SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta)

de 24 de marzo de 2011 *

En el asunto C-552/09 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 23 de diciembre de 2009,

Ferrero SpA, con domicilio social en Alba (Italia), representada por el Sr. C. Gielen, advocaat,

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. D. Botis, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

* Lengua de procedimiento: inglés.

Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck,

parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta),

integrado por el Sr. A. Borg Barthet (Ponente), en funciones de Presidente de la Sala Quinta, y los Sres. M. Ilešič y E. Levits, Jueces;

Abogado General: Sra. J. Kokott;
Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 30 de noviembre de 2010;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su recurso de casación, Ferrero SpA (en lo sucesivo, «Ferrero») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, de 14 de octubre de 2009, Ferrero /OAMI – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT) (T-140/08, Rec. p. II-3941; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que éste desestimó su recurso contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 30 de enero de 2008 (asunto R 682/2007-2), relativa a un procedimiento de nulidad entre Ferrero SpA y Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

Marco jurídico

2 El Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), ha sido derogado por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. No obstante, habida cuenta de la fecha en que se produjeron los hechos, el litigio se rige por el Reglamento nº 40/94.

3 A tenor del séptimo considerando del Reglamento nº 40/94:

«Considerando que la protección otorgada por la marca comunitaria, cuyo fin es primordialmente garantizar la función de origen de la marca, es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios; que la protección cubre igualmente los casos de similitud entre la marca y el signo y entre los productos

o servicios; que procede interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; que el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores, y en particular del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de protección.»

4 El artículo 8, apartado 1, de ese Reglamento disponía:

«Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

[…]

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.»

5 El artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 disponía:

«Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose

de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos.»

6 El artículo 49, apartados 1 y 2, del mismo Reglamento tenía el siguiente tenor:

«1. La marca comunitaria podrá ser objeto de renuncia para la totalidad o parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada.

2. La renuncia se declarará por escrito a la [OAMI] por el titular de la marca. Sólo tendrá efectos una vez inscrita.»

7 El artículo 52 del Reglamento nº 40/94, titulado «Causas de nulidad relativa», establecía en su apartado 1:

«La marca comunitaria se declarará nula mediante solicitud presentada ante la [OAMI] o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) cuando exista una marca anterior contemplada en el apartado 2 del artículo 8 y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo;

[…]»

8 El artículo 54, apartado 2, de ese Reglamento establecía:

«La declaración de nulidad, total o parcial, implica que desde el principio la marca comunitaria careció de los efectos señalados en el presente Reglamento.»

Antecedentes del litigio

9 El 8 de abril de 1998, Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck (en lo sucesivo, «Tirol Milch»), con domicilio social en Innsbruck (Austria) presentó en la OAMI una solicitud de registro como marca comunitaria del signo figurativo:



10 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en la clase 29 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), y responden a la siguiente descripción:

«Yogur, yogur de frutas, bebidas de yogur, bebidas de yogur que contengan frutas; comidas preparadas o semipreparadas a base principalmente de yogur o de productos de yogur; crema de yogur.»

11 El 14 de febrero de 1999, Ferrero formuló oposición contra el registro de la marca solicitada para todos los productos contemplados por ésta, basándose en la marca denominativa anterior KINDER, registrada en Italia desde el 28 de enero de 1965 con el número 168843 y, tras su renovación, con el número 684985, para productos comprendidos en la clase 30 del Arreglo de Niza, y que responden a la siguiente descripción:

«Café, te, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; pan, galletas, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; pimienta, vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; cacao, productos de cacao, a saber, pasta de cacao para bebidas de cacao, pasta de chocolate; láminas, concretamente láminas de chocolate, chocolate, pralinés, adornos de chocolate para árboles de navidad, productos de chocolate rellenos de licor, golosinas, confitería, incluida la pasta dura y blanda para pasteles.»

12 Mediante resolución de 29 de septiembre de 2000, la División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición sobre la base de lo dispuesto en el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento nº 40/94.

13 Esta resolución fue confirmada el 3 de noviembre de 2003 por la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI.

14 La marca TiMi KiNDERJOGHURT fue registrada el 20 de agosto de 2004 y publicada en el Boletín de Marcas Comunitarias de 11 de octubre de 2004.

15 El 19 de agosto de 2005, Ferrero presentó ante la OAMI una solicitud de nulidad, con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, contra el registro de la mencionada marca comunitaria. Dicha solicitud se dirigía contra todos los productos amparados por la marca comunitaria.

16 Mediante resolución de 14 de marzo de 2007, la División de Anulación de la OAMI declaró la nulidad de la marca comunitaria TiMi KiNDERJOGHURT, en aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.

17 El 4 de mayo de 2007, Tirol Milch interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, contra dicha resolución de la División de Anulación.

