

# **GHID PRIVIND EXAMINAREA MĂRCILOR UNIUNII EUROPENE**

## **OFICIUL UNIUNII EUROPENE PENTRU PROPRIETATE INTELECTUALĂ (EUIPO)**

### **Partea C**

#### **Opoziția**

### **Secțiunea 5 Mărci cu reputație (articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE)**

## Cuprins

<b>1</b>	<b>Introducere.....</b>	<b>1115</b>
1.1	Scopul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE..	1115
1.2	Cadrul legal.....	1116
<b>2</b>	<b>Domeniul de aplicare.....</b>	<b>1116</b>
2.1	Aplicabilitatea în cazul mărcilor înregistrate.....	1117
2.1.1	Cerința de înregistrare.....	1117
2.1.2	Relația dintre mărcile de renume (articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE) și mărcile de notorietate (articolul 8 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul privind marca UE).....	1117
2.2	Aplicabilitatea în cazul unor produse și servicii similare și identice.....	1120
<b>3</b>	<b>Condiții de aplicare.....</b>	<b>1120</b>
3.1	Marcă anterioară de renume.....	1120
3.1.1	Natura renumelui.....	1120
3.1.2	Întinderea renumelui.....	1122
3.1.2.1	Gradul de recunoaștere.....	1122
3.1.2.2	Publicul relevant.....	1123
3.1.2.3	Produsele și serviciile desemnate.....	1126
3.1.2.4	Teritoriul relevant.....	1128
3.1.2.5	Momentul de referință.....	1130
3.1.2.6	Renumele dobândit ca parte a altei mărci.....	1133
3.1.3	Aprecierea renumelui – factori relevanți.....	1135
3.1.3.1	Cunoașterea mărcii.....	1136
3.1.3.2	Cota de piață.....	1138
3.1.3.3	Intensitatea utilizării.....	1140
3.1.3.4	Întinderea geografică a utilizării.....	1143
3.1.3.5	Durata utilizării.....	1144
3.1.3.6	Activitățile promoționale.....	1145
3.1.3.7	Alți factori.....	1148
3.1.4	Dovada renumelui.....	1149
3.1.4.1	Nivelul probatoriu.....	1149
3.1.4.2	Sarcina probei.....	1150
3.1.4.3	Evaluarea probelor.....	1152
3.1.4.4	Mijloacele de probă.....	1153
3.2	Similitudinea semnelor.....	1163

3.2.1 Noțiunea de „asemănare” în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, comparativ cu articolul 8 alineatul (1) litera (b) din același regulament.....	1164
<b>3.3 Legătura dintre semne.....</b>	<b>1166</b>
<b>3.4 Riscul de prejudiciu .....</b>	<b>1173</b>
3.4.1 Obiectul protecției.....	1173
3.4.2 Aprecierea riscului de prejudiciu.....	1174
3.4.3 Tipuri de prejudicii.....	1176
3.4.3.1 Generarea de foloase necuvenite de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui.....	1177
3.4.3.2 Atingerea adusă caracterului distinctiv.....	1185
3.4.3.3 Atingerea adusă renumelui.....	1192
3.4.4 Demonstrarea riscului de prejudiciu.....	1199
3.4.4.1 Nivelul probatoriu și sarcina probei.....	1199
3.4.4.2 Mijloacele de probă.....	1202
<b>3.5 Utilizarea fără motiv întemeiat.....</b>	<b>1202</b>
3.5.1 Exemple de motive întemeiate.....	1204
3.5.1.1 Motivul întemeiat a fost acceptat.....	1204
3.5.1.2 Motivul întemeiat nu a fost acceptat.....	1205

## **1 Introducere**

### **1.1 Scopul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE**

În timp ce potrivit articolului 8 alineatul (1) litera (a) și, respectiv, litera (b) din Regulamentul privind marca UE, condițiile prealabile necesare pentru asigurarea protecției unei mărci înregistrate sunt dubla identitate a semnelor și a produselor/serviciilor, respectiv riscul de confuzie, în schimb articolul 8 alineatul (5) din același regulament nu impune nici identitatea/similitudinea produselor/serviciilor, nici riscul de confuzie. Articolul 8 alineatul (5) asigură protecția mărcilor înregistrate nu numai în raport cu produse/servicii identice/similare, ci și în raport cu produse/servicii diferite, fără a prevedea necesitatea existenței unui risc de confuzie, cu condiția ca semnele să fie identice sau similare, marca anterioară să se bucure de renume, iar utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate ar genera foloase necuvenite de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare sau ar aduce atingere acestora.

Motivul care stă la baza protecției extinse asigurate de articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE este acela că funcția și valoarea unei mărci nu se limitează numai la indicarea originii. O marcă poate transmite și alte mesaje, nu doar indicarea originii produselor și serviciilor – de exemplu, promisiunea sau garanția calității sau a unei anumite imagini asociate luxului, unui mod de viață, exclusivității etc. („funcție publicitară”) (18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378). Titularii de mărci investesc în mod frecvent sume considerabile și depun eforturi pentru a crea o anumită imagine de marcă asociată mărcilor lor. O astfel de imagine conferă mărcii o valoare economică – adeseori semnificativă – independentă de valoarea produselor și a serviciilor pentru care este înregistrată marca respectivă. O astfel de imagine conferă mărcii o valoare economică – adeseori importantă – independentă de valoarea produselor și a serviciilor pentru care este înregistrată marca respectivă.

Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE are ca scop protejarea acestei funcții publicitare și a investițiilor efectuate pentru crearea unei anumite imagini de marcă, acordând protecție mărcilor de renume, independent de similitudinea produselor și a serviciilor sau de existența unui risc de confuzie, cu condiția să se poată demonstra că utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii contestate ar genera foloase necuvenite de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare sau ar aduce atingere acestora. În consecință, principalul obiectiv al articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE nu este acela de a proteja publicul larg împotriva confuziei privind originea, ci mai degrabă acela de a-l proteja pe titularul mărcii împotriva unei utilizări care ar aduce atingere sau ar genera foloase necuvenite de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui unei mărci în care titularul a efectuat investiții semnificative.

## 1.2 Cadrul legal

În conformitate cu **articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE**, la opoziția titularului unei mărci anterioare înregistrate în sensul alineatului (2), se respinge înregistrarea mărcii solicitate:

atunci când este identică sau similară cu o marcă anterioară, indiferent dacă produsele sau serviciile pentru care se depune cererea sunt identice, similare sau diferite în raport cu cele pentru care este înregistrată marca anterioară, atunci când, în cazul unei mărci UE anterioare, aceasta se bucură de un renume în Uniune sau, în cazul unei mărci naționale anterioare, se bucură de un renume în respectivul stat membru, precum și atunci când utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate ar genera foloase necuvenite de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare sau ar aduce atingere acestora.

Aceeași formulare este folosită în dispozițiile paralele din Directiva (UE) 2015/2436 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci („Directiva privind mărcile” – DM), mai precis **la articolul 5 alineatul (3) litera (a) din DM**.

Formularea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE este, de asemenea, foarte asemănătoare celei utilizate la **articolul 9 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul privind marca UE** și la **articolul 10 alineatul (2) litera (c) din DM**, dispoziții care stabilesc drepturile exclusive ale titularului unei mărci, doar cu o mică diferență legată de modul în care se face referire la condiția privind atingerea adusă acestui drept. Spre deosebire de articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, care este redactat la modul condițional și se aplică în cazul în care utilizarea mărcii solicitate „**ar genera** foloase necuvenite de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare sau **ar aduce** atingere acestora”, articolul 9 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul privind marca UE și articolul 10 alineatul (2) litera (c) din Directiva privind mărcile sunt formulate astfel: „**se obțin** foloase necuvenite de pe urma caracterului distinctiv sau al renumelui mărcii UE ori **se aduce** atingere acestora”. Această diferență se explică prin faptul că în primul caz – articolul 8 alineatul (5) – se analizează admisibilitatea pentru înregistrare, decizie pentru luarea căreia nu este obligatoriu ca marca mai recentă să fi fost utilizată, pe când miza celui de al doilea caz este interzicerea utilizării. Impactul acestei diferențe asupra tipului de probe necesare în fiecare caz pentru a demonstra că s-a adus atingere dreptului este analizat la punctul 3.4 de mai jos.

## 2 Domeniul de aplicare

Formularea anterioară a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, care s-a aplicat până la 23 martie 2016, a generat o serie de controverse privind aplicabilitatea exclusiv la: (a) mărci înregistrate anterioare; și (b) produse și servicii diferite. Întrucât aceste aspecte afectează în mod direct domeniul de aplicare, a fost necesar să se clarifice dacă articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE

poate fi aplicat, de asemenea, (a) mărcilor neînregistrate/de notorietate; și (b) produselor și serviciilor asemănătoare sau identice.

## 2.1 Aplicabilitatea în cazul mărcilor înregistrate

### 2.1.1 Cerința de înregistrare

Conform formulării clare din versiunea actuală a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, introdusă prin Regulamentul de modificare (UE) 2015/2424, această normă protejează o „marcă anterioară înregistrată”. Chiar dacă cerința de înregistrare nu era menționată în mod expres în versiunea anterioară a acestei dispoziții, Oficiul a interpretat-o astfel, întrucât prin formularea acesteia aplicabilitatea dispoziției a fost limitată, în mod indirect, dar clar, la **mărcile înregistrate anterioare**, interzicând înregistrarea în cazul în care [marca solicitată] este identică sau similară cu marca anterioară și urmează să fie înregistrată pentru produse și servicii care nu sunt asemănătoare cu cele pentru care **a fost înregistrată marca anterioară**. Rezultă că existența unei **înregistrări anterioare** a fost întotdeauna o **condiție necesară** pentru aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE și, prin urmare, că trimiterea la articolul 8 alineatul (2) din regulamentul trebuie limitată la mărcile anterioare înregistrate și la mărcile solicitate, sub rezerva înregistrării lor (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 55).

### 2.1.2 Relația dintre mărcile de renume (articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE) și mărcile de notorietate (articolul 8 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul privind marca UE)

Cerința ca marca să fie **înregistrată** delimitează articolul 8 alineatul (5) de articolul 8 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul privind marca UE. Trebuie precizat însă că nici articolul 8 alineatul (2) litera (c) din același regulament, și nici articolul 6 *bis* din Convenția de la Paris nu stipulează în mod expres că marca de notorietate trebuie să fie o marcă neînregistrată. Motivul aplicării principiului conform căruia aceste din urmă dispoziții vizează numai mărcile neînregistrate rezultă indirect din spiritul și din motivația (*ratio legis*) dispozițiilor în cauză.

În ceea ce privește Convenția de la Paris, obiectivul dispoziției de la articolul 6 *bis*, introdus pentru prima oară în convenție în 1925, a fost acela de a preîntâmpina înregistrarea și utilizarea unei mărci de natură să creeze confuzie cu o altă marcă deja notorie în țara în care ar fi fost înregistrată marca ulterioară, chiar dacă marca de notorietate nu era (încă) protejată prin înregistrare în țara respectivă.

În ceea ce privește Regulamentul privind marca UE, scopul urmărit a fost de acela de a elimina un vid juridic, având în vedere că articolul 8 alineatul (5) din acest regulament protejează doar mărcile UE înregistrate. Fără articolul 8 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul privind marca UE, mărcile de renume neînregistrate nu ar fi beneficiat de protecție (cu excepția celei conferite de articolul 8 alineatul (4) din același regulament). Pentru a elimina acest vid juridic, Regulamentul privind marca UE a prevăzut protecția

mărcilor de notorietate în sensul articolului 6 *bis* din Convenția de la Paris, având în vedere că acest articol fusese redactat în primul rând cu scopul de a asigura protecția mărcilor neînregistrate care prezintă un caracter notoriu.

În consecință, pe de o parte, **mărcile de notorietate care nu sunt înregistrate** pe teritoriul relevant nu pot beneficia de protecția prevăzută la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE în raport cu produse diferite. Aceste mărci nu pot fi protejate decât în raport cu produse **identice sau similare**, dacă există risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b), la care face referire articolul 8 alineatul (2) litera (c) pentru stabilirea întinderii protecției. Acest lucru nu aduce însă atingere faptului că mărcile de notorietate care nu sunt înregistrate pot beneficia și de protecția prevăzută la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul privind marca UE. Prin urmare, dacă legislația națională aplicabilă conferă mărcilor respective protecție în raport cu produse și servicii diferite, articolul 8 alineatul (4) din regulamentul permite invocarea acestei protecții extinse.

Pe de altă parte, mărcile de notorietate care au fost **înregistrate**, fie ca mărci UE, fie ca mărci naționale într-un stat membru, **pot fi invocate în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE**, dar numai dacă **îndeplinesc și condițiile privind renumele**.

Chiar dacă termenii „notoriu cunoscută” (un termen consacrat utilizat la articolul 6*bis* din Convenția de la Paris) și „renume” denumesc concepte juridice diferite, între ei există o **suprapunere semnificativă**, astfel cum indică și comparația dintre modul în care sunt definite mărcile de notorietate în Recomandarea comună a OMPI referitoare la dispoziția privind protecția mărcilor de notorietate și modul în care Curtea de Justiție a descris renumele în Hotărârea din 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22 (concluzionând că diferența de terminologie nu reprezintă decât „[...] o nuanță, fără a implica o contradicție reală [...]).

În practică, pragul minim care permite să se stabilească dacă o marcă este notorie sau se bucură de renume este, de obicei, același. Astfel, nu este neobișnuit ca o marcă ce a dobândit caracter notoriu să fi atins și pragul stabilit de Curte în Hotărârea Chevy (*General Motors*) pentru mărcile de renume, având în vedere că, în ambele cazuri, aprecierea se bazează în principal pe considerente cantitative privind nivelul de cunoaștere a mărcii de către public, iar pragurile impuse pentru fiecare caz în parte sunt exprimate în termeni relativ asemănători (marcă „cunoscută” sau „foarte cunoscută de cel puțin un sector relevant al publicului”<sup>71</sup>), în cazul mărcilor de notorietate, și „cunoscută de o parte semnificativă a publicului vizat”, în cazul mărcilor de renume).

Acest lucru a fost confirmat și de jurisprudență. În Hotărârea din 22/11/2007, C-3328/06, Fincas Tarragona, EU:C:2007:704, Curtea a calificat noțiunile de „renume” și „notorietate” ca fiind noțiuni conexe, subliniind astfel suprapunerea semnificativă și relația dintre acestea (punctul 17). A se vedea și Hotărârea din 11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 56-57.

---

<sup>71</sup> () Articolul 2 alineatul (2) literele (b) și (c) din Recomandarea comună a OMPI referitoare la dispoziția privind protecția mărcilor de notorietate.

Suprapunerea dintre mărcile de renume și mărcile de notorietate înregistrate are implicații în ceea ce privește formularea motivelor de opoziție, în sensul că, pentru aplicabilitatea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, nu ar trebui să conteze dacă oponentul definește marca înregistrată anterioară ca marcă de notorietate, în loc de marcă de renume. Din acest motiv, se impune examinarea atentă a terminologiei utilizate, în special atunci când motivele opoziției nu sunt explicate în mod clar, precum și adoptarea unei abordări flexibile, după caz.

În contextul articolului 8 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul privind marca UE, cerințele impuse pentru aplicarea articolului 6 *bis* din Convenția de la Paris și a articolului 8 alineatul (1) litera (a) sau (b) din Regulamentul privind marca UE sunt aceleași, deși terminologia utilizată diferă. Ambele dispoziții impun existența unei similitudini sau a identității între produse sau servicii și, respectiv, între semne (la articolul 6 *bis* se utilizează termenul „reproducere”, care este echivalent cu identitatea, și termenul „imitație”, care se referă la similitudine). Ambele articole prevăd, de asemenea, existența unui risc de confuzie (sintagma utilizată la articolul 6 *bis* fiind „putând crea confuzie”). În schimb, dacă în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul privind marca UE o marcă de notorietate poate constitui un drept anterior, constituind astfel **baza** unei opoziții, **motivele** de opoziție care pot fi invocate pentru aplicarea aceluiași articol/alineat sunt (exclusiv) cele enumerate la articolul 8 alineatul (1) litera (a) sau (b) din Regulamentul privind marca UE.

De exemplu, dacă opoziția se bazează pe: (i) o înregistrare anterioară, invocându-se articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE; și (ii) o marcă anterioară identică, notorie pe același teritoriu, în sensul articolului 8 alineatul (2) litera (c) din același regulament, dreptul anterior trebuie examinat:

1. prin prisma articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE, ca **înregistrare** anterioară a unei mărci cu caracter puternic distinctiv (având în vedere caracterul notoriu al acesteia);
2. prin prisma articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, ca **înregistrare** anterioară a unei mărci de renume;
3. prin prisma articolului 8 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul privind marca UE coroborat cu articolul 8 alineatul (1) litera (b) din același regulament, ca **marcă de notorietate neînregistrată** anterioară (acest lucru va fi util numai dacă nu se demonstrează înregistrarea, deoarece în caz contrar rezultatul va fi identic cu cel de la subpunctul 1. de mai sus).

Chiar dacă oponentul nu își întemeiază opoziția în mod expres pe articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, conținutul actului de opoziție și formularea expunerii de motive trebuie analizate cu atenție pentru a se stabili în mod obiectiv dacă oponentul intenționează să se bazeze și pe acest articol/alineat.

## 2.2 Aplicabilitatea în cazul unor produse și servicii similare și identice

Conform formulării clare a versiunii actuale a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, această dispoziție prevede protecție „indiferent dacă produsele sau serviciile pentru care se depune cererea sunt identice, similare sau diferite în raport cu cele pentru care este înregistrată marca anterioară”. Această formulare codifică jurisprudența <sup>(72)</sup> Curții de Justiție care interpretează versiunea anterioară a dispoziției.

## 3 Condiții de aplicare

Pentru aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE este necesară îndeplinirea următoarelor condiții (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, confirmată prin 10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285):

1. să existe o **marcă de renume înregistrată anterioară** pe teritoriul relevant;
2. să existe **identitate sau similitudine** între marca UE care face obiectul cererii contestate și marca anterioară;
3. utilizarea semnului solicitat să poată genera foloase necuvenite de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare sau să poată aduce atingere acestora;
4. utilizarea respectivă **să nu aibă un motiv întemeiat**.

Aceste condiții sunt **cumulative**, iar nerespectarea uneia dintre ele este suficientă pentru ca dispoziția respectivă să nu poată fi aplicată (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34; 16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).

Ordinea în care se examinează aceste cerințe poate varia în funcție de circumstanțele fiecărei situații. De pildă, examinarea poate începe cu aprecierea asemănărilor dintre semne, în special în cazurile în care nu este necesară o analiză amănunțită a acestui aspect, fie pentru că mărcile sunt identice, fie pentru că sunt evident similare sau evident diferite.

### 3.1 Marcă anterioară de renume

#### 3.1.1 Natura renumelui

Natura și întinderea renumelui nu sunt definite nici în Regulamentul privind marca UE, nici în Directiva privind mărcile. Mai mult, termenii utilizați în diferitele versiuni lingvistice ale acestor texte nu sunt perfect echivalenți, ceea ce generează o confuzie

---

<sup>72</sup> () Hotărârea din 09/01/2003, C-292/00, Davidoff, EU:C:2003:9.

semnificativă cu privire la sensul exact al termenului „renume”, după cum admite și Avocatul General Jacobs în concluziile sale din 26/11/1998, C-375/97, Chevy, EU:C:1998:575, § 34-36.

În absența unei definiții oficiale, Curtea a definit natura renumelui făcând referire la finalitatea dispozițiilor aplicabile. În interpretarea articolului 5 alineatul (2) din Directiva privind mărcile, Curtea a stabilit că textul directivei „implică un **anumit grad de cunoaștere a mărcii anterioare** de către public” și a precizat că „numai în cazul în care există un grad suficient de cunoaștere a mărcii în cauză este posibil ca publicul, atunci când se întâlnește cu marca ulterioară, să asocieze cele două mărci [...] și, astfel, să se aducă atingere mărcii anterioare” (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23).

Având în vedere aceste considerente, Curtea a concluzionat că renumele reprezintă o **cerință privind pragul minim de cunoaștere**, ceea ce implică faptul că trebuie apreciat în primul rând pe baza unor criterii **cantitative**. Pentru a îndeplini condiția privind renumele, marca anterioară trebuie să fie cunoscută de o parte semnificativă a publicului interesat de produsele sau serviciile desemnate de marca respectivă (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).

În plus, dacă renumele trebuie apreciat pe baza unor criterii cantitative, atunci argumentele sau probele referitoare la prestigiul de care se poate bucura marca în rândul publicului, și nu la nivelul de recunoaștere a acesteia, nu sunt relevante în mod direct pentru a demonstra că marca anterioară a dobândit un renume suficient de mare în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE. Având însă în vedere faptul că și valoarea economică a renumelui face obiectul protecției prevăzute de această dispoziție, eventualele **aspecte calitative** ale renumelui sunt relevante atunci când se apreciază riscul de atingere sau de obținere a unor foloase necuvenite (a se vedea și punctul 3.4 de mai jos). Articolul 8 alineatul (5) nu protejează mărcile „faimoase” pentru faima lor, ci pentru succesul și renumele („valoarea comercială”) pe care acestea le-au dobândit pe piață. De exemplu, un semn nu se bucură automat de renume doar pentru simplul motiv că face referire la o persoană sau un eveniment renumit, ci numai în raport cu produsele și serviciile pe care le desemnează și cu modul în care a fost utilizat.

Cauza nr.	Observații
22/07/2010, R 11/2008-4, CASAS DE FERNANDO ALONSO (fig.) / FERNANDO ALONSO	Toate probele prezentate de oponent au făcut referire la renumele lui Fernando Alonso, în calitate de campion de curse, și la utilizarea imaginii acestuia de către diferite întreprinderi pentru a-și promova produsele și serviciile. Nu a existat nicio dovadă a vreunui renume asociat cu utilizarea mărcii anterioare, astfel cum a fost înregistrată pentru produsele și serviciile relevante (punctele 44 și 48).
03/03/2011, R 201/2010-2, BALMAIN ASSET MANAGEMENT / BALMAIN (fig.)	Singurele elemente de probă privind renumele mărcii anterioare prezentate în termen, și anume o pagină pe care sunt enumerate mai multe site-uri care conțin cuvântul „BALMAIN”, un extras din Wikipedia despre creatorul de modă francez Pierre Balmain și cinci extrase de pe site-ul www.style.com, care fac referire la colecția de îmbrăcăminte „BALMAIN”, au fost clar insuficiente pentru a confirma renumele mărcii anterioare în UE. Prin urmare, opoziția a fost respinsă ca neîntemeiată (punctele 36 și 37).

### 3.1.2 Întinderea renumelui

#### 3.1.2.1 Gradul de recunoaștere

Întrucât renumele a fost definit drept cerință privind pragul minim de cunoaștere, întrebarea care trebuie să urmeze este **cât de mult trebuie să fie cunoscută** marca anterioară în rândul publicului pentru a depăși acest prag. Curtea a stabilit, în acest sens, că „gradul de cunoaștere necesar trebuie considerat ca fiind atins atunci când marca anterioară este **cunoscută de o parte semnificativă a publicului**” și că „nu reiese nici din litera, nici din spiritul articolului 5 alineatul (2) [din DM] că marca trebuie să fie cunoscută de un anumit procentaj al publicului” (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 25-26; 16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679, § 45).

Prin faptul că s-a abținut să definească mai detaliat sensul termenului „semnificativă” și a afirmat că nu este necesar ca marca să fie cunoscută de un anumit procentaj al publicului, Curtea s-a pronunțat pe fond **împotriva utilizării unor criterii fixe** cu aplicabilitate generală, întrucât un grad prestabilit de recunoaștere, luat în considerare izolat, s-ar putea dovedi insuficient pentru o apreciere realistă a renumelui.

Prin urmare, pentru a stabili dacă marca anterioară este cunoscută de o parte semnificativă a publicului, trebuie să se țină cont nu numai de gradul de cunoaștere a

mărcii, ci și de **orice alt factor** relevant în cazul respectiv. Pentru mai multe detalii privind factorii relevanți și interdependența acestora, a se vedea punctul 3.1.3 de mai jos.

Pe de altă parte, dacă produsele sau serviciile se adresează unor **grupuri foarte mici de consumatori**, dimensiunea redusă a acestei piețe înseamnă că o parte semnificativă a acesteia este de asemenea redusă ca valoare absolută. Prin urmare, dimensiunea redusă a pieței relevante nu trebuie considerată, în sine, ca fiind un factor ce ar putea împiedica o marcă să dobândească renume în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, având în vedere că renumele este mai mult o chestiune de proporții și mai puțin de valori absolute.

Condiția ca marca anterioară să fie cunoscută de o parte semnificativă a publicului ajută și la diferențierea conceptului de **renume**, înțeles ca o condiție necesară pentru aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, de conceptul de **caracter puternic distinctiv dobândit prin utilizare**, ca factor de evaluare a riscului de confuzie la aplicarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din același regulament.

Chiar dacă ambii termeni se referă la recunoașterea mărcii de către publicul relevant, în cazul **renumelui** există un **prag** sub care protecția extinsă nu poate fi acordată, pe când în cazul **caracterului puternic distinctiv** nu există **niciun prag**. Rezultă că, în cazul acestuia din urmă, orice indiciu privitor la un grad pronunțat de recunoaștere a mărcii trebuie luat în considerare și evaluat în funcție de importanța sa, indiferent dacă atinge sau nu limita impusă de articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE. Prin urmare, constatarea „caracterului puternic distinctiv” necesar pentru aplicarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE nu este neapărat concludentă prin prisma articolului 8 alineatul (5) din același regulament.

Cauza nr.	Observații
21/04/2010, R 1054/2007-4, MANDARINO (fig.) / MANDARINA DUCK (fig.)	Documentele prezentate de oponent au făcut dovada eforturilor de promovare depuse în vederea accentuării caracterului distinctiv prin utilizare. Cu toate acestea, utilizarea nu a fost suficientă pentru a atinge pragul de renume. Niciunul dintre documente nu făcea referire la recunoașterea mărcii anterioare de către consumatorii finali relevanți și nici nu s-au adus probe privind cota de piață a produselor oponentului (punctul 61).

### 3.1.2.2 Publicul relevant

Pentru a defini tipul de public care ar trebui luat în considerare în vederea aprecierii renumelui, Curtea a stabilit că „publicul în rândul căruia marca anterioară trebuie să fi dobândit renume este **cel interesat de marca respectivă**, cu alte cuvinte, în funcție de produsul sau serviciul comercializat, fie publicul larg, fie un public mai specializat, de

exemplu un anumit sector profesional” (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 24; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34, 41).

Așadar, dacă produsele și serviciile desemnate de marcă sunt produse **de larg consum**, publicul relevant este **publicul larg**, iar dacă produsele desemnate au o **aplicabilitate foarte specifică** sau se adresează exclusiv unor **utilizatori profesionali sau industriali**, atunci publicul relevant este limitat la **cumpărătorii specifici** ai produselor în cauză.

Cauza nr.	Observații
04/08/2011, R 1265/2010-2, MATTONI (fig.) / MATTONI	Având în vedere natura produselor în raport cu care oponentul invocă renumele, și anume <i>apă minerală</i> , publicul relevant este publicul larg (punctul 44).
15/09/2011, R 2100/2010-1, SEXIALIS / CIALIS et al.	Produsele pentru care semnul se bucură de renume sunt <i>medicamente pentru tratamentul disfuncției sexuale</i> . Publicul relevant este publicul larg, precum și profesioniștii cu un nivel ridicat de atenție (punctul 64).
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08 Botolist / Botocyl; confirmată prin 10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl	Produsele pentru care marca anterioară se bucură de renume sunt <i>produse farmaceutice pentru tratamentul ridurilor</i> . Dovada promovării mărcii anterioare „BOTOX”, în limba engleză, în presa științifică și de interes general, a fost suficientă pentru a stabili renumele mărcii atât în rândul publicului larg, cât și în cel al profesioniștilor în domeniul sănătății (C-100/11 P, punctele 65-67). Prin urmare, trebuie luate în considerare ambele categorii de consumatori.

Pe lângă cumpărătorii efectivi ai produselor relevante, conceptul de public relevant se extinde și la **potențialii cumpărători** ai produselor respective, precum și la acea parte a publicului care intră doar în **contact indirect** cu marca, în măsura în care produsele în cauză se adresează și acestor categorii de consumatori – de exemplu, pasionații de sport în cazul echipamentului sportiv sau persoanele care călătoresc frecvent cu avionul în cazul transportatorilor aerieni etc.

Cauza nr.	Observații
10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131	Serviciile relevante sunt serviciile de cotare la bursă din Clasele 35 și 36 și se adresează de regulă profesioniștilor. Oponentul a prezentat probe prin care a arătat că marca „NASDAQ” apare aproape zilnic în numeroase <b>ziare</b> și pe multe <b>canale de televiziune</b> care pot fi citite/urmărite oriunde în Europa. Prin urmare, Camera de recurs a concluzionat în mod justificat că, pentru consumatorii europeni, renumele mărcii „NASDAQ” trebuie stabilit nu numai prin raportare la profesioniști, ci și la un sector important al publicului larg (punctele 47 și 51).
06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348	Dovezile depuse cu privire la renume susțin și întăresc faptul că publicul relevant al <i>producțiilor teatrale</i> este publicul larg și nu un cerc restrâns și exclusivist. Activitățile intervenientului au fost promovate, prezentate și comentate în numeroase ziare destinate publicului larg. Intervenientul a efectuat turnee în diferite regiuni ale Regatului Unit și a susținut reprezentații în fața unui public numeros din această țară. O activitate la scară largă și, deci, un serviciu oferit publicului larg se reflectă atât în cifra de afaceri ridicată, cât și în numărul mare de bilete vândute. În plus, din documentele furnizate de intervenient reiese clar că acesta a beneficiat de venituri anuale substanțiale sub formă de sponsorizări din partea unor întreprinderi din diferite sectoare, care se adresează de asemenea publicului larg, precum bănci, întreprinderi în domeniul băuturilor alcoolice și producători de automobile (punctele 35 și 36).

