A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE (ötödik tanács)

2011. március 24.*

A C-552/09. P. sz. ügyben,

a **Ferrero SpA** (székhelye: Alba [Olaszország], képviseli: C. Gielen advocaat)

fellebbezőnek

az Európai Unió Bírósága alapokmányának 56. cikke alapján 2009. december 23-án benyújtott fellebbezése tárgyában,

a többi fél az eljárásban:

a **Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM)** (képviseli: D. Botis, meghatalmazotti minőségben)

alperes az elsőfokú eljárásban,

* Az eljárás nyelve: angol.

a **Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck**

a fellebbezési tanács előtti eljárásban részt vevő másik fél,

A BÍRÓSÁG (ötödik tanács),

tagjai: A. Borg Barthet az ötödik tanács elnökeként eljárva (előadó), M. Ilešič és E. Levits bírák,

főtanácsnok: J. Kokott,
hivatalvezető: M. Ferreira főtanácsos,

tekintettel az írásbeli szakaszra és a 2010. november 30-i tárgyalásra,

tekintettel a főtanácsnok meghallgatását követően hozott határozatra, miszerint az ügy elbírálására a főtanácsnok indítványa nélkül kerül sor,

meghozta a következő

Ítéletet

1 Fellebbezésében a Ferrero SpA (a továbbiakban: Ferrero) az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága T-140/08. sz., Ferrero kontra OHIM – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT) ügyben 2009. október 14-én hozott azon ítéletének (EBHT 2009., II-3941. o.; a továbbiakban: megtámadott ítélet) hatályon kívül helyezését kéri, amelylyel az Elsőfokú Bíróság elutasította a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) második fellebbezési tanácsa által 2008. január 30-án a Ferrero SpA és a Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck közötti törlési eljárással kapcsolatban hozott határozat (R 682/2007-2. sz. ügy; a továbbiakban: megtámadott határozat) ellen a Ferrero által benyújtott keresetet.

Jogi háttér

2 A közösségi védjegyről szóló, 1993. december 20-i 40/94/EK tanácsi rendeletet (HL 1994. L 11., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás: 17. fejezet, 1. kötet, 146. o.) hatályon kívül helyezte a közösségi védjegyről szóló, 2009. február 26-i 207/2009/EK tanácsi rendelet (HL L 78, 1. o.), amely 2009. április 13-án lépett hatályba. Mindazonáltal a jelen jogvita a tényállás időpontjára tekintettel még a 40/94 rendelet hatálya alá tartozik.

3 A 40/94 rendelet (7) preambulumbekezdése szerint:

„mivel a közösségi védjegy által nyújtott oltalom – amelynek rendeltetése különösen annak biztosítása, hogy a védjegyet hordozó áru vagy a védjegy alatt nyújtott szolgáltatás a védjegyjogosulttól származik – a védjegy és a megjelölés, valamint az érintett

áruk vagy szolgáltatások azonossága esetén feltétlen; mivel az oltalom a megjelölés és a védjegy, valamint az érintett áruk vagy szolgáltatások hasonlósága esetére is kiterjed; mivel az összetéveszthetőséggel összefüggésben a hasonlóság fogalmát értelmezni kell; mivel az összetéveszthetőség, amelynek értékelése számos tényezőtől – különösen a védjegy piaci ismertségétől, attól a képzettársítástól, amelyet a használt vagy a védjegyként lajstromozott megjelölés előidéz, valamint a védjegy és a megjelölés közötti, valamint a velük megjelölt áruk vagy szolgáltatások közötti hasonlóság mértékétől – függ, az oltalom szempontjából különös feltételt képez".

4 Ugyanezen rendelet 8. cikkének (1) bekezdése így rendelkezett:

„A korábbi védjegy jogosultjának felszólalása alapján a megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha

[…]

b) azt azon a területen, ahol a korábbi védjegy oltalom alatt áll, a fogyasztók összetéveszthetik a korábbi védjeggyel való azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; az összetéveszthetőség magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez."

5 A 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése előírta:

„A (2) bekezdés szerinti korábbi védjegy jogosultjának felszólalása alapján nem részesülhet továbbá oltalomban a korábbi védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölés, ha az érintett áruk, illetve szolgáltatások nem hasonlóak, feltéve hogy – közösségi

védjegy esetén – a korábbi közösségi védjegy a Közösségben, – korábbi nemzeti védjegy esetén – a korábbi nemzeti védjegy pedig az érintett tagállamban jóhírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a korábbi védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét."

6 Ugyanezen rendelet 49. cikke (1) és (2) bekezdésének a következőképpen fogalmazott:

„(1) A jogosult a közösségi védjegyoltalomról lemondhat az árujegyzékben szereplő áruk, illetve szolgáltatások egésze vagy azok egy része tekintetében.

(2) A védjegyoltalomról a jogosult a[z OHIM-hoz] intézett írásbeli nyilatkozattal mondhat le. A lemondás a lajstromba való bejegyzésétől hatályos."

7 A 40/94 rendelet „Viszonylagos törlési okok" című 52. cikkének (1) bekezdése a következőket mondta ki:

„A közösségi védjegyet a[z OHIM-hoz] benyújtott kérelem vagy a védjegybitorlási perben előterjesztett viszontkereset alapján törölni kell:

a) a 8. cikk (2) bekezdése szerinti korábbi védjegy alapján, ha arra nézve teljesülnek a 8. cikk (1) vagy (5) bekezdésében megállapított feltételek;

[…]”

8 Ugyanezen rendelet 54. cikkének (2) bekezdése így rendelkezett:

„A közösségi védjegy törlése esetén a védjegyoltalom a keletkezésére visszaható hatállyal megszűnik.”

A jogvita előzményei

9 1998. április 8-án a Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck (a továbbiakban: Tirol Milch), székhelye Innsbruck (Ausztria), közösségi védjegybejelentési kérelmet nyújtott be az OHIM-hoz, az alábbi ábrás megjelölés lajstromozása iránt:



10 A bejelentést a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozására vonatkozó, felülvizsgált és módosított, 1957. június 15-i Nizzai Megállapodás (a továbbiakban: Nizzai Megállapodás) szerinti 29. osztályba tartozó áruk vonatkozásában tették, a következő leírással:

„Joghurt, gyümölcsjoghurt, joghurt alapú italok, gyümölcsöt tartalmazó joghurt alapú italok; elsősorban joghurtból vagy joghurt alapú árukból készített ételek, joghurt alapú krémdesszertek."