18 Mediante la resolución controvertida, la Sala Segunda de Recurso de la OAMI anuló la resolución de la División de Anulación y desestimó la solicitud de nulidad.

19 La Sala de Recurso consideró, en sustancia, en primer lugar, que aunque las resoluciones de la División de Oposición carecían de la fuerza de cosa juzgada, la División de Anulación seguía estando vinculada por las declaraciones y conclusiones sobre el

fondo de las resoluciones anteriores de la OAMI, en virtud de la regla *nemo potest venire contra factum proprium,* según la cual la administración está obligada a respetar sus propios actos, en particular cuando dichos actos han permitido a las partes en el procedimiento adquirir de modo legítimo derechos sobre una marca registrada. Además, la Sala de Recurso confirmó las declaraciones de la resolución de la División de Oposición y de la resolución de la Sala Cuarta de Recurso, de 3 de noviembre de 2003, de que las marcas eran globalmente diferentes, teniendo en cuenta sus profundas diferencias en el plano gráfico y fonético. Finalmente, desestimó la solicitud de nulidad por no cumplirse un requisito de aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento nº 40/94, a saber, la identidad o la similitud entre los signos.

Procedimiento ante el Tribunal y sentencia recurrida

20 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 14 de abril de 2008, Ferrero solicitó la anulación de la resolución controvertida y la condena en costas de la OAMI.

21 En apoyo de su recurso ante el Tribunal, la parte demandante invocó dos motivos, basados, el primero, en la aplicación errónea del principio de la fuerza de cosa juzgada y, el segundo, en la infracción del artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento nº 40/94.

22 Por lo que respecta al primer motivo, el Tribunal señaló, en el apartado 32 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso efectuó un examen autónomo y completo del fondo del asunto y, en particular, de la similitud de los signos en conflicto, de modo que, pese a las afirmaciones hechas en el apartado 30 de la resolución controvertida, la Sala de Recurso no había aplicado el principio de la fuerza de cosa juzgada. El

Tribunal dedujo de ello, en el apartado 33 de dicha sentencia, que el primer motivo se basaba en una premisa errónea y, por tanto, debía desestimarse.

23 No obstante, el Tribunal señaló, en el apartado 36 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso había errado al considerar que, en un procedimiento de nulidad, las instancias de la OAMI estaban vinculadas por las declaraciones efectuadas en la resolución final dictada en el procedimiento de oposición, en virtud de la regla *nemo potest venire contra factum proprium,* de la protección de los derechos adquiridos así como de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima.

24 Por lo que respecta al segundo motivo invocado por Ferrero en apoyo de su recurso, el Tribunal señaló en primer lugar, en el apartado 53 de la sentencia recurrida, que la existencia de una similitud entre la marca anterior y la marca controvertida constituía un requisito de aplicación común a los apartados 1, letra b), y 5, del artículo 8 del Reglamento nº 40/94, a los que remite el artículo 52, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento, y que tal requisito presupone la existencia, en particular, de rasgos similares desde el punto de vista gráfico, auditivo o conceptual.

25 A continuación, en el apartado 54 de la sentencia recurrida, el Tribunal se refirió a la jurisprudencia según la cual, para cumplir el requisito relativo a la similitud respecto del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 no es necesario demostrar que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre la marca anterior que goza de notoriedad y la marca solicitada, sino que basta con que el grado de similitud entre esas marcas haga que el público pertinente establezca un vínculo entre ellas. Por último, el Tribunal recordó que la existencia de un vínculo de ese tipo debía apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en cada caso, y que la comparación de los signos debía basarse, por lo que respecta a la similitud gráfica, auditiva o conceptual de las marcas de que se trate, en la impresión de conjunto producida por ellas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes.

26 Sin embargo, dicho órgano jurisdiccional consideró, en los apartados 55 a 59 de la sentencia recurrida, que pese a que el elemento «kinder» está presente en los dos signos en conflicto, existen varias características gráficas y fonéticas que excluían que, en el caso de autos, los signos fueran percibidos como similares.

27 En el apartado 61 de la sentencia recurrida, el Tribunal declaró, por lo que respecta a la alegación de Ferrero basada tanto en la notoriedad de la marca anterior como en la similitud existente entre los productos de las marcas en conflicto, que si bien es cierto que tales elementos podían tomarse en consideración para la apreciación de un riesgo de confusión, no es menos cierto que carecen de toda incidencia para apreciar la similitud existente entre los signos. El Tribunal añadió, en el apartado 62 de dicha sentencia, que la falta de similitud entre los signos en conflicto era tan acusada que la notoriedad de la marca KINDER, al margen de si es innegable o no, no podía cuestionar esa falta de similitud.

