WYROK TRYBUNAŁU (piąta izba)

z dnia 24 marca 2011 r. *

W sprawie C-552/09 P,

mającej za przedmiot odwołanie w trybie art. 56 statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniesione w dniu 23 grudnia 2009 r.,

**Ferrero SpA**, z siedzibą w Albie (Włochy), reprezentowana przez C. Gielena, advocaat,

wnosząca odwołanie,

w której pozostałymi uczestnikami postępowania są:

**Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego** (znaki towarowe i wzory) (OHIM), reprezentowany przez D. Botisa, działającego w charakterze pełnomocnika,

strona pozwana w pierwszej instancji,

* Język postępowania: angielski.

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

strona postępowania przed Izbą Odwoławczą,

TRYBUNAŁ (piąta izba),

w składzie: A. Borg Barthet (sprawozdawca), pełniący obowiązki prezesa piątej izby, M. Ilešič i E. Levits, sędziowie,

rzecznik generalny: J. Kokott,
sekretarz: M. Ferreira, główny administrator,

uwzględniając procedurę pisemną i po przeprowadzeniu rozprawy w dniu 30 listopada 2010 r.,

podjąwszy, po wysłuchaniu rzecznika generalnego, decyzję o rozstrzygnięciu sprawy bez opinii,

wydaje następujący

## Wyrok

1 W swoim odwołaniu Ferrero SpA (zwana dalej „Ferrero") wnosi o uchylenie wyroku Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 14 października 2009 r. w sprawie T-140/08 Ferrero przeciwko OHIM – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT), Zb.Orz. s. II-3941 (zwanego dalej „zaskarżonym wyrokiem"), na mocy którego oddalono jej skargę na decyzję Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (OHIM) z dnia 30 stycznia 2008 r. (sprawa R 682/2007-2) dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia pomiędzy Ferrero a Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją").

## Ramy prawne

2 Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. 1994, L 11, s. 1) zostało uchylone rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (Dz.U. L 78, s. 1), które weszło w życie w dniu 13 kwietnia 2009 r. Niemniej jednak z uwagi na datę zajścia okoliczności faktycznych spór podlega przepisom rozporządzenia nr 40/94.

3 Zgodnie z motywem siódmym rozporządzenia nr 40/94:

„ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, która w szczególności ma mu zapewnić funkcję wskazania pochodzenia, jest całkowita w przypadku identyczności między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami; ochrona ma

zastosowanie również do przypadków podobieństwa między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami; pojęcie podobieństwa należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem, między określonymi towarami lub usługami, stanowi szczególny warunek dla takiej ochrony".

4 Artykuł 8 ust. 1 tegoż rozporządzenia stanowił:

„W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli:

[…]

b) z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym".

5 Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 przewidywał:

„Ponadto w wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu ust. 2, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli jest on identyczny lub podobny do wcześniejszego znaku i jest zarejestrowany dla towarów lub

usług, które nie są podobne do tych, dla których wcześniejszy znak jest zarejestrowany, jeżeli, w przypadku wcześniejszego wspólnotowego znaku towarowego, cieszy się on renomą we Wspólnocie i, w przypadku wcześniejszego krajowego znaku towarowego, cieszy się on renomą w danym państwie członkowskim i jeżeli używanie bez uzasadnionego powodu tego znaku towarowego przynosiłoby nienależyte korzyści z tego powodu lub byłoby szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy takiego wcześniejszego znaku towarowego [jeżeli używanie bez uzasadnionej przyczyny tego znaku towarowego powodowałoby czerpanie nienależnej korzyści z odróżniającego charakteru lub renomy wcześniejszego znaku towarowego bądź też działało na ich szkodę]".

6 Artykuł 49 ust. 1 i 2 tegoż rozporządzenia miał następujące brzmienie:

„1. Zrzeczenie się wspólnotowego znaku towarowego może dotyczyć niektórych lub wszystkich towarów lub usług, dla których jest on zarejestrowany.

2. Zrzeczenie się znaku towarowego przez właściciela zgłasza się do [OHIM] w formie pisemnej. Staje się ono skuteczne z chwilą wpisu do rejestru".

7 Artykuł 52 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Względne podstawy unieważnienia", stanowił w ust. 1:

„Nieważność wspólnotowego znaku towarowego stwierdza się [Wspólnotowy znak towarowy unieważnia się] na podstawie wniosku do [OHIM] lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia:

a) w przypadku gdy istnieje wcześniejszy znak towarowy określony w art. 8 ust. 2 i jeżeli spełnione są warunki określone w ust. 1 lub w ust. 5 tego artykułu;

[…]”.

8 Artykuł 54 ust. 2 tegoż rozporządzenia stanowił:

„Uważa się, że wspólnotowy znak towarowy od początku nie powoduje skutków określonych w niniejszym rozporządzeniu w zakresie, w jakim stwierdzono jego nieważność [unieważniono go]”.