Foarte frecvent, un anumit produs vizează **diverse grupuri de cumpărători** cu profiluri diferite, astfel cum este cazul produselor multifuncționale sau al produselor manevrate de o serie de intermediari înainte de a ajunge la destinația finală (distribuitori, comercianți cu amănuntul, utilizatori finali). În astfel de cazuri, întrebarea este dacă renumele trebuie apreciat în cadrul fiecărui grup sau trebuie să includă toate tipurile de cumpărători. Exemplul dat de Curte în Hotărârea din 14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408 (sector profesional specific) sugerează că poate fi suficient renumele dobândit în cadrul unui singur grup.

În mod similar, dacă marca anterioară este înregistrată pentru **produse/servicii foarte eterogene**, fiecare dintre diferitele segmente ale publicului poate fi interesat de un alt tip de produse/servicii și, prin urmare, renumele general al mărcii trebuie apreciat separat pentru fiecare categorie de produse vizate.

Observațiile precedente se referă numai la tipul de public care trebuie luat în considerare atunci când se apreciază dacă marca anterioară a atins pragul minim al renumelui stabilit de Curte în cauza *Chevy (General Motors)*. Cu toate acestea, pentru a stabili dacă s-a adus atingere dreptului anterior sau dacă se obțin foloase necuvenite, se pune întrebarea dacă și marca anterioară trebuie să fie cunoscută publicului interesat de produsele și serviciile desemnate de marca ulterioară, întrucât, în caz contrar, este dificil de stabilit cum ar putea publicul să asocieze cele două mărci. Acest aspect este tratat la punctul 3.4 de mai jos.

### 3.1.2.3 Produsele și serviciile desemnate

În primul rând, produsele și serviciile trebuie să fie cele pentru care a fost înregistrată marca anterioară și în raport cu care se invocă renumele.

Cauza nr.	Observații
28/04/2011, R 1473/2010-1, SUEDTIROL / SÜDTIROL (fig.) et al.	Opoziția a fost respinsă deoarece mărcile anterioare nu erau înregistrate pentru serviciile care, potrivit oponentului, se bucură de renume. Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE poate fi invocat numai dacă marca despre care se susține că este de notorietate/de renume este o marcă înregistrată, iar produsele/serviciile pentru care se invocă renumele/notorietatea sunt menționate în certificat (punctul 49).

Produsele și serviciile la care fac referire elementele de probă trebuie să fie identice (nu doar similare) cu cele pentru care este înregistrată marca anterioară.

Cauza nr.	Observații
-----------	------------

<p>09/11/2010, R 1033/2009-4, PEPE / bebe</p>	<p>Produsele care au fost considerate ca fiind de renume în Germania, în baza deciziei și a ordonanței la care se face trimitere, includ numai articole de îngrijire a corpului și a pielii și o cremă pentru copii. Aceste articole nu sunt identice cu produsele din Clasa 3 desemnate de marca anterioară – <i>produse de machiaj; produse pentru îngrijirea unghiilor, și anume lac pentru unghii și dizolvant</i>. Prin urmare, partea care a formulat opoziția nu a făcut dovada renumelui mărcii germane anterioare pe teritoriile relevante (punctul 31).</p>
---	---

În cazul în care marca anterioară este înregistrată pentru o gamă largă de produse și servicii care se adresează unor tipuri diferite de public, este necesar ca renumele să fie apreciat separat pentru fiecare categorie de produse. În astfel de cazuri, este posibil ca marca anterioară să nu se bucure de renume în raport cu toate produsele desemnate, întrucât se poate ca pentru unele să nu fi fost utilizată deloc, iar pentru altele să nu fi atins nivelul de cunoaștere necesar pentru aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE.

Astfel, dacă elementele de probă indică faptul că marca anterioară se bucură de un **renume parțial**, adică renumele este dobândit numai în asociere cu unele din produsele sau serviciile pentru care este înregistrată marca, marca respectivă poate fi protejată în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE doar în raport cu acestea. Prin urmare, **numai produsele respective** pot fi luate în considerare în cadrul examinării.

Cauza nr.	Observații
<p>14/06/2011, R 1588/2009-4, PINEAPPLE / APPLE</p>	<p>Camera de recurs a concluzionat că renumele și caracterul puternic distinctiv ale mărcilor anterioare nu sunt asociate produselor și serviciilor oponentului, care sunt considerate identice sau asemănătoare cu cele desemnate de marca contestată. Pentru produsele și serviciile respective nu s-a făcut dovada caracterului puternic distinctiv și a renumelui, cu excepția <i>programelor informatice</i> din Clasa 9 (punctul 43).</p>

Cauza nr.	Observații
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2, COMMERZBANK ARENA / ARENA et al.	Probele prezentate au demonstrat în mod suficient că marca „ARENA” era cunoscută de o parte semnificativă a publicului relevant. Aceste probe nu conțineau însă nicio informație relevantă care să permită stabilirea nivelului de cunoaștere a mărcii „ARENA” în alte sectoare, nu doar în cel al <i>costumelor de baie și articolelor pentru înot</i> (punctele 58 și 60).

### 3.1.2.4 Teritoriul relevant

În conformitate cu articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, **teritoriul relevant** pentru stabilirea renumelui mărcii anterioare este teritoriul pe care se întinde protecția: marca anterioară trebuie **să se bucure de renume pe teritoriul pe care este înregistrată**. Prin urmare, în cazul mărcilor naționale teritoriul relevant este statul membru în cauză, iar în cazul mărcilor UE teritoriul relevant este Uniunea Europeană.

În cauza *Chevy (General Motors)*, Curtea a stabilit că nu se poate pretinde ca mărcile naționale să se bucure de renume pe întreg teritoriul statului membru vizat. Este suficient ca renumele să existe într-o parte semnificativă a teritoriului respectiv. Referitor la cazul special al teritoriului Benelux, Curtea a hotărât că poate fi considerată parte semnificativă a acestuia o parte a uneia dintre țările Benelux (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 28-29).

Curtea a clarificat că, dacă marca anterioară este o marcă a Uniunii Europene, existența renumelui pe teritoriul unui singur stat membru poate fi suficientă.

Cauza nr.	Observații
06/10/2009, C-301/07, Pago, EU:C:2009:611	Cauza avea ca obiect o marcă a Uniunii Europene care se bucura de renume în Austria. Curtea a arătat că o marcă UE trebuie să fie cunoscută într-o parte substanțială a Uniunii Europene de o parte semnificativă a publicului vizat de produsele sau serviciile desemnate de marca respectivă. Având în vedere circumstanțele speciale ale acestei cauze, s-a considerat că teritoriul statului membru vizat (Austria) constituie o parte semnificativă a teritoriului Uniunii Europene (punctele 29 și 30).

În general însă, atunci când se evaluează dacă partea din teritoriul vizat reprezintă o parte semnificativă, trebuie să se ia în considerare atât suprafața zonei geografice

vizate, cât și proporția populației totale care locuiește în acea zonă, deoarece ambele criterii pot influența importanța generală a teritoriului respectiv.

Cauza nr.	Observații
21/08/2009, R 1283/2006-4, RANCHO PANCHO (fig.) / EL RANCHO	Chiar dacă probele prezentate au demonstrat utilizarea mărcii în 17 restaurante din Franța în 2002, acest număr a fost considerat prea mic pentru o țară cu 65 de milioane de locuitori. Prin urmare, nu s-a demonstrat existența renumelui (punctul 22).

În actul de opoziție, oponentii menționează adeseori că marca anterioară se bucură de renume într-o zonă mai extinsă decât teritoriul pe care se bucură de protecție (de exemplu, aceștia invocă un renume paneuropean pentru o marcă națională). În aceste cazuri, declarațiile oponentului trebuie examinate numai în raport cu teritoriul în care există protecție.

În mod similar, **probele prezentate trebuie să facă referire în mod specific la teritoriul relevant**. De exemplu, dacă probele se referă la Japonia sau la regiuni nedefinite, nu se va putea dovedi renumele la nivelul Uniunii Europene sau al unui stat membru. Prin urmare, cifrele de vânzări realizate în Uniunea Europeană în ansamblu sau la nivel mondial nu sunt potrivite pentru a demonstra renumele într-un anumit stat membru decât dacă datele relevante sunt defalcate pe teritorii. Cu alte cuvinte, pentru ca teritoriul relevant să fie luat în considerare, trebuie demonstrată în mod specific existența unui renume „mai extins” chiar pe acest teritoriu.

Cauza nr.	Observații
22/03/2011, R 1718/2008-1, LINGLONG / LL (fig.) et al.	Majoritatea documentelor prezentate făceau referire la state din afara Uniunii Europene, în special la China, țara de origine a oponentului, precum și la alte țări asiatice. În consecință, oponentul nu poate susține că deține o marcă de notorietate în cadrul UE (punctul 53).

<p>14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, (cale de atac respinsă prin 03/10/2012, T-360/10, ZAPPER-CLICK, EU:T:2012:517)</p>	<p>În actul de anulare, partea împotriva căreia se îndrepta cererea afirmase că renumele este revendicat pentru teritoriul Regatului Unit. Cu toate acestea, înregistrarea internațională desemna numai Spania, Franța și Portugalia, deci nu cuprindea și teritoriul Regatului Unit. În plus, partea respectivă nu a prezentat nicio dovadă privind existența unui renume în statele membre desemnate de înregistrarea internațională (punctul 45).</p>
--	--

Dacă însă renumele invocat depășește teritoriul de protecție și există dovezi în acest sens, acest aspect trebuie luat în considerare, deoarece poate confirma renumele constatat pe teritoriul de protecție.

### 3.1.2.5 Momentul de referință

Oponentul trebuie să demonstreze că marca anterioară dobândise deja renume la **data de depunere** a cererii de înregistrare a mărcii UE contestate, luându-se în considerare eventuala revendicare a **priorității**, dacă este cazul, cu condiția implicită ca revendicarea respectivă să fi fost admisă de Oficiu.

În plus, renumele mărcii anterioare trebuie să dureze până la momentul luării unei decizii privind opoziția. Cu toate acestea, în principiu este suficient ca oponentul să demonstreze că marca lui se bucura deja de renume la data de depunere/prioritate a cererii de înregistrare a mărcii UE, fiind obligația solicitantului să aducă în discuție și să demonstreze o eventuală **pierdere a renumelui** survenită ulterior. În practică, o astfel de situație apare numai în cazuri excepționale, întrucât presupune o schimbare dramatică a condițiilor de pe piață într-un interval de timp relativ scurt.

În cazurile în care opoziția este formulată pe baza unei **cereri de înregistrare anterioare**, nu există niciun obstacol formal în calea aplicării articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, care include și cererile anterioare prin faptul că face trimitere la articolul 8 alineatul (2) din același regulament. Deși în majoritatea cazurilor marca ce face obiectul cererii anterioare nu va fi dobândit un renume suficient într-un interval atât de scurt, nu se poate exclude *a priori* posibilitatea să fi fost dobândit un nivel suficient de renume într-o perioadă de timp extrem de scurtă. În plus, cererea poate avea ca obiect o marcă aflată deja în uz cu mult timp înainte de depunerea cererii de înregistrare și care să fi dispus, așadar, de suficient timp pentru a dobândi renume. În orice caz, deoarece efectele înregistrării sunt retroactive, aplicabilitatea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE în cazul cererilor de înregistrare anterioare nu poate fi considerată drept excepția de la regula conform căreia articolul 8 alineatul (5) din regulament se aplică numai înregistrărilor anterioare, astfel cum s-a concluzionat la punctul 2.1 de mai sus.

În general, cu cât probele prezentate sunt **mai apropiate de data de referință**, cu atât este **mai ușor** de presupus că marca anterioară **se bucura de renume** la momentul respectiv. Este foarte posibil ca valoarea probatorie a unui anumit document să varieze în funcție de cât de apropiată este perioada vizată față de data de depunere. Cu toate acestea, dovada existenței renumelui la o dată ulterioară datei de referință poate permite obținerea unor concluzii privind renumele mărcii anterioare la data de referință (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 82).

Din acest motiv, documentele depuse pentru a demonstra existența renumelui trebuie să fie datate sau cel puțin **să indice clar la ce dată** au avut loc evenimentele atestate. Prin urmare, documentele nedatate sau datate ulterior (de exemplu, datele scrise de mână pe documente tipărite) nu pot furniza informații certe privind perioada relevantă.

Cauza nr.	Observații
15/03/2010, R 55/2009-2, BRAVIA / BRAVIA	Probele arătau că marca „BRAVIA/BRAVIA” era utilizată pentru televizoare LCD în Austria, Republica Cehă, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Slovacia și Turcia. Cu toate acestea, niciun document nu era datat, iar oponentul nu a prezentat nicio informație privind durata. Prin urmare, probele luate în considerare în ansamblu au fost insuficiente pentru a demonstra existența unui renume în Uniunea Europeană (punctele 27 și 28).
09/11/2010, R 1033/2009-4, PEPE / bebe	În opinia Camerei de recurs, o hotărâre din 1972 nu este suficientă pentru a demonstra existența unui caracter puternic distinctiv la data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii UE, adică la 20 octombrie 2006. De asemenea, „din hotărârea [Tribunalului] [21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140] reiese că renumele mărcii anterioare a fost apreciat la 13 iunie 1996, adică cu peste zece ani înainte de data luată în considerare pentru stabilirea existenței renumelui” (punctul 31).

Dacă **perioada** dintre data celei mai recente dovezi a utilizării și data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii UE este **semnificativă**, atunci relevanța probelor trebuie evaluată cu atenție, prin raportare la tipul de produse și servicii în cauză. Acest lucru se datorează faptului că evoluția obiceiurilor și a percepțiilor consumatorilor poate necesita timp, depinzând de obicei de piața relevantă.

De exemplu, piața de îmbrăcăminte este strâns legată de anotimpuri și de diferitele colecții lansate în fiecare trimestru. Acest factor trebuie luat în considerare pentru evaluarea unei eventuale pierderi a renumelui în acest domeniu specific. În mod similar, piața furnizorilor de servicii de internet și a societăților care efectuează comerț electronic este extrem de competitivă și înregistrează atât o creștere rapidă, cât și un declin rapid, ceea ce înseamnă că renumele în acest domeniu riscă să scadă într-un ritm mai rapid decât în alte sectoare de piață.

Cauza nr.	Observații
17/12/2010, R 883/2009-4, MUSTANG / MUSTANG CALZADOS (fig.)	Partea care a introdus calea de atac nu a reușit să demonstreze că marca sa anterioară era deja de notorietate la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii UE contestate. Certificările privind renumele „desemnării Mustang” nu fac referire nici la marca figurativă „Calzados Mustang” revendicată de solicitant, nici la perioada pentru care trebuie să se stabilească existența renumelui (punctul 28).

O problemă asemănătoare apare în cazul **probelor prezentate ulterior datei de depunere** a cererii de înregistrare a mărcii UE. Chiar dacă aceste probe sunt, de regulă, insuficiente în sine pentru a demonstra că marca se bucura de renume la data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii UE, ele nu trebuie respinse ca fiind irelevante. Având în vedere că renumele se dobândește, de obicei, pe parcursul mai multor ani și nu poate apărea sau dispărea brusc, iar anumite tipuri de probe (de exemplu, sondajele de opinie sau declarațiile sub jurământ) nu sunt neapărat disponibile înainte de data de referință, ele fiind realizate de regulă abia după apariția litigiului, probele în cauză trebuie evaluate pe baza conținutului lor **și coroborate cu celelalte probe**. De exemplu, un sondaj de opinie realizat ulterior datei de referință, dar care indică un grad suficient de ridicat de cunoaștere, poate fi suficient pentru a demonstra că marca se bucura de renume la data de referință, cu condiția să se demonstreze, de asemenea, că nu s-au schimbat condițiile de pe piață (de exemplu, că se înregistra același nivel de vânzări și de cheltuieli publicitare și înainte de efectuarea sondajului).

Cauza nr.	Observații
-----------	------------

<p>16/12/2010, T-345/08 &amp; T-357/08, Botolist / Botocyl, confirmată prin 10/05/2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285</p>	<p>Deși renumele unei mărci anterioare trebuie să fie stabilit la data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii contestate, documentele cu o dată ulterioară acestei date nu vor fi private de valoarea probatorie dacă permit deducerea unor concluzii asupra situației astfel cum aceasta se prezenta la aceeași dată (punctul 52).</p>
---	---

Nu poate fi exclusă automat posibilitatea ca un document redactat cu ceva timp înainte sau după data respectivă să conțină informații utile, având în vedere faptul că renumele unei mărci se obține, de regulă, treptat. Este foarte posibil ca valoarea probatorie a unui astfel de document să varieze în funcție de cât de apropiată este perioada vizată față de data de depunere (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, C-108/07 P, Ferro, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 82).


Cauza nr.	Observații
<p>16/12/2010, T-345/08 &amp; T-357/08, Botolist / Botocyl, confirmată de 10/05/2012, C-100/11 P</p>	<p>Articolele din presă prezentate au demonstrat că, la data de depunere a cererilor de înregistrare a mărcilor contestate, exista o acoperire mediatică semnificativă în ceea ce privește produsele comercializate sub marca „BOTOX” (punctul 53).</p>


### 3.1.2.6 Renumele dobândit ca parte a altei mărci

Renumele dovedit pentru un semn complex se referă la semnul respectiv ca atare, și nu la un singur element izolat. Spre exemplu, renumele dobândit de o marcă figurativă poate să se extindă, chiar dacă nu în mod automat, asupra unei mărci verbale cu care aceasta este utilizată ulterior.


Pentru a confirma renumele unei mărci pe baza unor dovezi referitoare la natura utilizării și a notorietății unei mărci diferite, prima trebuie să fie inclusă în cea de-a doua și să „jocă un rol predominant sau chiar semnificativ” în cadrul acesteia (21/05/2005, T-55/13, F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309 § 47). Atunci când marca anterioară a fost utilizată ca parte a altei mărci, sarcina de a dovedi că marca anterioară a dobândit renumele în mod independent îi revine oponentului (12/02/2015, T-505/12, B, EU:T:2015:95, § 121). În continuare se oferă câteva exemple orientative.

Cauza nr.	Observații
-----------	------------

<p>17/03/2015, T-611/11, Manea Spa, EU:T:2015:152 (Clase relevante: 3, 24, 25, 43 și 44)</p>	<p>Marca verbală „Spa” a fost utilizată ca parte a unei alte înregistrări, care combină elementul verbal cu sigla unui personaj de pantomimă, astfel cum este reprodus <span style="float: right;">aici</span></p>  <p>. Elementul verbal ocupă o poziție centrală în cadrul semnului complex și, prin urmare, joacă un rol „distinct și predominant”.</p>
--	---

Cauza nr.	Observații
<p>17/02/2011, T-10/09, F1-Live, EU:T:2011:45; 24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314 (Clase relevante: 16, 38 și 41) și 21/05/2005, T-55/13, F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309 (Clase relevante: 9, 25, 38 și 41)</p>	<p>În schimb, în cauza T-10/09 s-a considerat că dovezile privind renumele fac referire la marca figurativă anterioară „F1 Formula 1”</p>  <p>și nu la mărcile verbale anterioare „F1”. În absența logotipului specific, textul „Formula 1” și abrevierea „F1” sunt percepute ca elemente descriptive pentru o categorie de mașini de curse sau pentru cursele în care concurează aceste mașini. Renumele nu a fost dovedit pentru aceste mărci verbale (a se vedea punctele 53, 54 și 67).</p> <p>În cauza T-55/14, Tribunalul a hotărât că renumele cu care este asociat semnul complex „F1” nu s-a extins asupra elementului verbal de sine stătător, care nu joacă un rol „predominant și nici chiar semnificativ” în marca figurativă anterioară (a se vedea punctul 47).</p>

Cauza nr.	Observații
-----------	------------

<p>12/02/2015, T-76/13, QUARTODIMIGLIO QM, EU:T:2015:94</p>	<p>Aceeași concluzie se aplică și elementului figurativ al „clepsidrei înaripate” utilizat într-o marcă complexă în asociere cu cuvântul „Longines”</p>  <p>. Elementul figurativ rămâne în mod clar auxiliar și pe un plan secund în cadrul impresiei generale transmise de marca complexă (punctele 104 și 106). Tribunalul a constatat că oponentul nu a reușit să prezinte sondaje de opinie care să indice recunoașterea siglei reprezentând „clepsidra înaripată” independent de elementul verbal, iar utilizarea acestui element figurativ de sine stătător într-un număr mic de documente a fost considerată insuficientă atât din punct de vedere cantitativ, cât și din punct de vedere calitativ (punctele 91-93 și punctul 112).</p>
---	--

### 3.1.3 Aprecierea renumelui – factori relevanți

Pe lângă precizarea că „[n]u reiese nici din litera, nici din spiritul articolului 5 alineatul (2) [din Directiva privind mărcile] că marca trebuie să fie cunoscută de un **anumit procentaj** al publicului”, Curtea a susținut, de asemenea, că la aprecierea renumelui mărcii anterioare trebuie luate în considerare **toate faptele relevante**, „**în special cota de piață** deținută de marcă, **intensitatea, întinderea geografică și durata** utilizării sale, precum și **dimensiunea investițiilor** realizate de întreprindere pentru promovarea acesteia” (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 25, 27).

Coroborând aceste două afirmații, rezultă că nivelul de cunoaștere necesar pentru aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE nu poate fi definit în mod abstract, ci trebuie evaluat **de la caz la caz**, luând în considerare **nu numai gradul de cunoaștere a mărcii, ci și orice alt factor relevant pentru cazul respectiv**, adică orice factor care ar putea furniza informații privind succesul mărcii pe piață.

Lista factorilor care trebuie luați în considerare pentru a stabili renumele mărcii anterioare (precum cota de piață deținută de marcă, intensitatea, întinderea geografică, durata de utilizare a mărcii respective și valoarea cheltuielilor realizate de întreprindere pentru promovarea acesteia) are doar rol de exemplificare. Concluzia că marca beneficiază de renume nu trebuie formulată neapărat pe baza indiciilor oferite de acești factori.

Cauza nr.	Observații
10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131	<p>Oponentul a prezentat probe detaliate privind intensitatea, întinderea geografică și durata de utilizare a mărcii Nasdaq, precum și privind valoarea cheltuielilor legate de promovarea acesteia, demonstrând astfel că marca era cunoscută de o parte semnificativă a publicului relevant. Tribunalul a considerat că această constatare nu poate fi pusă sub semnul îndoielii de faptul că oponentul nu a prezentat cifre privind cota de piață (punctul 51).</p> <p>Tribunalul a concluzionat că, în primul rând, factorii care trebuie luați în considerare pentru a stabili renumele unei mărci anterioare au doar un rol de exemplificare, întrucât trebuie să se țină seama de toate probele relevante administrate în cauză, iar în al doilea rând, celelalte probe detaliate și verificabile prezentate de intervenient sunt deja suficiente, în sine, pentru a demonstra în mod concludent existența renumelui mărcii Nasdaq (punctul 52).</p>

De asemenea, factorii relevanți trebuie examinați nu numai pentru a stabili gradul de recunoaștere a mărcii de către publicul relevant, ci și pentru a constata dacă sunt îndeplinite **celelalte cerințe** privind renumele, de exemplu dacă renumele invocat există într-o parte semnificativă din teritoriul relevant sau dacă a fost dobândit într-adevăr înainte de data de depunere/prioritate a cererii de înregistrare a mărcii UE contestate.

Același tip de test se aplică pentru a stabili dacă marca a dobândit un **caracter puternic distinctiv** prin utilizare, în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE, sau dacă marca este **de notorietate** în sensul articolului 6 *bis* din Convenția de la Paris, deoarece în toate aceste cazuri trebuie dovedit în esență același lucru, și anume gradul de cunoaștere a mărcii de către publicul relevant, diferența fiind pragul minim necesar în fiecare caz în parte.

### 3.1.3.1 Cunoașterea mărcii

Afirmația Curții conform căreia nu este necesar ca marca să fie „cunoscută de un anumit procentaj din public” nu poate fi interpretată în sensul că cifrele care exprimă nivelul de cunoaștere a mărcii sunt irelevante sau că ar trebui să li se acorde o valoare probatorie mai scăzută atunci când se apreciază renumele. Aceasta implică faptul că procentajele privind gradul de cunoaștere, definite la modul abstract, pot să nu fie

adevrate în toate cazurile și că, prin urmare, **nu este posibil să se stabilească a priori un prag de recunoaștere general aplicabil**, a cărui depășire să conducă la presupunerea că marca se bucură de renume (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 24; 16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679, § 52).

Așadar, chiar dacă nu a fost inclus în mod expres de către Curte printre factorii care trebuie luați în considerare pentru aprecierea renumelui, **gradul de recunoaștere** a mărcii de către publicul vizat are **relevanță directă** și poate fi util în special pentru a stabili dacă marca este suficient de cunoscută încât să se aplice articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, cu condiția implicită ca metoda de calcul să fie de încredere.

De regulă, **cu cât procentajul de cunoaștere a mărcii este mai ridicat**, cu atât **mai ușor** va fi de admis că **marca se bucură de renume**. Cu toate acestea, în lipsa unui prag clar definit, procentajele privind gradul de recunoaștere sunt **convingătoare** doar dacă probele indică un **grad ridicat** de cunoaștere a mărcii. Procentajele luate în considerare în mod izolat nu sunt concludente. Astfel cum se explică mai sus, renumele trebuie evaluat pe baza unei aprecieri de ansamblu a factorilor relevanți în cauza respectivă. Cu cât gradul de cunoaștere este mai ridicat, cu atât este mai puțin necesar să se aducă probe suplimentare care să ateste existența renumelui – și invers.

Cauza nr.	Observații
24/02/2010, R 765/2009-1, Bob the Builder (fig.) / BOB et al.	<p>Probele prezentate au demonstrat că marca anterioară se bucura de un renume foarte semnificativ în Suedia pentru <i>jeleuri, gemuri, compoturi, băuturi din fructe, concentrate pentru fabricarea de băuturi și sucuri</i>. Conform sondajului realizat de TNS Gallup, recunoașterea spontană (răspunsuri telefonice la întrebarea „Ce mărci de – «se menționează categoria relevantă de produse» – cunoașteți efectiv sau din auzite?») a mărcii „BOB” varia între 25% și 71%, în funcție de produse: <i>compoturi de mere, gemuri, marmelade, băuturi răcoritoare, băuturi din fructe și sucuri de fructe</i>. Recunoașterea asistată (răspunsul la un chestionar care indica produsele desemnate de marcă) varia între 49 și 90%, în funcție de produse. În plus, cota medie de piață aferentă perioadei 2001-2006 variase între 30% și 35% pentru categoriile de produse menționate (punctul 34).</p>

Atunci când probele arată că marca se bucură de un **grad de recunoaștere mai redus**, nu trebuie să se presupună automat că marca este de renume; cu alte cuvinte, de cele mai multe ori, **doar procentajele, în sine, nu sunt concludente**. În astfel de

cazuri, numai dacă probele referitoare la gradul de cunoaștere a mărcii sunt însoțite de indicii suficiente privind succesul general al mărcii pe piață este posibil să se evalueze, cu un nivel rezonabil de certitudine, dacă marca este cunoscută de o parte semnificativă a publicului relevant.

### 3.1.3.2 Cota de piață

**Cota de piață** deținută de produsele oferite sau comercializate sub o marcă și **poziția** acestei mărci pe piață reprezintă indicii importante pentru aprecierea renumelui, deoarece ambele ajută la identificarea **procentajului publicului relevant** care **cumpără efectiv** produsele și la măsurarea succesului mărcii comparativ cu produsele concurente.

Cota de piață este definită ca **procentajul vânzărilor totale** realizate sub o anumită marcă, într-un anumit sector de piață. Pentru a defini sectorul de piață relevant, trebuie să se ia în considerare produsele și serviciile pentru care **a fost utilizată marca**. Dacă gama acestor produse și servicii este mai restrânsă decât cea a produselor și serviciilor pentru care este înregistrată marca, apare o situație de renume parțial, similară celei în care marca este înregistrată pentru o gamă largă de produse, dar a dobândit renume numai pentru o parte dintre ele. Acest lucru înseamnă că, într-o astfel de situație, numai **produsele și serviciile pentru care marca a fost efectiv utilizată și în asociere cu care a dobândit renume** vor fi luate în considerare în cadrul examinării.

Prin urmare, o **cotă foarte importantă de piață** sau o **poziție de lider** pe piață reprezintă, în general, un **indiciu puternic în favoarea renumelui**, în special dacă este asociată unui grad suficient de ridicat de cunoaștere a mărcii. Dimpotrivă, o **cotă de piață redusă** reprezintă, în majoritatea cazurilor, un **indiciu privind absența renumelui**, cu excepția cazului în care există alți factori care sunt, în sine, suficienți pentru a susține existența acestuia.

Cauza nr.	Observații
16/12/2010, T-345/08 și T-357/08, Botolist / Botocyl, confirmată prin 10/05/2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285	„[...] mărirea <b>cotei de piață a BOTOX în Regatul Unit, de 74,3% în 2003</b> , asemenea gradului de cunoaștere a mărcii, de 75% în cadrul publicului specializat obișnuit cu tratamente farmaceutice împotriva ridurilor, este suficientă pentru susținerea existenței unui grad considerabil de recunoaștere pe piață” (punctul 76).