11 1999. január 14-én a Ferrero felszólalt a bejelentett védjegy lajstromozásával szemben a védjegybejelentésben szereplő valamennyi áru vonatkozásában a korábbi KINDER szóvédjegy alapján, amelyet Olaszországban 1965. január 28. óta a 168843. számon és a megújítást követően a 684985. számon lajstromoztak a Nizzai Megállapodás szerinti 30. osztályba tartozó áruk vonatkozásában a következő leírással:

„Kávé, tea, cukor, rizs, tápióka, szágó, kávépótló szerek; kenyér, kétszersültek, kekszek, cukrászsütemények, süteménytészta és tészta a cukorkaárukhoz, fagylaltkrémek, méz, melasz, élesztő és sütőpor; só, mustár; bors, ecet, mártások; fűszerek, fagylalt; kakaó, kakaóból készült termékek, azaz kakaómassza kakaótartalmú italokhoz, csokoládémassza, ételbevonók, különösen csokoládé ételbevonók, csokoládé, pralinék, karácsonyfadíszek csokoládéból, alkohollal töltött csokoládéalapú áruk, cukorkaáruk, beleértve a kemény és lágy süteménytésztát is".

12 A 2000. szeptember 29-i határozatával a felszólalási osztály elutasította a felszólalást a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) bekezdése alapján.

13 Ezt a határozatot az OHIM negyedik fellebbezési tanácsa 2003. november 3-án helybenhagyta.

14 A TiMi KiNDERJOGHURT védjegyet 2004. augusztus 20-án lajstromozták, és a *Közösségi Védjegyértesítőben* 2004. október 11-én tették közzé.

15 2005. augusztus 19-én a Ferrero a 40/94 rendelet 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja alapján az OHIM előtt törlési kérelmet nyújtott be az említett közösségi védjegy lajstromozásával szemben. A benyújtott kérelem a közösségi védjeggyel érintett összes árura vonatkozott.

16 Az OHIM törlési osztálya 2007. március 14-i határozatával a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdése alapján törölte a TiMi KiNDERJOGHURT közösségi védjegyet.

17 2007. május 4-én a Tirol Milch a törlési osztály említett határozatával szemben fellebbezést nyújtott be az OHIM-hoz a 40/94 rendelet 59. cikke alapján.

18 Az OHIM második fellebbezési tanácsa a megtámadott határozatban hatályon kívül helyezte a törlési osztály határozatát, és elutasította a törlés iránti kérelmet.

19 A fellebbezési tanács lényegében úgy vélte először is, hogy a felszólalási ügyben hozott határozatok nem rendelkeznek jogerővel, a törlési osztályt azonban kötik az OHIM

korábbi határozatainak megállapításai és érdemi következtetései a *nemo potest venire contra factum proprium* szabály értelmében, amely szerint a hatóság köteles betartani a saját jogi aktusait, különösen ha ezek a jogi aktusok tették lehetővé, hogy az eljárásban részt vevő felek valamely lajstromozott védjegy vonatkozásában jogszerűen szerezzenek jogosultságokat. Ezt követően a fellebbezési osztály helybenhagyta a felszólalási osztály határozatában és a negyedik fellebbezési tanács 2003. november 3-i határozatában szereplő megállapításokat, amelyek szerint a védjegyek, tekintettel az azok között vizuális és hangzásbeli szempontból fennálló jelentős különbségekre, összességében különbözőek voltak. Végül a fellebbezési tanács elutasította a törlés iránti kérelmet, mivel nem teljesült a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának és (5) bekezdésének egyik alkalmazási feltétele, azaz a megjelölések azonossága vagy hasonlósága.

Az Elsőfokú Bíróság előtti eljárás és a megtámadott ítélet

20 Az Elsőfokú Bíróság Hivatalához 2008. április 14-én benyújtott keresetével a Ferrero kérte a vitatott határozat hatályon kívül helyezését, és az OHIM kötelezését a költségek viselésére.

21 Az Elsőfokú Bíróság előtt a keresetének alátámasztására a fellebbező két jogalapra hivatkozott, amelyek a jogerő elvének téves alkalmazásán, illetőleg a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának és (5) bekezdésének megsértésén alapultak.

22 Az Elsőfokú Bíróság az első jogalapot illetően a megtámadott ítélet 32. pontjában rámutatott, hogy a fellebbezési tanács önálló és teljes vizsgálatot végzett a jogvita érdemére, és különösen a szóban forgó megjelölések hasonlóságára vonatkozóan, ezért

a megtámadott határozat 30. pontjában tett megállapítások ellenére a fellebbezési tanács nem alkalmazta a jogerő elvét. Az Elsőfokú Bíróság az említett ítélet 33. pontjában ebből arra következtetett, hogy az első jogalap téves előfeltételezésen alapul, és azt emiatt el kell utasítani.

23 Az Elsőfokú Bíróság mindazonáltal a megtámadott ítélet 36. pontjában kifejtette, hogy a fellebbezési tanács tévesen vélte úgy, hogy a törlési eljárás keretében az OHIM szervezeti egységei kötve voltak a felszólalási eljárás keretében hozott befejező határozatban tett megállapításokhoz a *nemo potest venire contra factum proprium* szabálya, a szerzett jogok védelme, valamint a jogbiztonság elve és a bizalomvédelem elve alapján.

24 A Ferrero által a keresetének alátámasztására hivatkozott második jogalapot illetően az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 53. pontjában először is rámutatott, hogy a korábbi védjegy és a vitatott védjegy közötti hasonlóság fennállása a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának és (5) bekezdésének közös alkalmazási feltételét képezi – amely rendelkezésekre ugyanezen rendelet 52. cikke (1) bekezdésének a) pontja utal –, és többek között a vizuális, hangzásbeli és fogalmi hasonlóság elemeinek fennállását feltételezi.

25 Az Elsőfokú Bíróság ezt követően a megtámadott ítélet 54. pontjában hivatkozott arra az ítélkezési gyakorlatra, amely szerint a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdésére tekintettel a hasonlóságra vonatkozó feltétel teljesítéséhez nem szükséges annak bizonyítása, hogy az érintett vásárlóközönség tudatában fennáll az összetévesztés veszélye a jóhírnévnek örvendő korábbi védjegy és a bejelentett védjegy között, hanem elegendő, hogy az e védjegyek közötti hasonlóság mértéke olyan legyen, hogy az érintett vásárlóközönség azokat kapcsolatba hozhassa egymással. Az Elsőfokú Bíróság végül emlékeztetett arra, hogy e kapcsolat fennállását átfogóan kell értékelni, figyelembe véve a szóban forgó ügyre jellemző valamennyi tényezőt, továbbá a megjelölések összehasonlítása tekintetében az összetéveszthetőség átfogó mérlegelésénél a megjelölések vizuális, hangzásbeli vagy fogalmi hasonlóságát illetően a megjelölések által keltett együttes benyomást kell alapul venni, különösen a megkülönböztető és domináns jegyeik figyelembevételével.