**Okoliczności powstania sporu**

9 W dniu 8 kwietnia 1998 r. Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck (zwana dalej „Tirol Milch”) z siedzibą w Innsbrucku wniosła do OHIM o rejestrację jako wspólnotowego znaku towarowego następującego oznaczenia graficznego:



10 Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 29 Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami (zwanego dalej „porozumieniem nicejskim"), i odpowiadają następującemu opisowi:

„Jogurt, jogurt owocowy, napoje na bazie jogurtu, napoje na bazie jogurtu z owocami; dania gotowe i częściowo gotowe głównie na bazie jogurtu lub produktów na bazie jogurtu; kremy na bazie jogurtu".

11 W dniu 14 stycznia 1999 r. Ferrero wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla wszystkich towarów, które zostaną objęte rejestracją, powołując się na swój wcześniejszy słowny znak towarowy KINDER, zarejestrowany we Włoszech od dnia 28 stycznia 1965 r. pod numerem 168843 i po przedłużeniu pod numerem 684985 dla towarów należących do klasy 30 porozumienia nicejskiego i odpowiadających następującemu opisowi:

„Kawa, herbata, cukier, ryż, tapioka, sago, preparaty zastępujące kawę; chleb, ciastka, ciasta, ciasto na ciasta i wyroby cukiernicze, spożywcze kremy lodowe, miód, melasa, drożdże i proszek do pieczenia; sól, musztarda; pieprz, ocet, sosy; przyprawy; lody spożywcze; kakao, wyroby z kakao, tj. masa z kakao na napoje na bazie kakao, masa czekoladowa; warstwy, głównie warstwy czekoladowe, czekolada, praliny, ozdoby choinkowe z czekolady, wyroby czekoladowe z nadzieniem alkoholowym, słodycze, wyroby cukiernicze, w tym ciasto stałe i płynne na ciasta".

12 Decyzją z dnia 29 września 2000 r. Wydział Sprzeciwów OHIM oddalił sprzeciw na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

13 Powyższą decyzję potwierdziła w dniu 3 listopada 2003 r. Czwarta Izba Odwoławcza OHIM.

14 Znak towarowy TiMi KiNDERJOGHURT został zarejestrowany w dniu 20 sierpnia 2004 r. i został opublikowany w *Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych* z dnia 11 października 2004 r.

15 W dniu 19 sierpnia 2005 r. Ferrero złożyła wniosek do OHIM o unieważnienie rejestracji wspomnianego znaku towarowego na podstawie art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 40/94. Wniosek ten został złożony w odniesieniu do wszystkich towarów objętych rejestracją.

16 Decyzją z dnia 14 marca 2007 r. Wydział Unieważnień OHIM unieważnił wspólnotowy znak towarowy TiMi KiNDERJOGHURT zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

17 W dniu 4 maja 2007 r. Tirol Milch wniosła do OHIM na podstawie art. 59 rozporządzenia nr 40/94 odwołanie od wspomnianej decyzji Wydziału Unieważnień.

18 Sporną decyzją Druga Izba Odwoławcza uchyliła decyzję Wydziału Unieważnień i oddaliła wniosek o unieważnienie.

19 Przede wszystkim Izba Odwoławcza stwierdziła zasadniczo, że wprawdzie decyzje Wydziału Sprzeciwów nie korzystają z powagi rzeczy osądzonej, jednak merytoryczne

ustalenia i wnioski zawarte we wcześniejszych decyzjach OHIM są dla Wydziału Unieważnień wiążące na podstawie zasady nemo potest venire contra factum proprium, zgodnie z którą administracja jest zobowiązana do przestrzegania swoich własnych decyzji, w szczególności gdy decyzje te pozwoliły stronom postępowania nabyć w sposób legalny prawa do zarejestrowanego znaku towarowego. Następnie Izba Odwoławcza potwierdziła ustalenia z decyzji Wydziału Sprzeciwów i decyzji Czwartej Izby Odwoławczej z dnia 3 listopada 2003 r., zgodnie z którymi rozpatrywane znaki towarowe oceniane jako całość są różne z uwagi na istotne różnice na płaszczyznach wizualnej i fonetycznej. Wreszcie Izba Odwoławcza oddaliła wniosek o unieważnienie, ponieważ nie została spełniona przesłanka stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, tj. przesłanka identyczności lub podobieństwa oznaczeń.

**Postępowanie przed Sądem i zaskarżony wyrok**

20 Pismem złożonym w sekretariacie Sądu w dniu 14 kwietnia 2008 r. Ferrero wniosła skargę o stwierdzenie nieważności spornej decyzji oraz obciążenie OHIM kosztami postępowania.

21 W uzasadnieniu skargi wniesionej do Sądu skarżąca podniosła dwa zarzuty dotyczące, odpowiednio, nieprawidłowego stosowania zasady powagi rzeczy osądzonej i naruszenia art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

22 W odniesieniu do zarzutu pierwszego Sąd zauważył w pkt 32 zaskarżonego wyroku, że Izba Odwoławcza dokonała odrębnej i kompletnej merytorycznej analizy sporu dotyczącej w szczególności podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń, tak że pomimo stwierdzeń dokonanych w pkt 30 spornej decyzji, Izba Odwoławcza nie zastosowała

zasady powagi rzeczy osądzonej. Sąd wywnioskował z tego w pkt 33 wspomnianego wyroku, że zarzut pierwszy opierał się na błędnym założeniu prawnym, dlatego też należało go oddalić.

