TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS

2011 m. kovo 24 d.*

Byloje C-552/09 P

dėl 2009 m. gruodžio 23 d. pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 56 straipsnį pateikto apeliacinio skundo

Ferrero SpA, įsteigta Alboje (Italija), atstovaujama advokato C. Gielen,

apeliantė,

dalyvaujant kitoms proceso šalims:

Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT), atstovaujamai D. Botis,

atsakovei pirmojoje instancijoje,

* Proceso kalba: anglų.

Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck,

kitai procedūros Apeliacinėje taryboje šaliai,

TEISINGUMO TEISMAS (penktoji kolegija),

kurį sudaro penktosios kolegijos pirmininko pareigas einantis A. Borg Barthet (pranešėjas), teisėjai M. Ilešič ir E. Levits,

generalinė advokatė J. Kokott,
posėdžio sekretorė M. Ferreira, vyriausioji administratorė,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį ir įvykus 2010 m. lapkričio 30 d. posėdžiui,

atsižvelgęs į sprendimą, priimtą susipažinus su generalinės advokatės nuomone, nagrinėti bylą be išvados,

priima šį

Sprendimą

1 Apeliaciniu skundu *Ferrero SpA* (toliau – *Ferrero*) prašo panaikinti 2009 m. spalio 14 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo sprendimą *Ferrero prieš VRDT — Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT)* (T-140/08, Rink. p. II-3941, toliau – skundžiamas sprendimas), kuriame šis teismas atmetė jos ieškinį dėl 2008 m. sausio 30 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) antrosios apeliacinės tarybos sprendimo (byla R 682/2007-2), susijusio su procedūra dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia tarp *Ferrero* ir *Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck* (toliau – ginčijamas sprendimas).

Teisinis pagrindas

2 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 11, 1994, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 146) buvo panaikintas 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (OL L 78, p. 1), kuris įsigaliojo 2009 m. balandžio 13 dieną. Tačiau, atsižvelgiant į šios bylos faktinių aplinkybių datą, šioje byloje taikomas Reglamentas Nr. 40/94.

3 Pagal Reglamento Nr. 40/94 septintą konstatuojamąją dalį:

„kadangi Bendrijos prekių ženklo, kurio svarbiausia paskirtis – garantuoti, kad prekių ženklas taps kilmės nuoroda, suteikiama apsauga ženklo, žymens ir prekių ar paslaugų tapatumo atvejais yra absoliuti; kadangi ši apsauga taip pat galioja ženklo, žymens

ir prekių ar paslaugų panašumo atvejais; kadangi panašumo koncepcija turi būti aiškinama susietai su suklaidinimo galimybe; kadangi suklaidinimo galimybė, kurios įvertinimas priklauso nuo daugelio veiksnių ir ypač nuo prekių ženklo pripažinimo rinkoje, galimas susiejimas su vartojamu ar registruotu žymeniu, tarp prekių ženklo ar žymens ir tarp nurodytų prekių ar paslaugų egzistuojantis panašumas sudaro ypatingas aplinkybes, dėl kurių būtina suteikti tokią apsaugą“.

4 Šio reglamento 8 straipsnio 1 dalyje nustatyta:

„Ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas:

<...>

b) jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas; suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.“

5 Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalyje numatyta:

„Be to, ankstesnio prekių ženklo savininkui (šio straipsnio 2 dalies prasme) užprotestavus, pareikštas registruoti prekių ženklas neregistruojamas, jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį, ir turi būti registruojamas prekėms arba

paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms yra įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, jeigu, kalbant apie ankstesnį Bendrijos prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą Bendrijoje arba, kalbant apie ankstesnį nacionalinį prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą toje valstybėje narėje ir jeigu dėl prekių ženklo vartojimo be rimtos priežasties gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių ženklo išskirtinumui ar jo geram vardui."

6 Minėto reglamento 49 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatyta:

„1. Galima atsisakyti nuo Bendrijos prekių ženklo apsaugos kai kurioms arba visoms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas.

2. Apie atsisakymą nuo teisinės apsaugos prekių ženklo savininkas [VRDT] praneša raštu. Atsisakymas neturi galios iki jo įrašymo į registrą."

7 Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio „Santykiniai negaliojimo pagrindai" 1 dalyje nustatyta:

„Padavus prašymą [VRDT] arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje, Bendrijos prekių ženklo įregistravimas paskelbiamas negaliojančiu [Bendrijos prekių ženklo registracija pripažįstama negaliojančia]:

a) jeigu yra 8 straipsnio 2 dalyje minėtas ankstesnis prekių ženklas ir tenkinamos to straipsnio 1 arba 5 dalyje keliamos sąlygos;

<...>“

8 Minėto reglamento 54 straipsnio 2 dalyje numatyta:

„Laikoma, kad Bendrijos prekių ženklas nuo pat pradžios neturėjo tokios šiame reglamente nurodytos savo galios dalies, kokia prekių ženklas buvo paskelbtas negaliojančiu.“

Ginčo aplinkybės

9 1998 m. balandžio 8 d. *Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck* (toliau – *Tirol Milch*), įsteigta Insbruke (Austrija), pateikė VRDT paraišką įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą šį vaizdinį žymenį:



10 Prekės, kurioms prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti (toliau – Nicos sutartis) 29 klasei ir atitinka šį aprašymą:

„Jogurtas, vaisių jogurtas, jogurto gėrimai, jogurto gėrimai su vaisiais; paprastai naudojant jogurtą ar jogurto produktus paruošti gaminiai ir pusgaminiai; jogurto kremai“.

11 1999 m. sausio 14 d. *Ferrero* pateikė protestą dėl prašomo prekių ženklo registracijos dėl visų paraiškoje nurodytų prekių remdamasi savo ankstesniu žodiniu prekių ženklu KINDER, Italijoje įregistruotu 1965 m. sausio 28 d. numeriu 168843, o pratęsus registracijos galiojimo terminą – numeriu 684985 Nicos sutarties 30 klasei priklausančioms prekėms, atitinkančiomis šį aprašymą:

„Kava, arbata, cukrus, ryžiai, tapijoka, sago kruopos, kavos pakaitalai; duona, biskvitai, pyragai, tešla pyragams ir konditerijos gaminiams, valgomieji ledai, medus, melasa, mielės ir kepimo milteliai; druska, garstyčios; pipirai, actas, padažai; prieskoniai; valgomasis ledas; kakava, kakavos produktai, t. y. kakavos medžiaga kakavos gėrimams; šokolado masė; glaistas, būtent šokolado glaistas, šokoladas, šokoladiniai saldainiai, šokoladiniai papuošalai Kalėdų eglutėms, šokoladiniai produktai su alkoholio įdaru, saldumynai, konditerijos gaminiai, įskaitant skystą ir kietą tešlą pyragams“.