26 Az említett bíróság a megtámadott ítélet 55–59. pontjában mindenesetre megállapította, hogy annak ellenére, hogy a „kinder” elem mindkét szóban forgó megjelölésben jelen van, számos vizuális és hangzásbeli jellemző kizárja, hogy a megjelöléseket egymáshoz hasonlóként észleljék.

27 Az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 61. pontjában – a korábbi védjegy jóhírnevére alapított érvet, valamint az áruk és az ütköző védjegyek között fennálló hasonlóságra alapított érvet illetően – úgy vélte, hogy még ha az említett tényezőket figyelembe is lehet venni az összetéveszthetőség értékelése céljából, azoknak semmilyen befolyásuk nincs a megjelölések között fennálló hasonlóság értékelésére. Ezenkívül az Elsőfokú Bíróság az említett ítélet 62. pontjában úgy vélte, hogy olyan határozottan hiányzik a hasonlóság a szóban forgó megjelölések között, hogy a KINDER védjegy jóhírneve, függetlenül attól, hogy azt vitatják-e vagy sem, nem teheti kérdésessé a hasonlóság hiányát.

28 Az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 63. pontjában megállapította, hogy a védjegycsalád vagy védjegysorozat fennállásának nincs jelentősége azon kérdés értékelése szempontjából, hogy teljesül-e a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontja és (5) bekezdése közös alkalmazásának feltétele, azaz a korábbi védjegy és a vitatott védjegy közötti hasonlóság fennállása. Az említett bíróság az említett ítélet 64. pontjában ezenkívül megállapította, hogy még annak feltételezése esetén is, hogy a védjegycsalád vagy védjegysorozat létezése lényeges tényező az ilyen hasonlóság fennállásának értékelésében, azt a veszélyt, hogy a jelen esetben a fogyasztók valóban azt feltételezik, hogy a vitatott védjegy ezen védjegycsaládhoz vagy védjegysorozathoz tartozik, nagyon csekéllyé, sőt nem létezővé teszi a vitatott védjegy és a keresetlevél 5. pontjában felsorolt megjelölések között fennálló eltérések jelentősége, amelyek mindegyike tartalmazza a „kinder” elemet, valamint egy kiegészítő elemet és/vagy ábrás elemeket.

29 Azon érv tekintetében, hogy a fellebbezési tanács nem vette figyelembe azt a tényt, hogy a 40/94 rendelet 8. cikke (5) bekezdésére tekintettel a hasonlóság mértékének

értékelése nem teszi szükségessé az összetéveszthetőség értékelését, az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 67. pontjában úgy vélte, hogy a fellebbezési tanács által hivatkozott tények bizonyítják a hasonlóság hiányát, attól függetlenül, hogy a hasonlóság mértéke esetleg összetéveszthetőséget képes teremteni.

30 Végül az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 68. pontjában megállapította, hogy a fellebbezési tanács nem járt el tévesen azáltal, hogy elvégezte a vitatott védjegy „alapos elemzését". Az említett bíróság ugyanis úgy vélte, hogy a hasonlóság mértékének értékelése keretében figyelembe kell venni az ezen védjegyeket alkotó elemek együttese által keltett összbenyomást, ami azonban nem összeegyeztethetetlen ezen elemek ezt követő vizsgálatával. Az Elsőfokú Bíróság arra is rámutatott, hogy a jelen esetben a fellebbezési tanács – miután megállapította, hogy a megjelölések közötti különbségek ellensúlyozzák az egyetlen hasonló elemet –, hangsúlyozta, hogy azok átfogó összehasonlításakor a szóban forgó megjelölések által kiváltott összbenyomások különbözőek, ezért az említett „alapos elemzést" nem az ütköző védjegyeket alkotó elemek együttese által kiváltott összbenyomás figyelembevételének rovására végezték el.

31 Következésképpen az Elsőfokú Bíróság elutasította mint megalapozatlant a Ferrero által a keresetének alátámasztására hivatkozott második jogalapot, és ebből következően a keresetet.

A felek kérelmei

32 Fellebbezésében a Ferrero azt kéri, hogy a Bíróság:

– helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

– adjon helyt a fellebbezésének, amely elsődlegesen a megtámadott határozat hatályon kívül helyezésére, másodlagosan pedig az ügynek a Törvényszék elé történő visszautalására irányul új határozat hozatala céljából, és

– kötelezze az OHIM-ot mind az elsőfokú mind a fellebbezési eljárás költségeinek viselésére.

33 Az OHIM azt kéri, hogy a Bíróság:

– vegye tudomásul a Tirol Milch-nek a vitatott védjegyről való lemondását, és – abban az esetben, ha a felperes elfogadja az eljárás befejezését, vagy nem bizonyítja, hogy az eljárás folytatásához jogi érdeke fűződik – állapítsa meg, hogy a fellebbezés és az eljárás okafogyottá vált, és a felek maguk viselik a saját költségeiket;

– amennyiben úgy határoz, hogy a fellebbezőnek érdeke fűződik az eljárás folytatásához, a Bíróság engedélyezze, hogy az OHIM a fellebbezéssel szemben új érveket és jogalapokat terjesszen elő, és

– másodlagosan, teljes egészében közvetlenül utasítsa el a fellebbezést, vagy mint elfogadhatatlant, vagy mint nyilvánvalóan megalapozatlant, és a fellebbezőt kötelezze a költségek megtérítésére.

A fellebbezésről

A fellebbező eljáráshoz fűződő érdekéről

A felek érvei

34 Az OHIM a válaszbeadványában megjelöli, hogy a Tirol Milch a 2010. február 15-i levelében tájékoztatta arról a szándékáról, hogy a 40/94 rendelet 49. cikke alapján teljes egészében lemond a vitatott közösségi védjegyről.

35 Az OHIM a 2010. március 15-i levelében a Tirol Milch számára megerősítette, hogy elfogadta a lemondását, és az általa lajstromoztatott védjegyet eltávolította a közösségi védjegylajstromból. A következő napon kelt levelében az OHIM tájékoztatta a Ferrerót erről a lemondásról.

36 Az OHIM e körülmények között azt állítja, hogy a fellebbezőnek a továbbiakban nem fűződik érdeke a megtámadott ítélet hatályon kívül helyezéséhez, ezért a jelen fellebbezésről már nem kell határozni, és az eljárást okafogyottnak kell nyilvánítani.

37 Mindazonáltal a tárgyalás során a Ferrero úgy érvelt, hogy a vitatott határozat és a megtámadott ítélet számára kedvezőtlen joghatásokkal járt.