23 Sąd wskazał jednak w pkt 36 zaskarżonego wyroku, iż Izba Odwoławcza nie miała racji, stwierdzając, że w ramach postępowania w sprawie unieważnienia instancje OHIM związane są ustaleniami dokonanymi w ostatecznej decyzji wydanej w ramach postępowania w sprawie sprzeciwu, zgodnie z zasadą nemo potest venire contra factum proprium, z ochroną praw nabytych, jak również z zasadami bezpieczeństwa prawnego i uzasadnionych oczekiwań.

24 Co się tyczy drugiego zarzutu, na który powołuje się Ferrero w uzasadnieniu skargi, Sąd przede wszystkim zauważył w pkt 53 zaskarżonego wyroku, że istnienie podobieństwa pomiędzy wcześniejszym znakiem towarowym a zakwestionowanym znakiem towarowym stanowi wspólną przesłankę stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, do których odsyła art. 52 ust. 1 lit. a) tegoż rozporządzenia, i że przesłanka ta zakłada istnienie w szczególności elementów podobieństwa wizualnego, fonetycznego lub koncepcyjnego.

25 W pkt 54 zaskarżonego wyroku Sąd odniósł się następnie do orzecznictwa, zgodnie z którym dla spełnienia przesłanki podobieństwa w odniesieniu do art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 nie jest konieczne wykazanie, że w odczuciu danego kręgu odbiorców w przypadku cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego i zakwestionowanego znaku towarowego istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, ale wystarczy, by stopień podobieństwa między tymi znakami był na tyle duży, że dany krąg odbiorców nabierze przekonania o istniejącym między nimi związku. Sąd wreszcie przypomniał, że istnienie takiego związku należy oceniać całościowo, mając na uwadze wszystkie czynniki mające znaczenie w danej sprawie, i że jeśli chodzi o porównanie oznaczeń w kontekście wizualnych, fonetycznych lub koncepcyjnych podobieństw rozpatrywanych znaków towarowych, powinno ono opierać się na całościowym wrażeniu wywieranym przez te znaki, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących.

26 Wspomniany sąd uznał jednak w pkt 55–59 zaskarżonego wyroku, iż bez względu na to, że element „kinder" występuje w obu rozpatrywanych oznaczeniach, kilka cech wizualnych i fonetycznych wyklucza możliwość postrzegania tych oznaczeń jako podobnych w niniejszej sprawie.

27 W pkt 61 zaskarżonego wyroku Sąd stwierdził w odniesieniu do argumentu Ferrero dotyczącego renomy wcześniejszego znaku towarowego i argumentu opartego na podobieństwie pomiędzy towarami oznaczonymi kolidującymi ze sobą znakami, że nawet jeżeli elementy te można uwzględnić w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, to nie mają one jednak znaczenia w przypadku oceny podobieństwa pomiędzy oznaczeniami. Ponadto Sąd uznał w pkt 62 wspomnianego wyroku, że brak podobieństwa pomiędzy rozpatrywanymi oznaczeniami jest wyraźny do tego stopnia, że renoma znaku towarowego KINDER, niezależnie od tego, czy została zakwestionowana, czy nie, nie jest w stanie podważyć tego braku podobieństwa.

28 Sąd orzekł w pkt 63 zaskarżonego wyroku, że istnienie rodziny lub serii znaków towarowych nie ma znaczenia w ramach dokonywania oceny kwestii, czy została spełniona wspólna przesłanka stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, którą jest istnienie podobieństwa pomiędzy wcześniejszym znakiem towarowym a zakwestionowanym znakiem towarowym. Sąd stwierdził ponadto w pkt 64 wspomnianego wyroku, że nawet uznawszy, że istnienie rodziny lub serii znaków towarowych stanowi istotny czynnik w ramach oceny istnienia takiego podobieństwa, prawdopodobieństwo, że konsument może faktycznie uznać w niniejszym przypadku, iż zakwestionowany znak towarowy stanowi część tej rodziny lub serii znaków towarowych, jest bardzo małe, a wręcz w ogóle nie istnieje, ze względu na wagę, jaką mają różnice istniejące pomiędzy zakwestionowanym znakiem a oznaczeniami wymienionymi w pkt 5 skargi, z których każde zawiera element „kinder" oraz dodatkowy element lub elementy graficzne.

29 Co się tyczy argumentu, zgodnie z którym Izba Odwoławcza nie uwzględniła faktu, że w odniesieniu do art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 ocena stopnia podobieństwa

nie wymaga przeprowadzenia oceny istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, Sąd uznał w pkt 67 zaskarżonego wyroku, że ustalenia Izby Odwoławczej wykazują brak podobieństwa niezależnie od tego, czy stopień podobieństwa może ewentualnie być zdolny stwarzać prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.