Cauza nr.	Observații
13/12/2004, T-08/03, Emilio Pucci, EU:T:2004:358	Tribunalul a considerat că oponentul nu a reușit să demonstreze caracterul puternic distinctiv sau renumele mărcilor sale anterioare, având în vedere că probele prezentate (reclame, șapte scrisori de la diverși directori de publicitate și o casetă video) nu conțineau informații obiective justificate corespunzător sau verificabile, care să permită <b>aprecierea cotei de piață</b> deținute de mărcile Emilio Pucci în Spania, intensitatea, întinderea geografică și durata de utilizare a acestora sau suma investită de întreprindere în promovarea lor (punctul 73).

Un alt motiv pentru care **o cotă de piață moderată nu constituie întotdeauna o dovadă concludentă a absenței renumelui** este acela că procentajul publicului care cunoaște marca în realitate poate fi mult mai mare decât numărul cumpărătorilor efectiv ai produselor în cauză. Acesta este cazul, de exemplu, al produselor destinate în general mai multor utilizatori (de exemplu, reviste de familie sau ziare) (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 35-36; 10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 47, 51) sau al produselor de lux, care pot fi cunoscute de multe persoane, dar pot fi cumpărate de puține (de exemplu, un procentaj ridicat din consumatorii europeni cunosc marca de automobile „Ferrari”, dar numai câțiva dețin un astfel de automobil). Din acest motiv, cota de piață indicată de probe trebuie evaluată ținând cont de particularitățile pieței specifice.

Cauza nr.	Observații
29/05/2012, R 1659/2011-2, KENZO / KENZO	În ochii publicului european, KENZO identifică un furnizor proeminent de articole de modă și de lux recunoscute, precum parfumuri, produse cosmetice și articole de îmbrăcăminte. Cu toate acestea, s-a considerat că publicul relevant este publicul larg (punctul 29).

În anumite cazuri, **cota de piață** deținută de marca anterioară nu poate fi definită cu ușurință, de exemplu atunci când dimensiunea exactă a pieței relevante nu poate fi măsurată cu precizie din cauza particularităților produselor sau serviciilor vizate.

Cauza nr.	Observații
-----------	------------

<p>12/01/2011, R 446/2010-1, TURBOMANIA / TURBOMANIA</p>	<p>Prezența limitată a produsului pe piață nu a reprezentat un obstacol în calea dobândirii unui caracter notoriu în rândul publicului relevant. Dovezile au demonstrat în mod clar că marca respectivă a apărut în mod constant în revistele de specialitate în perioada decembrie 2003-martie 2007 (data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii UE). Aceasta înseamnă că publicul căruia i se adresau revistele a fost expus în mod constant și prelungit la marca oponentului, timp de peste 3 ani anterior datei de referință. O astfel de prezență masivă în presă, vizând în special publicul relevant, a constituit o dovadă mai mult decât suficientă a faptului că acesta cunoștea marca respectivă (punctul 31).</p>
--	--

În astfel de cazuri pot fi relevante și **alte indicii similare**, precum indicele de audiență TV, ca în cazul curselor de automobile și al altor evenimente sportive sau culturale.

Cauza nr.	Observații
<p>10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131</p>	<p>Oponentul a prezentat probe prin care a arătat că marca Nasdaq apărea aproape zilnic, în special prin referire la indicii Nasdaq, în numeroase <b>ziare</b> și pe multe <b>canale de televiziune</b> care pot fi citite/ urmărite oriunde în Europa. Oponentul a prezentat, de asemenea, probe privind <b>investițiile substanțiale în publicitate</b>. Tribunalul a considerat că existența renumelui a fost demonstrată chiar dacă oponentul nu a prezentat cifre privind cota de piață (punctele 47-52).</p>

### 3.1.3.3 Intensitatea utilizării

Intensitatea utilizării mărcii poate fi demonstrată prin intermediul **volumului de vânzări** (adică numărul de unități vândute) și al **cifrei de afaceri** (adică valoarea totală a vânzărilor respective) realizate de oponent pentru produsele desemnate de marcă. De regulă, cifrele relevante corespund vânzărilor realizate într-un an, dar pot exista cazuri în care se utilizează o unitate de timp diferită.

Cauza nr.	Observații
15/09/2011, R 2100/2010-1, SEXIALIS / CIALIS et al.	Documentele prezentate (articole de presă, cifre de vânzări, sondaje) au arătat că semnul anterior CIALIS era utilizat intens înainte de data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii UE, că produsele desemnate de marca CIALIS erau comercializate în mai multe state membre, unde ocupau o poziție proeminentă printre mărcile cele mai cunoscute, și că marca se bucura de un grad ridicat de recunoaștere comparativ cu liderul de piață Viagra. Cota de piață și cifrele de vânzări, mari și în continuă creștere, demonstrau de asemenea „difuzarea vastă a mărcii CIALIS” (punctul 55).

Pentru a evalua importanța unei anumite cifre de afaceri sau a unui anumit volum de vânzări, trebuie să se țină cont de **amplourea pieței relevante în raport cu populația**, întrucât acest factor influențează numărul de potențiali cumpărători ai produselor în cauză. De pildă, valoarea relativă a aceleiași cifre de vânzări va fi mult mai mare în Luxemburg, de exemplu, decât în Germania.

Mai mult decât atât, pentru a stabili dacă un anumit volum de vânzări sau o anumită cifră de afaceri este sau nu substanțială trebuie să se țină cont de **tipul de produs vizat**. De exemplu, este mult mai ușor să se realizeze un volum ridicat de vânzări pentru produsele de larg consum decât pentru produsele de lux sau durabile, care sunt achiziționate rar, fără ca acest lucru să însemne că în primul caz au intrat în contact cu marca mai mulți consumatori, deoarece este foarte posibil ca aceeași persoană să fi cumpărat același produs de mai multe ori. Rezultă astfel că, pentru a stabili importanța unui anumit volum de vânzări sau a unei anumite cifre de afaceri, trebuie să se ia în considerare **tipul, valoarea și durabilitatea** produselor și serviciilor în cauză.

Volumul de vânzări și cifra de afaceri sunt mai utile ca **indicii indirecte**, care trebuie apreciate în asociere cu restul probelor, decât ca dovadă directă a existenței renumelui. Astfel de indicii pot fi extrem de utile în special pentru **completarea informațiilor furnizate de procentaje** în ceea ce privește cota de piață și gradul de cunoaștere a mărcii, creând o **impresie mai realistă** a pieței. De exemplu, ele pot evidenția un volum de vânzări extrem de ridicat pe fondul unei cote de piață nu tocmai remarcabile, ceea ce poate fi util pentru aprecierea renumelui în cazul piețelor concurente, unde este mai dificil ca o singură marcă să genereze o parte semnificativă din totalul vânzărilor.

Dimpotrivă, atunci când nu se indică separat cota de piață deținută de produsele pentru care este utilizată marca, este imposibil să se stabilească dacă o anumită cifră de afaceri corespunde sau nu unei prezențe semnificative pe piață, cu excepția cazului în care oponentul prezintă și probe care să demonstreze **dimensiunea globală a**

**pieței relevante, în termeni monetari**, astfel încât să se poată deduce procentajul de piață al oponentului.

Cauza nr.	Observații
21/04/2010, R 1054/2007-4, MANDARINO (fig.) / MANDARINA DUCK (fig.)	Renumele nu a fost demonstrat suficient, în special deoarece niciunul dintre documente nu a făcut referire la recunoașterea mărcii anterioare de către consumatorii finali relevanți. De asemenea, nu a fost prezentată nicio probă referitoare la cota de piață deținută de produsele oponentului. Informațiile privind cota de piață sunt extrem de importante în sectorul în care oponentul își desfășoară activitatea principală ( <i>genți de mână, articole de transport, accesorii și articole de îmbrăcăminte</i> ), deoarece acesta este „un sector foarte fragmentat și concurențial”, în care „există numeroși concurenți și creatori diferiți ai acestei game de produse” (punctele 59-61).

Acest lucru nu înseamnă că importanța cifrei de afaceri sau a volumului de vânzări trebuie subestimată, ambele elemente reprezentând indicii importante ale **numărului de consumatori** care se presupune că au intrat în contact cu marca. Prin urmare, **nu este exclus** ca, în anumite cazuri, o cifră de afaceri sau un volum de vânzări **substanțiale**, fie ca elemente independente, fie în coroborare cu foarte puține alte probe, să fie **decisive** pentru constatarea existenței unui renume.

Cauza nr.	Observații
12/01/2011, R 445/2010-1, FLATZ / FLATZ	Chiar dacă, din motive de forță majoră, marca anterioară nu a reușit să devină notorie prin metode tradiționale, adică prin vânzarea produsului, aceasta a devenit, totuși, extrem de cunoscută în urma activităților promoționale constând, în special, în publicitatea intensivă, continuă și constantă a mărcii în presa de specialitate și în cadrul târgurilor specializate, fiind accesate, astfel, toate cele trei sectoare relevante ale publicului. Prezența limitată a produsului pe piață nu a împiedicat în niciun fel publicul relevant să știe, la data de referință, că FLATZ reprezenta marca prin care oponentul identifica <i>aparatele sale electronice de bingo</i> (punctele 41, 42, 50 și 51).

Cauza nr.	Observații
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2, COMMERZBANK ARENA / ARENA ET AL.	Lipsa cifrelor privind cota de piață deținută de marca ARENA în țările relevante nu era suficientă în sine pentru a pune sub semnul întrebării concluzia cu privire la existența renumelui. În primul rând, lista factorilor care trebuie luați în considerare pentru a stabili renumele unei mărci anterioare are doar rol de exemplificare, întrucât trebuie să se țină seama de toate probele relevante administrate în cauză, iar în al doilea rând, celelalte probe detaliate și verificabile prezentate de oponent sunt deja suficiente, în sine, pentru a demonstra în mod concludent nivelul ridicat de recunoaștere a mărcii ARENA de către publicul relevant (punctul 59).

Având însă în vedere că acest demers ar constitui o excepție de la regula conform căreia renumele trebuie evaluat pe baza unei aprecieri globale a factorilor relevanți pentru cazul respectiv, în general trebuie să se evite emiterea de constatări privind renumele bazate aproape exclusiv pe astfel de cifre, sau cel puțin să se limiteze această abordare la cazurile excepționale în care o astfel de constatare ar fi într-adevăr justificată.

#### 3.1.3.4 Întinderea geografică a utilizării

Indiciile privind extinderea teritorială a utilizării sunt utile, în primul rând, pentru a se stabili dacă renumele invocat este **suficient de răspândit pentru a acoperi o parte substanțială** din teritoriul relevant, în sensul indicat la punctul 3.1 de mai sus. În cadrul acestei aprecieri, trebuie să se țină cont de densitatea populației în regiunile vizate, întrucât criteriul esențial este procentajul de consumatori care cunosc marca, mai degrabă decât dimensiunea zonei geografice ca atare. În mod similar, ceea ce contează este cunoașterea mărcii de către public, nu disponibilitatea produselor sau a serviciilor. Prin urmare, o marcă se poate bucura de renume pe un teritoriul larg ca urmare a publicității, a activităților de promovare, a relatărilor din mass-media etc.

În general, cu cât utilizarea este mai răspândită, cu atât este mai ușor să se stabilească dacă marca a depășit pragul minim impus, iar orice indiciu privind utilizarea într-o parte mai mult decât semnificativă a teritoriului vizat constituie un indiciu pozitiv în favoarea renumelui. Dimpotrivă, utilizarea extrem de limitată pe teritoriul relevant reprezintă un indiciu puternic împotriva renumelui – de exemplu, atunci când marea majoritate a produselor sunt exportate în containere sigilate, direct de la locul de producție, către o jurisdicție terță.

Cauza nr.	Observații
26/05/2011, R 966/2010-1, ERT (fig.) / ERT (fig.)	Dacă marca anterioară pentru emisiuni TV și reviste ar fi fost atât de notorie în cele 27 de state membre ale UE, ar fi trebuit să fie simplu ca oponentul să prezinte informații privind „întinderea cunoașterii mărcii” în perioada imediat anterioară anului 2008, când a fost depusă cererea de înregistrare a mărcii UE. Cifrele de vânzări ale revistelor nu se refereau la perioada corespunzătoare. Nici documentele prezentate nu ofereau vreun indiciu privind gradul de cunoaștere a mărcii de către public (punctele 16 și 18).

Cu toate acestea, dovada utilizării efective pe teritoriul relevant nu trebuie considerată o condiție necesară pentru dobândirea renumelui, întrucât ceea ce contează cel mai mult este cunoașterea mărcii și nu modul în care a fost dobândit renumele.

O astfel de cunoaștere poate fi generată, de exemplu, de o campanie publicitară intensivă desfășurată înainte de lansarea unui produs nou sau, în cazul unor niveluri ridicate de achiziții transfrontaliere, poate fi stimulată de o diferență semnificativă de preț pe piețele în cauză, acest fenomen fiind descris adeseori ca „**propagare teritorială**” a renumelui de la un teritoriu la altul. Totuși, atunci când se invocă astfel de circumstanțe, ele trebuie să fie demonstrate prin probe corespunzătoare. De exemplu, nu se poate presupune, numai în baza principiului liberului schimb în Uniunea Europeană, că produsele lansate pe piață în statul membru X au pătruns în cantități semnificative și pe piața statului membru Y.

### 3.1.3.5 Durata utilizării

Indiciile privind durata utilizării sunt utile în special pentru a se stabili **longevitatea** mărcii. Cu cât durata de utilizare a mărcii pe piață este mai îndelungată, cu atât este mai mare numărul probabil al consumatorilor care au intrat în contact cu ea și cu atât este mai mare probabilitatea ca acești consumatori să fi întâlnit marca de mai multe ori. De exemplu, o prezență pe piață timp de 45, 50 sau peste 100 de ani este considerată un indiciu puternic în favoarea renumelui.

Cauza nr.	Observații
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2, COMMERZBANK ARENA / ARENA ET AL.	Probele prezentate au indicat o durată de utilizare (de peste 30 de ani) și o întindere geografică a utilizării (în peste șaptezeci și cinci de țări din întreaga lume, inclusiv în statele membre vizate) deosebit de impresionantă pentru marca ARENA (punctul 55).
29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177 (cale de atac respinsă prin 14/05/2013, C-294/12 P, EU:C:2013:300)	The Beatles a fost considerată o trupă de renume excepțional, acesta durând peste 40 de ani (punctul 36).

Durata de utilizare a mărcii nu ar trebui dedusă printr-o simplă referire la durata înregistrării acesteia. Înregistrarea și utilizarea nu coincid neapărat, deoarece este posibil ca utilizarea efectivă a mărcii să fi început fie înainte, fie după depunerea cererii de înregistrare. Prin urmare, atunci când invocă utilizarea efectivă anterioară datei de înregistrare, oponentului îi revine obligația de a demonstra că utilizarea în cauză a început cu adevărat înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii.

Cu toate acestea, uneori o perioadă îndelungată de înregistrare poate indica în mod indirect o prezență îndelungată pe piață, întrucât ar fi neobișnuit ca un titular să mențină o marcă înregistrată timp de mai multe decenii fără a avea niciun interes economic.

În definitiv, factorul decisiv este dacă marca anterioară se bucura de renume la data de depunere a cererii contestate. Din punct de vedere juridic, este irelevant dacă renumele exista sau nu și la un moment anterior. Prin urmare, dovada **utilizării continue până la data de depunere** a cererii constituie un indiciu pozitiv în favoarea renumelui.

Dimpotrivă, dacă **utilizarea mărcii a fost suspendată** pe o perioadă semnificativă de timp sau dacă intervalul dintre data celei mai recente dovezi a utilizării și depunerea cererii de înregistrare a mărcii UE este foarte lung, va fi mai dificil să se concluzioneze că renumele mărcii a supraviețuit întreruperii utilizării sau că s-a menținut până la data de depunere a cererii (a se vedea punctul 3.1.2.5 de mai sus).

### 3.1.3.6 Activitățile promoționale

**Natura și amploarea activităților promoționale** realizate de oponent constituie indicii utile pentru aprecierea renumelui mărcii, în măsura în care activitățile respective au fost întreprinse pentru a construi o imagine de marcă și pentru a consolida cunoașterea mărcii de către public. Prin urmare, o campanie de promovare **de lungă durată, intensivă și efectuată la scară largă** poate constitui un **indiciu puternic** al faptului că marca a dobândit renume în rândul cumpărătorilor efectivi sau potențiali ai produselor în cauză, precum și al posibilității de a fi devenit cunoscută în afara cercului de cumpărători efectivi.

Cauza nr.	Observații
10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl	Dovada promovării mărcii BOTOX în limba engleză, în presa științifică și de interes general, a fost suficientă pentru a confirma renumele mărcii atât în rândul publicului larg, cât și în rândul profesioniștilor în domeniul sănătății (punctele 65 și 66).
12/01/2011, R 445/2010-1, FLATZ / FLATZ	Chiar dacă, din motive de forță majoră, marca anterioară nu a reușit să devină notorie prin metode tradiționale, adică prin vânzarea produsului, aceasta a devenit, totuși, extrem de cunoscută în urma activităților promoționale constând, în special, în publicitatea intensivă, continuă și constantă a mărcii în presa de specialitate și în cadrul târgurilor specializate, fiind accesate, astfel, toate cele trei sectoare relevante ale publicului. Prezența limitată a produsului pe piață nu a împiedicat în niciun fel publicul relevant să știe, la data de referință, că FLATZ reprezenta marca prin care oponentul identifica <i>aparatele sale electronice de bingo</i> (punctele 41, 42, 50 și 51).
29/05/2012, R 1659/2011-2, KENZO / KENZO (confirmată prin 22/01/2015, T-393/12, EU:T:2015:45, § 57)	Produsele oponentului, <i>produse cosmetice, parfumuri și articole de îmbrăcăminte</i> , au figurat în reclame și în articole scrise în multe dintre cele mai importante reviste de modă și de stil de viață din lume, precum și în unele dintre cele mai importante publicații de interes general din Europa. În conformitate cu jurisprudența, renumele mărcii KENZO este confirmat pentru produsele în cauză (punctul 29).

Chiar dacă nu se poate exclude posibilitatea ca o marcă să dobândească un renume înainte de utilizarea efectivă, activitățile promoționale nu sunt în general suficiente, în sine, pentru a se stabili că marca anterioară a dobândit într-adevăr un renume (a se vedea punctul 3.1.3.4 de mai sus). De exemplu, este dificil de demonstrat că o parte semnificativă a publicului cunoaște marca făcându-se referire exclusiv la activitățile publicitare sau promoționale realizate în pregătirea lansării unui produs nou, având în vedere că este greu să se măsoare impactul real al publicității asupra percepției publicului fără a se face referire la vânzări. În astfel de cazuri, singurul mijloc de probă de care dispune oponentul constă în sondaje de opinie și alte instrumente similare, a căror valoare probatorie poate varia în funcție de rigurozitatea metodei aplicate, de

dimensiunea eșantionului statistic etc. (în ceea ce privește valoarea probatorie a sondajelor de opinie, a se vedea subpunctul 3.1.4 de mai jos).

Impactul activităților promoționale desfășurate de oponent poate fi demonstrat fie **direct**, făcându-se referire la **valoarea cheltuielilor de promovare**, fie **indirect**, printr-o deducție pornind de la **natura strategiei de promovare** adoptate de oponent și de la **tipul mediului de comunicare utilizat** pentru a face publicitate mărcii.

De exemplu, trebuie să se acorde mai multă importanță publicității efectuate pe un canal de televiziune național sau într-o publicație de prestigiu decât în cadrul unor campanii la scară regională sau locală, în special dacă această publicitate este asociată unei cifre ridicate de audiență sau de tiraj. În mod similar, și sponsorizarea unor evenimente sportive sau culturale de prestigiu poate indica o promovare intensivă, întrucât acest tip de programe presupun adeseori investiții considerabile.

Cauza nr.	Observații
22/01/2010, R 1673/2008-2, FIESTA / FIESTA (fig.) ET AL.	Din diferitele campanii publicitare desfășurate pentru Ferrero pe canalele de televiziune italiene (inclusiv pe Rai), reiese că marca anterioară a fost expusă intens telespectatorilor în 2005 și în 2006. Multe dintre aceste spoturi au fost difuzate la ore de maximă audiență (de exemplu, în timpul retransmiterii Marelui Premiu de Formula 1) (punctul 41).

Mai mult, **conținutul strategiei publicitare** alese de oponent poate fi util pentru evidențierea **tipului de imagine** pe care acesta încearcă să o creeze pentru marca deținută. O astfel de informație poate fi extrem de importantă atunci când se apreciază posibilitatea de a se aduce atingere presupusei imagini transmise de marcă sau de a se genera faloase necuvenite de pe urma acesteia, întrucât existența și conținutul imaginii respective trebuie să reiasă extrem de clar din probele prezentate de oponent (a se vedea punctul 3.4 de mai jos).

Cauza nr.	Observații
11/01/2011, R 306/2010-4, CARRERA / CARRERA, (atacată, 27/11/2014, T-173/11, Carrera / CARRERA, EU:T:2014:1001)	Marca oponentului nu este cunoscută numai prin ea însăși, ci, datorită prețului ridicat al mașinilor sportive, cheltuielilor publicitare semnificative efectuate de oponent și succeselor obținute la curse, publicul o asociază cu o imagine a luxului, a înaltei tehnologii și a înaltei performanțe (punctul 31).

### 3.1.3.7 Alți factori

Curtea a precizat în mod clar că lista de factori de mai sus este pur orientativă și a subliniat că trebuie luați în considerare toți factorii relevanți pentru cauza respectivă atunci când se apreciază renumele mărcii anterioare (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 27). Alți factori se regăsesc în jurisprudența Curții referitoare la caracterul puternic distinctiv dobândit prin utilizare sau în Recomandarea comună a OMPI. Prin urmare, în funcție de relevanța acestora în fiecare caz în parte, se pot adăuga următorii factori: evidența măsurilor care au asigurat respectarea drepturilor, numărul de înregistrări, certificările și premiile, precum și valoarea asociată mărcii.

#### Evidența măsurilor care au asigurat respectarea drepturilor

Evidențele care atestă impunerea respectării drepturilor conferite de o marcă împotriva unor produse sau servicii diferite sunt importante, deoarece pot demonstra faptul că protecția împotriva unor astfel de produse sau servicii este un lucru acceptat, cel puțin în raport cu alți comercianți.

Pot constitui astfel de evidențe soluționarea extrajudiciară satisfăcătoare a litigiilor, de exemplu prin acceptarea cererilor de încetare a practicilor reclamate, încheierea de acorduri de delimitare în cauzele referitoare la mărci etc.

În plus, probele care arată că renumele mărcii oponentului a fost recunoscut și protejat în mod repetat împotriva actelor de încălcare a drepturilor asociate mărcii prin **decizii emise de autoritățile judiciare sau administrative** constituie un indiciu important al faptului că marca se bucură de renume pe teritoriul relevant, în special atunci când deciziile respective sunt de dată recentă. Acest efect poate fi întărit de existența unui număr considerabil de decizii de acest tip (în ceea ce privește valoarea probatorie a deciziilor, a se vedea punctul 3.1.4.4 de mai jos). Acest factor este menționat la articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (5) din Recomandarea comună a OMPI.

#### Numărul de înregistrări

**Numărul și durata înregistrărilor** și a cererilor de înregistrare a mărcilor la nivel european sau mondial sunt de asemenea relevante, dar reprezintă în sine un indiciu insuficient privind gradul de cunoaștere a semnelui de către publicul relevant. Faptul că oponentul deține numeroase înregistrări ale mărcii, pentru mai multe clase, poate demonstra în mod indirect circulația internațională a mărcii, dar nu poate constitui în sine o dovadă decisivă a existenței renumelui. Acest factor este menționat la articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (4) din Recomandarea comună a OMPI, în care se specifică în mod clar necesitatea utilizării efective: durata și regiunea geografică ale oricărei înregistrări și/sau cereri de înregistrare a unei mărci sunt relevante „în măsura în care reflectă utilizarea sau recunoașterea mărcii”.

#### Certificări și premii

Certificările, premiile și instrumentele similare care atestă recunoașterea publică oferă, de obicei, informații privind istoricul mărcii sau evidențiază anumite aspecte calitative ale produselor oponentului, însă ca regulă generală sunt insuficiente în sine pentru a confirma existența renumelui, fiind mai utile ca indicii indirecte. De exemplu, faptul că

oponentul deține, de mulți ani, titlul de furnizor oficial al casei regale poate indica faptul că marca invocată este o marcă tradițională, dar nu poate oferi informații directe privind cunoașterea mărcii. Certificarea este însă mult mai relevantă dacă se referă la fapte legate de performanța mărcii. Acest factor este menționat de Curte în *Lloyd Schuhfabrik (Lloyd Schufabrik Meyer)* și *Chiemsee (Windsurfing Chiemsee)*, cu referire la aprecierea caracterului puternic distinctiv dobândit prin utilizare.

Cauza nr.	Observații
14/06/2012, R 1637/2011-5, made by APART since 1975 / Apart et al.	Noile probe prezentate de reclamant și acceptate de Camera de recurs demonstrează că marca anterioară a obținut în mod constant un rating ridicat, precum și o serie de premii ca urmare a sondajelor realizate de societățile specializate din Polonia în perioada 2005-2009 (punctul 30). Prin urmare, s-a considerat că reclamantul a demonstrat cu succes existența renumelui în Polonia în cazul bijuteriilor, dar nu a făcut dovada renumelui pentru celelalte produse și servicii desemnate de semnele anterioare.

#### Valoarea asociată mărcii

Faptul că o marcă este solicitată de societăți terțe pentru a fi reprodusă pe propriile lor produse, fie ca marcă comercială, fie ca simplu element decorativ, reprezintă un indiciu puternic al faptului că marca prezintă un caracter atractiv accentuat și o valoare economică importantă. Prin urmare, măsura în care marca este exploatată prin intermediul **licențelor, al activităților de merchandising și al sponsorizărilor**, precum și amplasarea acestor programe reprezintă indicii utile pentru aprecierea renumelui. Acest factor este menționat la articolul 2 alineatul (1) litera (b) punctul (6) din Recomandarea comună a OMPI.

#### 3.1.4 Dovada renumelui

##### 3.1.4.1 Nivelul probatoriu

Oponentul trebuie să aducă probe care să permită Oficiului să ajungă la **concluzia pozitivă** că marca anterioară a dobândit renume pe teritoriul relevant. Formularea utilizată la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE și la articolul 7 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul delegat privind marca UE este extrem de clară în acest sens: marca anterioară merită să i se acorde o protecție extinsă numai dacă „se bucură de un renume”.

Rezultă că **probele trebuie să fie clare și convingătoare**, în sensul că oponentul trebuie să dovedească clar toți factorii necesari pentru a concluziona fără rezerve că marca este cunoscută de o parte semnificativă a publicului. Renumele mărcii

anterioare trebuie demonstrat în mod suficient pentru a convinge Oficiul și nu poate fi doar presupus.

### 3.1.4.2 Sarcina probei

În conformitate cu articolul 95 alineatul (1) a doua teză din Regulamentul privind marca UE, în cadrul procedurilor *inter partes*, analiza Oficiului își limitează examinarea la motivele și argumentele furnizate de către părți. Rezultă că, atunci când apreciază dacă marca anterioară se bucură de renume, Oficiul nu poate **nici să ia în considerare** fapte de care are cunoștință în baza **propriei cunoașteri** a pieței, **nici să desfășoare o anchetă ex officio**, ci trebuie să își bazeze concluziile exclusiv pe informațiile și probele prezentate de oponent.

Există excepții de la această regulă atunci când anumite fapte sunt atât de clar stabilite încât pot fi considerate ca fiind universal cunoscute, presupunându-se astfel că sunt cunoscute și de Oficiu (de exemplu, faptul că într-o anumită țară se află un anumit număr de consumatori sau faptul că produsele alimentare sunt destinate publicului larg). În schimb, întrebarea dacă o marcă a depășit sau nu pragul minim al renumelui stabilit de Curte în cauza *Chevy (General Motors)* nu reprezintă, în sine, o simplă chestiune de fapt, deoarece implică analiza juridică a mai multor indicii factice și nu se poate presupune pur și simplu că renumele mărcii anterioare constituie un fapt universal cunoscut.

Cauza nr.	Observații
22/06/2004, T-185/02, Picaro, EU:T:2004:189 (confirmată prin 12/01/2006, C-361/04 P, Picaro, EU:C:2006:25)	Pe lângă faptele prezentate în mod expres de către părți, Camera de recurs poate lua în considerare fapte bine cunoscute, adică faptele care sunt probabil cunoscute de orice persoană sau care pot fi aflate din surse general accesibile. „În primul rând, trebuie reținut faptul că norma juridică enunțată la articolul 74 alineatul (1) <i>in fine</i> din Regulamentul nr. 40/94 [devenită articolul 95 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE] constituie o excepție de la principiul conform căruia examinarea faptelor se face [de către Oficiu] din proprie inițiativă, stabilit <i>in limine</i> de dispoziția respectivă. Prin urmare, această excepție trebuie interpretată în mod strict, definindu-i-se domeniul de aplicare astfel încât să nu se depășească ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului vizat” (punctele 29-32).

Cauza nr.	Observații
30/03/2009, R 1472/2007-2, El Polo / POLO	Este general cunoscut faptul că marca anterioară este într-adevăr o marcă celebră nu numai în Franța, ci și în majoritatea țărilor europene, în mare parte datorită expunerii publicului la aceste produse în magazine din aeroporturi și duty-free, precum și datorită publicității îndelungate în reviste cu tiraj ridicat. Nu este necesar să se aducă probe extrem de solide pentru a sprijini afirmații care sunt universal acceptate ca fiind adevărate (punctul 32).