28 El Tribunal declaró, en el apartado 63 de la sentencia recurrida, que la existencia de una familia o serie de marcas no era pertinente para apreciar si se cumplía o no el requisito de aplicación común a los apartados 1, letra b), y 5, del artículo 8 del Reglamento nº 40/94, a saber, la existencia de una similitud entre la marca anterior y la marca controvertida. Dicho órgano jurisdiccional añadió, en el apartado 64 de la sentencia recurrida, que aun suponiendo que la existencia de una familia o serie de marcas fuera un factor pertinente para apreciar la existencia de tal similitud, el riesgo de que los consumidores puedan considerar efectivamente que, en el caso de autos, la marca controvertida forma parte de dicha familia o serie de marcas es muy escaso, incluso inexistente, por las grandes diferencias que existen entre la marca controvertida y los signos enumerados en el apartado 5 de la demanda, todos los cuales contienen tanto el elemento «kinder» como un elemento complementario y/o elementos figurativos.

29 Por lo que respecta a la alegación de que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta que, en el marco del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, la apreciación del grado

de similitud no requería evaluar la existencia de un riesgo de confusión, el Tribunal declaró, en el apartado 67 de la sentencia recurrida, que los elementos invocados por la Sala de Recurso demostraban la falta de similitud, con independencia de la posibilidad de que el grado de similitud creara un riesgo de confusión.

30 Por último, el Tribunal declaró, en el apartado 68 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso no incurrió en error al proceder a una «disección analítica» de la marca controvertida. En efecto, dicho órgano jurisdiccional consideró que si bien procede tener en cuenta, en el marco de la apreciación del grado de similitud, la impresión de conjunto producida por la combinación de los elementos que componen esas marcas, ello no es incompatible con un examen sucesivo de dichos elementos. El Tribunal añadió que la Sala de Recurso, en el caso de autos, tras haber afirmado que las diferencias entre los signos contrarrestaban el único elemento de similitud, señaló que, cuando se comparaban globalmente, las impresiones de conjunto transmitidas por esos signos eran diferentes, de modo que dicha «disección analítica» no se había efectuado a expensas de una consideración de la impresión de conjunto transmitida por la combinación de los elementos que componen las marcas en conflicto.

31 En consecuencia, el Tribunal desestimó por infundado el segundo motivo invocado por Ferrero en apoyo de su recurso y, por tanto, desestimó el recurso.

Pretensiones de las partes

32 Mediante su recurso de casación, Ferrero solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida.

— Estime su recurso de anulación de la resolución controvertida o, con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General para que se pronuncie nuevamente.

— Condene a la OAMI a cargar con las costas tanto de la primera instancia como de la casación.

33 La OAMI solicita al Tribunal de Justicia que:

— Tome conocimiento de la renuncia de Tirol Milch a la marca comunitaria controvertida y, en caso de que la recurrente acepte poner fin al procedimiento o no demuestre que tiene un interés jurídico en su continuación, declare el recurso de casación carente de objeto, lo sobresea y declare que cada parte debe cargar con sus propias costas.

— Si el Tribunal de Justicia considera que la recurrente tiene interés en continuar el procedimiento, autorice a la OAMI a presentar nuevas alegaciones y motivos contra el recurso de casación.

— Con carácter subsidiario, declare directamente el recurso de casación, en su totalidad, inadmisible o manifiestamente infundado, y condene en costas a la recurrente.

Sobre el recurso de casación

Sobre la legitimación de la recurrente

Alegaciones de las partes

34 En su contestación a la demanda, la OAMI señala que, mediante escrito de 15 de febrero de 2010, Tirol Milch la informó de su deseo de renunciar a la marca comunitaria controvertida en su integridad, en aplicación del artículo 49 del Reglamento nº 40/94.

35 Mediante escrito de 15 de marzo de 2010, la OAMI confirmó a Tirol Milch la aceptación de su renuncia y que la marca cuyo registro obtuvo había sido retirada del registro de marcas comunitarias. Mediante correo del día siguiente, la OAMI informó a Ferrero de dicha retirada.

36 En estas circunstancias, la OAMI sostiene que, desde ese momento, la recurrente carecía de interés en obtener la anulación de la sentencia recurrida, por lo que procede sobreseer el presente recurso de casación y declarar el procedimiento sin objeto.

37 Sin embargo, Ferrero alegó en la vista que la resolución controvertida y la sentencia recurrida produjeron efectos jurídicos que le perjudican.

38 Ferrero añade que mantiene el interés en obtener la anulación tanto de la sentencia recurrida como de la resolución controvertida, pese a la renuncia de Tirol Milch a la marca en conflicto, en la medida en que la declaración de nulidad, a diferencia de la renuncia, produciría efectos desde la fecha en que se presentó la solicitud de registro de esa marca.

Apreciación del Tribunal de Justicia

39 Con carácter preliminar, procede recordar que el interés en ejercitar la acción constituye un requisito de admisibilidad, que debe subsistir hasta que se dicte la resolución judicial sobre el fondo. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tal interés existe cuando el recurso puede procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo haya interpuesto (sentencia de 14 de septiembre de 2010, Akzo Nobel Chemicals y Akcros Chemicals/Comisión, C-550/07 P, Rec. p. I-8301, apartados 22 y 23).

