:841, punctul 91].

Cu privire la criteriile identității producătorilor și canalelor de distribuție

57 În fața camerei de recurs, reclamantul a susținut că produsele în conflict erau similare și în temeiul criteriilor originii obișnuite sau chiar al identității producătorilor, precum și al celui al canalelor de distribuție. Or, chiar dacă aceste două criterii au fost recunoscute atât de jurisprudență (a se vedea în special jurisprudența citată la punctul 45 de mai sus), cât și de însăși camera de recurs, la punctul 17 din decizia atacată, ca fiind relevante pentru aprecierea similitudinii produselor sau a serviciilor în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, camera de recurs nu a examinat în speță aceste două criterii și de altfel nici nu a prezentat motive pentru care nu pot juca un rol în cadrul acestei aprecieri, astfel cum arată în mod întemeiat reclamantul (a se vedea punctul 19 de mai sus).

58 Deși punctul 17 din decizia atacată face o evocare „standard” a jurisprudenței referitoare la factorii pertinenți care trebuie luați în considerare la aprecierea similitudinii produselor, trebuie să se constate că, la punctul 24 din această decizie, cu alte cuvinte, în cadrul aplicării normelor în speță, aceasta se referă numai la cinci criterii Canon, fără a le menționa pe cele care au fost invocate în mod specific de reclamant. Reiese în special din cuprinsul punctelor 23 și 24 din decizia atacată că au fost apreciate de către camera de recurs argumentele pe care reclamantul le-a prezentat în fața sa numai din perspectiva aspectului dacă practica comercială invocată de acesta din urmă putea fi considerată un factor pertinent care trebuie luat în considerare în cadrul aprecierii similitudinii produselor în conflict.

59 Împrejurarea că camera de recurs nu a luat în considerare criteriile originii obișnuite sau chiar ale identității producătorilor, precum și pe cel al canalelor de distribuție în analiza care a condus la adoptarea deciziei atacate este de asemenea confirmată de punctul 7 din aceasta din urmă, care rezumă argumentele invocate de reclamant în susținerea căii de atac formulate. Astfel, rezumatul respectiv omite să menționeze argumentele reclamantului referitoare la aceste din urmă criterii.

60 În plus, la punctele 19-21 din decizia atacată, camera de recurs a procedat ea însăși la aprecierea similitudinii produselor în conflict, dar numai în raport cu criteriile Canon, deși rezultatul aprecierii respective nu era contestat de reclamant. În aceste împrejurări și în lipsa totodată a oricărui argument al EUIPO în acest sens, decizia atacată nu poate fi interpretată în sensul că camera de recurs ar fi înțeles să confirme decizia diviziei de opoziție în raport cu cele două criterii în discuție prezentate în mod specific de reclamant, și anume originea obișnuită a produselor sau chiar identitatea producătorilor și canalele de distribuție, ci să dezvolte în același timp analiza sa numai în raport cu criteriile care nu sunt vizate de calea de atac formulată în fața sa, fără a efectua o apreciere proprie explicită tocmai în raport cu criteriile pe care se întemeiază argumentația reclamantului. Astfel, deși camera de recurs s-a referit, la punctul 18 din decizia atacată, la concluzia finală la care a ajuns divizia de opoziție în decizia sa, aceasta nu a făcut referire la niciun punct sau pasaj precis din decizia respectivă, ceea ce ar fi permis să se concluzioneze că înțelegea să integreze considerațiile diviziei de opoziție în propria decizie pentru a evita repetițiile.

61 La punctul 19 din memoriul în răspuns, EUIPO susține că factorii suplimentari la criteriile Canon, precum cel al circuitelor de distribuție, sunt „relativ fragili” și nu pot prevala asupra faptului că niciunul dintre criteriile Canon nu este îndeplinit în speță. Or, pe de o parte, după cum s-a amintit la punctul 45 de mai sus, lista criteriilor menționate expres în Hotărârea din 29 septembrie 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), nu este exhaustivă. Pe de altă parte, fiecare criteriu stabilit pe baza jurisprudenței rezultate din această hotărâre este autonom, astfel încât aprecierea similitudinii dintre produsele sau serviciile în conflict se poate întemeia numai pe unul dintre criteriile menționate (punctul 53 de mai sus).

62 În consecință, este necesar să se constate că, întrucât s-a abținut să indice motivele pentru care criteriile originii obișnuite, respectiv identitatea producătorilor, precum și cel al canalelor de distribuție nu au fost luate în considerare, camera de recurs nu a prezentat toate faptele și

considerațiile juridice care au o importanță esențială pentru a considera că produsele nu erau similare, astfel încât decizia atacată este afectată de nemotivare (a se vedea în acest sens Hotărârea din 21 iulie 2016, Tropical, T-804/14, nepublicată, EU:T:2016:431, punctul 178).

63 EUIPO invocă în fața Tribunalului diverse argumente potrivit cărora aplicarea acestor criterii nu ar conduce în speță la o constatare a unei similitudini între produsele în conflict (a se vedea punctele 32 și 33 de mai sus).

64 În această privință trebuie să se observe că o asemenea apreciere nu figurează în decizia atacată. Or, pe de o parte, nu este de competența Tribunalului să efectueze, în cadrul controlului său de legalitate al deciziei atacate, o apreciere cu privire la care camera de recurs nu a luat poziție (Hotărârea din 5 iulie 2011, Edwin/OAPI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, punctul 72) și, pe de altă parte, în fața Tribunalului, EUIPO nu poate susține decizia atacată prin elemente care nu au fost luate în considerare în aceasta [a se vedea Hotărârea din 8 septembrie 2017, Aldi/EUIPO – Rouard (GOURMET), T-572/15, nepublicată, EU:T:2017:591, punctul 36 și jurisprudența citată].

65 Această argumentație este, așadar, inadmisibilă [Hotărârea din 24 septembrie 2019, Volvo Trademark/EUIPO – Paalupaikka (V V-WHEELS), T-356/18, EU:T:2019:690, punctul 49].

66 Eroarea de drept și nemotivarea constatate la punctele 56 și, respectiv, 62 de mai sus au drept consecință faptul că motivul unic este fondat.

67 În consecință, decizia atacată trebuie anulată.

Cu privire la cheltuielile de judecată

68 Potrivit articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât EUIPO a căzut în pretenții, se impune obligarea acestuia la suportarea propriilor cheltuieli de judecată, precum și a celor efectuate de reclamant, conform concluziilor acestuia din urmă.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a treia)

declară și hotărăște:

1) Anulează Decizia Camerei întâi de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 21 ianuarie 2020 (cauza R 67/2019-1).

2) Obligă EUIPO la plata cheltuielilor de judecată.

Collins Csehi Steinfatt

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 2 iunie 2021.

Semnături