Articolul 7 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul delegat privind marca UE prevede că sarcina de a prezenta și de a demonstra faptele relevante îi revine oponentului, solicitându-se în mod expres ca acesta să facă **dovada renumelui mărcii anterioare** pentru produsele și serviciile revendicate. În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) și cu articolul 7 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul delegat privind marca UE, precum și cu practica Oficiului, aceste probe pot fi prezentate fie împreună cu actul de opoziție, fie în termen de patru luni de la data notificării solicitantului cu privire la existența opoziției. Oponentul poate să facă referire și la faptele și probele prezentate în cadrul unei alte proceduri de opoziție, cu condiția să indice în mod clar și fără echivoc materialele relevante, iar limba de procedură să fie aceeași în ambele cazuri.

Dacă dovada renumelui nu este redactată în **limba** corectă, Oficiul poate, din proprie inițiativă sau la cererea motivată a celeilalte părți, să solicite oponentului să depună o traducere a dovezii în limba respectivă, în termenul specificat de Oficiu (articolul 7 alineatul (3) din Regulamentul delegat privind marca UE și articolul 24 din Regulamentul de punere în aplicare a Regulamentului privind marca UE).

Rămâne la latitudinea Oficiului să decidă dacă oponentul trebuie să prezinte traducerea dovezii renumelui în limba de procedură. Dacă solicitantul cere în mod expres o traducere a dovezii în limba de procedură, Oficiul solicită în principiu furnizarea unei traduceri de către oponent. Cererile de acest tip pot fi însă respinse dacă, având în vedere caracterul evident al dovezilor prezentate, cererea solicitantului pare a fi exagerată sau chiar abuzivă.

În cazul în care solicită traducerea dovezii, Oficiul îi va acorda oponentului un termen de 2 luni pentru a o prezenta. Având în vedere volumul de documente care este adeseori necesar pentru a demonstra existența renumelui, poate fi suficient să se traducă numai părțile importante ale documentelor sau ale publicațiilor lungi. În mod asemănător, nu este necesar să se traducă integral documentele sau părțile din documente care conțin în principal cifre sau statistici, al căror sens este evident, așa cum este de multe ori cazul facturilor, al formularelor de comandă, al diagramelor, broșurilor, cataloagelor etc. Mijloacele de probă nu vor fi luate în considerare decât dacă au fost traduse sau dacă sunt evidente, indiferent de conținutul textual al acestora.

În ceea ce privește structura și formatul în care trebuie depuse dovezile scrise ale renumelui, se aplică articolul 55 din Regulamentul delegat privind marca UE, care prevede faptul că documentele sau alte mijloace de probă se includ în anexele la o declarație, numerotate în ordine crescătoare.

Declarațiile trebuie să conțină un index care să indice, pentru fiecare document sau mijloc de probă anexat, următoarele:

1. numărul anexei;
2. o scurtă descriere a documentului sau a mijlocului de probă și, după caz, numărul de pagini;
3. numărul paginii din declarație unde este menționat documentul sau mijlocul de probă.

Oponentul poate indica de asemenea, în indexul anexelor, părțile specifice din document pe care le invocă în sprijinul argumentației sale.

În conformitate cu articolul 55 alineatul (3) din Regulamentul delegat privind marca UE, în cazul în care declarațiile sau anexele nu respectă cerințele, Oficiul poate invita oponentul să remedieze orice deficiență într-un termen stabilit. Dacă deficiențele nu sunt remediate și în continuare nu este posibil pentru Oficiu să stabilească în mod clar motivul sau argumentul la care se referă un document sau un mijloc de probă, dovada respectivă nu este luată în considerare (articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul delegat privind marca UE).

#### 3.1.4.3 Evaluarea probelor

Regulile de bază privind evaluarea probelor sunt aplicabile și în acest domeniu: probele trebuie apreciate **în ansamblu**, adică fiecare indiciu trebuie pus în balanță cu celelalte, iar informațiile confirmate de mai multe surse sunt, în general, considerate mai sigure decât cele care provin din surse izolate. În acest sens, cu cât sursa de informații este mai independentă, mai de încredere și mai bine documentată, cu atât este mai mare valoarea probatorie a dovezilor.

Prin urmare, este puțin probabil ca informațiile care **provin direct de la oponent** să fie suficiente în sine, în special dacă sunt alcătuite doar din **opinii** și **estimări** în loc de fapte sau dacă prezintă un **caracter neoficial** și nu sunt confirmate în mod obiectiv, precum în cazul în care oponentul prezintă note interne sau tabele conținând date și cifre a căror proveniență nu este cunoscută.

Cauza nr.	Observații
29/04/2010, R 295/2009-4, PG PROINGEC CONSULTORIA (fig.) / PROINTEC (fig.) et al.	Conținutul documentației prezentate nu demonstrează în mod clar că mărcile anterioare s-ar bucura de renume. Documentația provine, în cea mai mare parte, direct de la partea reclamată și conține informații preluate din cataloagele sale comerciale, din reclame proprii și din documente descărcate de pe site-ul său. Documentele/informațiile provenite de la terți sunt insuficiente pentru a reflecta în mod clar și obiectiv poziția exactă pe piață a părții reclamate. Existența renumelui nu a fost demonstrată (punctul 26).
16/11/2011, T-500/10, Doorsa, EU:T:2011:679	În ceea ce privește documentele depuse la dosar care provin chiar de la societate, Tribunalul a hotărât că, pentru a se aprecia valoarea probatorie a unui astfel de document, trebuie să se verifice, în primul rând, credibilitatea informațiilor conținute. Tribunalul a adăugat că este necesar ca în continuare să se ia în considerare mai ales originea documentului, circumstanțele în care a fost emis, destinatarul acestuia și răspunsul la întrebarea dacă, <i>prima facie</i> , documentele respective par a fi riguroase și credibile (punctul 49).

Dacă însă informațiile de acest tip sunt disponibile public sau au fost compilate în scop oficial și conțin informații și date care au fost verificate în mod obiectiv, sau dacă reproduc declarații publice, valoarea lor probatorie este în general mai mare.

În ceea ce privește conținutul, cu cât probele oferă mai multe indicii privind diverșii factori pe baza cărora se poate deduce existența renumelui, cu atât sunt mai relevante și mai concludente. În special probele care, în ansamblu, oferă **date și informații cantitative puține sau inexistente** nu pot asigura indicii privind **factorii esențiali**, precum cunoașterea mărcii, cota de piață și intensitatea utilizării, fiind deci insuficiente pentru a sprijini constatarea unui renume.

#### 3.1.4.4 Mijloacele de probă

Regulamentele nu indică direct tipul de probe cel mai adecvat pentru a demonstra existența renumelui. Oponentul poate recurge la **toate mijloacele de probă prevăzute la articolul 97 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE**, cu condiția ca acestea să demonstreze că marca a dobândit efectiv renumele necesar.

Următoarele mijloace de probă sunt cel mai frecvent utilizate de oponenți în cadrul procedurilor de opoziție desfășurate în cadrul Oficiului (ordinea nu reflectă nici importanța lor relativă, nici valoarea lor probatorie):

1. declarații sub jurământ sau solemne;
2. hotărâri ale instanțelor sau ale autorităților administrative;
3. decizii ale Oficiului;
4. sondaje de opinie și studii de piață;
5. audituri și controale;
6. certificări și premii;
7. articole din presă sau din publicații de specialitate;
8. rapoarte anuale privind rezultatele economice și profiluri ale societăților;
9. facturi și alte documente comerciale;
10. materiale publicitare și promoționale.

Probele de acest tip pot fi prezentate și în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE, cu scopul de a demonstra că marca anterioară a dobândit un caracter puternic distinctiv, sau în temeiul articolului 8 alineatul (2) litera (c) din același regulament în cazul mărcilor de notorietate.

#### Declarațiile sub jurământ sau solemne

Importanța și valoarea probatorie a declarațiilor solemne se stabilesc în conformitate cu regulile generale aplicate de Oficiu pentru aprecierea unor astfel de probe. Trebuie să se țină cont în special de calitatea persoanei care dă declarația și de relevanța acestei probe pentru cazul respectiv. Pentru mai multe informații privind importanța și valoarea probatorie a declarațiilor sub jurământ, a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 6, Dovada utilizării.

Cauza nr.	Observații
12/05/2011, R 729/2009-1, SKYBLOG / SKY et al.	Declarația unei firme de consultanță specializate în domeniul strategiei pentru medii digitale din Regatul Unit atestă faptul că oponentul este „principalul furnizor de televiziune digitală din Regatul Unit” și că „Sky” se bucură de un renume imens și impresionant (punctul 37).

#### Hotărârile instanțelor sau ale autorităților administrative

Oponenții invocă adeseori hotărâri ale autorităților sau ale instanțelor naționale care au admis renumele mărcii anterioare. Chiar dacă hotărârile naționale reprezintă probe admisibile și pot avea valoare probatorie, în special dacă provin dintr-un stat membru al cărui teritoriu este relevant și pentru opoziția în cauză, ele nu au caracter obligatoriu pentru Oficiu, în sensul că Oficiul nu este obligat să urmeze concluziile acestora.

Cauza nr.	Observații
17/12/2010, T-192/09, Seve Trophy, EU:T:2010:553	În ceea ce privește hotărârile instanțelor din Spania, sistemul mărcilor Uniunii Europene este un sistem autonom, care constă într-un set de reguli și obiective specifice aplicate independent de orice sistem național (punctul 79).

Întrucât aceste hotărâri pot conține indicii privind renumele și o evidență a respectării drepturilor conferite de marcă, trebuie luată în considerare și analizată relevanța lor. Trebuie să se examineze tipul procedurii implicate, dacă problema a fost într-adevăr cea a renumelui, în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, nivelul jurisdicțional și numărul hotărârilor de acest tip.

Cauza nr.	Observații
10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285	Deciziile oficiului național al Regatului Unit care se referă la renumele mărcii BOTOX sunt fapte care, dacă se dovedesc relevante, pot fi luate în considerare de Tribunal în pofida faptului că titularii acestei mărci UE nu au avut calitatea de parte în cadrul acestor decizii (punctul 78).

Pot exista diferențe între condițiile de fond și de procedură aplicabile în cadrul procedurilor naționale și cele aplicabile în cadrul procedurilor de opoziție desfășurate în cadrul Oficiului. În primul rând, pot exista diferențe în modul de definire sau de interpretare a cerinței privind renumele. În al doilea rând, importanța pe care Oficiul o acordă probelor nu este neapărat aceeași cu cea care li se acordă în cadrul procedurilor naționale. De asemenea, instanțele naționale pot avea posibilitatea să ia în considerare *ex officio* fapte pe care le cunosc direct, în timp ce, în conformitate cu articolul 95 din Regulamentul privind marca UE, Oficiul nu poate proceda astfel.

Din aceste motive, valoarea probatorie a hotărârilor naționale este considerabil mai mare atunci când condițiile de drept și de fapt pe baza cărora au fost emise deciziile respective sunt foarte bine clarificate. Motivul este acela că, în lipsa acestor elemente, este mai dificil atât pentru solicitant să își exercite dreptul la apărare, cât și pentru Oficiu să aprecieze relevanța hotărârii la un nivel rezonabil de certitudine. În mod similar, dacă hotărârea nu este încă definitivă sau dacă nu mai este de actualitate din cauza timpului scurs între cele două cauze, valoarea ei probatorie se va reduce corespunzător.

Prin urmare, valoarea probatorie a hotărârilor naționale trebuie apreciată pe baza conținutului acestora și poate varia de la o cauză la alta.

#### Deciziile Oficiului

Oponentul poate să facă trimitere și la deciziile anterioare ale Oficiului, cu condiția ca trimiterea să fie clară și lipsită de ambiguitate, iar limba de procedură să fie aceeași. În caz contrar, oponentul trebuie să furnizeze și o traducere a deciziei, pe parcursul perioadei de 4 luni acordate pentru prezentarea de fapte, probe și argumente suplimentare, pentru ca solicitantul să aibă posibilitatea de a-și exercita dreptul la apărare.

În ceea ce privește relevanța și valoarea probatorie a deciziilor anterioare ale Oficiului, se aplică aceleași reguli ca și în cazul hotărârilor naționale. Chiar dacă referința este admisibilă, iar decizia este relevantă, Oficiul nu are obligația de a adopta aceeași concluzie, fiind necesară examinarea fiecărei cauze pe fond. Recunoașterea numelui unei mărci anterioare nu poate depinde de o recunoaștere anterioară realizată în contextul unor proceduri separate privind părțile și a unor elemente de fapt și de drept diferite. Prin urmare, orice parte care se bazează pe renumele mărcii sale anterioare trebuie să demonstreze renumele dobândit de marcă, în contextul concret al fiecărui set de proceduri la care este parte și pe baza faptelor pe care le consideră cele mai potrivite; nu poate să afirme pur și simplu că a prezentat aceste probe ca urmare a faptului că renumele a fost recunoscut într-o procedură administrativă separată, chiar dacă este vorba despre aceeași marcă (23/10/2015, T-597/13, *dadida / CALIDA*, EU:T:2015:804, § 43-45).

Rezultă că deciziile anterioare ale Oficiului au numai o valoare probatorie relativă și trebuie evaluate în asociere cu restul probelor, în special dacă oponentul se bazează pe o decizie anterioară a Oficiului fără a face trimitere la materialele concrete prezentate în procedura respectivă, cu alte cuvinte dacă solicitantul nu a avut șansa de a-și prezenta observațiile pe marginea materialelor respective sau dacă intervalul scurs între cele două cauze este foarte lung. Situația poate fi alta dacă probele la care face trimitere oponentul au fost depuse în alte proceduri între aceleași părți, iar solicitantul a luat la cunoștință probele privind renumele unei mărci anterioare (22/01/2015, T-322/13, *KENZO*, EU:T:2015:47, § 18).

#### Sondajele de opinie și studiile de piață

Sondajele de opinie și studiile de piață constituie mijlocul de probă cel mai potrivit pentru furnizarea de informații privind gradul de cunoaștere a mărcii, cota de piață aferentă sau poziția ocupată pe piață în raport cu produsele concurente.

Valoarea probatorie a sondajelor de opinie și a studiilor de piață se stabilește în funcție de statutul și gradul de independență al entității care le realizează, de relevanța și exactitatea informațiilor pe care le aduc și de rigurozitatea metodei aplicate.

Mai exact, pentru a evalua credibilitatea unui sondaj de opinie sau a unui studiu de piață, Oficiul trebuie să dețină următoarele informații:

1. dacă sondajul a fost realizat de o societate sau un institut de cercetare independent și recunoscut – pentru a stabili dacă sursa dovezilor este de încredere (27/03/2014, R 540/2013-2, *Shape of a bottle (3D)*, § 49);
2. numărul și profilul (sex, vârstă, profesie și mediu de proveniență) persoanelor intervievate, cu scopul de a stabili dacă rezultatele sondajului sunt reprezentative pentru diferitele tipuri de potențiali consumatori ai produselor în cauză;

3. metoda aplicată și circumstanțele în care a fost realizat studiul de piață, precum și lista completă a întrebărilor cuprinse în chestionar. De asemenea, este important să se cunoască modul și ordinea în care au fost formulate întrebările, pentru a stabili dacă persoanelor intervievate li s-au adresat întrebări care sugerau un anumit răspuns;
4. dacă procentajul indicat în studiu corespunde numărului total de persoane chestionate sau numai celor care au răspuns efectiv.

Dacă informațiile de mai sus lipsesc, nu trebuie să se acorde o valoare probatorie mare rezultatelor studiului de piață sau ale sondajului de opinie, iar acestea nu vor fi, în principiu, suficiente în sine pentru a confirma existența unui renume.

Cauza nr.	Observații
08/04/2011, R 925/2010-2, 1 CLEAN! 2 FRESH! 3 STRONG! (fig.) / FRESH & CLEAN et al.	Solicitantul anulării nu a prezentat suficiente probe privind renumele mărcilor sale. În conformitate cu extrasele din studiul de piață realizat în 2001 în Italia, chiar dacă nivelul de „recunoaștere asistată” este de 86%, rata de „recunoaștere spontană” este de numai 56%. Mai mult, nu se oferă niciun indiciu privind întrebările adresate persoanelor chestionate, fiind astfel imposibil să se stabilească dacă întrebările au fost într-adevăr deschise și independente. De asemenea, studiul nu specifică pentru ce produse este cunoscută marca (punctul 27).
27/03/2014, R 540/2013-2, Shape of a bottle (3D)	Potrivit solicitantului, studiile de piață nu par a fi efectuate de compania de notorietate GfK, ci de către un domn Phillip Malivore care, potrivit propriei declarații, este doar „un fost director al GfK”. Prin urmare, Camera este surprinsă de modul în care un fost angajat al GfK poate fi autorizat să utilizeze sigla companiei pe fiecare pagină a studiilor, deși este la ora actuală „un consultant independent pentru cercetare de piață”. Aceste fapte aruncă o umbră de îndoială considerabilă asupra sursei, asupra rigurozității și asupra naturii independente a studiilor (punctul 49).

În mod similar, dacă informațiile de mai sus există, dar se pot contesta sursa și rigurozitatea metodei aplicate, eșantionul statistic este prea mic sau întrebările au sugerat anumite răspunsuri, atunci credibilitatea probelor scade în consecință.

Cauza nr.	Observații
<p>15/03/2011, R 1191/2010-4, MÁŠ KOLOMBIANA ...Y QUÉ MÁŠ!! / COLOMBIANA LA NUESTRA</p>	<p>Studiul de piață prezentat de oponent nu oferă informații concludente pentru a demonstra că semnul anterior este de notorietate în rândul publicului spaniol pentru <i>apă gazoasă</i>, întrucât persoanele chestionate au fost selecționate cu atenție pe baza originii lor, și anume persoane din Columbia rezidente în Spania. Această categorie reprezintă o parte extrem de mică a populației din Spania. În mod similar, cifrele referitoare la vânzări, la investițiile publicitare și la prezența mărcii în publicațiile destinate publicului de imigranți, conținute în declarația notarială, nu sunt suficiente pentru a demonstra că semnul anterior este de notorietate. În plus, declarațiile nu sunt coroborate cu date concludente în ceea ce privește cantitatea produselor și cifra de afaceri aferentă (punctul 23).</p>
<p>01/06/2011, R 1345/2010-1, Fukato Fukato (fig.) / DEVICE OF A SQUARE (fig.) et al.</p>	<p>Pentru a-și susține declarația întemeiată pe articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, oponentul recurge exclusiv la un sondaj de opinie realizat în 2007. Sondajul a fost realizat de o societate independentă. În principiu, se consideră suficient un eșantion de 1 000-2 000 de persoane intervievate, cu condiția ca acestea să fie reprezentative pentru tipul de consumatori vizați. Sondajul oponentului se baza pe un eșantion de 500 de persoane, ceea ce nu este suficient în cazul serviciilor pentru care se revendică renumele. Conform sondajului, sigla mărcii anterioare este asociată, în special, unor servicii din domeniul financiar și al asigurărilor. Întrucât opoziția se bazează numai pe Clasa 42 în ceea ce privește marca UE anterioară, aceasta nu include serviciile financiare și de asigurări. Prin urmare, sondajul prezentat nu constituie o dovadă corespunzătoare a renumelui mărcii UE deținute de oponent (punctul 58).</p>

În schimb, sondajele de opinie și studiile de piață care îndeplinesc cerințele de mai sus (sursă independentă și sigură, eșantion rezonabil de mare și de diversificat și metodă de încredere) constituie un indiciu clar al existenței renumelui, în special dacă demonstrează un grad ridicat de cunoaștere a mărcii.

### Auditurile și controalele

Auditurile și controalele efectuate în cadrul întreprinderii oponentului pot oferi informații utile cu privire la intensitatea utilizării mărcii, deoarece cuprind de obicei date privind rezultatele financiare, volumul vânzărilor, cifra de afaceri, profitul etc. Probele de acest tip sunt însă pertinente numai dacă se referă în mod specific la produsele comercializate sub marca în cauză, și nu la activitățile oponentului în general.

Auditurile și controalele pot fi efectuate la inițiativa oponentului însuși sau pot fi impuse de legea societăților comerciale și/sau de reglementările financiare. În primul caz, se aplică aceleași reguli ca pentru sondajele de opinie și studiile de piață, în sensul că statutul entității care efectuează auditul și rigurozitatea metodei aplicate sunt esențiale pentru stabilirea credibilității, în timp ce valoarea probatorie a auditurilor și controalelor oficiale este, de regulă, mult mai mare, deoarece acestea sunt de obicei efectuate de o autoritate publică sau de o instituție de audit recunoscută, pe baza unor standarde și norme general acceptate.

### Certificările și premiile

Acest tip de probe cuprinde certificările și premiile acordate de autoritățile publice sau de instituții oficiale precum camerele de comerț și industrie, asociațiile și societățile profesionale, organizațiile de consumatori etc.

Certificările acordate de autorități prezintă în general un grad ridicat de încredere, deoarece provin din surse independente și specializate, care atestă fapte constatate în cadrul exercitării atribuțiilor oficiale. De exemplu, cifrele privind tirajul mediu al publicațiilor, puse la dispoziție de asociațiile competente în domeniul distribuției de presă, constituie dovezi concludente ale succesului unei mărci în sectorul respectiv.

Cauza nr.	Observații
25/01/2011, R 907/2009-2, O2PLS / O2 et al.	Numeroasele distincții obținute de marcă, împreună cu investiția enormă în publicitate și cu numărul de articole prezente în diferite publicații, au fost considerate un element de probă important privind stabilirea renumelui (punctul 9 subpunctul (iii) și punctul 27).

Aceeași regulă se aplică și în cazul certificărilor de calitate și al premiilor acordate de aceste autorități, deoarece oponentul trebuie în general să respecte standarde obiective pentru a primi premiul. În schimb, premiile și distincțiile acordate de entități necunoscute sau pe baza unor criterii nespecificate sau subiective trebuie să aibă o pondere foarte scăzută.

Relevanța unei certificări sau a unui premiu prezentat în fiecare caz specific depinde în mare măsură de conținutul său. De exemplu, faptul că partea care a formulat opoziția este titularul unui certificat de calitate ISO 9001 sau al unui titlu de furnizor al casei regale nu înseamnă în mod automat că semnul este cunoscut publicului, ci doar că produsele oponentului îndeplinesc anumite standarde tehnice sau de calitate ori că

sunt furnizate unei case regale. Dacă însă aceste probe sunt însoțite de alte indicii privind calitatea și succesul comercial, ele pot conduce la concluzia că marca anterioară se bucură de renume.

Articolele din presă sau din publicații de specialitate

Valoarea probatorie a articolelor apărute în presă și în alte publicații privind marca oponentului depinde, în principal, de întrebarea dacă aceste publicații reprezintă materiale publicitare indirecte sau, dimpotrivă, sunt rezultatul unor cercetări independente și obiective.

Cauza nr.	Observații
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, confirmată prin 10/05/2012, C-100/11 P	Simpla existență a unor articole într-o publicație științifică sau în presa generalistă constituie un element relevant în vederea constatării numelui produselor comercializate sub marca BOTOX în rândul publicului larg, independent de conținutul pozitiv sau negativ al acestor articole (punctul 54).
10/03/2011, R 555/2009-2, BACI MILANO (fig.) / BACI & ABBRACCI	Renumele mărcii anterioare în Italia a fost dovedit prin intermediul documentației extinse depuse de oponent, care includea, printre altele, un articol din <i>Economy</i> , în care se arăta că, în 2005, marca „BACI & ABBRACCI” se afla printre cele mai contrafăcute 15 mărci de modă din lume; un articol publicat în <i>Il Tempo</i> la 5 august 2005, în care marca „BACI & ABBRACCI” este menționată alături de alte mărci, printre care Dolce & Gabbana, Armani, Lacoste și Puma, ca fiind vizată de falsificatori; un articol publicat în <i>Fashion</i> la 15 iunie 2006, în care marca este definită ca „un veritabil fenomen de piață”; campanii publicitare din perioada 2004-2007, cu mărturii din partea unor celebrități din lumea divertismentului și a sportului; precum și un studiu de piață realizat de renumita agenție independentă Doxa în septembrie 2007, din care reiese că marca este cea mai recunoscută marcă din sectorul modei pentru 0,6% din publicul italian (punctul 35).

Prin urmare, atunci când apar în publicații de prestigiu sau sunt scrise de profesioniști independenți, astfel de articole dobândesc o valoare foarte ridicată, ca, de exemplu, atunci când succesul unei anumite mărci face obiectul unui studiu de caz în jurnale de specialitate sau în publicații științifice. Prezența unei mărci într-un dicționar (care nu este un articol de presă, dar este tot o publicație) constituie un element de probă de mare valoare.

Cauza nr.	Observații
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, confirmată de 10/05/2012, C-100/11 P	Introducerea unui termen în dicționar semnalează un nivel ridicat de recunoaștere din partea publicului. Trimiterile la edițiile din 2002 și 2003 ale mai multor dicționare publicate în Regatul Unit constituie un element de probă care ar putea confirma renumele mărcii BOTOX în această țară sau în rândul publicului vorbitor de limbă engleză al Uniunii Europene (punctele 55 și 56).

#### Rapoartele anuale privind rezultatele economice și profilurile societăților

Acest tip de probe cuprinde toate tipurile de publicații interne care conțin informații variate despre istoricul, activitățile și perspectivele societății comerciale a oponentului sau informații mai detaliate cu privire la cifra de afaceri, vânzări, publicitate etc.

În măsura în care aceste probe provin de la oponent și sunt, în principal, destinate să promoveze imaginea acestuia, valoarea lor probatorie depinde în cea mai mare parte de conținut, iar informațiile corespunzătoare trebuie tratate cu prudență, mai ales în cazul în care conțin în principal estimări și evaluări subiective.

În schimb, dacă aceste publicații sunt difuzate clienților și altor cercuri interesate și conțin informații și date care pot fi verificate obiectiv, eventual compilate sau revizuite de auditori independenți (așa cum este adesea cazul rapoartelor anuale), valoarea lor probatorie este sporită substanțial.

#### Facturile și alte documente comerciale

În această rubrică pot fi grupate toate tipurile de documente comerciale, de exemplu facturi, bonuri de comandă, contracte de distribuție și de sponsorizare, extrase din corespondența cu clienții, furnizorii sau asociații etc. Documentele de acest tip pot oferi o mare varietate de informații cu privire la intensitatea utilizării, la întinderea geografică și la durata utilizării mărcii.

Chiar dacă relevanța și credibilitatea documentelor comerciale nu sunt contestate, în general este dificil să se facă dovada numelui exclusiv pe baza acestor elemente, având în vedere diversitatea factorilor implicați și volumul de documente necesare. În plus, probele referitoare la contractele de distribuție sau de sponsorizare și corespondența comercială sunt mai adecvate pentru a oferi indicii despre întinderea geografică sau latura promoțională a activităților oponentului decât pentru a măsura succesul mărcii pe piață, prin urmare pot servi doar ca indicii indirecte privind renumele.

Cauza nr.	Observații

<p>14/04/2011, R 1272/2010-1, GRUPO BIMBO (fig.) / BIMBO et al.  (08/07/2015, T-357/11 INTP GRUPO BIMBO (fig.) / BIMBO et al., EU:T:2015:534)</p>	<p>Probele prezentate indică un nivel ridicat de recunoaștere a mărcii pe piața spaniolă. În 2004, valoarea totală a facturilor pe piața spaniolă a pâinii toast s-a ridicat la 346,7 milioane EUR, din care facturile oponentului au însumat 204,9 milioane EUR. Facturile prezentate se refereau la reclame TV, precum și la reclame în ziare și reviste. Prin urmare, renumele mărcii „BIMBO” în Spania pentru <i>pâine produsă industrial</i> a fost dovedit (punctul 64).</p> <p>Tribunalul nu a abordat acest punct.</p>
---	--

#### Materialele publicitare și promoționale

Acest tip de elemente de probă pot lua diferite forme, precum articole din presă, spoturi publicitare, articole promoționale, oferte, broșuri, cataloage, fluturași etc. În general, aceste dovezi nu pot fi concludente ca atare în ceea ce privește renumele, din cauza faptului că nu pot oferi multe informații privind conștientizarea efectivă a mărcii.

Se pot deduce însă unele concluzii cu privire la gradul de expunere a publicului la mesajele publicitare privind marca, pornind de la tipul mediului de comunicare utilizat (național, regional, local) și de la ratele de audiență a spoturilor sau de la tirajele publicațiilor relevante, cu condiția, desigur, ca acest tip de informații să fie disponibile.

Cauza nr.	Observații
-----------	------------

<p>10/01/2011, R 43/2010-4, FFR (fig.) / CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO (fig.), (05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645)</p>	<p>Documentele prezentate arată că imaginea cocoșului negru a dobândit renume și este asociată cu vinurile din regiunea Chianti Classico. Oponentul a prezentat mai multe copii ale unor <b>reclame apărute în ziare și reviste care atestă activitatea sa promoțională</b>, precum și articole independente care afișează imaginea unui cocoș negru în dreptul regiunii Chianti Classico. Având însă în vedere că renumele este asociat exclusiv imaginii cocoșului negru, iar aceasta reprezintă doar o parte a mărcilor anterioare, apar îndoieli serioase cu privire la posibilitatea de a atribui acest renume mărcilor în ansamblu. În plus, din aceleași motive, apar îndoieli și cu privire la mărcile cărora le poate fi atribuit renumele, având în vedere că oponentul deține mai multe mărci. (punctele 26 și 27).</p> <p>Tribunalul nu a evaluat probele privind renumele.</p>
--	---

În plus, aceste probe pot oferi indicii utile referitoare la tipul produselor desemnate, la forma sub care este utilizată efectiv marca și la tipul de imagine pe care oponentul încearcă să o creeze pentru marca sa. De exemplu, în cazul în care dovezile arată că înregistrarea anterioară pentru care se revendică renumele constă într-un element figurativ, dar în realitate acesta este utilizat în combinație cu un element verbal, nu ar fi corect să se accepte că elementul figurativ se bucură de renume, ci ar trebui să se aprecieze dacă renumele se extinde și asupra elementului figurativ. În acest scop, este important să se aprecieze dacă elementul respectiv are un rol predominant sau chiar semnificativ atunci când este utilizat în combinație cu elementul verbal și dacă a dobândit un renume prin sine însuși. Aceasta apreciere trebuie realizată de la caz la caz. A se vedea exemple de hotărâri la punctul 3.1.2.6 de mai sus.