40 En el caso de autos, debe señalarse, en primer lugar, que mediante la sentencia recurrida el Tribunal desestimó el recurso de Ferrero para anular la resolución controvertida por la que la Sala de Recurso de la OAMI había denegado la solicitud de nulidad presentada por esta empresa contra el registro de la marca comunitaria TiMi KiNDERJOGHURT.

41 Si el motivo invocado por Ferrero en el caso de autos en apoyo de su recurso de casación estuviera fundado, podría dar lugar a la anulación de la sentencia recurrida, incluso, en su caso, de la resolución controvertida y, en consecuencia, de la resolución de 20 de agosto de 2004 por la que se registra dicha marca.

42 En segundo lugar, en contra de lo que sostiene la OAMI, la renuncia por Tirol Milch a la marca comunitaria TiMi KiNDERJOGHURT no puede, por sí misma, privar de todo objeto al recurso de casación interpuesto por Ferrero.

43 En efecto, esta última mantiene el interés en recurrir la sentencia en casación en la medida en que, tal como alegó en la vista, los efectos de una renuncia no son los mismos que los de una declaración de nulidad. De este modo, mientras que la marca comunitaria objeto de renuncia no deja de producir efectos hasta que se registra dicha renuncia, una marca comunitaria declarada nula carecerá de efectos desde el principio, según lo dispuesto por el artículo 54, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, con todas las consecuencias jurídicas que implica tal nulidad.

44 Por tanto, Ferrero mantiene el interés en ejercitar la acción, en la medida en que el presente recurso de casación puede proporcionarle un beneficio.

Sobre el fondo

45 En apoyo de su recurso, Ferrero invoca un único motivo basado en una infracción del artículo 8 del Reglamento nº 40/94. Este motivo contiene cinco partes, basadas, respectivamente:

— la primera, en una violación del sistema establecido por el artículo 8 del Reglamento nº 40/94;

— la segunda, en no haber tenido en cuenta adecuadamente elementos distintos de la similitud, en particular la notoriedad;

— la tercera, en la formulación de reglas en materia de prueba erróneas e infundadas;

— la cuarta, en un desconocimiento de que las marcas anteriores son, en parte, marcas denominativas, mientras que la marca controvertida es una marca figurativa, y

— la quinta, en no haber tenido en cuenta adecuadamente la existencia de una familia de marcas.

Sobre la primera parte del motivo único

— Alegaciones de las partes

46 Mediante esta primera parte del motivo único, Ferrero reprocha al Tribunal haber vulnerado el sistema establecido por el artículo 8 del Reglamento nº 40/94, al efectuar un único análisis fáctico de la similitud respecto de los apartados 1, letra b), y 5 del artículo 8 del Reglamento nº 40/94, mientras que estas dos disposiciones distintas requerían la aplicación de series de criterios totalmente diferentes.

47 Según Ferrero, de la jurisprudencia se desprende que, en el marco de cada una de dichas disposiciones, la similitud debe apreciarse de forma interdependiente con un conjunto de otros elementos que varían según la disposición de que se trate.

48 De la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation (C-252/07, Rec. p. I-8823) se desprende, en particular, que respecto del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 deben tenerse en cuenta, para la apreciación de la similitud, la notoriedad y los elementos distintivos y dominantes del signo de que se trate.

49 En cambio, respecto del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, la consideración de la notoriedad y del carácter distintivo es pertinente para la evaluación global del riesgo de confusión.

50 La OAMI sostiene que esta primera parte del motivo único es manifiestamente infundada. Alega que el Tribunal de Justicia ya ha declarado, respecto de las dos disposiciones mencionadas en el apartado 46 de la presente sentencia, que la semejanza debe apreciarse a la luz de las similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales entre los signos (sentencia de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. I-12537, apartado 28). Según la OAMI, si ese examen revela que, globalmente, los signos no son similares, tal afirmación es válida tanto en el marco del apartado 1, letra b), como en el del apartado 5 del artículo 8 del Reglamento nº 40/94.

— Apreciación del Tribunal de Justicia

51 Con carácter preliminar, procede recordar, tal como hizo el Tribunal en el apartado 53 de la sentencia recurrida, que la existencia de una similitud entre la marca anterior y la marca controvertida constituye un requisito de aplicación común a los apartados 1, letra b), y 5 del artículo 8 del Reglamento nº 40/94.

52 Este requisito de similitud entre la marca y el signo presupone, tanto en el marco del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 como en el del apartado 5 de dicho artículo, la existencia, en particular, de elementos de similitud gráfica, fonética o conceptual (véase, en este sentido, la sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada, apartado 28).