30 Wreszcie Sąd orzekł w pkt 68 zaskarżonego wyroku, że Izba Odwoławcza nie naruszyła prawa, przeprowadzając „analityczny rozbiór" zakwestionowanego znaku towarowego. Sąd uznał bowiem, że o ile w ramach oceny stopnia podobieństwa należy uwzględnić całościowe wrażenie wywierane przez połączenie elementów składających się na te znaki towarowe, o tyle nie stoi to na przeszkodzie sukcesywnemu rozpatrzeniu poszczególnych tworzących go elementów. Sąd również zauważył, iż w niniejszej sprawie Izba Odwoławcza, stwierdziwszy, że różnice pomiędzy rozpatrywanymi oznaczeniami równoważą jedyny element podobieństwa, podkreśliła, że przy porównywaniu rozpatrywanych oznaczeń jako całości wywierane przez nie całościowe wrażenie było różne, tak że wspomniany „analityczny rozbiór" nie został dokonany kosztem uwzględnienia całościowego wrażenia wywieranego przez połączenie elementów składających się na kolidujące ze sobą znaki towarowe.

31 W rezultacie Sąd uznał za bezzasadny drugi zarzut wysunięty przez Ferrero w uzasadnieniu skargi i z tego względu ją oddalił.

## Żądania stron

32 W swoim odwołaniu Ferrero wnosi do Trybunału o:

— uchylenie zaskarżonego wyroku;

— uwzględnienie skargi zmierzającej do stwierdzenia nieważności spornej decyzji lub, posiłkowo, przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania; i

— obciążenie OHIM poniesionymi przez nią kosztami zarówno w pierwszej instancji, jak i w toku postępowania odwoławczego.

33 OHIM wnosi do Trybunału o:

— przyjęcie do wiadomości zrzeczenia się przez Tirol Milch zakwestionowanego wspólnotowego znaku towarowego i przy założeniu zaakceptowania przez wnoszącą odwołanie zakończenia postępowania lub braku wykazania przez nią interesu prawnego do jego kontynuowania uznanie, że odwołanie jest bezprzedmiotowe, i umorzenie postępowania oraz stwierdzenie, że każda ze stron powinna pokryć własne koszty;

— w razie orzeczenia przez Sąd, że wnoszącej odwołanie przysługuje interes do kontynuowania postępowania, upoważnienie OHIM do przedstawienia nowych argumentów i zarzutów w odniesieniu do odwołania; i

— posiłkowo, bezpośrednie oddalenie odwołania w całości jako albo niedopuszczalnego, albo oczywiście bezzasadnego oraz zasądzenie od wnoszącej odwołanie poniesionych przez OHIM kosztów.

**W przedmiocie odwołania**

*W przedmiocie interesu prawnego wnoszącej odwołanie*

Argumentacja stron

34 W odpowiedzi na odwołanie OHIM wskazuje, że pismem z dnia 15 lutego 2010 r. Tirol Milch powiadomiła go o swoim zamiarze zrzeczenia się zakwestionowanego wspólnotowego znaku towarowego w całości na podstawie art. 49 rozporządzenia nr 40/94.

35 Pismem z dnia 15 marca 2010 r. OHIM potwierdził Tirol Milch, że jej zrzeczenie się zostało przyjęte i że znak towarowy, który został przez nią zarejestrowany, został usunięty z rejestru wspólnotowych znaków towarowych. Pismem z dnia 16 marca 2010 r. OHIM powiadomił Ferrero o tym usunięciu.

36 W tych okolicznościach OHIM twierdzi, że wnosząca odwołanie jest od tego momentu pozbawiona interesu do uzyskania uchylenia zaskarżonego wyroku, tak że nie ma już konieczności orzekania co do niniejszego odwołania i postępowanie należy uznać za bezprzedmiotowe.

37 W toku rozprawy Ferrero podniosła jednak, że sporna decyzja i zaskarżony wyrok wywarły niekorzystne dla niej skutki prawne.

38 Ferrero utrzymuje ponadto, że bez względu na zrzeczenie się przez Tirol Milch zakwestionowanego znaku towarowego zachowuje ona interes do uzyskania zarówno uchylenia zaskarżonego wyroku, jak i stwierdzenia nieważności spornej decyzji, jako że w odróżnieniu od zrzeczenia się unieważnienie wywiera skutki od daty złożenia zgłoszenia tego znaku towarowego.

Ocena Trybunału

39 Na wstępie należy przypomnieć, że interes prawny jest przesłanką dopuszczalności, która musi istnieć do momentu wydania rozstrzygnięcia co do istoty sprawy. Według orzecznictwa Trybunału taki interes istnieje, gdy w wyniku odwołania strona je wnosząca będzie mogła uzyskać jakąś korzyść (wyrok z dnia 14 września 2010 r. w sprawie C-550/07 P Akzo Nobel Chemicals i Akcros Chemicals przeciwko Komisji, Zb.Orz. s. I-8301, pkt 22, 23).