12 2000 m. rugsėjo 29 d. sprendimu VRDT protestų skyrius atmetė protestą remdamasis Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 5 dalies nuostatomis.

13 2003 m. lapkričio 3 d. VRDT ketvirtoji apeliacinė taryba nusprendė palikti šį sprendimą galioti.

14 2004 m. rugpjūčio 20 d. prekių ženklas „TiMi KiNDERJOGHURT“ buvo įregistruotas ir paskelbtas 2004 m. spalio 11 d. *Bendrijos prekių ženklų biuletenyje*.

15 2005 m. rugpjūčio 19 d. *Ferrero* pagal Reglamento Nr. 40/94 52 straipsnio 1 dalies a punktą pateikė VRDT prašymą pripažinti šio Bendrijos prekių ženklo registraciją negaliojančia. Šis prašymas pateiktas dėl visų Bendrijos prekių ženklu žymimų prekių.

16 2007 m. kovo 14 d. sprendimu VRDT anuliavimo skyrius pripažino Bendrijos prekių ženklo „TiMi KiNDERJOGHURT“ registraciją negaliojančia pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį.

17 2007 m. gegužės 4 d. pagal Reglamento Nr. 40/94 59 straipsnį *Tirol Milch* pateikė VRDT apeliaciją dėl minėto Anuliavimo skyriaus sprendimo.

18 Ginčijamu sprendimu VRDT antroji apeliacinė taryba panaikino Anuliavimo skyriaus sprendimą ir atmetė prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia.

19 Apeliacinė taryba iš esmės pirmiausia nusprendė, kad nors sprendimai dėl protestų nėra galutiniai sprendimai, Anuliavimo skyrius privalo laikytis ankstesniuose VRDT

sprendimuose nurodytų su esme susijusių teiginių ir padarytų išvadų pagal taisyklę *nemo potest venire contra factum proprium*, reiškiančią, kad administracija privalo vadovautis savo pačios aktais, ypač kai remdamosi šiais aktais procedūros šalys galėjo teisėtai įgyti teisių į registruotą prekių ženklą. Toliau Apeliacinė taryba patvirtino Protestų skyriaus sprendime ir 2003 m. lapkričio 3 d. Ketvirtosios apeliacinės tarybos sprendime pateiktus teiginius, kad apskritai prekių ženklai skyrėsi atsižvelgiant į didelius jų skirtumus vizualiu ir fonetiniu požiūriais. Pagaliau ji atmetė prašymą pripažinti prekių ženklo registraciją negaliojančia remdamasi tuo, kad neįvykdyta sąlyga, keliama norint taikyti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir 5 dalį, t. y. sąlyga dėl žymenų tapatumo ar panašumo.

Procesas Pirmosios instancijos teisme ir skundžiamas sprendimas

20 2008 m. balandžio 14 d. *Ferrero* pateikė Pirmosios instancijos teismo kanceliarijai ieškinį, kuriuo prašė panaikinti ginčijamą sprendimą ir priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas.

21 Grįsdama ieškinį Pirmosios instancijos teisme ieškovė pateikė du teisinius pagrindus, susijusius su, pirma, klaidingu galutinio sprendimo principo taikymu ir, antra, Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 5 dalies pažeidimu.

22 Dėl pirmojo ieškinio pagrindo Pirmosios instancijos teismas skundžiamo sprendimo 32 punkte pažymėjo, kad Apeliacinė taryba nepriklausomai ir išsamiai išnagrinėjo ginčo esmę ir būtent nagrinėjamų žymenų panašumą, taigi, nepaisant ginčijamo

sprendimo 30 punkte pateiktų teiginių, Apeliacinė taryba netaikė galutinio sprendimo principo. Tuo remdamasis skundžiamo sprendimo 33 punkte Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad pirmasis ieškinio pagrindas grindžiamas klaidinga prielaida, todėl jį reikia atmesti.

23 Vis dėlto skundžiamo sprendimo 36 punkte Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad Apeliacinė taryba klaidingai nusprendė, kad vykstant procedūrai dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančiai VRDT instancijos privalėjo laikytis per protesto procedūrą priimtame galutiniame sprendime pateiktų teiginių vadovaudamosi taisykle *nemo potest venire contra factum proprium*, įgytų teisių apsauga ir teisinio saugumo bei teisėtų lūkesčių apsaugos principais.

24 Dėl antrojo pagrindo, kuriuo *Ferrero* grindė ieškinį, skundžiamo sprendimo 53 punkte Pirmosios instancijos teismas visų pirma pabrėžė, kad tai, jog ankstesnis prekių ženklas ir ginčijamas prekių ženklas yra panašūs, sudaro sąlygą taikyti tiek Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, tiek šio reglamento 8 straipsnio 5 dalį, į kuriuos daroma nuoroda šio reglamento 52 straipsnio 1 dalies a punkte; pagal šią sąlygą ypač reikalaujama, kad būtų vizualaus, fonetinio ar konceptualaus panašumo elementų.

25 Skundžiamo sprendimo 54 punkte Pirmosios instancijos teismas rėmėsi teismų praktika, pagal kurią tam, kad būtų įvykdyta su panašumu susijusi sąlyga, kaip suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį, nebūtina įrodyti, kad suinteresuotoji visuomenė gali supainioti ankstesnį gerą vardą turintį prekių ženklą su ginčijamu prekių ženklu. Pakanka, kad dėl šių prekių ženklų panašumo laipsnio suinteresuotoji visuomenė nustatytų tarp jų ryšį. Galiausiai Pirmosios instancijos teismas priminė, kad tokio ryšio buvimas turi būti vertinamas visapusiškai, atsižvelgiant į visus nagrinėjamam atvejui svarbius veiksnius, o žymenų palyginimas, kiek jis susijęs su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu nagrinėjamų prekių ženklų panašumu, turi būti pagrįstas bendru prekių ženklų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į skiriamuosius ir dominuojančius minėtų prekių ženklų elementus.