53 Ciertamente, el grado de similitud exigido en el marco de cada una de esas disposiciones es diferente. En efecto, mientras que la aplicación de la protección establecida por el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 está supeditada a la comprobación de un grado de similitud tal entre las marcas en conflicto que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambas, ese riesgo de confusión no se exige para la protección conferida por el apartado 5 de este artículo. Por tanto, las infracciones de ese apartado 5 pueden ser la consecuencia de un menor grado de similitud entre las marcas anterior y posterior, siempre que éste sea suficiente para que el público pertinente relacione ambas marcas, es decir, establezca un vínculo entre ellas (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartados 27, 29 y 31, así como Intel Corporation, apartados 57, 58 y 66).

54 En cambio, ni del tenor de dichas disposiciones ni de la jurisprudencia se desprende que la similitud entre las marcas en conflicto deba apreciarse de modo distinto según se efectúe respecto de una disposición o de la otra.

55 Por lo que respecta a la alegación de Ferrero basada en la sentencia Intel Corporation, antes citada, procede señalar que se apoya en una interpretación errónea de dicha sentencia.

56 En ella, el Tribunal de Justicia ha confirmado su jurisprudencia según la cual la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, al igual que la existencia de un riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, entre los que no sólo figura el grado de similitud entre las marcas en conflicto, sino también la fuerza del carácter distintivo y la intensidad del renombre de la marca anterior (véase la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 41 y 42, y la jurisprudencia allí citada).

57 Por lo que respecta, en particular, a este último factor, el Tribunal de Justicia ha señalado que, a efectos de apreciar la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto, puede ser necesario tener en cuenta la intensidad del renombre de la marca anterior, con el fin de determinar si dicho renombre se extiende más allá del público al que se dirige dicha marca. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha explicado, en particular, que es posible que el público interesado en los productos o servicios para los que se registró la marca posterior relacione las marcas en conflicto, aunque de hecho sea completamente distinto del público interesado en los productos o servicios para los que se registró la marca anterior (véase la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 52 y 53).

58 De la sentencia Intel Corporation, antes citada, se desprende claramente que, en contra de lo sostenido por Ferrero, en ella el Tribunal de Justicia ha declarado que la notoriedad y el carácter distintivo de la marca anterior no constituyen factores pertinentes para la apreciación de la similitud de las marcas en conflicto, sino de la existencia de un vínculo entre ellas para el público relevante.

59 Por consiguiente, debe desestimarse por infundada la primera parte del motivo.

Sobre la segunda parte del motivo único

— Alegaciones de las partes

60 Mediante esta segunda parte del motivo único, Ferrero sostiene que el Tribunal cometió un error de Derecho en los apartados 55 a 59 de la sentencia recurrida, al apreciar el riesgo de confusión, respecto del artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento nº 40/94, únicamente desde el punto de vista de la similitud de las marcas en conflicto y al rehusar examinar los demás factores aplicables que podrían ser pertinentes para compensar una posible escasa similitud entre los signos, en particular, la notoriedad de la marca anterior en el mercado pertinente.

61 Ferrero añade que la afirmación del Tribunal, en el apartado 62 de la sentencia recurrida, de que «la falta de similitud entre los signos en conflicto […] es tan acusada que la notoriedad de la marca KINDER, al margen de si es innegable o no, no puede cuestionar dicha falta de similitud» es errónea, en la medida en que la notoriedad de una marca produce un efecto directo sobre la extensión de su protección en términos de similitud. Según la recurrente, una marca que goza de gran notoriedad ha adquirido necesariamente un carácter distintivo muy acusado. Por tanto, para distinguir una marca posterior de la marca notoria anterior tendrían que existir diferencias sustanciales. En consecuencia, constituye un error de Derecho comparar dos marcas sin tener en cuenta sus notoriedades respectivas.

62 Ferrero también alega que si el apartado 62 de la sentencia recurrida debiera interpretarse en el sentido de que tanto el apartado 1, letra b), como el apartado 5 del artículo 8 del Reglamento nº 40/94 presuponen la existencia de un grado mínimo de similitud y si éste no se alcanzaba ello no podría compensarse con una notoriedad inmensa, tal conclusión tampoco podría admitirse por no estar jurídicamente fundamentada en ese artículo 8. Según Ferrero, la naturaleza interdependiente de la similitud y de la

notoriedad, respecto de esas dos disposiciones, implica, por el contrario, que incluso un grado mínimo de similitud puede ser compensado por la notoriedad, creando así un vínculo en el sentido de ese apartado 5, o incluso un riesgo de confusión en el sentido de dicho apartado 1, letra b).