40 W niniejszym przypadku należy stwierdzić, w pierwszej kolejności, że zaskarżonym wyrokiem Sąd oddalił skargę Ferrero mającą na celu stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, którą Izba Odwoławcza OHIM oddaliła wniosek o unieważnienie złożony przez tę spółkę w odniesieniu do rejestracji wspólnotowego znaku towarowego TiMi KiNDERJOGHURT.

41 Tymczasem w niniejszym przypadku, gdyby zarzut wysunięty przez Ferrero w uzasadnieniu jej skargi był zasadny, mógłby skutkować uchyleniem zaskarżonego wyroku, a nawet w razie potrzeby stwierdzeniem nieważności spornej decyzji i w rezultacie decyzji z dnia 20 sierpnia 2004 r. dotyczącej rejestracji wspomnianego znaku towarowego.

42 W drugiej kolejności, wbrew temu, co utrzymuje OHIM, zrzeczenie się przez Tirol Milch wspólnotowego znaku towarowego TiMi KiNDERJOGHURT nie może samo w sobie czynić bezprzedmiotowym odwołania wniesionego przez Ferrero.

43 Ferrero zachowuje bowiem interes do odwołania się od zaskarżonego wyroku, ponieważ – tak jak podkreśliła w toku rozprawy – skutki zrzeczenia się i skutki unieważnienia nie są takie same. Otóż podczas gdy wspólnotowy znak towarowy, który był przedmiotem zrzeczenia się, przestaje wywoływać skutki dopiero od zarejestrowania tego zrzeczenia się, uważa się, że unieważniony znak towarowy od początku nie powoduje żadnego skutku zgodnie z przepisami art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 wraz ze wszystkimi następstwami prawnymi, które pociąga za sobą takie unieważnienie.

44 Z tego względu, jako że niniejsze odwołanie może spowodować uzyskanie jakiejś korzyści przez Ferrero, zachowuje ona interes prawny do działania.

*Co do istoty*

45 W uzasadnieniu swojego odwołania Ferrero powołuje się na jedyny zarzut dotyczący naruszenia art. 8 rozporządzenia nr 40/94. Zarzut ten składa się z pięciu części, które dotyczą kolejno:

— pierwsza – naruszenia systemu ustanowionego przez art. 8 rozporządzenia nr 40/94;

— druga – nieuwzględnienia we właściwy sposób innych elementów podobieństwa, w szczególności renomy;

— trzecia – sformułowania błędnych i bezzasadnych reguł dowodowych;

— czwarta – pominięcia okoliczności, że wcześniejsze znaki towarowe obejmują częściowo słowne znaki towarowe, podczas gdy zakwestionowany znak towarowy jest opisowy;

— piąty – nieuwzględnienia we właściwy sposób istnienia rodziny znaków towarowych.

W przedmiocie części pierwszej jedynego zarzutu

— Argumentacja stron

46 W części pierwszej jedynego zarzutu Ferrero zarzuca Sądowi naruszenie systemu ustanowionego przez art. 8 rozporządzenia nr 40/94 poprzez przeprowadzenie pojedynczej oceny faktycznej podobieństwa w odniesieniu do art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, chociaż te dwa odrębne przepisy przewidują całkowicie odmienne zestawy kryteriów.

47 Zdaniem Ferrero z orzecznictwa wynika, że w odniesieniu do każdego ze wspomnianych przepisów podobieństwo należy ocenić w sposób współzależny wraz z ogółem innych elementów, które są różne dla każdego z tych przepisów.

48 W szczególności z wyroku z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie C-252/07 Intel Corporation, Zb.Orz. s. I-8823, wynika, że w odniesieniu do art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 dla celów przeprowadzania oceny podobieństwa należy wziąć pod uwagę renomę oraz elementy odróżniające i dominujące rozpatrywanego oznaczenia.

49 Natomiast w odniesieniu do art. 8 ust. 1 lit. b) wspomnianego rozporządzenia wzięcie pod uwagę renomy i charakteru odróżniającego jest istotne dla celów całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd.

50 OHIM utrzymuje, że ta część pierwsza jedynego zarzutu jest oczywiście bezzasadna. Podnosi, że Trybunał orzekł już, że w odniesieniu do dwóch przepisów wymienionych w pkt 46 niniejszego wyroku podobieństwo należy oceniać w świetle elementów podobieństwa wizualnego, brzmieniowego lub koncepcyjnego pomiędzy oznaczeniami (wyrok z dnia 23 października 2003 r. w sprawie C-408/01 Adidas-Salomon i Adidas Benelux, Rec. s. I-12537, pkt 28). Zdaniem OHIM, jeśli badanie to wykazuje, że całościowo oznaczenia nie są podobne, stwierdzenie to jest ważne zarówno w odniesieniu do art. 8 ust. 1 lit. b), jak i do art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

— Ocena Trybunału

51 Na wstępie należy przypomnieć, jak to uczynił Sąd w pkt 53 zaskarżonego wyroku, że istnienie podobieństwa pomiędzy wcześniejszym znakiem towarowym a zakwestionowanym znakiem towarowym stanowi wspólną przesłankę stosowania art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94.