### 3.2 Similitudinea semnelor

Pentru ca opoziția bazată pe articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE să aibă succes, trebuie să se identifice un anumit grad de asemănare între semne (24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53). Dacă se constată că semnele sunt, în ansamblu, **diferite, nu trebuie efectuată** examinarea menită să stabilească îndeplinirea celorlalte cerințe prevăzute la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, având în vedere că opoziția nu are șanse de succes.

O temă care creează o oarecare incertitudine este cea privind relația dintre termenul „similare”, în sensul articolului 8 alineatul (5), și termenul „asemănare” utilizat la articolul 8 alineatul (1) litera (b) din același regulament. Conform formulărilor exacte ale

celor două dispoziții, **similitudinea (sau identitatea) dintre semne reprezintă o condiție prealabilă pentru aplicarea atât a articolului 8 alineatul (1) litera (b), cât și a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE**. Utilizarea unor termeni practic identici în cele două dispoziții reprezintă un argument în favoarea necesității de a interpreta acești termeni în același mod, lucru confirmat de jurisprudență.

Prin urmare, asemănarea trebuie apreciată respectând **aceleași criterii** care se aplică în contextul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE, luând astfel în considerare elementele de **asemănare vizuală, auditivă sau conceptuală** (23/10/2003, C-08/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 28, privind interpretarea articolului 5 alineatul (2) din Directiva privind mărcile; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52). A se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 2, Dubla identitate și riscul de confuzie, Capitolul 4, Compararea semnelor.

Se aplică regulile generale de evaluare a semnelor stabilite pentru examinarea acestui criteriu în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE, cum ar fi, de exemplu, regula conform căreia consumatorii percep semnul ca pe un întreg și nu au decât rareori ocazia să facă o comparație directă între diferitele mărci, trebuind să aibă încredere în imaginea imperfectă a acestora pe care au păstrat-o în memorie (25/01/2012, T-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26, § 33, 34) (a se vedea Ghidul, Partea C, Opoziția, Secțiunea 2, Dubla identitate și riscul de confuzie, Capitolul 7, Aprecierea globală, Punctul 3, Amintirea imperfectă).

### 3.2.1 Noțiunea de „asemănare” în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, comparativ cu articolul 8 alineatul (1) litera (b) din același regulament

Cu toate că se aplică aceleași criterii privind similitudinea semnelor atât la articolul 8 alineatul (1) litera (b), cât și la articolul 8 alineatul (5), obiectivele vizate sunt diferite: în cazul articolului 8 alineatul (1) litera (b), obiectivul este de a preveni înregistrarea unei mărci ulterioare care, odată folosită, ar putea crea confuzie în rândul publicului relevant în ceea ce privește originea comercială a produselor sau serviciilor vizate, în timp ce articolul 8 alineatul (5) are ca obiectiv prevenirea înregistrării unei mărci ulterioare care, odată folosită, ar putea să genereze foloase necuvenite de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare sau să aducă atingere acestuia.

Relația dintre noțiunea de „asemănare” în accepțiunea celor două dispoziții a fost analizată de Curte în cauza *TiMiKinderjoghurt*: „Cu titlu introductiv, trebuie amintit [...] că existența unei similitudini între marca anterioară și marca contestată constituie o condiție comună de aplicare a alineatului (1) litera (b) și a alineatului (5) al articolului 8 din Regulamentul [privind marca UE]” (punctul 51). Articolul 8 alineatul (5) [din Regulamentul privind marca UE], precum articolul 8 alineatul (1) litera (b) [din Regulamentul privind marca UE], sunt în mod vădit inaplicabile atunci când se înlătură ipoteza oricărei similitudini între mărci (20/11/2014, C-581/13 P & C-582/13 P, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 73).

În contextul atât al articolului 8 alineatul (1) litera (b), cât și al articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, constatarea unei similitudinii între mărcile în cauză presupune în special existența unor elemente de asemănare vizuală, auditivă sau conceptuală (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 28).

Aceste prevederi diferă însă în ceea ce privește gradul de asemănare necesar. Dacă protecția prevăzută la articolul 8 alineatul (1) litera (b) depinde de constatarea unui grad de asemănare între mărcile în conflict care să creeze un risc de confuzie între mărcile respective în rândul secțiunii de public relevante, în schimb pentru a obține protecția conferită de articolul 8 alineatul (5) nu este necesară existența unui astfel de risc. Astfel, atingerile la care face referire articolul 8 alineatul (5) pot apărea și ca urmare a unui grad mai mic de asemănare între mărcile în cauză, dacă asemănarea este suficientă pentru ca publicul vizat să perceapă o conexiune între cele două mărci, adică să creadă că există o legătură între ele (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 27, 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66).

Cu toate acestea, nu rezultă nici din formularea celor două dispoziții, nici din jurisprudență că asemănarea dintre mărcile în conflict ar trebui evaluată în mod diferit dacă aprecierea se realizează în baza articolului 8 alineatul (1) litera (b) față de cazul în care se realizează în baza articolului 8 alineatul (5).

Pe scurt, aplicarea atât a articolului 8 alineatul (1) litera (b), cât și a articolului 8 alineatul (5) presupune constatarea unei asemănări între semne. Prin urmare, dacă în cadrul examinării în baza articolului 8 alineatul (1) litera (b) se constată că semnele sunt **diferite**, va fi inevitabil respinsă și opoziția formulată în baza articolului 8 alineatul (5).

În schimb, odată ce s-a constatat că semnele sunt **asemănătoare**, examinatorul va aprecia în mod independent dacă gradul de asemănare este suficient pentru a justifica aplicarea fie a articolului 8 alineatul (1) litera (b), fie a articolului 8 alineatul (5) (ținând seama și de ceilalți factori relevanți).

Prin urmare, un grad de asemănare între mărci care, după evaluarea globală a factorilor, duce la constatarea unui risc parțial de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE nu indică **în mod obligatoriu** existența unei legături între semne în sensul articolului 8 alineatul (5), de exemplu deoarece piețele vizate sunt complet diferite. Se impune efectuarea unei analize complete, întrucât **asemănarea dintre semne este doar unul dintre factorii care trebuie luați în considerare atunci când se apreciază existența unei astfel de legături** (a se vedea criteriile relevante enumerate la subpunctul 3.3 de mai jos, referitor la „legătura” dintre semne).

De la caz la caz, există următoarele scenarii posibile:

- Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE nu se aplică deoarece semnele sunt **diferite** – nu se aplică nici articolul 8 alineatul (5) din același regulament, fiind valabilă aceeași concluzie.
- Se exclude riscul de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE (de exemplu, deoarece produsele sau serviciile

sunt diferite sau foarte puțin asemănătoare), însă semnele sunt asemănătoare – trebuie să se efectueze examinarea prevăzută la articolul 8 alineatul (5) din același regulament (05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645, § 66-71).

- Asemănarea dintre semne, împreună cu ceilalți factori relevanți, justifică **excluderea** riscului de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE, însă este posibil ca această asemănare să fie suficientă pentru a se stabili o **legătură** între semne în sensul articolului 8 alineatul (5) din același regulament, în funcție de ceilalți factori relevanți care trebuie luați în considerare.

### 3.3 Legătura dintre semne

Curtea a indicat în mod clar că, pentru a se stabili dacă utilizarea mărcii contestate riscă să aducă atingere caracterului distinctiv sau renumelui mărcii anterioare sau să genereze foloase necuvenite de pe urma acestuia, **este necesar să se stabilească** – după ce s-a constatat că semnele sunt asemănătoare – **dacă, având în vedere toți factorii relevanți, în mintea publicului relevant se va crea o legătură (sau o asociere) între semnele respective**. Jurisprudența ulterioară a stabilit în mod clar că o astfel de analiză trebuie să preceadă aprecierea finală a existenței unui risc de prejudiciu.

Noțiunea de legătură între semne a fost analizată de Curte în Hotărârea din 27/11/2008, C-252/07, *Intel*, EU:C:2008:655, § 30 (și în jurisprudența citată în aceasta), care, deși face referire la interpretarea articolului 4 alineatul (4) litera (a) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului, se aplică și articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, acesta fiind dispoziția echivalentă din Regulamentul privind marca UE. În cauza *Intel*, Curtea a declarat următoarele (punctul 30):

Atingerile prevăzute la articolul 4 alineatul (4) litera (a) din Directivă, atunci când au loc, sunt consecința unui anumit grad de similitudine între mărcile anterioare și cele ulterioare, din cauza căreia publicul vizat realizează o asociere între aceste două mărci, cu alte cuvinte, stabilește o legătură între acestea, chiar dacă nu le confundă (a se vedea, în ceea ce privește articolul 5 alineatul (2) din Directivă, Hotărârile citate anterior *General Motors*, punctul 23, *Adidas-Salomon* și *Adidas Benelux*, punctul 29, precum și *adidas* și *adidas Benelux*, punctul 41).

Pe lângă termenul „**legătură**”, se mai utilizează și termenul „**asociere**” în alte puncte ale acestei părți a ghidului, precum și în jurisprudență. Uneori, acești **termeni** sunt **utilizați fără deosebire**.

Curtea a indicat în mod clar că simplul fapt că mărcile în cauză sunt asemănătoare **nu este suficient** pentru a se concluziona că există o legătură între ele. În schimb, **existența sau absența unei legături între mărcile în conflict trebuie apreciată** la nivel **global**, luându-se în considerare toți factorii relevanți pentru cazul respectiv.

În conformitate cu Hotărârea *Intel* (punctul 42), următoarele elemente pot reprezenta **factori relevanți** pentru stabilirea existenței unei astfel de legături:

- Gradul de similitudine între mărcile în conflict. Cu cât mărcile sunt mai asemănătoare, cu atât este mai probabil ca marca ulterioară să evoce, în percepția

publicului pertinent, marca anterioară de renume (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 26 și, prin analogie, 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44).

- Natura produselor sau a serviciilor pentru care marca anterioară se bucură de renume și pentru care se solicită înregistrarea mărcii ulterioare, inclusiv gradul de asemănare sau de diferențiere a acestor produse sau servicii, precum și publicul vizat. Produsele sau serviciile pot fi atât de diferite încât marca ulterioară nu va putea evoca marca anterioară în percepția publicului pertinent (Intel, punctul 49).
- Intensitatea renumelui mărcii anterioare.
- Gradul caracterului distinctiv, intrinsec sau dobândit prin utilizare, al mărcii anterioare. Cu cât caracterul distinctiv intrinsec al mărcii anterioare este mai puternic, cu atât este mai probabil ca atunci când consumatorul întâlnește o marcă ulterioară asemănătoare (sau identică) să își aducă aminte de marca anterioară.
- Existența unui risc de confuzie în percepția publicului.

Această listă nu este exhaustivă, iar legătura dintre mărcile în conflict poate fi confirmată sau exclusă numai pe baza unora dintre criterii.

Întrebarea dacă publicul relevant va percepe sau nu o legătură între mărcile în conflict este o **chestiune de fapt** la care trebuie să se răspundă luând în considerare faptele și circumstanțele din fiecare caz în parte.

Atunci când se apreciază riscul perceperii unei astfel de „legături”, trebuie să se ia în considerare toți factorii relevanți, care trebuie puși apoi în balanță. Prin urmare, existența chiar și numai a unui grad de asemănare redus sau vag între semne [care este posibil să fie insuficient pentru a se constata existența unui risc de confuzie în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE] justifică, totuși, aprecierea tuturor factorilor relevanți pentru a se stabili dacă există riscul ca publicul relevant să perceapă o legătură între semne. În acest sens, în Hotărârea din 24/03/2011, C-552/09 P, TIMIKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 65-66, Curtea a declarat următoarele:

Deși această evaluare globală implică o anumită interdependență între factorii relevanți, și un grad scăzut de similitudine între mărci poate fi, prin urmare, compensat de caracterul distinctiv puternic al mărcii anterioare... nu este mai puțin adevărat însă că, în lipsa oricărei similitudini între marca anterioară și marca contestată, renumele sau recunoașterea de care se bucură marca anterioară și faptul că produsele, respectiv, serviciile sunt identice sau similare, nu sunt suficiente pentru a constata... existența unei legături între acestea în percepția publicului relevant...

[...] Numai în ipoteza în care mărcile în conflict prezintă o anumită similitudine, chiar redusă, instanța amintită trebuie să procedeze la o apreciere globală pentru a stabili dacă, în pofida gradului de similitudine redus dintre acestea, există, dată fiind prezența altor factori pertinenti, precum notorietatea sau renumele mărcii anterioare, un risc de confuzie sau o legătură între aceste mărci în percepția publicului vizat.

Faptul că produsele și serviciile desemnate de mărcile în cauză aparțin unor sectoare comerciale îndepărtate nu este, în sine, suficient pentru a exclude posibilitatea existenței unei legături. Renumele specific al mărcii anterioare (inclusiv aspectele

calitative, cum ar fi o anumită imagine, un stil de viață sau circumstanțe particulare de comercializare, care au devenit asociate cu reputația mărcii) și gradul de similitudine între mărci ar putea face posibilă transferarea imaginii mărcii renumite la marca contestată, în pofida distanței dintre sectoarele de piață relevante.

Cu toate acestea, în cazul în care produsele și serviciile desemnate de mărci se adresează publicului larg, pe de o parte, și unui public specializat, pe de altă parte, simplul fapt că membrii publicului de specialitate fac parte neapărat din publicul larg nu este concludent în ceea ce privește existența unei legături. Faptul că un public specializat poate fi familiarizat cu marca anterioară, care acoperă produse sau servicii destinate publicului larg, nu este suficient pentru a demonstra că respectivul public specializat va stabili o legătură între mărcile în cauză (26/09/2018, T-62/16, PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 45-46).

De asemenea, Tribunalul a constatat că existența unei familii de mărci reprezintă un factor care trebuie luat în considerare pentru a aprecia stabilirea în percepția publicului relevant a unei legături între mărcile în conflict (05/07/2016, T-518/13, MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 73).

Jurisprudența a stabilit în mod clar că legătura nu este suficientă, în sine, pentru a se constata existența uneia dintre atingerile prevăzute la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96, și jurisprudența citată). Cu toate acestea, astfel cum se explică în detaliu la punctul 3.4 de mai jos, „Riscul de prejudiciu”, existența unei legături (sau a unei asocieri) între semne este necesară pentru a se stabili dacă există riscul producerii unei atingeri sau al obținerii de foloase necuvenite.

#### Exemple de cazuri în care s-a constatat o legătură între semne

Exemplele de mai jos prezintă cazuri în care s-a constatat că gradul de asemănare dintre semne (împreună cu alți factori) este suficient pentru a concluziona că publicul consumator va percepe o legătură între semnele respective.

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
BOTOX	BOTOLIST și BOTOCYL	16/12/2010, T-345/08 & T-357/08 confirmată prin 10/05/2012, C-100/11 P, EU:C:2012:285

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
<p>La data depunerii cererii de înregistrare a mărcilor contestate, care desemnează o gamă de produse din clasa 3, <b>marca BOTOX se bucura de renume în Regatul Unit pentru produse farmaceutice pentru tratamentul ridurilor</b>. Tribunalul a confirmat concluzia Camerei de recurs conform căreia există o oarecare suprapunere între produse, mai precis un grad redus de asemănare între <i>produsele farmaceutice pentru tratamentul ridurilor</i> comercializate de oponent și produsele contestate <i>cosmetice, în special creme</i>, în timp ce restul produselor contestate, și anume <i>parfumuri, lapte pentru bronzat, șampon, săruri de baie</i> etc. sunt diferite. Cu toate acestea, <b>produsele respective vizează sectoare de piață adiacente</b>. Tribunalul a confirmat concluzia camerei de recurs conform căreia publicului vizat – atât specialiștii cât și publicul larg – nu i-ar scăpa faptul că ambele mărci solicitate, BOTOLIST și BOTOCYL, conțin prefixul „BOTO-”, care cuprinde aproape în întregime denumirea mărcii BOTOX, care se bucură de notorietate în rândul publicului. Tribunalul a subliniat faptul că prefixul „BOTO-” nu este unul uzual, nici în domeniul farmaceutic, nici în cel cosmetic, și nu are un înțeles descriptiv. Chiar dacă semnul BOTOX ar putea fi împărțit în „bo” de la „botulină” și „tox” de la „toxină”, făcând referire la ingredientul activ utilizat, ar trebui să se considere că acest cuvânt a dobândit un caracter distinctiv, intrinsec sau prin utilizare, cel puțin în Regatul Unit. <b>Luând în considerare totalitatea factorilor relevanți, publicul ar fi determinat în mod firesc să stabilească o legătură între mărcile BOTOLIST și BOTOCYL și marca de renume BOTOX</b> (punctele 65-79).</p>		

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
RED BULL		11/01/2010, R 70/2009-1
<p>Camera de recurs a constatat că s-ar percepe o legătură între RED DOG și RED BULL, deoarece: (i) mărcile prezintă o serie de caracteristici comune relevante; (ii) produsele în conflict din clasele 32-33 sunt identice; (iii) RED BULL este o marcă de renume; (iv) marca RED BULL a dobândit un caracter puternic distinctiv prin utilizare; și (v) există risc de confuzie (punctul 19). Se poate presupune în mod rezonabil că un consumator mediu de băuturi, care cunoaște marca de renume RED BULL și vede marca RED DOG pe băuturi de același tip, și-ar aminti imediat de marca anterioară. Conform Hotărârii din cauza <i>Intel</i>, acest lucru „echivalează cu existența unei legături” între mărci (punctul 24).</p>		

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
Viagra	Viaguara	25/01/2012, T-332/10, EU:T:2012:26

**În ansamblu, mărcile sunt foarte similare** (punctul 42). Din punct de vedere vizual, toate literele mărcii anterioare se regăsesc în marca contestată, primele patru și ultimele două fiind scrise în aceeași ordine. Există o similitudine vizuală, în special având în vedere faptul că publicul tinde să acorde mai multă atenție primei părți a cuvintelor (punctele 35 și 36). Identitatea dintre prima și ultima silabă, precum și faptul că silabele din mijloc au în comun sunetul [g], determină un grad ridicat de similitudine fonetică (punctele 38 și 39). Niciunul dintre semne nu are un înțeles de sine stătător și, prin urmare, publicul nu le va diferenția din punct de vedere conceptual (punctul 40).

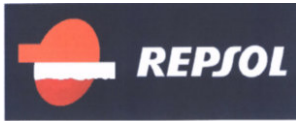

Marca anterioară desemnează *produse farmaceutice pentru tratamentul disfuncțiilor erectile* din Clasa 5, în timp ce marca contestată include *băuturi alcoolice și nealcoolice* din Clasele 32 și 33. Nu se contestă renumele semnului anterior aferent produselor menționate. Tribunalul a constatat că, **deși nu poate fi stabilită o conexiune directă între produsele desemnate de mărcile în conflict, acestea fiind diferite, rămâne totuși posibilitatea unei asocieri cu marca anterioară, având în vedere gradul ridicat de asemănare dintre semne și renumele solid dobândit de marca anterioară. Prin urmare, Tribunalul concluzionează că există riscul stabilirii unei legături între mărci** (punctul 52).

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY	Royal Shakespeare	06/07/2012, T-60/10, EU:T:2012:348

Întrucât marca contestată este alcătuită exclusiv din elementul central și distinctiv al mărcii anterioare, și anume expresia „royal shakespeare”, **semnele în conflict sunt dimilare din punct de vedere vizual, fonetic și conceptual**. Prin urmare, **consumatorul mediu va stabili o legătură între aceste semne** (punctul 29). Marca anterioară desemnează servicii din Clasa 41, printre care *producții teatrale*, iar marca contestată se referă la *băuturi nealcoolice și alcoolice* din Clasele 32 și 33, precum și la *asigurarea de hrană și băuturi, restaurante, baruri, puburi, hoteluri; cazare temporară* din Clasa 42. **Tribunalul a confirmat constatarea Camerei de recurs privind renumele „excepțional” al mărcii anterioare în Regatul Unit pentru producții teatrale**. Publicul relevant al mărcii contestate coincide cu cel al mărcii anterioare, acesta fiind publicul larg (punctul 58). **Cu toate că produsele contestate din Clasele 32 și 33 nu par a avea o legătură directă și imediată cu producțiile teatrale ale oponentului, există o oarecare apropiere și legătură între acestea**. Tribunalul a invocat Hotărârea din 04/11/2008, T-161/07, Coyote ugly, EU:T:2008:473, § 31-37, cauză în care s-a constatat o anumită similitudine între *serviciile de divertisment și bere*, dat fiind caracterul complementar al acestora. Tribunalul a adăugat că este o practică răspândită ca în teatre să se ofere servicii de bar și de restaurant fie în timpul spectacolului, fie în pauzele dintre acte. Mai mult, independent de cele de mai sus, dat fiind renumele solid al mărcii anterioare, publicul relevant, adică publicul larg din Regatul Unit, ar putea stabili o legătură cu reclamantul dacă ar vedea o bere comercializată sub marca contestată într-un supermarket sau într-un bar (punctul 60).


#### Exemple de cazuri în care nu s-a constatat nicio legătură între semne

Exemplele de mai jos prezintă cazuri în care aprecierea globală a tuturor factorilor relevanți a arătat că este puțin probabil să se perceapă o legătură între semne.


Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
		29/04/2010, R 724/2009-4
<p>Semnele prezintă doar un anumit grad de dimilitudine vizuală și auditivă. Camera de recurs confirmă faptul că renumele mărcii anterioare a fost demonstrat numai pentru <i>serviciile de distribuție de energie</i>. Aceste servicii sunt complet diferite de produsele din Clasele 18, 20, 24 și 27 pentru care se solicită protecția. Sectorul de public relevant este același, dat fiind că serviciile pentru care s-a demonstrat existența renumelui, adică <i>serviciile de distribuție de energie</i>, se adresează publicului larg, iar produsele în conflict se adresează tot unui consumator mediu, acesta fiind suficient de atent și de avizat. Cu toate acestea, chiar dacă sectoarele de public relevante pentru produsele și serviciile pentru care sunt înregistrate mărcile în conflict coincid sau se suprapun într-o oarecare măsură, produsele sau serviciile respective pot fi atât de diferite încât să fie puțin probabil ca marca ulterioară să evoce marca anterioară în percepția publicului relevant. Diferențele majore între utilizarea produselor în conflict și cea a serviciilor pentru care s-a demonstrat existența renumelui fac să fie foarte puțin probabile stabilirea unei legături între semnele în conflict de către public – fapt esențial pentru aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE – și obținerea unor foloase necuvenite de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare. Este chiar și mai puțin probabil ca, atunci când va dori să achiziționeze o geantă sau o piesă de mobilier, publicul relevant să asocieze aceste produse cu o marcă ce este de notorietate, însă în sectorul energiei (punctele 69 și 79).</p>		

Semnele anterioare de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
<p>G-STAR și</p> 		21/01/2010, T-309/08, EU:T:2010:22

Semnele anterioare de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
<p><b>Din punct de vedere vizual, semnele creează o impresie generală diferită</b> datorită elementului figurativ reprezentând capul unui dragon chinezesc amplasat la începutul mărcii solicitate. Din punct de vedere auditiv, există o <b>similitudine destul de mare</b> între mărcile în conflict. Semnele sunt diferite din punct de vedere conceptual, întrucât elementul „star” al mărcilor anterioare este un cuvânt din vocabularul de bază al limbii engleze, sensul acestuia fiind cunoscut la scară largă pe teritoriul Uniunii Europene. Prin urmare, mărcile anterioare vor fi percepute ca făcând referire la o stea sau la o persoană celebră. Există posibilitatea ca o parte a publicului relevant să atribuie elementului „stor” al mărcii contestate sensul cuvântului „stor” din limbile daneză și suedeză, adică „mare, vast”, sau să vor perceapă ca făcând referire la cuvântul englezesc „store”, care înseamnă „magazin, depozit”. Cu toate acestea, este mai mare probabilitatea ca cea mai mare parte a publicului relevant să nu atribuie un înțeles anume acestui element. Prin urmare, publicul relevant va percepe mărcile respective ca fiind <b>diferite din punct de vedere conceptual</b>, întrucât mărcile anterioare au un înțeles clar pe teritoriul Uniunii Europene, în timp ce marca solicitată are un înțeles diferit pentru o parte a publicului relevant sau nu are niciun înțeles. Conform jurisprudenței constante, în cazul în care înțelesul cel puțin unuia dintre cele două semne este clar și specific, astfel încât să poată fi perceput imediat de publicul relevant, diferențele conceptuale dintre semne pot neutraliza similitudinile vizuale și auditive dintre ele. Camera de recurs a concluzionat în mod corect că <b>diferențele vizuale și conceptuale dintre mărci anulează posibilitatea stabilirii unei legături între acestea</b> (punctele 25-36).</p>		

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
ONLY		07/10/2010, R 1556/2009-2 (confirmată prin 08/12/2011, T-586/10, EU:T:2011:722)
<p>Produsele din Clasa 3 sunt identice și se adresează aceluiași public. Există un grad redus de asemănare vizuală și conceptuală între semnele în conflict și un grad moderat de asemănare auditivă. Chiar dacă mărcile anterioare s-ar bucura de renume, diferențele dintre semne, datorate în special unității conceptuale create de alăturarea elementului „only” și a elementului distinctiv dominant „givenchy”, ar fi suficient de semnificative pentru ca publicul să nu stabilească nicio legătură între ele. Prin urmare, Camera de recurs a concluzionat în mod corect că nu a fost întrunită una dintre condițiile de aplicare a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, și anume aceea ca semnele să fie suficient de asemănătoare încât să determine publicul relevant să stabilească o legătură între ele (punctele 65 și 66).</p>		

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
---------------------------	---------------------	-----------

KARUNA		29/06/2010, R 696/2009-4, (confirmată prin 20/06/2012, T-357/10, EU:T:2012:312)
<p>Produsele vizate, <i>ciocolată</i> din Clasa 30, sunt identice. Semnele <b>diferă din punct de vedere vizual</b>, nu numai prin elementele figurative ale semnului solicitat, ci și datorită elementelor verbale. Chiar dacă elementele verbale ale mărcilor în conflict au în comun trei litere din șase, diferența este dată de faptul că marca anterioară începe cu literele „ka”, iar marca solicitată începe cu literele „co”, precum și deoarece consumatorul acordă de regulă mai multă importanță primei părți a cuvintelor. Există un grad redus de similitudine fonetică între semnele primate în ansamblu. Din punct de vedere conceptual, cuvântul „corona”, care înseamnă „coroană” în limba spaniolă, nu are niciun înțeles în limbile estonă, letonă sau lituaniană. Prin urmare, în cele trei state baltice <b>nu este posibilă nicio comparație conceptuală între semnele în cauză</b>. Simplul fapt că termenul lituanian „karūna” înseamnă „coroană” nu este suficient pentru a se stabili că publicul relevant asociază termenii „karuna” sau „karūna” termenului „corona”, care rămâne un cuvânt străin. În concluzie, <b>Tribunalul a reiterat că, dacă nu se îndeplinește cerința privind similitudine dintre semne în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind marca UE, trebuie să se considere, pe baza aceleiași analize, că această condiție nu este îndeplinită nici în sensul articolului 8 alineatul (5) din regulamentul (punctele 30-34 și 49).</b></p>		

### 3.4 Riscul de prejudiciu <sup>73</sup>

#### 3.4.1 Obiectul protecției

Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE **nu protejează renumele mărcii anterioare în sine**, în sensul că **nu are ca scop prevenirea înregistrării tuturor mărcilor identice sau asemănătoare cu o marcă de renume**. În plus, trebuie să existe posibilitatea ca utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii care face obiectul cererii contestate să genereze foloase necuvenite de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare sau să aducă atingere acestuia. Curtea a confirmat acest principiu afirmând că, odată îndeplinită condiția existenței renumelui, trebuie să se examineze **condiția ca mărcii anterioare să i se fi adus atingere** fără un motiv întemeiat (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30).

Curtea nu a precizat mai în detaliu ce se înțelege prin „atingere” sau „foloase necuvenite”, chiar dacă a statuat în cauza *Sabèl* că articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE „nu impune dovedirea riscului de confuzie”, afirmând un lucru evident de altfel, și anume că protecția extinsă acordată mărcilor de renume

<sup>73</sup> În sensul prezentului Ghid, termenul „prejudiciu” acoperă obținerea unui „profit necuvenit”, deși, în astfel de cazuri, nu există în mod necesar un „prejudiciu” în sensul aducerii unei atingeri, nici în ceea ce privește caracterul distinctiv, nici în ceea ce privește reputația mărcii sau, mai general, titularul acesteia.

nu depinde de funcția lor de indicare a originii (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 20).

Pe de altă parte, într-o serie de hotărâri anterioare Curtea a afirmat că, în afară de indicarea originii, o marcă poate îndeplini și alte funcții care să justifice acordarea protecției. Mai concret, Curtea a confirmat faptul că o marcă poate oferi garanția că toate produsele care provin de la aceeași întreprindere sunt de aceeași calitate (**funcția de garanție**) și că poate servi drept mijloc publicitar, întrucât reflectă valoarea comercială și prestigiul dobândite pe piață (**funcția de publicitate**) (17/10/1990, C-10/89, Hag II, EU:C:1990:359; 11/07/1996, C-427/93, C-429/93 & C-436/93, Bristol-Myers Squibb v Paranova A/S, EU:C:1996:282; 11/11/1997, C-349/95, Ballantine, EU:C:1997:530; 04/11/1997, C-337/95, Dior, EU:C:1997:517; 23/02/1999, C-63/97, BMW, EU:C:1999:82).