38 A Ferrero ezenkívül azt állítja, hogy annak ellenére, hogy a Tirol Milch lemondott a vitatott védjegyről, a Ferrerónak fennmarad mind a megtámadott ítélet, mind a vitatott határozat hatályon kívül helyezéséhez fűződő érdeke, mivel a törlés – a lemondástól eltérően – az e védjegy lajstromozása iránti kérelem benyújtásának időpontjától hatályos.

A Bíróság álláspontja

39 Előzetesen emlékeztetni kell arra, hogy az eljáráshoz fűződő érdek olyan elfogadhatósági feltétel, amelynek a bíróság ügydöntő határozatáig fenn kell állnia. A Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint az ilyen érdek fennáll mindaddig, amíg a fellebbezés az eredményén keresztül alkalmas arra, hogy az azt benyújtó fél számára előnnyel járjon (a C-550/07. P. sz., Akzo Nobel Chemicals és Akcros Chemicals kontra Bizottság ügyben 2010. szeptember 14-én hozott ítélet [EBHT 2010., I-8301. o.] 22. és 23. pontja).

40 A jelen esetben először is meg kell állapítani, hogy az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítéletben elutasította a Ferrerónak a vitatott határozat hatályon kívül helyezése iránti kérelmét, amely határozattal az OHIM fellebbezési tanácsa elutasította az e társaság által a TiMi KiNDERJOGHURT közösségi védjegyként való lajstromozásával szemben benyújtott törlési kérelmet.

41 Márpedig ha a jelen esetben a Ferrero által a fellebbezése alátámasztására hivatkozott jogalap megalapozott lett volna, az a megtámadott ítélet, sőt adott esetben a vitatott határozat és ebből következően az említett védjegy lajstromozásáról szóló 2004. augusztus 20-i határozat hatályon kívül helyezését eredményezhette volna.

42 Másodszor, az OHIM állításával ellentétben, a Tirol Milch-nek a TiMi KiNDERJOGHURT közösségi védjegyről való lemondása önmagában nem teheti teljesen okafogyottá a Ferrero által benyújtott fellebbezést.

43 A Ferrerónak ugyanis fennmarad a megtámadott ítélet elleni fellebbezéshez fűződő érdeke, mivel – ahogyan azt a tárgyaláson előterjesztette – nem azonosak a lemondás és a törlés joghatásai. Így míg az a közösségi védjegy, amelyről lemondtak, csak e lemondás bejegyzésétől számítottan szűnik meg, a közösségi védjegy törlése esetén a védjegyoltalom a 40/94 rendelet 54. cikke (2) bekezdésének rendelkezései szerint a keletkezésére visszaható hatállyal szűnik meg, a törléssel járó összes jogkövetkezménnyel együtt.

44 Ennélfogva a Ferrerónak fennmarad az eljáráshoz fűződő érdeke, amennyiben a jelen fellebbezés alkalmas arra, hogy a számára előnnyel járjon.

Az ügy érdeméről

45 A Ferrero a fellebbezésének alátámasztására egyetlen jogalapra hivatkozik, amely a 40/94 rendelet 8. cikkének megsértésén alapul. Ez a jogalap öt részből áll, amelyek a következőkön alapulnak:

– az első a 40/94 rendelet 8. cikkével létrehozott rendszer megsértésén;

– a második a hasonlóságtól eltérő elemek, különösen a jóhírnév megfelelő figyelembevételének hiányán;

– a harmadik a téves és megalapozatlan szabályok megfogalmazásán;

– a negyedik azon tény felismerésének hiányán, hogy a korábbi védjegyek részben szóvédjegyek, míg a vitatott védjegy ábrás védjegy, és

– az ötödik a védjegycsalád fennállása megfelelő figyelembevételének hiányán.

Az egyetlen jogalap első részéről

– A felek érvei

46 Az egyetlen jogalap ezen első részében a Ferrero azt rója fel az Elsőfokú Bíróságnak, hogy az megsértette a 40/94 rendelet 8. cikkével bevezetett rendszert azáltal, hogy a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának és (5) bekezdésének tekintetében a hasonlóságot illetően egyetlen ténybeli elemzést végzett, jóllehet e két különálló rendelkezés számos, egymástól teljesen különböző szempont alkalmazását igényli.

47 A Ferrero szerint az ítélkezési gyakorlatból az következik, hogy az említett rendelkezések keretében a hasonlóságot egymástól függetlenül, számos más tényezővel együttesen kell értékelni, amely tényezők az érintett rendelkezéstől függően eltérőek.

48 Közelebbről, a C-252/07. sz. Intel Corporation ügyben 2008. november 27-én hozott ítéletből (EBHT 2008., I-8823. o.) az következik, hogy a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdésére tekintettel a hasonlóság értékelése során figyelembe kell venni a szóban forgó megjelölés jóhírnevét, valamint megkülönböztető és domináns jegyeit.

49 Ugyanakkor az említett rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjára tekintettel az összetévesztés veszélyének átfogó értékelése során a jóhírnév és a megkülönböztető képesség figyelembevételének van jelentősége.

50 Az OHIM azt állítja, hogy az egyetlen jogalap első része nyilvánvalóan megalapozatlan. Az OHIM előterjeszti, hogy a Bíróság már megállapította, hogy a jelen ítélet 46. pontjában említett két rendelkezésre tekintettel a hasonlóságot a megjelölések közötti vizuális, hangzásbeli és fogalmi hasonlóság alapján kell értékelni (a C-408/01. sz., Adidas-Salomon és Adidas Benelux ügyben 2003. október 23-án hozott ítélet (EBHT 2003., I-12537. o.) 28. pontja). Az OHIM szerint, ha ez a vizsgálat kimutatja, hogy a megjelölések összességükben nem hasonlóak, ez a megállapítás mind a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának, mind annak (5) bekezdésének összefüggésében érvényes.

– A Bíróság álláspontja

51 Előzetesen emlékeztetni kell arra, ahogyan azt az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 53. pontjában tette, hogy a korábbi védjegy és a vitatott védjegy közötti hasonlóság fennállása a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának és (5) bekezdésének közös alkalmazási feltételét képezi.

52 A védjegy és a megjelölés közötti hasonlóságra vonatkozó ezen feltétel mind a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának, mind az említett cikk (5) bekezdésének keretében feltételezi többek között a vizuális, a hangzásbeli és a fogalmi hasonlósági jegyek fennállását (lásd ebben az értelemben a fent hivatkozott Adidas-Salomon és Adidas Benelux ügyben hozott ítélet 28. pontját).