26 Vis dėlto skundžiamo sprendimo 55–59 punktuose minėtas teismas nurodė, jog, nepaisant to, kad elementas „kinder“ yra abiejuose nagrinėjamuose žymenyse, yra tam tikrų vizualių ir fonetinių požymių, kurie paneigia, kad nagrinėjamu atveju žymenis galima būtų laikyti panašiais.

27 Skundžiamo sprendimo 61 punkte Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad dėl *Ferrero* argumento, susijusio su ankstesnio prekių ženklo geru vardu, ir dėl argumento, susijusio su prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų prekių panašumu, konstatuotina, kad net jeigu į minėtus argumentus galima atsižvelgti vertinant galimybę supainioti, vis dėlto jie neturi jokios įtakos vertinant žymenų panašumą. Be to, minėto sprendimo 62 punkte Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nagrinėjamų žymenų panašumo nebuvimas buvo taip išreikštas, kad dėl prekių ženklo KINDER gero vardo, nepaisant to, ar jis ginčijamas, ar ne, negalėjo kilti abejonių dėl šio panašumo nebuvimo.

28 Skundžiamo sprendimo 63 punkte Pirmosios instancijos teismas nusprendė, jog tai, kad egzistuoja prekių ženklų šeima ar serija, nėra svarbu vertinant, ar įvykdyta sąlyga taikyti tiek Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, tiek 8 straipsnio 5 dalį, t. y. vertinant tai, ar ankstesnis prekių ženklas ir ginčijamas prekių ženklas yra panašūs. Be to, skundžiamo sprendimo 64 punkte minėtas teismas konstatavo, jog net darant prielaidą, kad prekių ženklų šeimos ar serijos egzistavimas yra svarbus veiksnys vertinant tokio panašumo buvimą, tikimybė, jog vartotojai iš tikrųjų nagrinėjamu atveju manys, kad ginčijamas prekių ženklas priklauso šiai prekių ženklų šeimai ar serijai, labai nedidelė arba ji net neegzistuoja dėl to, kad tarp ginčijamo prekių ženklo ir ieškinio 5 punkte nurodytų žymenų, kuriuose yra elementas „kinder“ bei papildomas elementas ir (arba) vaizdiniai elementai, yra didelių skirtumų.

29 Dėl argumento, jog Apeliacinė taryba neatsižvelgė į tai, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį vertinant panašumo laipsnį nereikia tikrinti, ar yra

galimybė supainioti, skundžiamo sprendimo 67 punkte Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog Apeliacinės tarybos pateikti argumentai įrodo, kad nėra panašumo, nepaisant to, ar dėl panašumo laipsnio gali atsirasti galimybė supainioti.

30 Pagaliau skundžiamo sprendimo 68 punkte Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad atlikdama ginčijamo prekių ženklo „analitinį tyrimą“ Apeliacinė taryba nepadarė klaidos. Minėtas teismas nurodė, kad vertinant panašumo laipsnį reikia atsižvelgti į bendrą šiuos prekių ženklus sudarančių elementų derinio įspūdį, ir tai neprieštarauja tolesniam šių elementų vertinimui. Pirmosios instancijos teismas taip pat nurodė, jog nagrinėjamu atveju konstatavusi, kad skirtumai tarp nagrinėjamų žymenų atsveria vienintelį panašumo elementą, Apeliacinė taryba pabrėžė, kad šie žymenys, visapusiškai palyginti, sudarė skirtingą bendrą įspūdį, taigi minėtas „analitinis tyrimas“ nebuvo atliktas neatsižvelgiant į bendrą prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, sudarančių elementų derinio įspūdį.

31 Todėl Pirmosios instancijos teismas kaip nepagrįstą atmetė antrąjį pagrindą, kuriuo *Ferrero* grindė savo ieškinį, ir atitinkamai atmetė patį ieškinį.

Šalių reikalavimai

32 Apeliaciniu skundu *Ferrero* Teisingumo Teismo prašo:

— panaikinti skundžiamą sprendimą,

— patenkinti ieškinį, kuriuo prašoma panaikinti ginčijamą sprendimą, arba, nepatenkinus šio reikalavimo, grąžinti bylą nagrinėti Bendrajam Teismui,

— priteisti iš VRDT bylinėjimosi išlaidas, kurias *Ferrero* patyrė pirmojoje ir apeliacinėje instancijose.

33 VRDT Teisingumo Teismo prašo:

— atsižvelgti į tai, kad *Tirol Milch* atsisakė ginčijamo Bendrijos prekių ženklo apsaugos, ir tuo atveju, jeigu apeliantė sutiktų nutraukti procesą arba neįrodytų turinti teisinį suinteresuotumą jį tęsti, pripažinti, kad apeliacinis skundas neteko savo dalyko, konstatuoti, kad nereikia priimti sprendimo, ir nurodyti kiekvienai bylos šaliai padengti savo bylinėjimosi išlaidas,

— tuo atveju, jeigu Teisingumo Teismas nuspręstų, kad apeliantė turi suinteresuotumą tęsti procesą, leisti VRDT pateikti naujus argumentus ir pagrindus atsikertant į apeliacinį skundą,

— nepatenkinus pirmesnių reikalavimų, tiesiogiai atmesti visą apeliacinį skundą kaip nepriimtiną arba akivaizdžiai nepagrįstą ir priteisti iš apeliantės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl apeliacinio skundo

Dėl apeliantės suinteresuotumo tęsti procesą

Šalių argumentai

34 Atsiliepime į apeliacinį skundą VRDT nurodo, kad 2010 m. vasario 15 d. laišku *Tirol Milch* jai pranešė apie savo norą pagal Reglamento Nr. 40/94 49 straipsnį atsisakyti ginčijamo Bendrijos prekių ženklo apsaugos visa apimtimi.

35 2010 m. kovo 15 d. laišku VRDT pateikė *Tirol Milch* patvirtinimą, kad jos atsisakymas patenkintas ir kad prekių ženklas, kuris jos prašymu buvo įregistruotas, išbrauktas iš Bendrijos prekių ženklų registro. 2010 m. kovo 16 d. laišku VRDT apie šį atsisakymą informavo *Ferrero*.

36 Šiomis aplinkybėmis VRDT teigia, kad nuo šiol apeliantė neturi suinteresuotumo, kad būtų panaikintas skundžiamas sprendimas, todėl nebereikia priimti sprendimo dėl šio apeliacinio skundo, o reikia pripažintini, kad procesas neteko savo dalyko.