63 Según la OAMI, esta segunda parte del motivo único es manifiestamente infundada. En efecto, de la jurisprudencia se desprende que si los signos en conflicto son diferentes, la posible notoriedad de las marcas anteriores no puede dar lugar a la aplicación de dichas disposiciones, ya que no se cumple uno de los requisitos previstos en ellas. Ello es válido tanto para el artículo 8, apartado l, letra b), del Reglamento nº 40/94, en virtud del cual la similitud entre los signos y los productos es un requisito indispensable de aplicación, como para el apartado 5 del mismo artículo, en virtud del cual la similitud de los signos es uno de los requisitos independientes y acumulativos que deben cumplirse.

— Apreciación del Tribunal de Justicia

64 En el apartado 56 de la presente sentencia se ha recordado que la existencia de un vínculo entre la marca anterior y la marca controvertida en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, al igual que el riesgo de confusión respecto del apartado 1, letra b), del mismo artículo, deben apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso concreto, entre los que figuran, en particular, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y entre los productos que llevan esas marcas, así como la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, intrínseco o adquirido por el uso.

65 Si bien es cierto que esta apreciación global implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, de manera que un escaso grado de similitud entre las marcas puede ser compensado por un acusado carácter distintivo de la marca anterior [véase, en este sentido, la sentencia de 7 de mayo de 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) y OAMI, C-398/07 P, apartado 33], no es menos cierto que, cuando no existe similitud alguna entre la marca anterior y la marca controvertida, la notoriedad o el renombre de la marca anterior o bien la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trata no bastan para apreciar un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto ni un vínculo entre ellas en el ánimo del público pertinente (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de septiembre de 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OAMI, C-254/09 P, Rec. p. I-7989, apartado 53 y jurisprudencia citada).

66 En efecto, del apartado 51 de la presente sentencia se desprende que la identidad o la similitud de las marcas en conflicto es un requisito necesario para la aplicación del artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento nº 40/94. Por consiguiente, tales disposiciones son manifiestamente inaplicables cuando el Tribunal descarta toda similitud entre las marcas en conflicto (véase, en este sentido, la sentencia Calvin Klein Trademark Trust/OAMI, antes citada, apartado 68). Únicamente en caso de que las marcas en conflicto presenten una cierta similitud, aun cuando sea escasa, debe dicho órgano jurisdiccional proceder a una apreciación global con el fin de determinar si, pese al escaso grado de similitud entre ellas, existe, por la presencia de otros factores pertinentes como la notoriedad o el renombre de la marca anterior, un riesgo de confusión o un vínculo entre dichas marcas en el ánimo del público pertinente.

67 El Tribunal consideró, en los apartados 55 a 59 de la sentencia recurrida, que una serie de características gráficas y auditivas de los signos en conflicto excluían que éstos pudieran ser percibidos como similares.

68 En estas circunstancias, el Tribunal concluyó acertadamente, en los apartados 61 y 62 de la sentencia recurrida, que la notoriedad de la marca anterior y la similitud existente entre los productos de las marcas controvertidas, aun cuando pueden tomarse en consideración para la apreciación de un riesgo de confusión, carecen de toda incidencia en la apreciación de la similitud existente entre los signos en conflicto, por lo que no pueden poner en entredicho la falta de similitud así comprobada (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de diciembre de 2008, Gateway/OAMI, C-57/08 P, apartados 55 a 57).

69 De ello se deduce que la segunda parte del motivo debe declararse infundada.

Sobre la tercera parte del motivo único

— Alegaciones de las partes

70 Mediante esta tercera parte del motivo único, Ferrero sostiene que el Tribunal, en los apartados 56 a 58 de la sentencia recurrida, cometió un error de Derecho o alteró sustancialmente los hechos que se le presentaron al aplicar, para apreciar la similitud entre los signos en conflicto, reglas en materia de prueba erróneas, infundadas y carentes de motivación.

71 Según Ferrero, dichas reglas consisten en que, en primer lugar, cuando los elementos están unidos, cada uno pierde su existencia autónoma específica. En segundo lugar, si un signo gráfico consiste en la representación de dos elementos, uno situado en el centro y por encima del otro, el punto de convergencia del signo es el elemento

situado por encima, pues la posición central puede compensar un tipo de caracteres de tamaño inferior y una menor legibilidad resultante del fondo en el que figura el elemento situado en el centro. En tercer lugar, cuando un signo contiene dos elementos, el punto convergente de éste es el primero de esos elementos. En cuarto lugar, si un signo contiene tres elementos, el elemento central es desdeñable.

72 La OAMI sostiene que la tercera parte del motivo único es manifiestamente inadmisible puesto que no plantea ninguna cuestión de Derecho, sino que se limita a cuestionar las apreciaciones fácticas del Tribunal, incumpliendo con ello el artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

— Apreciación del Tribunal de Justicia

73 Con carácter preliminar, procede recordar que de los artículos 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación está limitado a las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal General es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes y los medios de prueba que se le presentan. En consecuencia, la apreciación de tales hechos y medios de prueba, salvo en el supuesto de alteración sustancial de éstos, no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (véanse, en particular, las sentencias Calvin Klein Trademark Trust/OAMI, antes citada, apartado 49 y la jurisprudencia citada, así como de 13 de enero de 2011, Media-Saturn-Holding/OAMI, C-92/10 P, apartado 27).