53 Az említett két rendelkezés keretében előírt hasonlóság mértéke természetesen eltérő. Ugyanis, míg a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjával bevezetett védelem alkalmazása az ütköző védjegyek közötti olyan mértékű hasonlóság megállapításától függ, amely miatt az érintett vásárlóközönség tudatában fennáll a védjegyek összetévesztésének veszélye, az ugyanezen cikk (5) bekezdése által nyújtott védelemhez nem írták elő az ilyen veszély fennállását. Így az említett (5) bekezdésben meghatározott sérelmek a korábbi és a későbbi védjegy csekélyebb mértékű hasonlóságának következményei, amennyiben az elegendő ahhoz, hogy az érintett vásárlóközönség az említett védjegyeket rokonítsa egymással, azaz azok között kapcsolatot teremtsen (lásd ebben az értelemben a fent hivatkozott Adidas-Salomon és Adidas Benelux ügyben hozott ítélet 27., 29. és 31. pontját, valamint a fent hivatkozott Intel Corporation ügyben hozott ítélet 57., 58. és 66. pontját).

54 Ugyanakkor sem az említett rendelkezések megfogalmazásából, sem az ítélkezési gyakorlatból nem tűnik ki, hogy az ütköző védjegyek közötti hasonlóságot eltérően kellene értékelni aszerint, hogy az egyik vagy a másik említett rendelkezés alapján végzik az értékelést.

55 A Ferrerónak a fent hivatkozott Intel Corporation ügyben hozott ítéletére alapozott érvét illetően meg kell állapítani, hogy az az említett ítélet téves értelmezésén alapul.

56 A Bíróság az említett ítéletben megerősítette azt az ítélkezési gyakorlatát, amely szerint az ütköző védjegyek kapcsolatát – az összetévesztés veszélyéhez hasonlóan – átfogóan kell vizsgálni, figyelembe véve az eset összes lényeges körülményét, amelyek között nemcsak az ütköző védjegyek közötti hasonlóság mértéke, hanem a korábbi védjegy megkülönböztető képességének mértéke és jóhírnevének erőssége is szerepel (lásd a fent hivatkozott Intel Corporation ügyben hozott ítélet 41. és 42. pontját, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot).

57 Ez utóbbi tényezőt illetően a Bíróság rámutatott, hogy az ütköző védjegyek közötti kapcsolat fennállásának vizsgálata céljából szükség lehet a korábbi védjegy jóhírneve erősségének figyelembevételére annak meghatározása érdekében, hogy ez a jóhírnév túlterjed-e az e védjeggyel érintett vásárlóközönségen. A Bíróság ebben a vonatkozásban közelebbről kifejtette, hogy lehetséges ugyanis, hogy azon áruk vagy szolgáltatások vásárlóközönsége, amelyekre a későbbi védjegyet lajstromozták, akkor is rokonítja az ütköző védjegyeket, ha teljesen különbözik azon áruk vagy szolgáltatások vásárlóközönségétől, amelyek vonatkozásában a korábbi védjegyet lajstromozták (lásd a fent hivatkozott Intel Corporation ügyben hozott ítélet 52. és 53. pontját).

58 A fent hivatkozott Intel Corporation ügyben hozott ítéletből ennélfogva egyértelműen kitűnik, hogy a Ferrero állításával ellentétben a korábbi védjegy jóhírneve és megkülönböztető képessége az e védjegyek között az érintett vásárlóközönség tudatában fennálló kapcsolat, nem pedig az ütköző védjegyek közötti hasonlóság értékelésénél minősülnek lényeges tényezőnek.

59 Következésképpen a jogalap első részét el kell utasítani mint megalapozatlant.

Az egyetlen jogalap második részéről

– A felek érvei

60 Az egyetlen jogalap ezen második részében a Ferrero azt állítja, hogy a megtámadott ítélet 55–59. pontjában az Elsőfokú Bíróság tévesen alkalmazta a jogot azáltal, hogy a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és (5) cikke alapján kizárólag az ütköző védjegyek hasonlósága szempontjából vizsgálta az összetévesztés veszélyét, és megtagadta az ütköző védjegyek esetleges csekély hasonlóságának ellensúlyozására alkalmas egyéb tényezőknek – különösen a korábbi védjegynek az érintett piacon fennálló közismertségének – a vizsgálatát.

61 A Ferrero ezenkívül azt állítja, hogy téves az Elsőfokú Bíróságnak a megtámadott ítélet 62. pontjában szereplő azon megállapítása, amely szerint „a szóban forgó megjelölések közötti hasonlóság hiánya annyira határozott, hogy a KINDER védjegy jóhírneve, függetlenül attól, hogy azt vitatják-e, vagy sem, nem teheti kérdésessé a hasonlóság hiányát" mivel a védjegy jóhírneve közvetlen hatással van az oltalmának terjedelmére a hasonlóság tekintetében. A felperes szerint az igen jó hírnevet élvező védjegy szükségszerűen nagyon erőteljes megkülönböztető képességre tett szert. Ebből következően lényeges különbségeknek kell fennállniuk a későbbi védjegy és a jóhírnévvel rendelkező korábbi védjegy megkülönböztetéséhez. Ennélfogva téves jogalkalmazásnak minősül két védjegynek a jóhírnevük figyelmen kívül hagyásával való összehasonlítása.

62 A Ferrero azt is előterjeszti, hogy ha a megtámadott ítélet 62. pontját úgy kellene értelmezni, hogy az azt jelenti, hogy mind a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja, mind e cikk (5) bekezdése feltételezi a hasonlóság minimális mértékének fennállását, és ha a hasonlóság nem éri el ezt a minimális mértéket, az rendkívül

erőteljes jóhírnévvel sem ellensúlyozható, ezt a következtetést akkor is el kellene utasítani, mivel annak a 8. cikk szerint egyáltalán nincs jogalapja. A Ferrero szerint e két rendelkezésre tekintettel a hasonlóság és a jóhírnév kölcsönösen függő jellege ezzel szemben azzal jár, hogy még a hasonlóság minimális mértékét is ellensúlyozhatja a jóhírnév, létrehozva ezáltal az ezen (5) bekezdés értelmében vett kapcsolatot, vagy az említett (1) bekezdés b) pontja értelmében vett összetévesztés veszélyét.

63 Az OHIM azt állítja, hogy az egyetlen jogalap ezen második része nyilvánvalóan megalapozatlan. Az ítélkezési gyakorlatból ugyanis az következik, hogy ha a szóban forgó megjelölések különbözőek, a korábbi védjegyek esetleges jóhírneve nem eredményezheti az említett rendelkezések alkalmazását, mivel nem teljesül az azokban előírt egyik feltétel. Ez éppúgy érvényes a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjára, amelynek értelmében a megjelölések és az áruk közötti hasonlóság e rendelkezés alkalmazásának egyik elengedhetetlen feltétele, mint ugyanezen cikk (5) bekezdésére, amelynek értelmében a megjelölések hasonlósága azon független és együttes feltételek egyike, amelyeknek teljesülniük kell.