37 Vykstant teismo posėdžiui *Ferrero* vis dėlto nurodė, kad ginčijamas ir skundžiamas sprendimai sukėlė jai nepalankias teisines pasekmes.

38 *Ferrero*, be kita ko, tvirtina, kad, nepaisant *Tirol Milch* ginčijamo prekių ženklo apsaugos atsisakymo, ji ir toliau suinteresuota, kad būtų panaikintas tiek skundžiamas, tiek ginčijamas sprendimai, nes, priešingai nei teisinės apsaugos atsisakymo atveju, prekių ženklo registracijos pripažinimas negaliojančia sukeltų pasekmių nuo paraiškos įregistruoti šį prekių ženklą pateikimo momento.

Teisingumo Teismo vertinimas

39 Pirmiausia reikia priminti, kad suinteresuotumas pateikti apeliacinį skundą yra apeliacinio skundo priimtinumo sąlyga; jis turi išlikti iki teismo sprendimo dėl esmės priėmimo dienos. Pagal Teisingumo Teismo praktiką toks suinteresuotumas egzistuoja, jei dėl savo rezultato apeliacinis skundas gali suteikti naudos jį pateikusiai bylos šaliai (2010 m. rugsėjo 14 d. Sprendimo *Akzo Nobel Chemicals ir Akcros Chemicals prieš Komisiją*, C-550/07 P, Rink. p. I-8301, 22 ir 23 punktai).

40 Nagrinėjamu atveju reikia konstatuoti, pirma, kad skundžiamu sprendimu Pirmosios instancijos teismas atmetė *Ferrero* ieškinį dėl ginčijamo sprendimo, kuriuo VRDT apeliacinė taryba atmetė šios bendrovės pateiktą prašymą pripažinti įregistruoto Bendrijos prekių ženklo „TiMi KiNDERJOGHURT“ registraciją negaliojančia, panaikinimo.

41 Tačiau nagrinėjamu atveju pripažinus, kad pagrindas, kuriuo *Ferrero* grindžia savo apeliacinį skundą, yra pagrįstas, galėtų būti panaikintas skundžiamas sprendimas, o prireikus ir ginčijamas sprendimas, todėl – ir 2004 m. rugpjūčio 20 d. sprendimas įregistruoti minėtą prekių ženklą.

42 Antra, priešingai, nei teigia VRDT, tai, kad *Tirol Milch* atsisakė Bendrijos prekių ženklo „TiMi KiNDERJOGHURT“ apsaugos, savaime nereiškia, kad dėl šios priežasties *Ferrero* pateiktas apeliacinis skundas visiškai neteko dalyko.

43 Iš tikrųjų *Ferrero* išlaiko suinteresuotumą apskųsti skundžiamą sprendimą, nes, kaip ji teigė vykstant teismo posėdžiui, dėl prekių ženklo apsaugos atsisakymo kylančios pasekmės skiriasi nuo dėl prekių ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia atsirandančių pasekmių. Taigi prekių ženklas, kurio apsaugos atsisakoma, nustoja galioti tik tokį atsisakymą įregistravus, o pripažinus prekių ženklo registraciją negaliojančia laikoma, kad toks prekių ženklas negaliojo nuo pat pradžių, kaip numatyta Reglamento Nr. 40/94 54 straipsnio 2 dalyje, su visomis dėl tokio negaliojimo kylančiomis teisinėmis pasekmėmis.

44 Todėl, atsižvelgiant į tai, kad šis apeliacinis skundas gali suteikti naudos *Ferrero*, ji ir toliau yra suinteresuota tęsti procesą.

Dėl esmės

45 Grįsdama apeliacinį skundą *Ferrero* remiasi vieninteliu pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio pažeidimu. Šis apeliacinio skundo pagrindas susideda iš penkių dalių, atitinkamai susijusių su:

— pirmoji dalis – Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnyje nustatytos sistemos pažeidimu,

— antroji dalis – tinkamu neatsižvelgimu į kitus veiksnius nei panašumas, ypač į gerą vardą,

— trečioji dalis – klaidingų ir nepagrįstų įrodinėjimo taisyklių nustatymu,

— ketvirtoji dalis – neatsižvelgimu į aplinkybę, kad ankstesni prekių ženklai iš dalies yra žodiniai prekių ženklai, o ginčijamas prekių ženklas – vaizdinis prekių ženklas,

— penktoji dalis – tinkamu neatsižvelgimu į tai, kad egzistuoja prekių ženklų šeima.

Dėl pirmos vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalies

— Šalių argumentai

46 Šia pirma vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalimi *Ferrero* kaltina Pirmosios instancijos teismą pažeidus Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnyje įtvirtintą sistemą, nes jis atliko vienintelę faktinę panašumo analizę atsižvelgdamas į Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir 5 dalį, nors šių dviejų skirtingų nuostatų atveju reikia taikyti visiškai kitokius kriterijus.

47 *Ferrero* teigimu, iš teismo praktikos matyti, kad kiekvienos minėtos nuostatos atveju panašumą reikia vertinti siejant su visais kitais elementais, kurie skiriasi pagal atitinkamas nuostatas.

48 Būtent iš 2008 m. lapkričio 27 d. Sprendimo *Intel Corporation* (C-252/07, Rink. p. I-8823) matyti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį vertinant panašumą reikia atsižvelgti į nagrinėjamo žymens gerą vardą bei skiriamuosius ir dominuojančius elementus.

49 Tačiau pagal minėto reglamento 8 straipsnio 1 dalies b punktą atsižvelgti į gerą vardą ir skiriamąjį požymį svarbu visapusiškai vertinant galimybę supainioti.

50 VRDT tvirtina, kad ši pirma vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalis akivaizdžiai nepagrįsta. Ji teigia, jog dėl šio sprendimo 46 punkte minėtų dviejų nuostatų Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad panašumą reikia vertinti atsižvelgiant į panašius žymenų vizualius, skambėjimo ir konceptualius elementus (2003 m. spalio 23 d. Sprendimo *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux*, C-408/01, Rink. p. I-12537, 28 punktas). VRDT nuomone, jeigu atlikus tokią analizę paaiškėtų, kad žymenys nepanašūs, ši išvada tinkama tiek Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto, tiek minėto straipsnio 5 dalies atžvilgiu.

— Teisingumo Teismo vertinimas

51 Pirmiausia reikia priminti, kad, kaip skundžiamo sprendimo 53 punkte nurodė Pirmosios instancijos teismas, tai, jog ankstesnis prekių ženklas ir ginčijamas prekių ženklas yra panašūs, sudaro sąlygą kartu taikyti Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir šio straipsnio 5 dalį.