52 Ta przesłanka podobieństwa między znakiem towarowym a oznaczeniem zakłada, zarówno w odniesieniu do art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, jak i do art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia, istnienie elementów podobieństwa wizualnego, brzmieniowego i koncepcyjnego (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 28).

53 Prawdą jest, że stopień podobieństwa wymagany przez jeden ze wspomnianych przepisów jest różny od wymaganego przez drugi. Otóż, podczas gdy objęcie ochroną wprowadzoną przez art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 jest uzależnione od stwierdzenia takiego stopnia podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi, że w odczuciu danego kręgu odbiorców istnieje w przypadku tych znaków prawdopodobieństwo wprowadzania w błąd, istnienie takiego prawdopodobieństwa nie jest wymagane dla ochrony przyznanej na podstawie art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia. Zatem naruszenia, o których mowa w art. 8 ust. 5, mogą stanowić konsekwencję niewielkiego stopnia podobieństwa między wcześniejszym a późniejszym znakiem towarowym, o ile stopień ten jest wystarczający, by dany krąg odbiorców kojarzył ze sobą wspomniane znaki, to znaczy stwierdzał, że występuje między nimi związek (zob. podobnie ww. wyroki: w sprawie Adidas-Salomon i Adidas Benelux, pkt 27, 29, 31; a także w sprawie Intel Corporation, pkt 57, 58, 66).

54 Natomiast z brzmienia wspomnianych przepisów ani z orzecznictwa nie wynika, że podobieństwo między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi należy oceniać w sposób różny w zależności od tego, czy jest to dokonywane w odniesieniu do jednego, czy drugiego z tych przepisów.

55 Co się tyczy argumentu Ferrero dotyczącego ww. wyroku w sprawie Intel Corporation, należy stwierdzić, że opiera się on na błędnej interpretacji tego wyroku.

56 We wspomnianym wyroku Trybunał potwierdził swoje orzecznictwo, zgodnie z którym istnienie związku między kolidującymi ze sobą znakami – tak samo jak istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – należy oceniać całościowo, mając na uwadze wszystkie czynniki mające znaczenie w danej sprawie, do których zalicza się nie tylko stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami, ale także stopień charakteru odróżniającego i intensywność renomy wcześniejszego znaku towarowego (zob. ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 41, 42 i przytoczone tam orzecznictwo).

57 Co się tyczy w szczególności tego ostatniego czynnika, Trybunał zauważył, że w celu oceny istnienia związku między kolidującymi ze sobą znakami może okazać się konieczne uwzględnienie intensywności renomy wcześniejszego znaku towarowego, ażeby określić, czy renoma ta wykracza poza krąg odbiorców, do których kierowane są towary lub usługi oznaczone tym znakiem. Wyjaśnił w szczególności w tym względzie, iż możliwe jest bowiem, że krąg odbiorców, do których kierowane są towary lub usługi objęte rejestracją późniejszego znaku towarowego, będzie kojarzył kolidujące ze sobą znaki, mimo że będzie się całkowicie różnił od kręgu odbiorców towarów lub usług, dla których został zarejestrowany wcześniejszy znak towarowy (zob. ww. wyrok w sprawie Intel Corporation, pkt 52, 53).

58 Z ww. wyroku w sprawie Intel Corporation w sposób jasny wynika zatem, że wbrew temu, co utrzymuje Ferrero, Trybunał orzekł w nim, że renoma i charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego stanowią czynniki mające znaczenie dla oceny nie podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych, ale istnienia związku między nimi w odczuciu danego kręgu odbiorców.

59 Z tego względu pierwsza część zarzutu musi zostać oddalona jako bezzasadna.

W przedmiocie części drugiej jedynego zarzutu

— Argumentacja stron

60 W części drugiej jedynego zarzutu Ferrero twierdzi, że Sąd w pkt 55–59 zaskarżonego wyroku dopuścił się naruszenia prawa, dokonując oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 wyłącznie z punktu widzenia podobieństwa kolidujących ze sobą znaków towarowych i odmawiając zbadania pozostałych odpowiednich czynników, które mogłyby mieć znaczenie dla skompensowania niewielkiego podobieństwa oznaczeń, a w szczególności powszechnej znajomości wcześniejszego znaku towarowego na rozpatrywanym rynku.

61 Ferrero utrzymuje ponadto, że stwierdzenie Sądu w pkt 62 zaskarżonego wyroku, zgodnie z którym „brak podobieństwa pomiędzy rozpatrywanymi oznaczeniami […] jest wyraźny do tego stopnia, że renoma znaku towarowego KINDER, niezależnie od tego, czy została zakwestionowana, czy nie, nie jest w stanie podważyć tego braku podobieństwa", jest błędne, ponieważ renoma znaku towarowego ma bezpośredni wpływ na zakres jego ochrony pod względem podobieństwa. Według wnoszącej odwołanie znak towarowy, który cieszy się dużą renomą, nieuchronnie uzyskał także bardzo silny charakter odróżniający. W rezultacie niezbędne jest istnienie istotnych różnic, aby odróżnić późniejszy znak towarowy od wcześniejszego renomowanego znaku towarowego. Przeprowadzanie porównania obu znaków towarowych bez uwzględniania renomy odpowiedniej dla każdego z nich stanowi zatem zdaniem Ferrero naruszenie prawa.