– A Bíróság álláspontja

64 Ahogyan azt a jelen ítélet az 56. pontban felidézte, a korábbi védjegynek és a vitatott védjegynek a 40/94 rendelet 8. cikkének (5) bekezdése értelmében vett kapcsolatát – az ugyanezen cikk (1) bekezdésének b) pontjának értelmében vett összetévesztés veszélyéhez hasonlóan – átfogóan kell vizsgálni, figyelembe véve az eset összes lényeges körülményét, amelyek között szerepel különösen az ütköző védjegyek közötti és az e védjegyekkel megjelölt áruk közötti hasonlóság mértéke, valamint a korábbi védjegy benne rejlő vagy a használattal megszerzett megkülönböztető képességének mértéke és jóhírnevének erőssége.

65 Ez az átfogó értékelés ugyan feltételez bizonyos kölcsönös függőséget a figyelembe vett tényezők között, mivel a védjegyek kisebb mértékű hasonlóságát ellensúlyozhatja a korábbi védjegy erőteljes megkülönböztető képessége (lásd ebben az értelemben a C-398/07. P. sz., Waterford Wedgwood kontra Assembled Investments [Proprietary] és OHIM ügyben 2009. május 7-én hozott ítélet 33. pontját) azonban a korábbi és a vitatott védjegy közötti hasonlóság hiánya esetén a korábbi védjegy ismertsége vagy hírneve, és ehhez hasonlóan az érintett áruk vagy szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága nem elegendő az ütköző védjegyek közötti összetévesztés veszélyének, illetve az e védjegyek között az érintett vásárlóközönség tudatában fennálló kapcsolatnak a megállapításához (lásd ebben az értelemben a C-254/09. P. sz., Calvin Klein Trademark Trust kontra OHIM ügyben 2010 szeptember 2-án hozott ítélet [EBHT 2010., I-7989. o.] 53. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot).

66 Ugyanis, ahogyan az a jelen ítélet 51. pontjából kitűnik, az ütköző védjegyek azonossága vagy hasonlósága a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának és (5) bekezdése alkalmazásának szükséges feltétele. Következésképpen e rendelkezések nyilvánvalóan alkalmazhatatlanok olyan esetben, amikor az Elsőfokú Bíróság elveti az ütköző védjegyek bármely hasonlóságát (lásd ebben az értelemben a fent hivatkozott Calvin Klein Trademark Trust kontra OHIM ügyben hozott ítélet 68. pontját). Kizárólag az ütköző védjegyek bizonyos – akár csekély – hasonlósága esetén kell az említett bíróságnak átfogó vizsgálatot végeznie annak meghatározása érdekében, hogy az ütköző védjegyek közötti hasonlóság csekély mértéke ellenére – az olyan más lényeges tényezők jelenléte miatt, mint a korábbi védjegy ismertsége vagy jóhírneve – fennáll-e az érintett vásárlóközönség tudatában az összetévesztés veszélye vagy a kapcsolat e védjegyek között.

67 Márpedig az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 55–59. pontjában úgy vélte, hogy a szóban forgó megjelölésekben jelen lévő számos vizuális és hangzásbeli jellemző kizárja, hogy a megjelöléseket egymáshoz hasonlóként észleljék.

68 E körülmények között az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 61. és 62. pontjában helyesen állapította meg, hogy még ha figyelembe is lehet venni az összetéveszthetőség értékelése céljából a korábbi védjegy jóhírnevét, valamint az áruk és az ütköző védjegyek között fennálló hasonlóságot, azoknak semmilyen befolyásuk nincs a szóban forgó megjelölések között fennálló hasonlóság értékelésére, ezért azok nem tehetik kérdésessé a hasonlóság megállapított hiányát (lásd ebben az értelemben a C-57/08. P. sz., Gateway kontra OHIM ügyben 2008. december 11-én hozott ítélet 55–57. pontját).

69 Ebből következik, hogy a jogalap második részét el kell utasítani mint megalapozatlant.

Az egyetlen jogalap harmadik részéről

– A felek érvei

70 Az egyetlen jogalap ezen harmadik részében a Ferrero azt állítja, hogy a megtámadott ítélet 56–58. pontjában az Elsőfokú Bíróság tévesen alkalmazta a jogot, illetve elferdítette az elé terjesztett tényeket, mivel a szóban forgó megjelölések hasonlóságának értékelésénél téves, megalapozatlan és indokokkal alá nem támasztott bizonyítási szabályokat alkalmazott.

71 A Ferrero szerint az említett szabályok lényege először is, hogy ha az elemek összeolvadnak, azok elveszítik saját, önálló fennállásukat. Másodszor, ha valamely ábrás megjelölés két elem ábrázolásából áll, és az egyiket középen a másik fölé helyezik,

akkor a felülre helyezett megjelölés válik a megjelölés fókuszpontjává, mivel ez a központi elhelyezés ellensúlyozhatja a kisebb méretű betűtípust és a középre helyezett elem háttere miatti rosszabb olvashatóságot. Harmadszor, ha valamely megjelölés két elemből áll, az első elem válik a megjelölés fókuszpontjává. Negyedszer, ha valamely megjelölés három elemből áll, elhanyagolhatóvá válik a középső elem szerepe.

72 Az OHIM azt állítja, hogy az egyetlen jogalap harmadik része nyilvánvalóan elfogadhatatlan, mivel semmilyen jogkérdést nem vet fel, és az Elsőfokú Bíróság ténybeli értékeléseinek megkérdőjelezésére szorítkozik, megsértve ezáltal az Európai Unió Bírósága alapokmánya 58. cikke első bekezdésének előírásait.

– A Bíróság álláspontja

73 Előzetesen emlékeztetni kell arra, hogy az EUMSZ 256. cikke (1) bekezdéséből és a Bíróság alapokmánya 58. cikkének első albekezdéséből következően a fellebbezés kizárólag jogkérdésre vonatkozhat. Ezért kizárólag az Elsőfokú Bíróság hatásköre terjed ki az elé terjesztett releváns tények, valamint bizonyítékok megállapítására és értékelésére. Ezeknek a tényeknek és bizonyítékoknak az értékelése tehát – amennyiben nincsen szó az elferdítésükről – nem jogkérdés, amelynek vizsgálata a fellebbezési eljárás keretein belül a Bíróságra tartozna (lásd többek között a fent hivatkozott Calvin Klein Trademark Trust kontra OHIM ügyben hozott ítélet 49. pontját és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlatot, valamint a C-92/10. P. sz., Media-Saturn-Holding kontra OHIM ügyben 2011. január 13-án hozott ítélet 27. pontját).