52 Ši panašumo tarp prekių ženklo ir žymens sąlyga tiek Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto, tiek šio straipsnio 5 dalies atveju reiškia, kad egzistuoja visų pirma vizualaus, skambėjimo arba konceptualaus panašumo elementų (šiuo klausimu žr. minėto Sprendimo *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux* 28 punktą).

53 Iš tikrųjų vienos ir kitos minėtos nuostatos atveju reikalaujama skirtingo panašumo laipsnio. Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte numatyta apsauga taikoma tuo atveju, kai konstatuojama, kad tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, yra toks panašumo laipsnis, jog suinteresuotoji visuomenė gali šiuos prekių ženklus supainioti, tačiau tokios supainiojimo galimybės nereikalaujama taikant minėto straipsnio 5 dalimi teikiamą apsaugą. Taigi šioje 5 dalyje numatyta žala kyla dėl ankstesnio prekių ženklo ir vėlesnio prekių ženklo mažesnio panašumo, dėl kurio suinteresuotoji visuomenė gali šiuos du prekių ženklus susieti, t. y. nustato tarp jų tam tikrą ryšį (šiuo klausimu žr. minėtų sprendimų *Adidas-Salomon ir Adidas Benelux* 27, 29 ir 31 punktus bei *Intel Corporation* 57, 58 ir 66 punktus).

54 Tačiau nei minėtų nuostatų tekste, nei teismo praktikoje nenumatyta, kad prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą reikia vertinti skirtingai, nelygu, į kurią šių nuostatų atsižvelgiama tai atliekant.

55 Dėl *Ferrero* argumento, susijusio minėtu Sprendimu *Intel Corporation*, reikia konstatuoti, kad jis grindžiamas klaidingu minėto sprendimo aiškinimu.

56 Minėtame sprendime Teisingumo Teismas pakartojo savo praktiką, kad ryšį tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, kaip ir galimybę supainioti, reikia vertinti visapusiškai, atsižvelgiant į visus konkrečiam atvejui svarbius veiksnius, tarp kurių ne tik prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumo laipsnis, bet ir ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio laipsnis ir gero vardo stiprumas (žr. minėto Sprendimo *Intel Corporation* 41 ir 42 punktus bei juose nurodytą teismo praktiką).

57 Konkrečiai dėl šio veiksnio Teisingumo Teismas nurodė, kad vertinat, ar tarp prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, yra ryšys, gali reikėti atsižvelgti į ankstesnio prekių ženklo gero vardo stiprumą, kad būtų nustatyta, ar šį gerą vardą žino ne tik visuomenė, kuriai šis prekių ženklas skirtas. Šiuo klausimu jis būtent nurodė, jog iš tikrųjų įmanoma, kad prekėmis ar paslaugomis, kurioms registruotas vėlesnis prekių ženklas, suinteresuota visuomenė sulygins prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, net jeigu ji visiškai skirsis nuo visuomenės, suinteresuotos prekėmis ar paslaugomis, kurioms registruotas ankstesnis prekių ženklas (žr. minėto Sprendimo *Intel Corporation* 52 ir 53 punktus).

58 Taigi iš minėto Sprendimo *Intel Corporation* aiškiai matyti, jog, priešingai, nei tvirtina *Ferrero*, Teisingumo Teismas minėtame sprendime nusprendė, kad ankstesnio prekių ženklo geras vardas ir skiriamasis požymis yra svarbūs veiksniai vertinant ne prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą, bet tai, ar suinteresuotoji visuomenė nustato tarp jų ryšį.

59 Todėl pirmą apeliacinio skundo pagrindo dalį reikia atmesti kaip nepagrįstą.

Dėl antros vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalies

— Šalių argumentai

60 Šia antra vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalimi *Ferrero* tvirtina, kad skundžiamo sprendimo 55–59 punktuose atlikęs galimybės supainioti vertinimą pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir 5 dalį, atsižvelgdamas tik į prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą, ir atsisakęs nagrinėti kitus taikytinus veiksnius, kurie galėtų būti svarbūs kompensuojant galbūt nedidelį žymenų panašumą, ir ypač ankstesnio prekių ženklo žinomumą atitinkamoje rinkoje, Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidą.

61 Be to, *Ferrero* tvirtina, jog skundžiamo sprendimo 62 punkte pateiktas Pirmosios instancijos teismo teiginys, kad „nagrinėjamų žymenų panašumo nebuvimas yra taip išreikštas, jog dėl prekių ženklo KINDER gero vardo, nepaisant to, ar jis ginčijamas, ar ne, negali kilti abejonių dėl šio panašumo nebuvimo“ yra klaidingas, nes prekių ženklo geras vardas tiesiogiai daro įtaką apsaugos apimčiai panašumo atveju. Apeliantės teigimu, labai gerą vardą turintis prekių ženklas taip pat yra įgijęs ir didelį skiriamąjį požymį. Todėl atskirti vėlesnį prekių ženklą nuo ankstesnio gerą vardą turinčio prekių ženklo galima tada, kai yra esminių skirtumų. Taigi, jeigu du prekių ženklai palyginami neatsižvelgiant į jų atitinkamą gerą vardą, padaroma teisės klaida.

62 *Ferrero* taip pat teigia, jog jeigu skundžiamo sprendimo 62 punktą reikėtų aiškinti taip, kad jame teigiama, jog tiek pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, tiek pagal šio straipsnio 5 dalį reikalaujama minimalaus panašumo laipsnio, o jeigu tokio minimalaus panašumo laipsnio nėra, jo negali kompensuoti labai

stiprus geras vardas, tokia išvada taip pat atmestina, nes minėtame 8 straipsnyje nėra jokio jos teisinio pagrindo. *Ferrero* nuomone, atsižvelgiant į šias dvi nuostatas, pagal panašumo ir gero vardo tarpusavio priklausomybės pobūdį kaip tik reikalaujama, kad geras vardas galėtų kompensuoti netgi minimalų panašumo laipsnį, taip sukuriant sąsają, kaip suprantama pagal šią 5 dalį, arba net supainiojimo galimybę, kaip suprantama pagal 8 straipsnio 1 dalies b punktą.