De aici reiese faptul că mărcile nu au numai rolul de a indica originea unui produs, ci și pe cel de a transmite consumatorului **un mesaj sau o imagine** anume, care este **inclus(ă) în semn**, în special prin utilizare, și care, odată obținut(ă), face parte din caracterul distinctiv și din renumele mărcii. În majoritatea cazurilor în care există un renume, aceste caracteristici ale mărcii sunt deosebit de evidente, întrucât succesul comercial al unei mărci se bazează, de regulă, pe calitatea produselor, pe promovarea eficientă sau pe ambele, astfel încât acestea sunt extrem de prețioase pentru titularul mărcii. Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE are scopul de a proteja tocmai această **valoare adăugată** a mărcii de renume împotriva atingerilor nejustificate sau a obținerii de foloase necuvenite.

Prin urmare, protecția în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE se extinde la toate cazurile în care utilizarea mărcii care face obiectul cererii contestate riscă să producă efecte adverse asupra mărcii anterioare, în sensul că ar putea diminua atractivitatea acesteia (atingere adusă caracterului distinctiv) sau valoarea imaginii pe care a dobândit-o în rândul publicului (atingere adusă renumelui), sau în care utilizarea mărcii contestate riscă să conducă la însușirea ilicită a puterii de atracție a mărcii anterioare sau la exploatarea imaginii și prestigiului acesteia (obținerea de foloase necuvenite de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui).

De asemenea, având în vedere că este mai ușor să se prejudicieze un **renume foarte solid** și este mai tentant să se profite de acesta, ca urmare a valorii sale ridicate, Curtea a subliniat că „cu cât caracterul distinctiv și renumele acestei mărci sunt mai importante, cu atât existența unei atingeri va fi admisă cu mai multă ușurință” (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67, 74; 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41). Deși Curtea nu a indicat acest lucru în mod expres, trebuie admis același principiu în ceea ce privește foloasele necuvenite pe care solicitantul le-ar putea obține pe cheltuiala mărcii anterioare.

#### 3.4.2 Aprecierea riscului de prejudiciu

În cauza *Chevy (General Motors)*, Curtea nu a apreciat foarte în detaliu foloasele necuvenite și atingerea adusă mărcii, deoarece această apreciere nu era inclusă în problema care îi fusese deferită. Aceasta s-a limitat la a declara că „numai dacă marca

este suficient de cunoscută ar fi posibil ca publicul, la contactul cu marca ulterioară, să facă o **asociere între cele două mărci ... iar marca anterioară să fie, prin urmare, prejudiciată**” (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 23).

Chiar dacă această afirmație este prea limitată pentru a sta la baza unei analize cuprinzătoare a existenței riscului de prejudiciu, ea oferă totuși un indiciu important, și anume că atingerea adusă mărcii sau foloasele necuvenite obținute trebuie să fie **consecința unei asocieri**, în mintea publicului, a mărcilor în conflict, determinată de asemănările dintre mărci, de caracterul distinctiv al acestora, de renume, precum și de alți factori (a se vedea punctul 3.3 de mai sus).

Astfel, dacă presupusa atingere sau presupusele foloase necuvenite nu sunt rezultatul unei asocieri între mărci, ci se produc din alte motive externe, atunci nu pot face obiectul unei acțiuni bazate pe articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE.

Mai mult, astfel cum a observat Curtea, pentru a se realiza o asociere între mărci este necesar ca **publicul familiarizat deja cu marca anterioară** să fie, de asemenea, **expus la marca ulterioară**. Acest lucru este mai ușor de demonstrat în cazurile în care marca anterioară este cunoscută de publicul larg sau în care consumatorii produselor și serviciilor respective se suprapun în mare măsură. Dacă însă produsele și serviciile diferă în mod semnificativ unele față de altele, iar existența unei astfel de legături între sectoarele de public vizate nu este evidentă, oponentul trebuie să justifice motivul pentru care mărcile vor fi asociate, făcând referire la o altă legătură între propriile activități și cele ale solicitantului, cum ar fi faptul că marca anterioară este utilizată în afara sectorului de piață obișnuit, de exemplu în baza unor acorduri de licență sau de merchandising (a se vedea punctul 3.3 de mai sus).

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
TWITTER		16/03/2012, R 1074/2011-5, Twitter (fig.) / TWITTER
Renumită pentru servicii din Clasele 38, 42 și 45, printre altele <i>un site de socializare online</i>	Clasele 14, 18 și 25	

Camera de recurs a definit publicul relevant ca fiind consumatorul european mediu al produselor solicitate, care sunt produse obișnuite destinate publicului larg.

Camera de recurs a constatat că este foarte posibil ca produsele solicitantului să fie considerate produse de merchandising provenind de la oponent. Articole precum tricouri, brelocuri, ceasuri de mână, poșete, bijuterii, șepci etc. sunt utilizate în mod frecvent ca mijloace de marketing, purtând însemnele unor mărci care desemnează produse și servicii complet diferite. Văzând semnul TWITTER inscripționat pe un ceas de mână, pe o eșarfă sau pe un tricou, consumatorul relevant ar stabili în mod inevitabil o conexiune mintală cu semnul și serviciile pe care le oferă oponentul, datorită renumelui mărcii acestuia. Astfel, solicitantul s-ar bucura de un avantaj concurențial ca urmare a faptului că produsele sale ar beneficia de atractivitatea sporită oferită de asocierea cu marca mai veche a oponentului. De exemplu, achiziționarea unui ceas TWITTER care să fie oferit drept cadou unei persoane care utilizează site-ul TWITTER reprezintă o acțiune motivată de aprecierea mărcii anterioare (punctul 40).

Cu cât evocarea mărcii anterioare provocată de marca ulterioară este mai imediată și mai puternică, cu atât este mai mare riscul ca prin utilizarea actuală sau viitoare a semnului să se obțină foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare ori să se aducă atingere acestora (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69; 18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 43).

Prin urmare, evaluarea atingerii aduse mărcii sau a foloaselor necuvenite trebuie să se bazeze pe o apreciere globală a tuturor factorilor relevanți în cazul respectiv (printre care se numără mai ales asemănarea dintre semne, renumele mărcii anterioare, categoriile de consumatori și sectoarele de piață vizate) pentru a se stabili dacă mărcile pot fi asociate într-un mod care ar putea afecta marca anterioară.

În cauza *MacCoffee/McDonald's*, Tribunalul a constatat că existența unei familii de mărci „Mc” reprezintă factorul cheie care trebuie luat în considerare pentru a aprecia dacă se obțin foloase necuvenite. (05/07/2016, T-518/13, MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 103).

### 3.4.3 Tipuri de prejudicii

Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE menționează următoarele tipuri de prejudicii: „ar genera foloase necuvenite de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare sau ar aduce atingere acestuia”. Astfel, articolul 8 alineatul (5) se aplică dacă este îndeplinită oricare dintre următoarele **trei condiții alternative**, și anume dacă utilizarea mărcii contestate:

- ar genera foloase necuvenite de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare;
- ar aduce atingere caracterului distinctiv;
- ar aduce atingere renumelui.

În ceea ce privește primul tip de prejudiciu, formularea de la articolul 8 alineatul (5) sugerează existența a două tipuri de foloase necuvenite, însă jurisprudența constantă a Curții le tratează pe ambele ca pe un singur prejudiciu care atrage aplicarea

articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 47). Pentru o analiză cât mai completă, ambele aspecte ale acestui prejudiciu vor fi analizate la punctul 3.4.3.1 de mai jos.

Astfel cum s-a demonstrat în Ghid, Partea C, Opoziția, Secțiunea 2, Dubla identitate și riscul de confuzie, riscul de confuzie se referă **exclusiv** la confuzia privind originea comercială a produselor și serviciilor. În schimb, articolul 8 alineatul (5) protejează mărcile anterioare **de renume** în cazuri de asociere sau confuzie care nu au neapărat legătură cu originea comercială a produselor/serviciilor. Această dispoziție protejează eforturile și investițiile financiare substanțiale pe care le presupun crearea și promovarea mărcilor până la punctul în care acestea devin mărci de renume, protejându-le împotriva mărcilor asemănătoare ulterioare care ar genera foloase necuvenite sau ar aduce atingere caracterului distinctiv sau renumelui mărcii anterioare. În acest domeniu al dreptului mărcilor se utilizează un vocabular bogat. Cei mai uzuali termeni sunt enumerați mai jos:

Termeni utilizați la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE	Termeni echivalenți utilizați frecvent
Foloase necuvenite	Parazitism, <i>free-riding</i>
Atingere adusă caracterului distinctiv	Diluare prin estompare, diluare, estompare, slăbire, fragilizare, erodare progresivă
Atingere adusă renumelui	Diluare prin discreditare, discreditare, degradare

### 3.4.3.1 Generarea de foloase necuvenite de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui

#### Natura prejudiciului

Noțiunea de generare de **foloase necuvenite de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui** se referă la cazurile în care solicitantul beneficiază de pe urma atractivității dreptului anterior, aplicând pe propriile produse/servicii un semn care este asemănător (sau identic) cu un altul bine cunoscut pe piață, însușindu-și astfel în mod necuvenit puterea de atracție și valoarea publicitară a acestuia sau exploatănd renumele, imaginea și prestigiul semnului respectiv. Astfel, se poate ajunge la situații inacceptabile de parazitism comercial, în care solicitantului i se permite să tragă foloase de pe urma investiției oponentului în promovarea mărcii și în crearea valorii sale comerciale, ceea ce poate determina o creștere a vânzărilor produselor solicitantului într-o măsură disproporționat de mare față de amploarea investiției destinate promovării acestora.

În Hotărârea din 18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, Curtea a indicat că există niște foloase necuvenite în situația în care are loc un transfer al imaginii mărcii sau al caracteristicilor proiectate de marcă asupra produselor desemnate de semnul identic sau asemănător. Prin utilizarea unui semn similar mărcii de renume, solicitantul

profită de puterea de atracție, de renumele și de prestigiul acesteia. De asemenea, solicitantul exploatează, fără nicio compensație financiară, efortul comercial al titularului mărcii pentru a crea și a menține imaginea acestei mărci (punctele 41 și 49).

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
Spa Les Thermes de Spa	Spa-Finders	25/05/2005, EU:T:2005:179 T-67/04,
Noțiunea de generare de foloase necuvenite de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare trebuie înțeleasă ca incluzând situațiile în care există o exploatare clară și un parazitism evident al unei mărci de renume sau o tentativă de a obține avantaje de pe urma renumelui acesteia (vezi, în acest sens, concluziile avocatului general Jacobs în cauza <i>Adidas</i> , punctul 39) (punctul 51).		

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY 	Royal Shakespeare	06/07/2012, EU:T:2012:348 T-60/10,
Foloasele necuvenite generate de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare constă în faptul că imaginea mărcii de renume sau caracteristicile pe care le proiectează aceasta sunt transferate produselor desemnate de marca solicitată, astfel încât comercializarea acestora din urmă este facilitată ca urmare a asocierii cu marca anterioară de renume (punctul 48).		

### Consumatorul relevant

Noțiunea de „foloase necuvenite” se axează pe beneficiile obținute de marca ulterioară, nu pe prejudiciul suferit de marca anterioară; interdicția se referă la exploatarea mărcii anterioare de către titularul mărcii ulterioare. În consecință, existența unui prejudiciu sub forma unor foloase necuvenite obținute de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare trebuie apreciată **prin raportare la consumatorul mediu al produselor sau al serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii ulterioare** (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35-36; 12/03/2009, C-20/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46-48; 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

### Aprecierea foloaselor necuvenite

Pentru a stabili dacă utilizarea unui semn generează foloase necuvenite de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii, este necesară realizarea unei **aprecieri globale** care să ia în considerare toți factorii relevanți din cauză (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53, confirmată prin 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; vezi și 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38;

27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).

Însușirea necuvenită a caracterului distinctiv și a renumelui mărcii anterioare presupune o **asociere** între mărcile în cauză, care **să facă posibil transferul atractivității și al prestigiului** către semnul solicitat. O astfel de asociere este mai probabilă în următoarele situații:

1. În cazul în care marca anterioară se bucură de un **renume solid sau de un caracter distinctiv (intrinsec) foarte puternic**, deoarece într-un astfel de caz este mai tentant pentru solicitant să încerce să beneficieze de valoarea acesteia și mai ușor să se facă o asociere între marca respectivă și semnul solicitat. Astfel de mărci pot fi recunoscute în aproape orice context, tocmai pentru că prezintă un caracter distinctiv extrem de puternic sau un renume „bun” sau „special”, în sensul că reflectă o imagine a excelenței, a fiabilității sau a calității sau transmit un alt mesaj pozitiv, care ar putea influența în mod favorabil alegerea consumatorului în ceea ce privește produsele altor producători (12/07/2011, C-324/09, L’Oréal-eBay, EU:C:2011:474, § 44). Cu cât caracterul distinctiv al mărcii anterioare este mai puternic, cu atât este mai probabil ca, atunci când va întâlni o marcă ulterioară identică sau asemănătoare, publicul relevant să o asocieze cu marca anterioară (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 27).
2. În cazul în care există un grad ridicat de asemănare între **semnele** în conflict. Cu cât mărcile sunt mai asemănătoare, cu atât este mai probabil ca marca ulterioară să evoce, în percepția publicului pertinent, marca anterioară de renume (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 26; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44).
3. În cazul în care există o **legătură specială** între produse/servicii, care permite ca unele calități ale produselor/serviciilor oponentului să fie atribuite celor ale solicitantului. Este în special cazul **piețelor învecinate**, pe care „extinderea mărcii” pare mai naturală, ca de exemplu în cazul *produselor farmaceutice*, ale căror proprietăți curative pot fi transferate *produselor cosmetice* atunci când acestea din urmă sunt desemnate de aceeași marcă. În mod similar, Tribunalul a susținut că anumite băuturi (Clasele 32 și 33) comercializate cu indicația că ar îmbunătăți activitatea sexuală au fost asociate cu proprietățile produselor din Clasa 5 (produse și substanțe farmaceutice și de uz veterinar) pentru care era înregistrată marca anterioară, Viagra (25/01/2012, T-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26, § 74). În schimb, nu a fost identificată o astfel de legătură între *serviciile de carduri de credit* și *produsele cosmetice*, deoarece s-a considerat că imaginea acestor servicii nu poate fi transferată produselor cosmetice, chiar dacă cele două categorii de utilizatori coincid în mare parte.
4. În cazul în care, având în vedere atractivitatea deosebită și prestigiul mărcii anterioare, aceasta ar putea fi **exploatăată chiar și în afara segmentului său de piață firesc**, de exemplu prin licențiere sau prin activități de merchandising. În acest caz, dacă solicitantul utilizează un semn identic sau asemănător mărcii anterioare pentru produse în asociere cu care marca respectivă este deja utilizată, este evident că acesta va profita de valoarea *de facto* a mărcii în sectorul respectiv (16/03/2012, R 1074/2011-5, Twitter (fig.) / TWITTER).

Intenția solicitantului nu reprezintă un factor material. Obținerea de foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele unei mărci poate fi o **decizie deliberată**, de exemplu în cazul în care există o exploatare și o parazitare evidentă a unei mărci celebre sau o tentativă de exploatare a renumelui acesteia. Însă obținerea unor foloase necuvenite **nu presupune în mod obligatoriu** o intenție deliberată de a exploata valoarea comercială a mărcii altcuiva. Noțiunea de generare de foloase necuvenite se referă la „riscul ca imaginea mărcii renumite sau caracteristicile pe care aceasta din urmă le proiectează să fie transferate produselor la care se referă marca solicitată, astfel încât comercializarea acestora să fie facilitată ca urmare a asocierii cu marca anterioară renumită” (19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008, T-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).

Prin urmare, reaua-credință nu constituie, în sine, o condiție pentru aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, care prevede numai că foloasele trebuie să fie **necuvenit**, în sensul de a fi obținut de solicitant în mod **nejustificat**. Totuși, dacă probele demonstrează că solicitantul acționează în mod evident cu rea-credință, ele constituie un indiciu puternic al existenței unor foloase necuvenite. Acționarea cu rea-credință poate fi dedusă din diverși factori, precum efortul evident al solicitantului de a imita cât mai fidel un semn anterior cu caracter puternic distinctiv sau lipsa unui motiv aparent care să justifice alegerea pentru produsele sale a unei mărci care include un astfel de semn.


În sfârșit, noțiunea de foloase necuvenite prevăzută la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE nu are legătură cu **atingerea** adusă mărcii de renume. În consecință, foloasele obținute de un terț de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii pot fi necuvenit chiar dacă utilizarea semnului identic sau asemănător nu aduce atingere caracterului distinctiv sau renumelui mărcii respective, sau, la nivel mai general, titularului acesteia. Prin urmare, nu este necesar ca oponentul să demonstreze că beneficiul obținut de solicitant aduce atingere intereselor sale economice sau imaginii mărcii sale (spre deosebire de cazul discreditării, după cum se poate vedea mai jos), dat fiind că în majoritatea cazurilor caracterul distinctiv/prestigiul „împrumutat” de semn îi va afecta în principal pe concurenții solicitantului, și anume pe agenții comerciali care acționează pe piețe identice/asemănătoare/invecinate, plasându-i pe aceștia într-o situație de dezavantaj concurențial. Cu toate acestea, nu trebuie exclusă complet posibilitatea ca, în același timp, să se aducă atingere și intereselor oponentului, în special atunci când utilizarea semnului solicitat ar putea afecta strategiile de merchandising ale oponentului sau ar constitui o piedică în calea planurilor acestuia de a pătrunde pe un nou sector al pieței.

#### Exemple de obținere de foloase necuvenite

##### *Risc confirmat de obținere de foloase necuvenite*

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
---------------------------	---------------------	-----------


INTEL	INTELMARK	26/06/2008, EU:C:2008:370	C-252/07,
<p>În concluziile sale care însoțesc hotărârea preliminară în cauza <i>Intel</i>, avocatul general Sharpston s-a referit la foloasele necuvenite în termenii următori: „Noțiunile de foloase necuvenite obținute din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii trebuie înțelese, în schimb, ca înglobând «cazurile în care există exploatare și parazitism vădite de pe urma unei mărci celebre sau o tentativă de a profita de reputația acesteia». Astfel, de exemplu, Rolls Royce ar avea dreptul să împiedice un producător de whisky să exploateze reputația mărcii Rolls Royce pentru a promova marca sa. Nu este evident că există o diferență reală între a obține foloase din caracterul distinctiv unei mărci și a obține foloase din renume; totuși, având în vedere că această diferență nu are relevanță în speță, ne vom referi la ambele folosind termenul de parazitism” (punctul 33).</p>			


Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.	
CITIBANK et al.		16/04/2008, EU:T:2008:112	T-181/05,
<p>„[...] renumele mărcii CITIBANK în Comunitatea Europeană în sectorul serviciilor bancare nu este contestat. Astfel, acest renume este asociat cu anumite caracteristici ale sectorului bancar, mai precis solvabilitatea, probitatea și sprijinul financiar acordat clienților privați sau comercianților în activitățile lor profesionale și de investiții”.</p> <p>„[...] există o relație evidentă [...] între serviciile de agenții vamale și serviciile financiare oferite de bănci precum reclamantele, întrucât clienții cu activități de comerț internațional și de import-export de mărfuri utilizează și serviciile financiare și bancare pe care le necesită astfel de tranzacții. Rezultă din aceasta că există probabilitatea ca astfel de clienți să cunoască banca reclamantelor ca urmare a renumelui important pe care îl are pe plan internațional”.</p> <p>„În aceste condiții, Tribunalul consideră că există o mare probabilitate ca utilizarea mărcii solicitate CITI de către agențiile vamale și, prin urmare, pentru activități, desfășurate în calitate de mandatar financiar, de administrare a unor sume și a unor proprietăți imobiliare pentru clienți, să conducă la parazitism, adică la generarea de foloase necuvenite din renumele solid al mărcii CITIBANK și din investițiile importante realizate de reclamante pentru a atinge acest renume. Această utilizare a mărcii solicitate CITI ar putea să determine și percepția că intervenienta este asociată sau este parte componentă a societăților reclamante și, prin urmare, ar putea facilita comercializarea serviciilor vizate de marca solicitată. Întrucât reclamantele sunt titularele mai multor mărci care conțin elementul «citi», acest risc este și mai accentuat.” (punctele 81-83)</p>			

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.	
---------------------------	---------------------	-----------	--

Spa	Mineral Spa	19/06/2008, EU:T:2008:215	T-93/06,
<p>MINERAL SPA (pentru produsele din Clasa 3 <i>săpunuri, parfumerie, uleiuri esențiale, preparate pentru îngrijirea corpului și a frumuseții, preparate pentru păr, produse pentru curățarea dinților</i>) ar putea obține niște foloase necuvenite de pe urma imaginii mărcii anterioare SPA și a mesajului transmis de aceasta, în sensul că produsele desemnate de marca ce face obiectul cererii contestate ar fi percepute de publicul relevant ca surse de sănătate, frumusețe și puritate. Problema nu constă în a stabili dacă pasta de dinți și parfumul conțin apă minerală, ci dacă există posibilitatea ca publicul să creadă că produsele în cauză conțin sau sunt fabricate pe bază de apă minerală (punctele 43 și 44).</p>			

<b>Semnul anterior de renume</b>	<b>Cauza nr.</b>
L'Oréal et al.	12/07/2011, C-324/09, EU:C:2011:474
<p>Conform L'Oréal et al, părțile reclamate fabricau și importau parfum cu „miros asemănător” parfumurilor L'Oréal, pe care le comercializau la prețuri considerabil mai mici, utilizând ambalaje care aminteau de forma de prezentare a mărcilor L'Oréal. Părțile reclamate au utilizat liste comparative pentru a prezenta parfumurile, pe care le comercializau cu titlul de imitații sau reproduceri ale unor produse desemnate de o marcă de renume. În conformitate cu Directiva 84/450/CEE a Consiliului, publicitatea comparativă în care produsele persoanei care publică anunțul sunt prezentate ca imitații a unui produs protejat de o marcă este incompatibilă cu concurența loială, fiind deci ilegală. Prin urmare, orice foloase obținute prin această metodă de către persoana care publică anunțul constituie rezultatul concurenței neloiale și trebuie considerat ca fiind foloase necuvenite obținute de pe urma renumelui mărcii.</p>	

<b>Semnul anterior de renume</b>	<b>Marca UE solicitată</b>	<b>Cauza nr.</b>
Nasdaq		10/05/2007, EU:T:2007:131
<p>„Având în vedere faptul că serviciile financiare și de cotare la bursa de valori furnizate de intervenient sub marca sa Nasdaq și, prin urmare, marca Nasdaq în sine prezintă, fără îndoială, o anumită imagine de modernitate, [legătura dintre semne] facilitează transferul acelei imagini asupra echipamentelor sportive, în special asupra materialelor compozite de înaltă tehnologie destinate a fi comercializate de solicitant sub marca solicitată, aspect pe care solicitantul pare să îl admită în mod implicit atunci când declară că termenul «nasdaq» descrie principalele activități desfășurate de acesta.</p> <p>Prin urmare, luând în considerare aceste probe și având în vedere asemănarea mărcilor în conflict, importanța renumelui și caracterul puternic distinctiv ale mărcii Nasdaq, trebuie constatat că intervenientul a stabilit <i>prima facie</i> existența unui viitor risc neipotetic de obținere a unor foloase necuvenite de către solicitant de pe urma renumelui mărcii Nasdaq, prin utilizarea mărcii solicitate. Prin urmare, cu privire la acest aspect nu se impune respingerea hotărârii contestate.” (punctele 60 și 61)</p>		

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY 	Royal Shakespeare	06/07/2012, T-60/10, EU:T:2012:348

Există o oarecare apropiere și legătură între *serviciile de divertisment* și *bere*, ba chiar și un anumit grad de similitudine dat de caracterul complementar al celor două elemente. Publicul din Regatul Unit ar putea stabili o legătură cu Royal Shakespeare Company (RSC) dacă ar vedea într-un supermarket sau într-un bar o bere cu marca contestată Royal Shakespeare. Marca contestată ar beneficia de puterea de atracție, de renumele și de prestigiul mărcii anterioare în favoarea propriilor produse și servicii, care ar atrage atenția consumatorilor prin asocierea cu RSC, obținând astfel un avantaj comercial față de produsele concurenților. Avantajul economic ar consta în exploatarea eforturilor depuse de RSC pentru crearea imaginii și a numelui mărcii sale anterioare, fără nicio compensație financiară. Acest lucru este echivalent cu obținerea de foloase necuvenite (punctul 61).

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
Viagra	Viagura	25/01/2012, T-332/10, EU:T:2012:26



Recunoscând că funcția principală a unei mărci este cea de indicator al originii, Tribunalul a susținut totodată că o marcă ar putea servi și drept mijloc de transmitere a altor mesaje, referitoare la anumite calități sau caracteristici ale produselor sau serviciilor desemnate, sau la imagini și senzații proiectate de marca în sine, precum lux, stil de viață, exclusivitate, aventură sau tinerețe. În acest sens, o marcă posedă o valoare economică intrinsecă autonomă și diferită de cea a produselor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată marca (punctul 57).

Riscul de a obține foloase necuvenite vizează cazurile de exploatare evidentă sau de parazitism având ca obiect o marcă de renume, adică riscul de a transfera imaginea mărcii de renume sau caracteristicile proiectate de aceasta asupra produselor desemnate de marca solicitată, facilitând astfel comercializarea acestor produse prin asocierea cu marca anterioară de renume (punctul 59).

Tribunalul a concluzionat că, deși în realitate băuturile revendicate pentru marca solicitată nu ar produce același beneficiu ca produsul farmaceutic „de foarte mare notorietate” pentru tratamentul disfuncției erectile, important este că, datorită transferului asocierilor pozitive proiectate de imaginea mărcii anterioare, consumatorul ar fi înclinat să achiziționeze aceste băuturi în speranța de a găsi calități asemănătoare, precum creșterea libidoului (punctele 52 și 67).

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
EMILIO PUCCI 		27/09/2012, T-373/09, Emidio Tucci, EU:T:2012:500 [18/06/2009, R 770/2008-2 & R 826/2008-2, EMIDIO TUCCI (fig.) / EMILIO PUCCI (fig.)]
<p>Cu toate că produsele cosmetice ale solicitantului sunt diferite de articolele de îmbrăcăminte ale oponentului, ambele se încadrează perfect în gama de produse comercializate în mod frecvent ca articole de lux sub mărci celebre deținute de creatori și producători renumiți. Având în vedere că marca anterioară este de notorietate și că sectoarele comerciale în care sunt promovate produsele sunt relativ apropiate, Camera de recurs a concluzionat că persoanele care cumpără haine de lux vor stabili o legătură între marca utilizată de solicitant pentru săpunuri, parfumerie, uleiuri esențiale, cosmetice și loțiuni pentru păr din Clasa 3 și marca de renume „EMILIO PUCCI”, o asociere care, în viziunea camerei, ar aduce un beneficiu comercial (Camera de recurs, punctul 129).</p> <p>Camera a concluzionat că există un risc ridicat ca solicitantul să exploateze în folosul propriu renumele mărcii oponentului. Utilizarea mărcii solicitate pentru produsele și serviciile menționate mai sus va atrage aproape sigur atenția consumatorului relevant asupra mărcii extrem de similare și foarte cunoscute deținute de oponent. Solicitantul va fi asociat cu aura de lux care înconjoară marca „EMILIO PUCCI”. Este foarte posibil ca numeroși consumatori să creadă că există o legătură directă între produsele solicitantului, pe de o parte, și celebra casă de modă italiană, pe de altă parte, eventual sub forma unui acord de licență. Solicitantul ar putea obține foloase necuvenite de pe urma faptului că publicul cunoaște marca anterioară „EMILIO PUCCI”, introducând pe piață propria marcă extrem de similară fără a se pune vreunui risc major și fără a suporta costurile lansării pe piață a unei mărci complet necunoscute (Camera de recurs, punctul 130).</p> <p>Tribunalul a confirmat concluziile Camerei de recurs.</p>		

#### *Risc exclus de obținere a unor foloase necuvenite*

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
O2 		03/07/2012, R 2304/2010-2, O2 0% MDI emission (fig.) / O2 et al.
<p>Camera de recurs a constatat că: (1) mărcile prezintă asemănări extrem de reduse și, în ansamblu, sunt diferite; (2) utilizarea termenului uzual „O2” este descriptivă în cazul mărcii solicitate; și (3) având în vedere domeniile de utilizare complet diferite – precum și utilizarea descriptivă a elementului comun –, nu există posibilitatea ca solicitantul să beneficieze de pe urma caracterului distinctiv al mărcii anterioare, chiar dacă poate exista o suprapunere a publicului relevant (punctul 55).</p>		

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
Vips	Vips	22/03/2007, T-215/03, EU:T:2007:93
<p>Marca anterioară Vips se bucură de renume în domeniul restaurantelor, în special al lanțurilor de restaurante cu servire rapidă. Cu toate acestea, nu s-a demonstrat că s-ar bucura de vreun prestigiu deosebit. Termenul Vips este laudativ în sine, fiind utilizat în mod frecvent cu acest sens. Chiar dacă s-ar stabili o legătură, nu există nicio explicație privind modul în care vânzarea de produse software sub marca Vips ar putea beneficia de pe urma asocierii cu un lanț de restaurante cu servire rapidă. Prin urmare, Tribunalul a exclus riscul ca marca solicitată să obțină niște foloase necuvenite de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare.</p>		

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
Spa	Spa-Finders	25/05/2005, T-67/04, EU:T:2005:179
<p>Marca SPA este renumită în Benelux pentru apă minerală. Marca contestată, Spa Finders, desemnează publicații, cataloage, reviste, buletine informative, servicii de agenție de turism. Tribunalul a declarat că între semne nu există nicio legătură care să creeze prejudicii. Semnul Spa este utilizat, de asemenea, pentru a desemna orașul Spa și circuitul de curse cu același nume. Nu există nicio dovadă a obținerii e foloase necuvenite sau a vreunei forme de exploatare a celebrității mărcii anterioare. Cuvântul Spa din marca solicitată denotă exclusiv tipul publicațiilor la care se referă.</p>		

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
TDK	<b>TDK-EPC</b>	19/12/2014, R 2090/2013-2, TDK / TDK-EPC (fig.) et al.
<p>Marca anterioară „TDK” se bucură de renume pe teritoriul Uniunii Europene în domeniul „casetelor audio și video”. Oponentul a argumentat că „[s]ectorul construcțiilor este un sector comercial specific în care utilizarea TDK ar putea diminua un renume de tipul și natura unei companii precum cea a oponentului”. Camera a considerat că acest argument, care pare a fi un amestec de privind aducerea unei atingeri renumelui și caracterului distinctiv ale mărcii anterioare, nu reprezintă decât o simplă declarație, care nu este coroborată cu nicio dovadă care să demonstreze <i>prima facie</i> un risc serios de modificare a comportamentului economic sau de reducere a puterii de atracție a mărcii.</p>		

### 3.4.3.2 Atingerea adusă caracterului distinctiv

#### Natura prejudiciului

Atingerea adusă caracterului distinctiv al unei mărci anterioare de renume (desemnată și prin termenii „diluare”, „uzare lentă” sau „interferență”) se produce atunci când este diminuată aptitudinea acestei mărci de a identifica produsele/serviciile pentru care este înregistrată și utilizată ca provenind de la titularul mărcii respective, utilizarea mărcii ulterioare determinând o dispersie a identității mărcii anterioare de renume, reducând caracterul distinctiv sau unicitatea acesteia (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 29).

Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE prevede că titularul unei mărci de renume poate formula opoziții față de cererile de înregistrare a unor mărci UE care, fără un motiv întemeiat, ar aduce atingere **caracterului distinctiv** al mărcilor anterioare de renume. Prin urmare, obiectul protecției este, în mod evident, **caracterul distinctiv** al mărcii anterioare de renume. Astfel cum s-a demonstrat în Ghid, Partea C, Opoziția, Secțiunea 2, Dubla identitate și riscul de confuzie, Capitolul 5, Caracterul distinctiv al mărcii anterioare, „caracterul distinctiv” se referă la capacitatea mai mare sau mai mică a mărcii de a identifica produsele/serviciile pentru care a fost înregistrată ca provenind de la o anumită întreprindere. În consecință, articolul 8 alineatul (5) protejează mărcile de renume împotriva reducerii caracterului distinctiv al acestora de o marcă similară ulterioară, chiar dacă marca ulterioară desemnează produse/servicii diferite.

Cu toate că prima formulare a articolului 8 alineatul (5) făcea referire doar la conflictele dintre produsele/serviciile diferite, în hotărârile din 09/01/2003, C-292/00, Davidoff, EU:C:2003:9; 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, Curtea a statuat că articolul respectiv se aplică și în cazul produselor/serviciilor similare sau identice.

Prin urmare, protecția conferită de articolul 8 alineatul (5) confirmă faptul că utilizarea fără restricții a unei mărci de renume de către terți, chiar și pentru produse diferite, va reduce în cele din urmă caracterul distinctiv sau unicitatea mărcii de renume în cauză. De exemplu, dacă marca Rolls Royce ar fi utilizată pentru a desemna restaurante, pantaloni, dulciuri, pixuri din plastic, măști pentru grădină etc., caracterul său distinctiv s-ar dispersa, iar priza sa specială la public s-ar reduce – chiar și în ceea ce privește automobilele, produsele pentru care a dobândit renume. Prin urmare, capacitatea mărcii Rolls Royce de a identifica produsele/serviciile pentru care este înregistrată și utilizată ca provenind de la titularul acesteia ar fi diminuată, deoarece consumatorii produselor pentru care este protejată și cunoscută marca de renume vor fi mai puțin înclinați să le asocieze **imediat** cu titularul care a construit renumele mărcii respective. Această situație se datorează faptului că, pentru consumatorii respectivi, marca generează acum mai multe sau foarte multe „alte” asocieri, pe când mai înainte evoca una singură

#### Consumatorul relevant

Atingerea adusă caracterului distinctiv al mărcii anterioare de renume trebuie apreciată prin raportare la consumatorul mediu al produselor și serviciilor **pentru care este înregistrată marca respectivă**, acesta fiind normal informat, suficient de atent și de avizat (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35).

#### Aprecierea atingerii aduse caracterului distinctiv

Se aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii anterioare de renume atunci când utilizarea unei mărci asemănătoare ulterioare diminuează calitatea distinctivă a mărcii anterioare de renume. Pentru a se constata că are loc această situație nu este însă suficient ca marca anterioară să fie de renume și identică sau asemănătoare mărcii solicitate – o astfel de abordare ar presupune constatarea automată și nediferențiată a unui risc de diluare în cazul tuturor mărcilor care sunt similare mărcilor de renume și ar anula condiția ca această atingere să fie demonstrată.

În cauza *Intel*, Curtea a concluzionat că articolul 4 alineatul (4) litera (a) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului [echivalentul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE] trebuie interpretat în sensul că dovada că prin utilizarea mărcii ulterioare s-ar aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii anterioare presupune demonstrarea unei „modificări a comportamentului economic” al consumatorului mediu al produselor/serviciilor pentru care marca anterioară este înregistrată sau demonstrarea existenței unui risc serios ca o astfel de modificare să se producă în viitor.

Curtea a dezvoltat noțiunea de „modificare a comportamentului economic al consumatorului mediu” în Hotărârea din 14/11/2013, C-383/12 P, *Répresentation d'une tête de loup*, EU:C:2013:741. Curtea a indicat că aceasta este o condiție obiectivă și autonomă, care nu poate fi dedusă numai din elemente subiective precum modul în care consumatorii percep dispersia imaginii și a identității mărcii de renume. Simpla constatare de către consumatori a prezenței pe piață a unui semn nou asemănător, care riscă să submineze capacitatea mărcii anterioare de a identifica produsele pentru care este înregistrată ca provenind de la titularul său, nu este suficientă în sine pentru a stabili existența unei atingeri sau a unui risc de atingere adusă caracterului distinctiv sau mărcii de renume (punctele 35-40).

Curtea insistă asupra unui „standard mai ridicat” pentru stabilirea diluării. Oponentul are obligația să dovedească, iar Oficiul să motiveze, următoarele două condiții **autonome**:

- dispersia imaginii și a identității mărcii de renume în percepția publicului relevant (**condiție subiectivă**);
- o modificare la nivelul comportamentului economic a acestui public (**condiție obiectivă**).

Oponentul nu este obligat să demonstreze existența unei atingeri **efective**, însă trebuie să prezinte probe care să convingă Oficiul de apariția în viitor a unui risc serios – care să nu fie doar ipotetic – de producere a unei atingeri. Oponentul poate realiza acest lucru prezentând probe care să demonstreze riscul producerii unei atingeri pe calea deducțiilor logice care rezultă din analiza probabilităților (și nu doar pe baza unor simple ipoteze) și ținând seama de practicile obișnuite din sectorul comercial relevant, precum și de orice altă circumstanță a cauzei (16/04/2008, T-181/05, *Citi*, EU:T:2008:112, § 78, citată în 22/05/2012, T-570/10, *Répresentation d'une tête de loup*, EU:T:2012:250, § 52, confirmată prin 14/11/2013, C-383/12 P, *Répresentation d'une tête de loup*, EU:C:2013:741, § 42-43).

#### Prima utilizare

Atingerea adusă caracterului distinctiv prezintă un „efect de avalanșă”, în sensul că este posibil ca prima utilizare a unei mărci similare pe o piață diferită să nu dilueze, prin ea însăși, identitatea sau „unicitatea” mărcii de renume, ci să se ajungă la acest rezultat în timp, deoarece prima utilizare poate declanșa utilizări ulterioare de către diferiți operatori, ajungându-se astfel la diluarea sau prejudicierea caracterului distinctiv al mărcii de renume.

Curtea a susținut că prima utilizare a unei mărci ulterioare identice sau asemănătoare **poate** fi suficientă, **după caz**, pentru aduce o atingere efectivă și actuală caracterului distinctiv al mărcii anterioare sau pentru a da naștere unui risc serios semnificativ ca o astfel de atingere să se producă în viitor (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 75). Este posibil ca, la momentul procedurilor de opoziție desfășurate în cadrul Oficiului, utilizarea semnelor contestate nici să nu fi avut loc. În acest sens, Oficiul ia în considerare faptul că utilizarea viitoare a semnelor contestate, chiar dacă ar fi vorba despre prima utilizare, poate declanșa alte utilizări din partea unor operatori diferiți, în cazuri specifice pe care trebuie să le dovedească oponentul, ducând astfel la diluare prin estompare. Astfel cum s-a explicat mai sus, formularea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE prevede această posibilitate, stipulând că utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate „ar ... fi în detrimentul... caracterului distinctiv sau al renumelui mărcii anterioare”.

Cu toate acestea, astfel cum s-a stabilit mai sus, este sarcina oponentului să demonstreze că utilizarea actuală sau viitoare aduce sau riscă să aducă atingere caracterului distinctiv al mărcii anterioare de renume.

#### Caracterul distinctiv intrinsec al mărcii anterioare

Potrivit Curții, „cu cât marca anterioară prezintă un caracter unic mai pronunțat, cu atât mai mult utilizarea unei mărci ulterioare identice sau similare va fi susceptibilă să aducă atingere caracterului său distinctiv” (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 74; 28/10/2010, T-131/09, Botumax, EU:T:2010:458). În acest sens, marca anterioară trebuie să prezinte caracter exclusiv, în sensul că trebuie să fie asociată de consumatori cu o singură sursă de origine – deoarece numai în acest caz se poate lua în considerare riscul de a se aduce atingere caracterului distinctiv. Dacă același semn, sau o variantă a acestuia, este utilizat deja pentru o gamă de produse diferite, nu se poate stabili o legătură imediată cu niciunul dintre produsele desemnate, deci nu există posibilitatea unei diluări suplimentare – sau există într-o măsură foarte mică.

În consecință, „[...] riscul de diluare este, în principiu, mai puțin ridicat dacă marca anterioară este reprezentată de un termen care este foarte răspândit și utilizat în mod frecvent, datorită semnificației pe care o are, independent de marca anterioară alcătuită din termenul respectiv. Într-o astfel de situație, este mai puțin probabil ca preluarea respectivului termen de către marca solicitată să conducă la o diluare a mărcii anterioare” (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 38).



Prin urmare, dacă marca sugerează o caracteristică comună unei game largi de produse, consumatorul este mai înclinat să o asocieze cu o caracteristică specifică a produsului la care face referire decât cu o altă marcă.

În Hotărârea din 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, Tribunalul a confirmat concluzia conform căreia utilizarea mărcii Spa-Finders pentru *publicații* și servicii de *agenție de turism* nu ar estompa caracterul distinctiv și nici nu ar discredita renumele mărcii Spa din domeniul *apei minerale*. Termenul „spa” conținut în marca Spa-Finders poate fi utilizat și în contexte diferite de cel al unei mărci, fiind „folosit în mod frecvent pentru a desemna, de exemplu, orașul belgian Spa și circuitul automobilistic Spa-Francorchamps din Belgia sau, în general, spații destinate hidroterapiei, precum hamamuri și saune, [și, prin urmare,] riscul de a se aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii SPA pare a fi redus” (punctul 44).

În concluzie, dacă solicitantul demonstrează că semnul anterior sau elementul care generează asemănarea este răspândit și este folosit deja de diferite întreprinderi în diverse sectoare ale pieței, se poate exclude cu succes existența unui risc de diluare, deoarece va fi dificil să se admită că atractivitatea mărcii anterioare riscă să fie diluată atunci când caracterul de unicitate al mărcii nu este suficient de accentuat.

Cazuri de diluare prin estompare

*Diluare confirmată*

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
		28/01/2014, R 69/2013-4, CAMEL BRAND (fig.) / CAMEL (fig.) et al.
Marcă renumită pentru produse din tutun	Produse alimentare din clasele 29, 30 și 32	

În primul rând, având în vedere asemănarea foarte mare dintre mărcile în conflict și renumele solid al mărcii anterioare, există riscul ca publicul să fie tentat să creadă că produsele alimentare CAMEL provin de la oponent sau că marca este utilizată cu acordul acestuia. În plus, capacitatea mărcii de renume CAMEL de a produce asocierea imediată cu afacerea oponentului va fi diminuată de utilizarea mărcii contestate. Utilizarea unei mărci extrem de asemănătoare pentru produse alimentare ar aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii de renume CAMEL utilizată pentru produse din tutun, transformând-o într-o marcă obișnuită, ceea ce reprezintă în esență o diminuare a puterii de atracție a mărcii. Acest lucru va duce la dispersia identității mărcii anterioare și a prizei sale la public. Marca anterioară, utilizată pentru a produce asocierea imediată cu produsele pentru care este înregistrată, nu va mai avea același efect. Rezultă că există o probabilitate clară de prejudiciere a funcției de publicitate a mărcii anterioare, ca vehicul care construiește și păstrează loialitatea față de marcă, și că valoarea economică a mărcii anterioare de renume va fi afectată, pe termen lung sau mediu, drept consecință a utilizării mărcii contestate, deoarece consumatorii produselor pentru care este protejată și cunoscută marca de renume vor fi mai puțin înclinați să o asocieze imediat cu întreprinderea care a construit renumele mărcii; acest fapt trebuie considerat a fi o modificare a comportamentului economic (punctul 41).

*Diluare exclusă*

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
Vips	Vips	
Marcă renumită pentru <i>un lanț de restaurante cu servire rapidă</i> din Clasa 42	<i>Programare pentru calculatoare destinate serviciilor hoteliere</i> din Clasa 42	22/03/2007, T-215/03, EU:T:2007:93

„Mai întâi, referitor la atingerea pe care utilizarea fără motiv întemeiat a mărcii solicitate ar aduce-o caracterului distinctiv al mărcii anterioare, această atingere se poate produce atunci când marca anterioară nu mai este în măsură să determine o asociere imediată cu produsele pentru care a fost înregistrată și folosită (Hotărârea *SPA-FINDERS*, punctul 34 de mai sus, punctul 43). Prin urmare, acest risc se referă la „diluarea” sau „erodarea progresivă” a mărcii anterioare prin dispersarea identității și a influenței sale în conștiința publicului (concluziile avocatului general Jacobs prezentate în cauza *Adidas-Salomon și Adidas-Benelux*, punctul 36 de mai sus, punctul 37).

„Mai întâi, referitor la riscul ca utilizarea mărcii solicitate să aducă atingere caracterului distinctiv al mărcii anterioare, cu alte cuvinte, riscul «diluării» sau al «erodării progresive» a acestei mărci, astfel cum a fost explicat la punctele 37 și 38 mai sus, trebuie amintit că termenul «VIPS» este forma de plural din limba engleză a prescurtării VIP (în engleză, «Very Important Person» înseamnă «persoană foarte importantă»), care are o utilizare largă și frecventă atât pe plan internațional, cât și pe plan național, pentru a desemna celebritățile. În aceste condiții, riscul atingerii aduse caracterului distinctiv al mărcii anterioare prin utilizarea mărcii solicitate poate fi considerat limitat” (punctul 62).

„Acest risc apare totodată cu atât mai puțin probabil în speță cu cât marca solicitată se referă la «crearea de programe de calculator destinate serviciilor hoteliere, restaurantelor (servirea mesei), cafenelelor-restaurant», care sunt destinate unui public special și, în consecință, mai restrâns, adică proprietarilor respectivelor localuri. În consecință, dacă se încuviințează înregistrarea mărcii solicitate, ea va fi probabil cunoscută, ca urmare a utilizării, doar de acest public relativ restrâns, ceea ce diminuează riscul de diluare sau de erodare progresivă a mărcii anterioare prin descompunerea identității și a influenței sale în conștiința publicului” (punctul 63).

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
Spa	Spa-Finders	
Marcă renumită pentru produsul din Clasa 32 <i>ape minerale</i>	<i>Publicații tipărite, inclusiv cataloage, reviste, buletine informative din Clasa 16, Agenție de turism din Clasa 39</i>	25/05/2005, T-67/04, EU:T:2005:179

„În prezenta cauză, Tribunalul constată ca solicitantul nu a prezentat niciun element de probă care să justifice concluzia că există riscul de a se aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii SPA prin utilizarea mărcii SPA-FINDERS. Solicitantul pune accentul pe o presupusă legătură imediată pe care publicul ar urma să o stabilească între SPA și SPA-FINDERS. Solicitantul deduce din această legătură că se aduce atingere caracterului distinctiv. Astfel cum a recunoscut solicitantul în cadrul audierii, existența unei astfel de legături nu este suficientă pentru a demonstra riscul de a se aduce atingere caracterului distinctiv. De asemenea, Tribunalul constată că, deoarece termenul «spa» este folosit în mod frecvent pentru a desemna, de exemplu, orașul belgian Spa și circuitul automobilistic Spa-Francorchamps din Belgia, sau, în general, spații destinate hidroterapiei, precum hamamuri și saune, riscul de a se aduce atingere caracterului distinctiv al mărcii SPA pare a fi redus” (punctul 44).

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
 		14/11/2013, C-383/12 P, EU:C:2013:741
Marcă renumită pentru produsul din Clasa 7 mașini-unelte	<i>Mașini pentru prelucrarea profesională și industrială a deșeurilor de lemn și a deșeurilor vegetale; mașini profesionale și industriale de mărunțit lemnul și de rumeguș din Clasa 7</i>	
<p>În această cauză, Curtea de Justiție anulează hotărârea Tribunalului, afirmând că atingerea sau riscul de atingere adusă caracterului distinctiv al mărcilor anterioare nu poate fi constatat în lipsa prezentării dovezii unei „modificări a comportamentului economic al consumatorului mediu” (punctul 36). Dispersarea imaginii și a identității mărcii de renume în percepția publicului este o condiție subiectivă, pe când modificarea comportamentului economic al acestui public este obiectivă. Aceasta nu poate fi dedusă doar din simplul fapt că publicul consumator remarcă prezența unui semn nou asemănător, de natură să submineze capacitatea mărcii anterioare de a identifica produsele pentru care este înregistrată ca provenind de la titularul mărcii (punctele 37 și 39). Tribunalul ar fi trebuit să evalueze dacă au avut loc sau ar putea să apară modificări efective ale comportamentului economic, prin „analiza probabilităților și ținând seama de practicile obișnuite din sectorul comercial relevant, precum și de orice altă circumstanță a cauzei” (punctul 43). Deoarece nu a procedat astfel, Tribunalul a încălcat articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE.</p>		

### 3.4.3.3 Atingerea adusă renumelui

#### Natura prejudiciului

Ultimul tip de prejudiciu prevăzut la articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE se referă la prejudicierea mărcii anterioare prin aducerea unei atingeri renumelui acesteia. Acest tip de prejudiciu poate fi considerat mai presus de estompare, în sensul că marca nu este doar slăbită, ci efectiv degradată de legătura pe care publicul o stabilește cu marca ulterioară. Atingerea adusă renumelui, denumită în mod frecvent „diluare prin discreditare” sau pur și simplu „discreditare”, se referă la situațiile în care utilizarea fără motiv întemeiat a mărcii contestate riscă să devalorizeze imaginea sau prestigiul dobândit de marca de renume în rândul publicului.

Astfel, renumele mărcii anterioare poate fi discreditat sau pătat prin reproducerea acesteia fie într-un context obscen, degradant sau nepotrivit, fie într-un context care nu

este neplăcut în sine, dar se dovedește incompatibil cu o anume imagine pe care marca anterioară a format-o în percepția publicului, în urma eforturilor de promovare depuse de titularul acesteia. Riscul unei asemenea atingeri poate rezulta în special din faptul că produsele sau serviciile oferite de terț prezintă o caracteristică sau o calitate care poate exercita o influență negativă asupra imaginii mărcii (18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 40). De exemplu, dacă o marcă renumită de gin ar fi utilizată de un terț pentru un detergent lichid, acest lucru s-ar răsfrânge negativ asupra mărcii de renume, în sensul că i-ar diminua atractivitatea.

Pe scurt, discreditarea are loc în cazul în care există o asociere între marca anterioară de renume și o altă marcă, fie la nivelul semnelor, fie la nivelul produselor, care aduce prejudicii renumelui mărcii anterioare.

#### Consumatorul relevant

La fel ca în cazul diluării prin estompare, atingerea adusă renumelui mărcii anterioare trebuie apreciată prin raportare la consumatorul mediu al produselor și serviciilor pentru care este înregistrată marca respectivă, acesta fiind normal informat, suficient de atent și de avizat (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35; 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

#### Aprecierea discreditării

Pentru a stabili existența unei atingeri aduse renumelui unei mărci anterioare, simpla prezență a unei legături între mărci în percepția consumatorului nu este nici suficientă, nici determinantă. Desigur că trebuie să existe o astfel de legătură, însă **în plus** este necesar ca fie semnele, fie produsele/serviciile desemnate de marca ulterioară să provoace un impact negativ sau dăunător atunci când sunt asociate mărcii de renume.

De exemplu, dacă o marcă asociată în percepția publicului cu o imagine a sănătății, a dinamismului și a tinereții este utilizată pentru *produse din tutun*, conotația negativă transmisă de aceasta din urmă ar contrasta puternic cu imaginea celei dintâi (a se vedea mai multe exemple mai jos). Prin urmare, pentru ca discreditarea să aibă loc, produsele/serviciile pentru care este utilizată marca contestată trebuie să prezinte caracteristici sau calități potențial prejudiciabile pentru renumele mărcii anterioare (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 67).


Oponenții invocă în mod frecvent faptul că produsele sau serviciile solicitantului sunt de calitate inferioară sau că oponentul nu poate controla calitatea produselor/serviciilor respective. Oficiul nu acceptă un astfel de argument, ca atare, ca modalitate de a demonstra atingerea. Procedurile derulate în cadrul Oficiu nu prevăd aprecierea calității produselor și a serviciilor, analiză care, pe lângă gradul ridicat de subiectivitate pe care îl prezintă, nu poate fi realizată în cazurile în care produsele și serviciile nu sunt identice sau dacă semnul contestat nu a fost încă utilizat.


În consecință, atunci când se evaluează dacă utilizarea mărcii contestate riscă să prejudicieze renumele unei mărci anterioare, Oficiul poate lua în considerare numai produsele și serviciile care sunt indicate în specificația fiecărei mărci. Prin urmare, pentru ca analiza Oficiului să poată fi realizată, efectele dăunătoare ale utilizării semnelor contestate pe produsele și serviciile solicitate trebuie să rezulte din natura și caracteristicile uzuale ale produselor vizate în general, și nu din calitatea acestora în

anumite situații. Această abordare nu anulează protecția oponentului, întrucât, dacă o marcă ulterioară este utilizată pentru produse/servicii de o calitate îndoielnică într-un mod care evocă o marcă anterioară de renume, în mod normal aceasta ar însemna că se obține, în orice caz, niște foloase necuvenite de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare sau că se aduce atingere acestora.

Cazuri de diluare prin discreditare

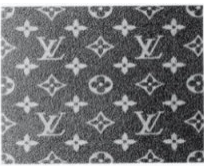
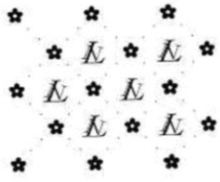
*Discreditare confirmată*

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
<p>KAPPA</p> 	KAPPA	12/03/2012, R 297/2011-5, KAPPA / KAPPA et al.
<p>Marcă renumită pentru articole de îmbrăcăminte și încălțăminte sport</p>	<p>Produse din tutun, țigarete, țigări de foi, printre altele</p>	
<p>Cererea contestată a fost depusă pentru tutun și produse conexe din Clasa 34. Fumatul este considerat, în mod universal, un obicei extrem de nesănătos. Din acest motiv, utilizarea semnelui KAPPA pentru tutun și produse conexe riscă să genereze asocieri mintale negative cu mărcile anterioare ale părții reclamante sau asocieri care intră în conflict cu imaginea unui mod de viață sănătos sau aduc atingere acesteia (punctul 38).</p>		

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
		22/07/2010, R 417/2008-1, SPACE NK (fig.) / SPA, LES THERMES DE SPA et al.
<p>Marcă renumită pentru ape minerale</p>	<p>Substanțe și preparate pentru curățat și lustruit; potpuriuri parfumate; substanțe parfumate; bețișoare parfumate; odorizante de cameră și articole pentru parfumarea camerelor</p>	

Senzațiile plăcute evocate, în general, de apa minerală nu sunt deloc compatibile cu detergenții și produsele de curățat. Utilizarea mărcilor care conțin cuvântul SPA pentru produse care transmit conotații atât de diferite riscă să prejudicieze sau să discrediteze caracterul distinctiv al mărcii anterioare (punctul 101).

„Majoritatea consumatorilor nu asociază cu plăcere apa minerală cu bețișoarele sau potpuriurile parfumate. Prin urmare, desemnarea unor parfumuri și substanțe parfumate prin intermediul unei mărci care conține cuvântul (SPA) pe care consumatorii belgieni îl asociază puternic cu apa potabilă îmbuteliată riscă să afecteze puterea de atracție și de sugestie de care se bucură în prezent marca, conform probelor” (punctul 103).

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
		06/10/2011, R 2124/2010-1,
Marcă renumită pentru produse din Clasele 18 și 25	<p><i>Instrumente și aparate de uz științific, nautic, pentru supraveghere, cântărire, măsurare, semnalizare, control (verificare), salvare și învățământ, printre altele.</i></p>	LN (fig.) / LV (fig.) et al.

Oponentul a demonstrat că imaginea de prestigiu a mărcilor sale este legată de metoda tradițională de fabricare a produselor sale de marochinărie fină, lucrate manual de meșteri artizani care prelucrează numai materii prime de cea mai bună calitate. După cum arată probele prezentate, oponentul s-a străduit întotdeauna să transmită publicului tocmai această imagine a luxului, a eleganței și a exclusivității asociate calității excepționale a produsului. Această imagine ar fi total incompatibilă cu produse cu un caracter industrial și tehnologic accentuat cum sunt instrumentele pentru măsurarea electricității, microscopul științific, bateriile, casele de marcat pentru supermarketuri, extintoarele sau alte instrumente pentru care solicitantul dorește să își utilizeze marca (punctul 28).



Ceea ce ar aduce atingere imaginii mărcilor deținute, pe care oponentul a cultivat-o cu grijă timp de decenii, este utilizarea unei mărci care aduce aminte de marca acestuia, dar se aplică unor produse caracterizate, în percepția publicului, de un conținut tehnologic semnificativ (în timp ce un articol de marochinărie fină este rareori asociat cu tehnologia) sau de o origine industrială (pe când produsele de marochinărie fină sunt asociate, în mod tradițional, cu artizanatul) (punctul 29).

Utilizarea pentru a desemna aparatură tehnică sau echipamente electrice de toate tipurile a unei mărci practic identice cu o altă marcă, pe care publicul a ajuns să o perceapă ca sinonimă cu produsele de marochinărie fină excelent realizate, va reduce puterea de atracție a celei din urmă, adică renumele de care se bucură în rândul publicului care cunoaște și apreciază mărcile anterioare (punctul 30).

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
<p>EMILIO PUCCI</p> 		
<p>Marcă renumită pentru articole de îmbrăcăminte și încălțăminte de damă</p>	<p>Clasa 3: Înălbitori și alte substanțe pentru spălarea rufelor; preparate pentru curățare, lustruire, degresare și preparate abrazive; (preparate abrazive) săpunuri; parfumerie, uleiuri esențiale; cosmetice, loțiuni pentru păr; produse pentru curățarea dinților.</p> <p>Clasa 21: Materiale de curățat și bureți metalici</p>	<p>27/09/2012, T-373/09 (R 770/2008-2 &amp; R 826/2008-2)</p>


În deciziile luate la 18/06/2009 în cauzele R 770/2008-2 & R 826/2008-2, Camera de recurs a susținut că riscul de a se aduce atingere renumelui poate apărea dacă produsele și serviciile desemnate de marca solicitată prezintă o caracteristică sau o calitate care ar putea avea o influență negativă asupra imaginii unei mărci anterioare de renume, din cauză că marca solicitată ar fi identică sau asemănătoare cu marca anterioară de renume. Tribunalul a confirmat concluziile Camerei, adăugând că, având în vedere gradul ridicat de asemănare dintre semnele în cauză, caracterul puternic distinctiv al mărcii italiene și renumele acesteia pe piața italiană, se poate concluziona că există o legătură între semnele în conflict — legătură care ar putea prejudicia ideea de exclusivitate, lux și calitate înaltă și, prin urmare, ar putea aduce atingere renumelui mărcii italiene (punctul 68).