74 Mindazonáltal, amennyiben a fellebbező az uniós jognak az Elsőfokú Bíróság általi értelmezését vagy alkalmazását kifogásolja, az elsőfokú eljárásban megvizsgált jogkérdések a fellebbezés keretében újból vita tárgyát képezhetik (lásd többek között a C-488/06 P. sz., L & D kontra OHIM ügyben 2008. július 17-én hozott ítélet [EBHT 2008., I-5725. o.] 43. pontját).

75 Márpedig az egyetlen jogalap harmadik részében a Ferrero azt rója fel az Elsőfokú Bíróságnak, hogy az olyan hallgatólagos bizonyítási szabályokat vezetett be a hasonlóság értékelése során, amelyeket a 40/94 rendelet nem ír elő. Ennélfogva a Ferrero pontosan annak megállapítását kéri, hogy az Elsőfokú Bíróság tévesen alkalmazta a jogot a megtámadott ítéletben.

76 Ennélfogva a jogalap említett részét elfogadhatónak kell nyilvánítani.

77 Meg kell azonban állapítani, hogy a jogalap ezen része ténybeli hibában szenved. Ugyanis a megtámadott ítélet 59. pontjában szereplő következtetés levonása érdekében – amely szerint a fellebbezési tanács nem követett el hibát a szóban forgó megjelölések közötti hasonlóság hiányának megállapításával – az Elsőfokú Bíróság, a Ferrero állításával ellentétben, általános hatályú bizonyítási szabályok bevezetése nélkül végezte el a megjelölések vizuális és hangzásbeli jellemzőinek tényleges értékelését.

78 Végeredményben, amennyiben a Ferrero azt állítja, hogy elferdítették az Elsőfokú Bíróság előtti tényállást, emlékeztetni kell arra, hogy az EUMSZ 256. cikke (1) bekezdésének második albekezdéséből és a Bíróság alapokmánya 58. cikkének első albekezdéséből és a Bíróság eljárási szabályzata 112. cikke 1. §-a első bekezdésének c) pontjából következően a fellebbezőnek pontosan meg kell jelölnie az Elsőfokú Bíróság által állítólagosan elferdített bizonyítékokat, és bizonyítania kell azokat az értékelési hibákat, amelyek megítélése szerint ehhez az elferdítéshez vezettek (lásd többek között a C-204/00. P., C-205/00. P., C-211/00. P., C-213/00. P., C-217/00. P. és

C-219/00. P. sz., Aalborg Portland és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2004. január 7-én hozott ítélet [EBHT 2004., I-123. o.] 50. pontját).

79 Márpedig meg kell állapítani, hogy a Ferrero egyáltalán nem terjeszt elő az említett állítás alátámasztására alkalmas bizonyítékot.

80 Következésképpen a jogalap harmadik részét mint megalapozatlant el kell utasítani.

Az egyetlen jogalap negyedik részéről

– A felek érvei

81 Az egyetlen jogalap negyedik részében a Ferrero azt állítja, hogy az ítélkezési gyakorlatból az következik, hogy a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja és e cikk (5) bekezdése értelmében a hasonlóság vizuális, hangzásbeli és fogalmi lehet, és ezen hasonlósági szempontokat átfogóan kell megvizsgálni. Márpedig a megtámadott ítélet 56–58. pontjában az Elsőfokú Bíróság az értékelést főként vizuális szempontból és bizonyos mértékben hangzásbeli szempontból végezte el, mivel a hangsúly nagymértékben a grafikai ábrázolásra vonatkozó olyan kérdéseken volt, mint a vitatott védjegyben található három elem helyzete és betűtípusa, valamint az elemek háttere.

82 A Ferrero szerint az Elsőfokú Bíróság ezáltal nem vette figyelembe azt a tényt, hogy a korábbi védjegyek, és különösen a „KINDER" elemre vonatkozó spanyol, francia és olasz védjegyek szóvédjegyek, és azok oltalmának terjedelmét nem befolyásolják a grafikai ábrázolásra vonatkozó olyan kérdések mint az elemek helyzete, a betűtípusok vagy az a háttér, amelyen az elemeket ábrázolják.

83 Az OHIM azt állítja, hogy az egyetlen jogalap negyedik része nyilvánvalóan elfogadhatatlan, mivel semmilyen jogkérdést nem vet fel, és az Elsőfokú Bíróság ténybeli értékeléseinek megkérdőjelezésére szorítkozik.

– A Bíróság álláspontja

84 Először is el kell utasítani az OHIM-nak az egyetlen jogalap negyedik részének elfogadhatatlanságára vonatkozó érvelését. Ugyanis az OHIM állításával ellentétben a jogalap említett része jogkérdésre vonatkozik, mivel a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontja és e cikk (5) bekezdése hatályának Elsőfokú Bíróság általi megsértésére hivatkozik, mivel az Elsőfokú Bíróságnak a szóban forgó megjelölések hasonlóságának értékelése keretében figyelembe kellett volna vennie azt a tényt, hogy a korábbi védjegy szóvédjegy.

85 Az érdemi részt illetően emlékeztetni kell arra, hogy az érintett védjegyek közötti hasonlóságot a vizuális, hangzásbeli, valamint fogalmi hasonlóságuk mértéke alapján kell megítélni, valamint – adott esetben – mérlegelni kell, hogy mekkora jelentőséget kell ezen különféle elemeknek tulajdonítani, tekintettel a szóban forgó áruk vagy szolgáltatások kategóriájára, valamint azok forgalmazásának körülményeire (a C-334/05. P. sz., OHIM kontra Shaker ügyben 2007. június 12-én hozott ítélet [EBHT 2007., I-4529. o.] 36. pontja).

86 Ezenkívül a szóban forgó megjelölések közötti vizuális, hangzásbeli és fogalmi hasonlóságot átfogóan kell értékelni, amely értékelés keretében csak az egyik releváns tényező az esetleges hangzásbeli hasonlóság (lásd ebben az értelemben a C-206/04. P. sz., Mülhens kontra OHIM ügyben 2006. március 23-án hozott ítélet [EBHT 2006., I-2717. o.] 21. pontját).

87 Az Elsőfokú Bíróság tehát helyesen járt el, amikor a megtámadott ítélet 56–58. pontjában a szóban forgó két megjelölés által keltett összbenyomást vizsgálta meg a megjelölések esetleges vizuális és hangzásbeli hasonlóságát illetően.

88 Következésképpen az egyetlen jogalap negyedik részét mint megalapozatlant el kell utasítani.

89 A jogalap e részének fennmaradó hányada – amennyiben az a tényállás újbóli értékelésére irányul – a jelen ítélet 73. pontjában felidézett ítélkezési gyakorlatnak megfelelően elfogadhatatlan, mivel a Ferrero egyáltalán nem hivatkozott az Elsőfokú Bíróság elé terjesztett tények vagy bizonyítékok elferdítésére.