63 VRDT nuomone, ši antra vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalis akivaizdžiai nepagrįsta. Iš teismo praktikos matyti, kad tuo atveju, kai nagrinėjami žymenys skiriasi, galimas ankstesnių prekių ženklų geras vardas negali lemti, kad minėtos nuostatos būtų taikomos, nes neįvykdyta viena jose numatytų sąlygų. Tai taikoma tiek Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktui, pagal kurį prekių ir žymenų panašumas yra šiai nuostatai taikyti būtina sąlyga, tiek šio straipsnio 5 daliai, pagal kurią žymenų panašumas yra viena nepriklausomų ir kumuliacinių sąlygų, kurios turi būti įvykdytos.

— Teisingumo Teismo vertinimas

64 Kaip nurodyta šio sprendimo 56 punkte, ryšį tarp ankstesnio prekių ženklo ir ginčijamo prekių ženklo, kaip suprantama pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 5 dalį, kaip ir galimybę supainioti pagal to paties straipsnio 1 dalies b punktą, reikia vertinti visapusiškai, atsižvelgiant į visus konkrečiam atvejui svarbius veiksnius, tarp kurių visų pirma prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, ir šiais prekių ženklais žymimų prekių panašumo laipsnis, taip pat ankstesnio prekių ženklo gero vardo stiprumas ir skiriamojo, jam būdingo ar dėl naudojimo įgyto, požymio laipsnis.

65 Šis visapusiškas vertinimas reiškia, kad tarp veiksnių, į kuriuos atsižvelgiama, turi būti tam tikras ryšys, taigi mažą prekių ženklų panašumo laipsnį galima kompensuoti dideliu ankstesnio prekių ženklo skiriamuoju požymiu (šiuo klausimu žr. 2009 m. gegužės 7 d. Sprendimo *Waterford Wedgwood prieš Assembled Investments (Proprietary)*, C-398/07 P, 33 punktą), tačiau nemažiau svarbu, kad, nesant jokio ankstesnio prekių ženklo ir ginčijamo prekių ženklo panašumo, ankstesnio prekių ženklo žinomumo ar gero vardo ir atitinkamų prekių ar paslaugų tapatumo ar panašumo nepakanka siekiant konstatuoti, kad yra galimybė supainioti prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, ar tai, kad suinteresuotoji visuomenė tarp jų nustato ryšį (šiuo klausimu žr. 2010 m. rugsėjo 2 d. Sprendimo *Calvin Klein Trademark Trust prieš VRDT*, C-254/09 P, Rink. p. I-7989, 53 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką).

66 Kaip matyti iš šio sprendimo 51 punkto, prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, tapatumas ar panašumas yra būtina sąlyga Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktui ir 5 daliai taikyti. Todėl šios nuostatos yra akivaizdžiai netaikytinos, kai Pirmosios instancijos teismas atmeta bet kokį prekių ženklų, dėl kurių kilo ginčas, panašumą (šiuo klausimu žr. minėto Sprendimo *Calvin Klein Trademark Trust* 68 punktą). Tik esant prielaidai, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra tam tikra prasme, net jeigu ir labai nedaug, panašūs, minėtas teismas privalo atlikti visapusišką vertinimą norėdamas nustatyti, ar, nepaisant net ir nedidelio šių prekių ženklų panašumo, dėl kitų svarbių veiksnių, kaip antai ankstesnio prekių ženklo žinomumas ar geras vardas, yra galimybė supainioti arba suinteresuotoji visuomenė nustato tarp šių prekių ženklų ryšį.

67 Tačiau skundžiamo sprendimo 55–59 punktuose Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad tam tikras nagrinėjamų žymenų vizualių ir fonetinių požymių skaičius paneigia, kad juos galima būtų laikyti panašiais.

68 Šiomis aplinkybėmis skundžiamo sprendimo 61 ir 62 punktuose Pirmosios instancijos teismas padarė teisingą išvadą, kad ankstesnio prekių ženklo geras vardas ir prekių ženklais, dėl kurių kilo ginčas, žymimų prekių panašumas, net jeigu į juos galima atsižvelgti vertinant galimybę supainioti, neturi jokios įtakos vertinant nagrinėjamų žymenų panašumą, nes jais remiantis negalima kelti abejonių dėl taip konstatuoto panašumo nebuvimo (šiuo klausimu žr. 2008 m. gruodžio 11 d. Sprendimo *Gateway prieš VRDT*, C-57/08 P, 55–57 punktus).

69 Iš to matyti, kad antrą apeliacinio skundo pagrindo dalį reikia pripažinti nepagrįsta.

Dėl trečios vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalies

— Šalių argumentai

70 Šia trečia vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalimi *Ferrero* tvirtina, kad skundžiamo sprendimo 56–58 punktuose Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidą arba iškraipė jam pateiktas faktines aplinkybes, kai vertindamas nagrinėjamų žymenų panašumą pritaikė klaidingas, nepagrįstas ir neprotingas įrodinėjimo taisykles.

71 *Ferrero* nuomone, pagal minėtas taisykles, pirma, kai elementai sudaro visumą, kiekvienas jų praranda savo specifinį atskirumą. Antra, jeigu vaizdiniame žymenyje yra du elementai, kurių vienas yra per vidurį virš kito elemento, centrinis žymens

elementas bus aukščiausiai pavaizduotas elementas, o šis išdėstymas centre gali atsverti fone, kuriame pavaizduotas centre esantis elementas, naudojamą smulkesnį blogiau įskaitomą šriftą. Trečia, kai žymenį sudaro du elementai, centrinis bus pirmasis šių elementų. Ketvirta, jeigu žymenį sudaro trys elementai, centrinis bus nežymus elementas.

72 VRDT tvirtina, kad trečia vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalis akivaizdžiai nepriimtina, nes joje nekeliamas joks teisės klausimas, o tik siekiama paneigti Pirmosios instancijos teismo atliktą faktinių aplinkybių vertinimą taip pažeidžiant Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirmoje pastraipoje numatytus reikalavimus.

— Teisingumo Teismo vertinimas

73 Pirmiausia reikia priminti, jog iš SESV 256 straipsnio 1 dalies antros pastraipos ir Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirmos pastraipos matyti, kad apeliacinį skundą galima paduoti tik teisės klausimais. Dėl šios priežasties tik Pirmosios instancijos teismas yra kompetentingas nustatyti ir vertinti turinčias reikšmės bylai faktines aplinkybes bei jam pateiktus įrodymus. Tokių faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimas, nebent jie buvo iškreipti, nėra teisės klausimas, dėl kurio galima pateikti apeliacinį skundą Teisingumo Teismui (žr., be kita ko, minėto Sprendimo *Calvin Klein Trademark Trust prieš VRDT* 49 punktą ir jame nurodytą teismo praktiką bei 2011 m. sausio 13 d. Sprendimo *Media-Saturn-Holding prieš VRDT*, C-92/10 P, 27 punktą).