62 Ferrero podnosi również, że gdyby pkt 62 zaskarżonego wyroku miał być interpretowany w ten sposób, iż oznacza on, że zarówno art. 8 ust. 1 lit. b), jak i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 zakładają istnienie minimalnego stopnia podobieństwa i że gdyby stopień ten nie osiągnął tego minimum, nie można by skompensować go przemożną

renomą, wniosek ten trzeba by również wykluczyć ze względu na to, że nie ma on żadnej podstawy prawnej w tymże art. 8. Według Ferrero, przeciwnie, współzależny charakter podobieństwa i renomy w odniesieniu do tych dwóch przepisów skutkuje tym, że nawet minimalny stopień podobieństwa może być kompensowany renomą i tworzyć w ten sposób związek w rozumieniu tegoż ust. 5 lub nawet prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu wspomnianego ust. 1 lit. b).

63 Zdaniem OHIM ta część druga jedynego zarzutu jest oczywiście bezzasadna. Z orzecznictwa wynika bowiem, że jeśli rozpatrywane oznaczenia są różne, ewentualna renoma wcześniejszych znaków towarowych nie może doprowadzić do stosowania wspomnianych przepisów, gdyż jedna z przewidzianych w nich przesłanek nie jest spełniona. Według OHIM odnosi się to zarówno do art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, na mocy którego podobieństwo między oznaczeniami oraz towarami jest niezbędną przesłanką stosowania tego przepisu, jaki i do art. 8 ust. 5, na mocy którego podobieństwo oznaczeń jest jedną z niezależnych i kumulatywnych przesłanek wymagających spełnienia.

— Ocena Trybunału

64 Tak jak przypomniano w pkt 56 niniejszego wyroku, istnienie związku między wcześniejszym znakiem towarowym a zakwestionowanym znakiem towarowym w rozumieniu art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 – tak samo jak prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 8 ust. 1 lit. b) – należy oceniać całościowo, mając na uwadze wszystkie czynniki mające znaczenie w danej sprawie, do których zalicza się w szczególności stopień podobieństwa między kolidującymi ze sobą znakami i między towarami oznaczonymi tymi znakami, a także intensywność renomy oraz stopień – samoistnego lub uzyskanego w następstwie używania – charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego.

65 Jeśli taka całościowa ocena zakłada pewną współzależność między branymi pod uwagę czynnikami, gdyż niski stopień podobieństwa znaków towarowych może być kompensowany silnie odróżniającym charakterem wcześniejszego znaku towarowego [zob. wyrok z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie C-398/07 P Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary), pkt 33], niemniej jednak wobec braku jakiegokolwiek podobieństwa między wcześniejszym a zakwestionowanym znakiem towarowym powszechna znajomość lub renoma wcześniejszego znaku towarowego, jak też identyczność lub podobieństwo danych towarów lub usług nie są wystarczające dla ustalenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych lub związku między nimi w odczuciu danego kręgu odbiorców (zob. podobnie wyrok z dnia 2 września 2010 r. w sprawie C-254/09 P Calvin Klein Trademark Trust przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-7989, pkt 53 i przytoczone tam orzecznictwo).

66 Jak wynika bowiem z pkt 51 niniejszego wyroku, identyczność lub podobieństwo kolidujących ze sobą znaków towarowych jest warunkiem koniecznym zastosowania art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94. W konsekwencji przepisy te w sposób oczywisty nie mają zastosowania, jeśli Sąd wyklucza jakiekolwiek podobieństwo między kolidującymi ze sobą znakami towarowymi (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Calvin Klein Trademark Trust przeciwko OHIM, pkt 68). Wyłącznie przy założeniu, że kolidujące ze sobą znaki towarowe wykazują pewne podobieństwo, nawet niewielkie, na wspomnianym sądzie ciąży obowiązek przeprowadzenia całościowej oceny w celu stwierdzenia, czy niezależnie od niewielkiego stopienia podobieństwa między nimi istnieje ze względu na obecność innych mających znaczenie czynników, takich jak powszechna znajomość lub renoma wcześniejszego znaku towarowego, prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd lub związek między tymi znakami towarowymi w odczuciu danego kręgu odbiorców.

67 Tymczasem w pkt 55–59 zaskarżonego wyroku Sąd uznał, że pewna liczba cech wizualnych i fonetycznych rozpatrywanych oznaczeń wyklucza możliwość postrzegania ich jako podobnych.

68 W tych okolicznościach Sąd słusznie uznał w pkt 61 i 62 zaskarżonego wyroku, że renoma wcześniejszego znaku towarowego i podobieństwo pomiędzy towarami oznaczonymi spornymi znakami – nawet jeżeli można je uwzględnić w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd – nie mają żadnego znaczenia w przypadku oceny podobieństwa pomiędzy rozpatrywanymi oznaczeniami, tak że nie są one w stanie podważyć stwierdzonego w ten sposób braku podobieństwa (zob. podobnie wyrok z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie C-57/08 P Gateway przeciwko OHIM, pkt 55–57).