74 Sin embargo, cuando el recurrente impugna la interpretación o la aplicación del Derecho de la Unión efectuada por el Tribunal General, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco de un recurso de casación (véase, en particular, la sentencia de 17 de julio de 2008, L & D/OAMI, C-488/06 P, Rec. p. I-5725, apartado 43).

75 Mediante la tercera parte de su motivo único, Ferrero reprocha al Tribunal haber introducido, para la apreciación de la similitud, reglas implícitas en materia de prueba no previstas por el Reglamento nº 40/94. Con ello pretende precisamente que se constaten errores de Derecho cometidos por el Tribunal en la sentencia recurrida.

76 Por tanto, dicha parte debe declararse admisible.

77 Sin embargo, procede señalar que no hay hechos que justifiquen esta parte del motivo. En efecto, para concluir, en el apartado 59 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso no había errado al declarar la falta de similitud entre los signos en conflicto, el Tribunal realizó una apreciación concreta de las características gráficas y fonéticas propias de esos signos sin introducir, en contra de lo que sostiene Ferrero, reglas en materia de prueba con alcance general.

78 Por lo demás, en la medida en que Ferrero alega una alteración sustancial de los hechos sometidos a la apreciación del Tribunal, procede recordar que los artículos 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y 112, apartado 1, párrafo primero, letra c), de su Reglamento de Procedimiento obligan al recurrente a indicar de manera precisa los elementos que, en su opinión, han sido alterados sustancialmente por el Tribunal General y a demostrar los errores de análisis que, en su apreciación, han llevado al Tribunal General a dicha alteración sustancial (véase, en particular, la sentencia de 7 de enero de 2004,

Aalborg Portland y otros/Comisión, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, Rec. p. I-123, apartado 50).

79 Procede señalar que Ferrero no aporta ningún elemento que pueda sostener dicha alegación.

80 Por consiguiente, procede desestimar por infundada la tercera parte del motivo.

Sobre la cuarta parte del motivo único

— Alegaciones de las partes

81 Mediante esta cuarta parte del motivo único, Ferrero sostiene que de la jurisprudencia se desprende que la similitud, respecto del artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento nº 40/94 puede ser gráfica, auditiva o conceptual y que estos aspectos de la similitud deben examinarse globalmente. El Tribunal, en los apartados 56 a 58 de la sentencia recurrida, efectuó una apreciación desde un punto de vista sobre todo gráfico y, en cierta medida, fonético, poniendo el énfasis, en gran parte, en cuestiones relativas a la representación gráfica, como la posición y los tipos de caracteres de los tres elementos contenidos en la marca controvertida, así como el fondo en que figuran.

82 Con ello el Tribunal no tuvo en cuenta que las marcas anteriores, especialmente las marcas españolas, francesas e italianas relativas al elemento «KINDER», son marcas denominativas que, en la extensión de su protección, no se ven influidas por cuestiones relativas a la representación gráfica, como la posición de los elementos, el tipo de caracteres o el fondo sobre el que aparecen dichos elementos.

83 La OAMI sostiene que la cuarta parte del motivo único es manifiestamente inadmisible por no plantear ninguna cuestión de Derecho y limitarse a cuestionar las apreciaciones fácticas del Tribunal.

— Apreciación del Tribunal de Justicia

84 Con carácter preliminar, procede desestimar la alegación de la OAMI relativa a la inadmisibilidad de la cuarta parte del motivo único. En efecto, en contra de lo que ésta sostiene, dicha parte versa sobre una cuestión de Derecho, ya que en ella se invoca el desconocimiento por el Tribunal del alcance del artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento nº 40/94, en la medida en que éste debería haber tenido en cuenta, en el marco de la apreciación de la similitud de los signos en conflicto, que la marca anterior es una marca denominativa.

85 En cuanto al fondo, debe recordarse que, a fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, procede determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o de servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan (sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, apartado 36).

86 Además, las similitudes gráfica, fonética y conceptual entre los signos en conflicto deben ser objeto de una apreciación global, en cuyo marco la apreciación de una posible similitud fonética no es más que uno de los factores pertinentes (véase, en este sentido, la sentencia de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C-206/04 P, Rec. p. I-2717, apartado 21).

87 En consecuencia, el Tribunal examinó acertadamente, en los apartados 56 a 58 de la sentencia recurrida, la impresión de conjunto producida por los dos signos en conflicto, en cuanto a sus posibles similitudes tanto gráfica como fonética.