Az egyetlen jogalap ötödik részéről

– A felek érvei

90 Az egyetlen jogalap ötödik részében a Ferrero azt állítja, hogy az Elsőfokú Bíróság tévesen alkalmazta a jogot, mivel a jelen esetben nem vette figyelembe a védjegycsalád fennállását azzal az indokkal, hogy az nem releváns a hasonlóság értékelésének keretében.

91 Ezáltal az Elsőfokú Bíróság tévesen értelmezte az ítélkezési gyakorlatot, amennyiben, ha a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján a védjegycsalád fennállása növeli a védjegyek közötti összetévesztés veszélyét – mivel annak alapján a fogyasztó azt feltételezheti, hogy a vitatott védjegy ehhez a családhoz tartozik –, ennek pontosan az egyrészről a vitatott védjegy, másrészről a védjegycsalád között fennálló hasonlóság, vagy közelebbről a vitatott védjegyben és a védjegycsaládban lévő közös elem az oka (a C-234/06. P. sz., Il Ponte Finanziaria kontra OHIM ügyben 2007. szeptember 13-án hozott ítélet [EBHT 2007., I-7333. o.] 63. pontja).

92 A Ferrero ezenkívül azt állítja, hogy a védjegycsalád fennállása növeli annak a veszélyét, hogy valamely harmadik személynek a védjegycsalád közös elemét tartalmazó védjegyét az érintett fogyasztó automatikusan úgy észlelje, hogy az hasonlít ehhez a közös elemhez.

93 Ez a szabály teljes mértékben vonatkozik arra a helyzetre, amelyben a vitatott védjegy tartalmazza az igen jó hírnevet élvező „KINDER" elemet, mivel ezt a védjegyet egy 36 védjegyből álló családdal hasonlítják össze, és ezen védjegyek mindegyike tartalmazza ugyanazt az elemet – önállóan vagy más elemekkel együttesen.

94 Az OHIM úgy érvel, hogy az egyetlen jogalap ötödik része egyszerre elfogadhatatlan és nyilvánvalóan megalapozatlan. Egyrészt ugyanis az Elsőfokú Bíróság megállapításának megkérdőjelezése – amely szerint a Ferrero nem hivatkozhat a hasonló védjegyekből álló család fennállására – újabb ténybeli értékeléssel jár, amely nem végezhető el a fellebbezés keretében. Másrészt az OHIM azt állítja, hogy a védjegycsalád esetleges fennállásának csak a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontjára tekintettel van jelentősége, amennyiben az egy sajátos típusú közvetett összetévesztést okozhat azáltal, hogy elhiteti a fogyasztókkal, hogy a későbbi védjegy olyan kiegészítő védjegy, amely ezen védjegycsalád védjegyeihez csatlakozik. Ugyanakkor az OHIM szerint ez az érv jogilag megalapozatlan ezen cikk (5) bekezdését illetően, mivel az összetévesztésnek önmagában nincs jelentősége. Ehhez hasonlóan a sorozat összes

védjegye és a vitatott védjegy közötti hasonlóság hiánya elegendő ahhoz, hogy határozottan ki lehessen zárni az összetévesztés veszélyének, a károsodásnak, illetve a jogalap nélküli előnynek a lehetőségét.

– A Bíróság álláspontja

95 Előzetesen el kell utasítani az OHIM-nak az egyetlen jogalap ötödik részének elfogadhatatlanságára vonatkozó érvelését. Ugyanis a Ferrero által kifejtett érvelésből kitűnik, hogy utóbbi arra kíván hivatkozni, hogy az Elsőfokú Bíróság nem vette figyelembe a 40/94 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának hatályát, mivel úgy vélte, hogy a védjegycsalád fennállásának nincs relevanciája a hasonlóság értékelésének keretében.

96 A jogalap ezen része tehát jogkérdésre vonatkozik, következésképpen azt elfogadhatónak kell nyilvánítani.

97 Az érdemi részt illetően emlékeztetni kell arra, hogy az ítélkezési gyakorlatból kitűnik, hogy a „védjegycsalád" vagy „védjegysorozat" fennállása olyan tényező, amelyet az összetévesztés veszélyének értékelése során figyelembe kell venni. Ebben az esetben ugyanis az összetévesztés veszélye abból következik, hogy a fogyasztó tévedhet a bejelentett védjeggyel jelölt áruk vagy szolgáltatások származását vagy eredetét illetően, és tévesen azt feltételezi, hogy a bejelentett védjegy ehhez a védjegycsaládhoz vagy védjegysorozathoz tartozik (a fent hivatkozott Il Ponte Finanziaria kontra OHIM ügyben hozott ítélet 63. pontja).

98 Mindazonáltal, ahogyan a jelen ítélet 52. pontjából kitűnik, ennek az elemnek nincs jelentősége a korábbi védjegy és a vitatott védjegy közötti hasonlóság fennállásának értékelése keretében.

99 Következésképpen, ahogyan az a jelen ítélet 66. pontjából kitűnik, az Elsőfokú Bíróságnak az összetévesztés veszélyére vagy a védjegyek közötti kapcsolatra vonatkozó átfogó értékelés keretében kizárólag az ütköző védjegyek meghatározott hasonlósága esetén kell figyelembe vennie a „védjegycsalád" vagy „védjegysorozat" fennállását.

100 Márpedig, mivel az Elsőfokú Bíróság a megtámadott ítélet 55–59. pontjában megállapította, hogy a szóban forgó megjelölésekben jelen lévő számos vizuális és hangzásbeli jellemző kizárja, hogy a megjelöléseket egymáshoz hasonlónak észleljék, az említett ítélet 63–66. pontjában téves jogalkalmazás nélkül állapíthatta meg, hogy a „védjegycsalád" vagy „védjegysorozat" fennállása nem kérdőjelezi meg ezt a megállapítást.

101 Következésképpen az egyetlen jogalap ötödik részét el kell utasítani mint megalapozatlant, ebből következően ezt a jogalapot teljes egészében el kell utasítani.

102 A fenti megfontolások összességére tekintettel a fellebbezést el kell utasítani mint megalapozatlant.

A költségekről

103 A Bíróság eljárási szabályzata 69. cikkének 2. §-a alapján, amelyet e szabályzat 118. cikke értelmében a fellebbezési eljárásban is alkalmazni kell, a Bíróság a pervesztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel a Ferrero pervesztes lett, őt az OHIM kérelmének megfelelően kötelezni kell a költségek viselésére.

A fenti indokok alapján a Bíróság (ötödik tanács) a következőképpen határozott:

1) A Bíróság a fellebbezést elutasítja.

2) A Bíróság a Ferrero SpA-t kötelezi a költségek viselésére.

Aláírások