### Discreditare exclusă

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
 <p>SEVE TROPHY</p>		17/12/2010, T-192/09, EU:T:2010:553
Marcă renumită pentru organizarea de competiții sportive	Clasa 9	
<p>Tribunalul a constatat că oponentul nu a demonstrat existența unui risc de atingere a renumelui mărcilor anterioare, întrucât nu a indicat în ce mod s-ar reduce atractivitatea acestora prin utilizarea mărcii contestate pentru produsele contestate. Mai concret, oponentul nu a arătat că produsele contestate ar prezenta o caracteristică sau o calitate care ar putea avea o influență negativă asupra imaginii mărcilor anterioare (punctul 68).</p>		

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
Spa	Spa-Finders	
Marcă renumită pentru produsul din Clasa 32 ape minerale	Publicații tipărite, inclusiv cataloage, reviste, buletine informative din Clasa 16, Agenție de turism din Clasa 39	25/05/2005, T-67/04, EU:T:2005:179
<p>„În prezenta cauză, SPA și SPA-FINDERS desemnează produse foarte diferite care constau, pe de o parte, în ape minerale și, pe de altă parte, în publicații și servicii de agenție de turism. Prin urmare, Tribunalul constată că este improbabil ca produsele și serviciile desemnate de marca SPA-FINDERS, chiar dacă s-ar dovedi a fi de o calitate mai redusă, să diminueze puterea de atracție a mărcii SPA” (punctul 49).</p>		

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
Vips	Vips	
Marcă renumită pentru <i>un lanț de restaurante cu servire rapidă</i> din Clasa 42	<i>Programare pentru calculatoare destinate serviciilor hoteliere</i> din Clasa 42	22/03/2007, T-215/03, EU:T:2007:93
<p>Tribunalul a menționat că, „deși anumite mărci de lanțuri de restaurante cu servire rapidă beneficiază de un renume incontestabil, ele nu proiectează, în principiu și în lipsa unor probe contrare, imaginea unui prestigiu deosebit sau a unei calități ridicate, sectorul restaurantelor cu servire rapidă fiind asociat mai degrabă cu alte calități, precum rapiditatea sau disponibilitatea și, într-o oarecare măsură, cu tinerețea, deoarece mulți tineri frecventează această categorie de localuri” (punctul 57).</p> <p>În continuare, Tribunalul a afirmat că „serviciile la care se referă marca solicitată nu prezintă nicio caracteristică sau calitate care să poată demonstra probabilitatea ca mărcii anterioare să fi fie adusă o astfel de atingere. Reclamanta nu a invocat și, pe cale de consecință, nici nu a dovedit vreo caracteristică sau vreo calitate de această natură. Simpla existență a unei legături între serviciile la care se referă mărcile în conflict nu este nici suficientă, nici determinantă. Cu siguranță, existența unei astfel de legături mărește probabilitatea ca publicul să se gândească și la marca anterioară atunci când se confruntă cu marca solicitată. Totuși, această împrejurare nu este, prin ea însăși, suficientă pentru a diminua forța de impact a mărcii anterioare. Un astfel de rezultat se produce numai dacă se demonstrează că serviciile la care se referă marca solicitată prezintă caracteristici sau calități potențial prejudiciabile pentru renumele mărcii anterioare. Or, în speță nu s-a adus o astfel de probă” (punctul 67).</p>		

Semnul anterior de renume	Marca UE solicitată	Cauza nr.
WATERFORD		
Marcă renumită pentru <i>produse din cristal, inclusiv sticlărie</i> din Clasa 21	<i>Băuturi alcoolice, și anume vinuri produse în districtul Stellenbosch, Africa de Sud</i> , din Clasa 33	23/11/2010, R 240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD
<p>„În cazul de față, pe de o parte nu este posibil să se atribuie de la început o imagine specifică mărcii de renume, și nici o dovadă <i>prima facie</i> a discreditării acesteia. Pe de altă parte, oponentul s-a limitat doar la a argumenta că «utilizarea și înregistrarea mărcii [contestate] va genera folease necuvenite de pe urma mărcii oponentului», fără a furniza vreun element de probă sau vreo dovadă <i>prima facie</i>, chiar și prin metoda deducerii logice, a unei astfel de discreditări. Dimpotrivă, camera de recurs nu a constatat niciun antagonism între natura sau modul de utilizare a articolelor din sticlă și a vinului, astfel încât utilizarea mărcii contestate să poată discredita imaginea mărcii anterioare”. (punctul 91).</p>		

### 3.4.4 Demonstrarea riscului de prejudiciu

#### 3.4.4.1 Nivelul probatoriu și sarcina probei

În procedurile de opoziție, **atingerea adusă renumelui sau obținerea de foloase necuvenite poate fi doar potențială**, astfel cum confirmă modul condițional folosit pentru formularea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, care prevede că utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate „**ar genera** foloase necuvenite de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare sau **ar aduce** atingere acestuia”.

În procedurile de opoziție, **atingerea efectivă sau foloasele necuvenite efective** apar numai în mod excepțional, dat fiind că în majoritatea cazurilor solicitantul nu a utilizat încă marca la momentul apariției litigiului. Totuși, această posibilitate nu trebuie exclusă în totalitate, iar în cazul în care există probe privind utilizarea sau prejudiciul efectiv, trebuie ca elementele respective să fie examinate și să li se acorde importanța cuvenită.

Pe de altă parte, faptul că atingerea sau foloasele necuvenite pot fi doar potențiale nu înseamnă că simpla posibilitate este suficientă pentru aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE. Riscul de atingere sau de foloase necuvenite trebuie să fie **serios**, adică să fie **previzibil (și nu doar ipotetic) în cursul normal al evenimentelor**. Prin urmare, nu este suficient numai să se arate că atingerea sau foloasele necuvenite nu pot fi excluse la modul general sau că este puțin probabil să se producă. Titularul mărcii anterioare **trebuie să prezinte probe prima facie** privind un risc viitor, care **nu este ipotetic**, al unor foloase necuvenite sau al unui prejudiciu (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53). Astfel cum se explică în continuare, nu este suficient ca oponentul să facă referire în termeni generali la niște foloase necuvenite sau la o atingere adusă caracterului distinctiv sau renumelui mărcilor sale anterioare fără a prezenta probe convingătoare privind o atingere efectivă sau argumente convingătoare care să demonstreze un risc potențial serios, nu doar ipotetic, de producere a unui prejudiciu.

Ca regulă generală, **afirmațiile generice** (cum ar fi simpla citare a formulărilor relevante conținute în Regulamentul privind marca UE) privind o atingere sau niște foloase necuvenite **nu sunt suficiente** în sine pentru a demonstra posibilitatea producerii unei atingeri sau a unor foloase necuvenite: oponentul trebuie să prezinte probe și/sau argumente convingătoare pentru a demonstra în mod concret cum s-ar putea produce prejudiciul invocat, luând în considerare ambele mărci, produsele și serviciile în cauză, precum și toate circumstanțe relevante. **Simpla prezentare a reputației și a imaginii bune a mărcilor anterioare, fără justificarea în continuare a acestei afirmații prin probe și/sau argumente, nu este suficientă** (15/02/2012, R 2559/2010-1, GALLO / GALLO (fig.) et al., § 38-39 și jurisprudența Curții citată în aceasta). Aceasta se arată în subpunctele următoare.

Standardul de probă exact care trebuie îndeplinit pentru a demonstra că riscul producerii unei atingeri sau a unor foloase necuvenite este unul **serios**, și nu doar ipotetic, va fi stabilit de la caz la caz, în funcție de criteriile prezentate mai jos.

Astfel cum s-a menționat la punctul 3.1.4.2 de mai sus, în ceea ce privește sarcina probei pentru stabilirea renumelui, articolul 95 alineatul (1) din Regulamentul privind marca UE impune ca oponentul să prezinte și să demonstreze toate faptele pe baza cărora a formulat opoziția. De asemenea, articolul 7 alineatul (2) litera (f) din Regulamentul delegat privind marca UE prevede ca oponentul **să prezinte probe sau argumente** care să arate că utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii pentru care este depusă cererea ar duce la obținerea unor avantaje necuvenite de pe urma caracterului distinctiv sau a reputației mărcii anterioare sau ar fi în detrimentul acestora.

În consecință, pe parcursul perioadei de fundamentare a opoziției, **părții care formulează opoziția îi revine sarcina** de a demonstra că utilizarea actuală sau viitoare a mărcii solicitate a adus atingere sau că există probabilitatea să aducă atingere caracterului distinctiv sau reputației mărcii anterioare, ori că marca solicitată a beneficiat sau este probabil să beneficieze de avantaje necuvenite de pe urma mărcii anterioare.

În îndeplinirea sarcinii probei, oponentul nu se poate limita la a susține că atingerea sau foloasele necuvenite constituie o consecință necesară care decurge în mod automat din utilizarea semnului solicitat, dat fiind renumele solid al mărcii anterioare. Chiar dacă marca anterioară este extrem de renumită, foloasele necuvenite sau atingerea trebuie **demonstrate și/sau argumentate corespunzător**, luând în considerare ambele mărci și produsele și serviciile relevante, deoarece în caz contrar mărcile de renume ar beneficia de o protecție necondiționată împotriva semnelor identice sau asemănătoare pentru practic orice fel de produs. Această situație ar fi în mod clar în contradicție cu litera și spiritul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, deoarece într-un astfel de caz renumele ar deveni singura condiție în loc să fie numai una dintre condițiile prevăzute de această dispoziție.

Prin urmare, dacă invocă **o atingere sau niște foloase necuvenite efective**, oponentul trebuie să prezinte indicii și probe privind **tipul** de atingere adusă sau natura foloaselor necuvenite obținute de solicitant. Oponentul trebuie, de asemenea, să demonstreze că atingerea adusă sau foloasele necuvenite obținute **reprezintă rezultatul utilizării** semnului solicitat. În acest demers, oponentul se poate baza pe o varietate de indicii, în funcție de tipul atingerii sau al foloaselor necuvenite invocate, precum o scădere considerabilă a vânzărilor produselor desemnate de marca sa, pierderea clientelei sau reducerea gradului de cunoaștere a mărcii anterioare în rândul publicului.

În schimb, în cazul **atingerii sau a foloaselor necuvenite potențiale** argumentația va avea în mod automat un caracter mai abstract, dat fiind că atingerea sau foloasele necuvenite în cauză trebuie să se evalueze *ex ante*.

În acest scop, titularul mărcii anterioare nu este obligat să demonstreze existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale. Atunci când este previzibil că o astfel de atingere ar rezulta din posibila utilizare a mărcii UE solicitate, titularul mărcii anterioare

nu este obligat să aștepte producerea efectivă a prejudiciului pentru a putea interzice înregistrarea mărcii respective. Titularul mărcii anterioare trebuie totuși să demonstreze existența unui **risc serios** ca o astfel de atingere să se producă în viitor (27/11/2008, C-52/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38; 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 33; 29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 61 (cale de atac respinsă prin 14/05/2013, C-294/12 P, Beatle, EU:C:2013:300); 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53; 25/01/2012, T-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26, § 25).

Se poate ajunge la o astfel de concluzie în special pe baza deducțiilor logice care rezultă din analiza probabilităților și ținând seama de practicile obișnuite din sectorul comercial relevant, precum și de orice altă circumstanță a cauzei (10/05/2007, T-7/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 54, confirmată prin calea de atac 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; 16/04/2008, T-181/05, Citi, EU:T:2008:112, § 78; 14/11/2013, C-383/12 P, Répresentation d'une tête de loup, EU:C:2013:741, § 42-43).

Având însă în vedere că în astfel de cazuri obiectul probei este riscul producerii unui eveniment viitor și că, prin definiție, argumentele oponentului nu pot constitui probe în sine, adeseori va fi necesar ca anumite concluzii să fie formulate pe baza unor **prezumții legale**, adică pe ipoteze sau deducții logice care rezultă din aplicarea regulilor de probabilitate asupra faptelor din cauza în speță. O astfel de prezumție a fost menționată de Curte atunci când a declarat următoarele: „cu cât caracterul distinctiv și renumele mărcii anterioare sunt mai puternice, cu atât existența unei atingeri va fi admisă cu mai multă ușurință” (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30).

Tot din jurisprudență rezultă clar că, cu cât evocarea mărcii provocată de semn este mai imediată și mai puternică, cu atât este mai mare riscul ca, prin utilizarea actuală sau viitoare a semnelui, să se obțină foloase necuvenite de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii ori să se aducă atingere acestora (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 54; 18/06/2009, C-487/07, L'Oréal, EU:C:2009:378, § 44; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69).

Acestea sunt prezumții relative, pe care solicitantul le poate contesta și respinge prezentând probe corespunzătoare, ele nefiind determinante.

De asemenea, dacă tipul de atingere sau foloase necuvenite invocate în cauză sunt de așa natură încât presupune îndeplinirea **anumitor condiții de fapt** (de exemplu, caracterul exclusiv al mărcii anterioare, aspecte calitative privind renumele, o anumită imagine etc.), atunci oponentul trebuie să demonstreze și îndeplinirea condițiilor respective, prin prezentarea probelor corespunzătoare.

În sfârșit, astfel cum a subliniat Tribunalul în Hotărârea din 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 57, 58, chiar dacă nu trebuie să existe un risc de confuzie între cele două mărci pentru a demonstra că marca ulterioară generează niște foloase necuvenite de pe urma mărcii anterioare, în cazul în care se demonstrează existența unui astfel de risc pe baza faptelor, acesta va fi considerat drept dovadă a obținerii unor foloase necuvenite sau, cel puțin, a faptului că există un risc serios ca în viitor să se producă un astfel de prejudiciu.

#### 3.4.4.2 Mijloacele de probă

În cazul în care invocă existența unei atingeri sau a unor foloase necuvenite **potențiale**, oponentul trebuie să demonstreze toate condițiile de fapt necesare în cazul respectiv pentru a genera un risc serios, care nu este ipotetic, de atingere sau de folos necuvenit, aducând probe de tipul celor menționate în paragraful de mai jos.

De asemenea, se pot formula concluzii privind riscul unui viitor prejudiciu pe baza unor **deducții logice** rezultate din analiza probabilităților, ținând seama de practicile obișnuite din sectorul comercial relevant, precum și de orice altă circumstanță a cauzei (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 82; 06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53; 14/11/2013, C-383/12 P, Répresentation d'une tête de loup, EU:C:2013:741, § 42-43).

În cazul în care susține că **în mod efectiv** i s-a adus atingere sau s-au obținut foloase necuvenite, oponentul poate face uz de toate mijloacele de probă prevăzute la **articolul 97 din Regulamentul privind marca UE** pentru a demonstra acest lucru. De exemplu, oponentul poate demonstra o scădere efectivă a gradului de cunoaștere a mărcii făcând referire la sondaje de opinie și la alte documente justificative. Normele care reglementează evaluarea și valoarea probatorie a acestor probe sunt identice cu cele menționate la punctele 3.1.4.3 și 3.1.4.4 de mai sus, referitoare la probele necesare pentru demonstrarea renumelui.

### 3.5 Utilizarea fără motiv întemeiat

Ultima condiție pentru aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE este ca utilizarea semnului solicitat să fie fără un motiv întemeiat.

Cu toate acestea, dacă se dovedește că nu există niciunul dintre cele trei tipuri de prejudiciu, atunci înregistrarea și utilizarea mărcii solicitate nu pot fi împiedicate, întrucât existența sau absența motivelor întemeiate pentru utilizarea mărcii solicitate este, în acest caz, lipsită de relevanță (22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 60; 07/07/2010, T-124/09, Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 51).

Existența unei cauze care să justifice utilizarea mărcii solicitate este un **mijloc de apărare** care poate fi utilizat de către solicitant. Prin urmare, **solicitantului îi revine sarcina de a demonstra existența un motiv întemeiat pentru a utiliza marca solicitată**. Acesta este un exemplu de aplicare a regulii generale conform căreia „cel care afirmă trebuie să demonstreze” care traduce regula antică *ei qui affirmat incumbit probatio* (01/03/2004, R 145/2003-2, T CARD OLYMPICS (fig.) / OLYMPIC, § 23). Jurisprudența stabilește în mod clar că, atunci când titularul mărcii anterioare a demonstrat fie existența unei atingeri efective și actuale aduse mărcii sale, fie, în lipsa acesteia, existența unui risc serios ca o astfel de atingere să se producă în viitor, revine titularului mărcii ulterioare obligația de a stabili că utilizarea acestei mărci este întemeiată (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 39).

Dacă probele prezentate nu oferă indicii care să justifice clar utilizarea de către solicitant a mărcii contestate, în general trebuie **presupusă** lipsa unui motiv întemeiat (29/03/2012, T-369/10, *Beatle*, EU:T:2012:177, § 76 și jurisprudența citată; 14/05/2013, C-294/12 P, *Beatle*, EU:C:2013:300, care a respins calea de atac). Solicitantul se poate prevala însă de posibilitatea de a respinge o astfel de prezumție demonstrând că are o justificare legitimă care îi conferă dreptul de a utiliza marca.

De exemplu, o astfel de situație poate apărea dacă solicitantul a utilizat semnul pentru produse diferite pe teritoriul relevant înainte să se fi solicitat înregistrarea mărcii oponentului sau înainte ca aceasta să fi dobândit un renume, în special dacă coexistența lor nu a afectat în niciun fel caracterul distinctiv și renumele mărcii anterioare.

Interpretând articolul 5 alineatul (2) din Directiva 89/104/CEE a Consiliului (al cărui conținut legislativ este, în esență, identic cu cel al articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE), Curtea a declarat că titularul unei mărci de renume ar putea fi obligat, pe baza unui „motiv întemeiat” în sensul acestei dispoziții, să tolereze utilizarea de către un terț a unui semn similar cu această marcă pentru un produs identic cu cel pentru care a fost înregistrată marca respectivă, dacă se dovedește că acest semn a fost utilizat anterior înregistrării mărcii și că utilizarea sa pentru produsul identic este de bună-credință (06/02/2014, C-65/12, *Leidseplein Beheer and de Vries*, EU:C:2014:49, § 60). Curtea a prezentat în detaliu și alți factori care trebuie luați în considerare la aprecierea motivului întemeiat reprezentat de utilizarea anterioară.

Jurisprudența prezentată mai jos demonstrează că se poate concluziona că există un motiv întemeiat dacă solicitantul stabilește că nu i se poate impune în mod rezonabil să se abțină de la utilizarea mărcii (de exemplu, deoarece utilizarea semnului este una generică care vizează indicarea tipului de produse și servicii – prin utilizarea fie de termeni generici, fie de elemente figurative generice) sau dacă solicitantul deține un drept specific de a utiliza marca pentru produsele și serviciile în cauză (de exemplu, demonstrează că un acord de coexistență relevant îi permite să utilizeze semnul).

Condiția motivului întemeiat nu este îndeplinită doar pentru simplul fapt că: (a) semnul este foarte potrivit pentru identificarea produselor pentru care este utilizat; (b) solicitantul a utilizat deja semnul pentru aceste produse sau pentru produse asemănătoare în interiorul sau în afara teritoriului relevant al Uniunii Europene; sau (c) solicitantul invocă un drept care decurge din depunerea unei cereri de înregistrare față de care cererea de înregistrare a mărcii oponentului are prioritate (printre altele, 23/11/2010, R 240/2004-2, *WATERFORD STELLENBOSCH* (fig.) / *WATERFORD*; 15/06/2009, R 1142/2005-2, (fig.) *MARIE CLAIRE* (fig.) / *MARIE CLAIRE et al.*). Simpla utilizare a semnului nu este suficientă – ceea ce trebuie demonstrat este faptul că există un motiv valabil care să justifice utilizarea respectivă.

### 3.5.1 Exemple de motive întemeiate

#### 3.5.1.1 Motivul întemeiat a fost acceptat

Cauza nr.	Observații
02/06/2010, R 1000/2009-1, GigaFlex / FLEX (fig.) et al., § 72	Camera de recurs a confirmat că solicitantul avea un motiv întemeiat, în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE, pentru a introduce termenul FLEX în marca solicitată, susținând că acest termen nu face obiectul unui monopol, deoarece nimeni nu deține drepturi exclusive asupra sa și pentru că, în numeroase limbi ale Uniunii Europene, reprezintă o abreviere potrivită pentru a indica faptul că paturile și saltelele sunt flexibile.
26/02/2008, R 320/2007-2, GULLON Mini O2 (3D) / GALLETA (3D)	Camera de recurs a decis că solicitantul avea un motiv întemeiat pentru a reprezenta seriile de biscuiți de tip sandviș în marca tridimensională solicitată, și anume acela de a indica consumatorilor tipul respectiv de biscuiți, în conformitate cu legislația spaniolă aplicabilă în domeniu.
30/07/2007, R 1244/2006-1, MARTINI FRATELLI (fig.) / MARTINI	Camera de recurs a confirmat că solicitantul a avut două motive justificate pentru a include denumirea MARTINI în marca solicitată: (i) MARTINI este numele de familie al fondatorului întreprinderii solicitantului; și (ii) existența unui acord de coexistență încheiat în 1990.
20/04/2007, R 710/200-2, SPA et al. / CAL SPAS	Camera de recurs a confirmat că solicitantul avea un motiv întemeiat pentru a utiliza termenul SPAS, dat fiind că acesta corespunde uneia dintre utilizările generice ale termenului „spa”, astfel cum a indicat Tribunalul de Primă Instanță în Hotărârea din 19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215.

Cauza nr.	Observații
23/01/2009, R 237/2008-1 & R 263/2008-1, CARLO RONCATO / RONCATO et al.	Activitatea comercială a familiei Roncato, care demonstrează că ambele părți au dreptul să utilizeze numele RONCATO ca marcă în sectorul valizelor și al geamantanelor, a fost considerată a fi un „motiv întemeiat” pentru includerea numelui RONCATO în marca contestată.
25/08/2011, B 1 708 398, Posten AB v Česká pošta s.p.	S-a considerat că solicitantul avea motive întemeiate pentru a utiliza elementul figurativ al unei goarne poștale, dat fiind că acest element este utilizat la scară largă ca simbol istoric tradițional al serviciilor poștale (au fost prezentate înregistrări de mărci și probe preluate de pe Internet care au demonstrat că 29 de țări europene utilizează goarna poștală ca simbol al serviciilor poștale).

### 3.5.1.2 Motivul întemeiat nu a fost acceptat

Cauza nr.	Observații
06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare	Tribunalul a susținut că, pentru a se stabili existența unui motiv întemeiat, nu se impune demonstrarea utilizării efective a mărcii contestate, ci un argument care să justifice utilizarea mărcii în cauză. În această cauză, solicitantul doar a afirmat că „a demonstrat în ce mod și pentru ce produs a fost utilizată în trecut marca contestată”, dar nu a prezentat nicio altă explicație sau indiciu în acest sens, chiar dacă s-ar presupune că acest aspect ar fi relevant. În consecință, Tribunalul a statuat că solicitantul nu a demonstrat existența unui motiv întemeiat pentru utilizarea mărcii.

Cauza nr.	Observații
25/03/2009, T-21/07, Spaline, EU:T:2009:80	Tribunalul a considerat că nu exista niciun motiv întemeiat, deoarece nu s-a demonstrat că elementul verbal „spa” a devenit atât de necesar pentru comercializarea produselor cosmetice încât solicitantului să nu i se poată impune în mod rezonabil solicita să se abțină de la utilizarea mărcii solicitate. Argumentul conform căruia termenul „spa” prezintă un caracter descriptiv și generic pentru produsele cosmetice a fost respins, întrucât un astfel de caracter nu se extinde la produsele cosmetice, „ci numai la unele dintre utilizările sau destinațiile acestora”.
16/04/2008, T-181/05, Citi	Tribunalul a susținut că utilizarea mărcii CITI într-un singur stat membru al UE (Spania) nu ar constitui un motiv întemeiat întrucât, în primul rând, întinderea protecției geografice a mărcii naționale nu corespunde teritoriului acoperit de marca solicitată și, în al doilea rând, temeinicia dreptului de înregistrare a mărcii naționale este contestată în fața instanțelor judecătorești naționale. În același context, dreptul de proprietate asupra domeniului „citi.es” a fost considerat lipsit de relevanță.
10/05/2007, T-47/06, Nasdaq; confirmată prin 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq	Tribunalul a considerat că unicul argument prezentat Camerei de recurs în ceea ce privește motivul întemeiat (și anume că elementul verbal Nasdaq a fost ales deoarece reprezintă acronimul sintagmei „Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità”) nu este convingător, reținând faptul că, de regulă, prepozițiile nu sunt incluse în acronime.

Cauza nr.	Observații
<p>23/11/2010, R 240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD</p>	<p>Contrar argumentelor solicitantului, conform cărora exista un motiv întemeiat dat de faptul că termenul WATERFORD se presupune a fi foarte răspândit în rândul numelor și al mărcilor, Camera de recurs a considerat că solicitantul nici nu a prezentat probe privind coexistența pe piață a mărcilor WATERFORD și nici nu a prezentat vreun element din care să se poată deduce că publicul larg relevant (din Regatul Unit) consideră că Waterford este o denumire geografică obișnuită.</p> <p>În măsura în care astfel de argumente joacă un rol în aprecierea unicității unui semn cu scopul de a stabili existența legăturii necesare între cele două semne în mintea publicului relevant, Camera a considerat totuși că, odată ce unicitatea semnului a fost stabilită, argumentele de acest tip nu pot servi drept motiv întemeiat.</p> <p>Mai mult, Camera a reținut că nu se îndeplinește condiția privind motivul întemeiat doar pentru simplul fapt că: (a) semnul este foarte potrivit pentru identificarea produselor pentru care este utilizat; (b) solicitantul a utilizat deja semnul pentru aceste produse sau pentru produse asemănătoare în interiorul și/sau în afara teritoriului relevant al Uniunii Europene; sau (c) solicitantul invocă un drept care decurge din depunerea unei cereri de înregistrare față de care cererea de înregistrare a mărcii oponentului are prioritate.</p>
<p>22/01/2015, T-322/13, KENZO</p>	<p>Potrivit Tribunalului, faptul că prenumele solicitantului este Kenzo nu este suficient pentru a constitui un motiv întemeiat pentru utilizarea mărcii solicitate, în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE.</p>

Cauza nr.	Observații
06/10/2006, R 428/2005-2 TISSOT / TISSOT	Camera de recurs a considerat că afirmația solicitantului (nefundamentată de nicio probă), conform căreia semnul TISSOT derivă din numele unei societăți comerciale asociate cu firma solicitantului încă de la începutul anilor 1970, nu ar fi suficientă în sine, chiar dacă ar fi demonstrată, pentru a constitui un „motiv întemeiat” în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE. Persoanele care moștenesc un nume de familie care se întâmplă să coincidă cu o marcă celebră nu trebuie să presupună că au dreptul să îl utilizeze în scop comercial într-un mod prin care ar obține niște foloase necuvenite din renumele câștigat de pe urma eforturilor depuse de titularul mărcii.
18/08/2005, R 1062/2000-4, GRAMMY / GRAMMY	Solicitantul a susținut că GRAMMY este o abreviere internațională, ușor de înțeles și cu o sonoritate plăcută, a numelui de familie al solicitantului (Grammatikopoulos). Camera de recurs a respins acest argument ca fiind insuficient pentru a constitui un motiv întemeiat care să împiedice aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE.

Cauza nr.	Observații
<p>15/06/2009, R 1142/2005-2, MARIE CLAIRE (fig.) / MARIE CLAIRE et al.</p>	<p>Motivul întemeiat în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE are drept rezultat faptul că înregistrarea și utilizarea de către solicitant a mărcii pentru produsele solicitate poate fi justificată, indiferent de foloasele necuvenite generate de pe urma caracterului distinctiv sau a renumelui mărcii anterioare sau de atingerea adusă acestora, dacă solicitantului nu i se poate impune în mod rezonabil să se abțină de la utilizarea mărcii contestate sau dacă solicitantul deține un drept specific de utilizare a mărcii pentru produsele în cauză, care are prioritate față de marca anterioară invocată în procedura de opoziție. Mai precis, condiția privind motivul întemeiat nu este îndeplinită doar pentru că: (a) semnul este foarte potrivit pentru identificarea produselor pentru care este utilizat; (b) solicitantul a utilizat deja semnul pentru aceste produse sau pentru produse asemănătoare în interiorul și/sau în afara teritoriului relevant al UE; sau (c) solicitantul invocă o marcă a cărei dată de depunere este anterioară datei de depunere a mărcii oponentului (decizia din 25/04/2001, R 283/1999-3, HOLLYWOOD).</p> <p>În ceea ce privește toleranța titularului mărcii anterioare, Camera de recurs a concluzionat că aceasta se aplică numai în cazul revistelor și nu pentru produse mai apropiate de sectorul său de piață (și anume, textile). Camera a reținut faptul că jurisprudența națională arată că, chiar dacă se acordă protecție fiecărei părți în domeniul de activitate specific fiecăreia, extinderea protecției trebuie respinsă dacă una dintre părți se apropie de domeniul de activitate al celeilalte părți și ar putea să încalce drepturile acesteia.</p> <p>Luând în considerare acești factori, Camera a concluzionat că această coexistență nu constituie un motiv întemeiat care să justifice înregistrarea ca marcă UE.</p>

Cauza nr.	Observații
<p>26/09/2012, T-301/09, Citigate, § 116, 125 și 126</p>	<p>În ceea ce privește argumentul solicitantului conform căruia acesta are un motiv întemeiat pentru a utiliza marca solicitată (Citigate) întrucât a utilizat o varietate de mărci care includ sau constau în denumirea Citigate pentru produsele și serviciile pentru care solicită înregistrarea, Tribunalul a declarat următoarele: trebuie reținut faptul că documentele prezentate de solicitant demonstrează doar că există mai multe societăți a căror denumire comercială conține cuvântul Citigate și o serie de nume de domenii care conțin, de asemenea, acest termen. Aceste probe nu sunt suficiente pentru a stabili existența unui motiv întemeiat, deoarece nu demonstrează utilizarea efectivă a mărcii Citigate.</p> <p>În ceea ce privește argumentul solicitantului conform căruia acesta are un motiv întemeiat pentru a utiliza marca solicitată, deoarece <b>intervenienții au consimțit la utilizarea</b> Citigate pentru produsele și serviciile cuprinse în cererea de înregistrare, Tribunalul a declarat că <b>nu se poate exclude posibilitatea ca, în anumite cazuri, coexistența unor mărci anterioare pe piață să reducă [...] riscul stabilirii unei legături între două mărci, astfel cum prevede articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul privind marca UE.</b></p> <p>În acest caz, coexistența nu a fost demonstrată.</p>