88 Por tanto, la cuarta parte del motivo único debe desestimarse por infundada.

89 Por lo demás, en la medida en que pretendía obtener una nueva apreciación de los hechos, esta parte del motivo es inadmisible, según la jurisprudencia recordada en el apartado 73 de la presente sentencia, ya que Ferrero no invocó ninguna alteración sustancial de los hechos ni de los medios de prueba presentados al Tribunal.

Sobre la quinta parte del motivo único

— Alegaciones de las partes

90 Mediante esta quinta parte del motivo único, Ferrero sostiene que el Tribunal cometió un error de Derecho al no considerar, en el caso de autos, la existencia de una familia de marcas por no ser pertinente en el marco de la apreciación de la similitud.

91 Con ello el Tribunal interpretó de modo erróneo la jurisprudencia en la medida en que si, respecto del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la existencia de una familia de marcas incrementa el riesgo de confusión al llevar al consumidor a suponer que la marca controvertida forma parte de dicha familia, ello es precisamente a causa de la similitud entre la marca controvertida, por una parte, y la familia de marcas, por otra parte, o, más concretamente, por el elemento común a ambas (sentencia de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI, C-234/06 P, Rec. p. I-7333, apartado 63).

92 Ferrero añade que la propia existencia de una familia de marcas incrementa el riesgo de que el consumidor pertinente perciba automáticamente la marca de un tercero que contiene el elemento común a la familia como similar a dicho elemento común.

93 Esta regla se aplica plenamente al caso en que la marca controvertida contiene el elemento «KINDER», que goza de una gran notoriedad, comparándose esta marca con una familia de 36 marcas que contienen, todas ellas, el mismo elemento, solo o combinado con otros.

94 La OAMI alega que la quinta parte del motivo único no sólo es inadmisible sino también manifiestamente infundada. Por una parte, en efecto, cuestionar la afirmación del Tribunal de que Ferrero no puede prevalerse de la existencia de una «familia» de marcas similares implicaría una nueva apreciación fáctica, que no puede efectuarse en el marco de un recurso de casación. Por otra parte, la OAMI sostiene que la posible existencia de una familia de marcas sólo es pertinente respecto del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en la medida en que puede generar una forma particular de confusión indirecta, al hacer creer al público que la marca posterior es una marca adicional que viene a añadirse a las de tal familia. En cambio, por lo que respecta al apartado 5 del mismo artículo, esta alegación carece de fundamento jurídico, pues la confusión no es pertinente en sí misma. Del mismo modo, la falta

de similitud entre todas las marcas de la serie y el signo controvertido bastaría para excluir de modo cierto la posibilidad de un riesgo de confusión y de un perjuicio o una ventaja indebida.

— Apreciación del Tribunal de Justicia

95 Con carácter preliminar, procede desestimar la alegación de la OAMI relativa a la inadmisibilidad de la quinta parte del motivo único. En efecto, de la argumentación desarrollada por Ferrero se deduce que esta última pretende invocar el desconocimiento por el Tribunal del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, al considerar que la existencia de una familia de marcas no es pertinente en el marco de la apreciación de la similitud.

96 En consecuencia, esta parte del motivo versa sobre una cuestión de Derecho y, por tanto, debe declararse admisible.

97 En cuanto al fondo, procede recordar que de la jurisprudencia se desprende que la existencia de una «familia» o «serie» de marcas es un elemento que procede tener en cuenta a efectos de la apreciación del riesgo de confusión. En este caso, en efecto, este último resulta del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita y estime, por error, que ésta forma parte de esa familia o serie de marcas (sentencia Il Ponte Finanziaria/OAMI, antes citada, apartado 63).

98 Sin embargo, tal como se desprende del apartado 52 de la presente sentencia, este elemento carece de pertinencia en el marco de la apreciación de la existencia de una similitud entre la marca anterior y la marca controvertida.

99 En consecuencia, tal como se deduce del apartado 66 de la presente sentencia, únicamente en caso de que las marcas en conflicto presenten una cierta similitud debe el Tribunal tener en cuenta, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión o del vínculo entre ellas, la existencia de una «familia» o «serie» de marcas.

100 En la medida en que el Tribunal declaró, en los apartados 55 a 59 de la sentencia recurrida, que un determinado número de características gráficas y fonéticas de los signos en conflicto excluía que éstos pudieran ser percibidos como similares, podía considerar, sin incurrir en error de Derecho, en los apartados 63 a 66 de dicha sentencia, que la existencia de una «familia» o «serie» de marcas no pone en entredicho esta declaración.

101 Por tanto, procede desestimar la quinta parte del motivo único por infundada y, en consecuencia, desestimar el motivo en su totalidad.

102 A la vista del conjunto de consideraciones anteriores, el recurso de casación debe desestimarse por infundado.

Costas

103 A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber solicitado la OAMI que se condene en costas a Ferrero y haber sido desestimado el motivo de casación formulado por ésta, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Ferrero SpA.

Firmas