74 Tačiau jeigu apeliantas ginčija tai, kaip Pirmosios instancijos teismas išaiškino ar taikė Sąjungos teisę, pirmojoje instancijoje nagrinėti teisės klausimai gali būti iš naujo keliami apeliaciniame procese (žr., be kita ko, 2008 m. liepos 17 d. Sprendimo *L & D prieš VRDT*, C-488/06 P, Rink. p. I-5725, 43 punktą).

75 Trečia vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalimi *Ferrero* Pirmosios instancijos teismą kaltina tuo, kad vertindamas panašumą jis nustatė numanomas įrodinėjimo taisykles, nenumatytas Reglamente Nr. 40/94. Taigi, konkrečiai ji siekia, kad būtų pripažinta, jog skundžiamame sprendime Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidų.

76 Todėl reikia pripažinti, kad ši apeliacinio skundo pagrindo dalis priimtina.

77 Vis dėlto konstatuotina, kad ši dalis neparemta faktais. Iš tikrųjų darydamas skundžiamo sprendimo 59 punkte pateiktą išvadą, kad pripažinusi, jog nagrinėjami žymenys nepanašūs, Apeliacinė taryba nepadarė klaidos, Pirmosios instancijos teismas rėmėsi konkrečiu šiems žymenims būdingų vizualių ir fonetinių požymių vertinimu ir, priešingai, nei teigia *Ferrero*, nenustatė bendro pobūdžio įrodinėjimo taisyklių.

78 Be to, dėl *Ferrero* teiginio, kad Pirmosios instancijos teismas iškraipė jam pateiktas faktines aplinkybes, reikia priminti, kad pagal SESV 256 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą, Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirmą pastraipą ir Teisingumo Teismo procedūros reglamento 112 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktą reikalaujama, kad apeliantas aiškiai nurodytų, kokius įrodymus iškraipė Pirmosios instancijos teismas, ir įrodytų nagrinėjimo klaidas, dėl kurių, jo nuomone, minėtas teismas iškraipė įrodymus (žr., be kita ko, 2004 m. sausio 7 d. Sprendimo *Aalborg*

Portland ir kt. prieš Komisiją, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P ir C-219/00 P, Rink. p. I-123, 50 punktą).

79 Reikia konstatuoti, kad *Ferrero* nepateikia jokių minėtą teiginį patvirtinančių įrodymų.

80 Todėl trečią apeliacinio skundo pagrindo dalį reikia atmesti kaip nepagrįstą.

Dėl ketvirtos vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalies

— Šalių argumentai

81 Ketvirta vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalimi *Ferrero* tvirtina, jog iš teismo praktikos matyti, kad panašumas pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą ir 5 dalį gali būti vizualus, fonetinis ar konceptualus ir kad šiuos panašumo aspektus reikia vertinti visapusiškai. Skundžiamo sprendimo 56–58 punktuose Pirmosios instancijos teismas atliko iš esmės vizualaus ir tam tikra apimtimi fonetinio pobūdžio vertinimą, daugiausia akcentuodamas su grafiniu pavaizdavimu susijusius klausimus, kaip antai ginčijamame prekių ženkle esančių trijų elementų pozicija ir šriftas, taip pat fonas, kuriame jie pateikiami.

82 Tai atlikdamas Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad ankstesni prekių ženklai, būtent Ispanijoje, Prancūzijoje ir Italijoje registruoti prekių ženklai, susiję su elementu KINDER, yra žodiniai prekių ženklai, kurių teikiamai apsaugos apimčiai negali daryti įtakos su grafiniu pavaizdavimu susiję klausimai, kaip antai elementų pozicija, šriftas ar fonas, kuriame tokie elementai pavaizduoti.

83 VRDT tvirtina, kad ketvirta vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalis akivaizdžiai nepriimtina, nes joje nekeliamas joks teisės klausimas, o tik siekiama paneigti Pirmosios instancijos teismo atliktą faktinių aplinkybių vertinimą.

— Teisingumo Teismo vertinimas

84 Pirmiausia reikia atmesti VRDT argumentus dėl ketvirtos vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalies nepriimtinumo. Priešingai, nei tvirtina VRDT, minėta apeliacinio skundo pagrindo dalis susijusi su teisės klausimu tiek, kiek joje kalbama apie Pirmosios instancijos teismo neatsižvelgimą į Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 5 dalies apimtį, nes vertindamas nagrinėjamų žymenų panašumą jis turėjo atsižvelgti į aplinkybę, kad ankstesnis prekių ženklas yra žodinis.

85 Dėl šios apeliacinio skundo pagrindo dalies esmės reikia priminti, kad, siekiant įvertinti atitinkamų prekių ženklų panašumo laipsnį, reikia nustatyti, kiek jie panašūs vizualiai, pagal skambesį bei konceptualiai, ir prireikus įvertinti svarbą, kurią būtina suteikti šiems skirtingiems elementams, atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių ar paslaugų kategoriją ir į sąlygas, kuriomis jomis prekiaujama (2007 m. birželio 12 d. Sprendimo *VRDT prieš Shaker*, C-334/05 P, Rink. p. I-4529, 36 punktas).

86 Be to, nagrinėjamų žymenų vizualų, skambesio ir konceptualų panašumą reikia vertinti visapusiškai, o tai atliekant galbūt egzistuojančio fonetinio panašumo vertinimas yra tik vienas svarbių veiksnių (šiuo klausimu žr. 2006 m. kovo 23 d. Sprendimo *Mülhens prieš VRDT*, C-206/04 P, Rink. p. I-2717, 21 punktą).

87 Taigi skundžiamo sprendimo 56–58 punktuose Pirmosios instancijos teismas teisingai nagrinėjo abiejų nagrinėjamų žymenų daromą bendrą įspūdį, kiek tai susiję su galbūt egzistuojančiu tiek vizualiu, tiek konceptualiu jų panašumu.

88 Todėl ketvirtą vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalį reikia atmesti kaip nepagrįstą.

89 Dėl likusios šios apeliacinio skundo pagrindo dalies, kiek ja siekiama, kad būtų iš naujo įvertintos faktinės aplinkybės, pažymėtina, kad ji nepriimtina pagal šio sprendimo 73 punkte minėtą teismo praktiką, nes *Ferrero* nenurodė, kad būtų iškraipytos faktinės aplinkybės ar Pirmosios instancijos teismui pateikti įrodymai.

Dėl penktos vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalies

— Šalių argumentai

90 Šia penkta vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalimi *Ferrero* tvirtina, kad nagrinėjamu atveju neatsižvelgdamas į tai, jog egzistuoja prekių ženklų šeima, ir motyvuodamas tuo, kad tai nėra svarbu vertinant panašumą, Pirmosios instancijos teismas padarė teisės klaidą.

91 Tai atlikdamas Pirmosios instancijos teismas klaidingai aiškino teismo praktiką, nes jeigu, atsižvelgiant į Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, dėl egzistuojančios prekių šeimos padidėja galimybė supainioti ir tai lemia vartotojo daromą prielaidą, kad ginčijamas prekių ženklas yra šios šeimos dalis, tai atsitinka būtent dėl ginčijamo prekių ženklo ir prekių ženklų šeimos panašumo arba, konkrečiau kalbant, dėl jiems bendro elemento (2007 m. rugsėjo 13 d. Sprendimo *Il Ponte Finanziaria prieš VRDT*, C-234/06 P, Rink. p. I-7333, 63 punktas).

92 Be to, *Ferrero* tvirtina, kad vien jau dėl egzistuojančios prekių ženklų šeimos padidėja galimybė, kad atitinkamas vartotojas suvoks, jog trečiajam asmeniui priklausantis prekių ženklas, kuriame yra bendras šeimai elementas, yra panašus į šį bendrą elementą.

93 Ši taisyklė visiškai taikoma esant situacijai, kai ginčijamame prekių ženkle yra elementas KINDER, kuris turi labai gerą vardą, šį prekių ženklą lyginant su 36 prekių ženklų, kurie visi turi tą patį (vieną ar kartu su kitais) elementą, šeima.

94 VRDT teigia, kad penkta vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalis yra ir nepriimtina, ir akivaizdžiai nepagrįsta. Viena vertus, užginčijus Pirmosios instancijos teismo teiginį, kad *Ferrero* negali remtis aplinkybe, jog egzistuoja panašių prekių ženklų „šeima“, reikėtų iš naujo įvertinti faktines aplinkybes, o nagrinėjant apeliacinį skundą to negalima atlikti. Kita vertus, VRDT tvirtina, jog aplinkybė, kad galbūt egzistuoja prekių ženklų šeima, svarbi tik pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, nes ji gali ypatingu būdu netiesiogiai suklaidinti ir dėl to visuomenė ims manyti, kad vėlesnis prekių ženklas yra papildomas, kuris papildė tokią prekių šeimą. Atvirkščiai, kalbant apie šio straipsnio 5 dalį, šis argumentas teisiškai nepagrįstas,

nes suklaidinimas savaime nėra reikšmingas. Taip pat panašumo tarp visų tam tikros serijos prekių ženklų ir ginčijamo žymens nebuvimo pakanka užtikrintai paneigti galimybę supainioti ir užkirsti kelią žalai ar nepagrįstai įgytai naudai.

— Teisingumo Teismo vertinimas

95 Pirmiausia reikia atmesti VRDT argumentus dėl penktos vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalies nepriimtinumo. Iš *Ferrero* pateiktų argumentų matyti, kad ji remiasi tuo, jog nuspręsdamas, kad prekių ženklų šeimos egzistavimas nėra svarbus vertinant panašumą, Pirmosios instancijos teismas netinkamai atsižvelgė į Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto apimtį.

96 Taigi ši dalis susijusi su teisės klausimu, todėl reikia pripažinti, kad ji priimtina.

97 Dėl šios apeliacinio skundo pagrindo dalies esmės reikia priminti, kad iš teismo praktikos matyti, jog prekių ženklų „šeimos“ ar „serijos“ egzistavimas yra elementas, į kurį reikia atsižvelgti vertinant galimybę supainioti. Tokiu atveju galimybė supainioti atsiranda dėl to, kad vartotojas gali suklysti dėl prekių ar paslaugų, kurioms skirtas prašomas įregistruoti prekių ženklas, kilmės ir klaidingai manyti, kad jis priklauso šiai prekių ženklų šeimai ar serijai (minėto Sprendimo *Il Ponte Finanziaria prieš VRDT* 63 punktas).

98 Tačiau, kaip matyti iš šio sprendimo 52 punkto, šis elementas nėra svarbus vertinant, ar ankstesnis prekių ženklas ir ginčijamas prekių ženklas yra panašūs.

99 Todėl, kaip matyti iš šio sprendimo 66 punkto, tik esant prielaidai, kad prekių ženklai, dėl kurių kilo ginčas, yra tam tikra prasme panašūs, Pirmosios instancijos teismas, visapusiškai vertindamas galimybę supainioti ar tarp šių prekių ženklų esantį ryšį, privalo atsižvelgti į prekių ženklų „šeimos“ ar „serijos“ egzistavimą.

100 Tačiau kadangi skundžiamo sprendimo 55–59 punktuose Pirmosios instancijos teismas nusprendė, kad tam tikras nagrinėjamų žymenų vizualių ir fonetinių požymių skaičius paneigia, kad juos galima būtų laikyti panašiais, jis nepadarydamas teisės klaidos skundžiamo sprendimo 63–66 punktuose galėjo nuspręsti, kad šios išvados nepaneigia prekių ženklų „šeimos“ ar „serijos“ egzistavimas.

101 Todėl penktą vienintelio apeliacinio skundo pagrindo dalį reikia atmesti kaip nepagrįstą. Atitinkamai reikia atmesti visą apeliacinio skundo pagrindą.

102 Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, apeliacinį skundą reikia atmesti kaip nepagrįstą.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

103 Pagal Procedūros reglamento 69 straipsnio 2 dalį, taikomą apeliaciniame procese pagal to paties reglamento 118 straipsnį, pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jeigu laimėjusi šalis to reikalavo. Kadangi VRDT reikalavo priteisti bylinėjimosi išlaidas iš *Ferrero* ir ši bylą pralaimėjo, ji turi jas padengti.

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendžia:

1. Atmesti apeliacinį skundą.

2. Priteisti iš *Ferrero SpA* bylinėjimosi išlaidas.

Parašai.