69 Wynika z tego, że drugą część zarzutu należy uznać za bezzasadną.

W przedmiocie części trzeciej jedynego zarzutu

— Argumentacja stron

70 W części trzeciej jedynego zarzutu Ferrero twierdzi, że Sąd w pkt 56–58 zaskarżonego wyroku dopuścił się naruszenia prawa lub przeinaczył przedstawione mu okoliczności faktyczne, stosując błędne, bezzasadne i niepoparte żadnym uzasadnieniem reguły dowodowe przy dokonywaniu oceny podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń.

71 Zdaniem Ferrero wspomniane reguły polegają na tym, że w pierwszej kolejności, gdy elementy tworzą całość, każdy z nich traci swoje konkretne, niezależne istnienie. W drugiej kolejności, gdy oznaczenie graficzne obejmuje przedstawienie dwóch

elementów, przy czym jeden jest umieszczony pośrodku nad drugim, punktem zbieżnym oznaczenia jest element umieszczony najwyżej, gdyż to centralne umieszczenie może kompensować mniejszą czcionkę i mniejszą czytelność wynikającą z tła, na którym widnieje element umieszczony pośrodku. W trzeciej kolejności, gdy oznaczenie zawiera dwa elementy, jego punktem zbieżnym jest pierwszy z tych elementów. W czwartej kolejności, jeżeli oznaczenie zawiera trzy elementy, element środkowy jest elementem nieistotnym.

72 OHIM twierdzi, że część trzecia jedynego zarzutu jest oczywiście niedopuszczalna, gdyż nie podnosi żadnej kwestii prawnej i ogranicza się do zakwestionowania ustaleń faktycznych Sądu z naruszeniem wymogów art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

— Ocena Trybunału

73 Na wstępie należy przypomnieć, iż z art. 256 ust. 1 akapit drugi TFUE i art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału wynika, że odwołanie ogranicza się do kwestii prawnych. A zatem jedynie Sąd jest właściwy do ustalenia i oceny istotnego stanu faktycznego, jak również przedstawionych mu dowodów. Ocena tego stanu faktycznego i dowodów nie stanowi zatem – z zastrzeżeniem przypadków ich przeinaczenia – kwestii prawnej podlegającej jako taka kontroli Trybunału w postępowaniu odwoławczym (zob. w szczególności ww. wyrok w sprawie Calvin Klein Trademark Trust przeciwko OHIM, pkt 49 i przytoczone tam orzecznictwo; a także wyrok z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie C-92/10 P Media-Saturn-Holding przeciwko OHIM, pkt 27).

74 Jednakże, w sytuacji gdy wnoszący odwołanie kwestionuje interpretację lub zastosowanie przez Sąd prawa Unii, okoliczności prawne rozpatrywane w pierwszej instancji mogą ponownie stanowić przedmiot sporu w ramach odwołania (zob. w szczególności wyrok z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie C-488/06 P L & D przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-5725, pkt 43).

75 Tymczasem w części trzeciej jedynego zarzutu Ferrero zarzuca Sądowi ustanowienie dla celów przeprowadzania oceny podobieństwa dorozumianych reguł dowodowych nieprzewidzianych przez rozporządzenie nr 40/94. W ten sposób dąży właśnie do stwierdzenia naruszeń prawa popełnionych przez Sąd w zaskarżonym wyroku.

76 Z tego względu wspomnianą część zarzutu należy uznać za dopuszczalną.

77 Należy jednakże skonstatować, że części tej brakuje uzasadnienia faktycznego. Aby dojść do wniosku w pkt 59 zaskarżonego wyroku, że Izba Odwoławcza nie popełniła błędu, stwierdzając brak podobieństwa pomiędzy rozpatrywanymi oznaczeniami, Sąd przeprowadził bowiem konkretną ocenę cech wizualnych i fonetycznych właściwych tym oznaczeniom bez ustanawiania – wbrew temu, co utrzymuje Ferrero – reguł dowodowych o zakresie ogólnym.

78 Zresztą w zakresie, w jakim Ferrero podnosi przeinaczenie przedstawionych Sądowi do oceny okoliczności faktycznych, należy przypomnieć, że art. 256 ust. 1 akapit drugi TFUE, art. 58 akapit pierwszy statutu Trybunału Sprawiedliwości i art. 112 § 1 akapit pierwszy lit. c) regulaminu postępowania przed Trybunałem wymagają, by wnoszący odwołanie dokładnie wskazał, które dowody zostały jego zdaniem przeinaczone przez Sąd, oraz wykazał błędy w ocenie, które w jego opinii doprowadziły do takiego przeinaczenia (zob. w szczególności wyrok z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawach połączonych

C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P i C-219/00 P Aalborg Portland i in. przeciwko Komisji, Rec. s. I-123, pkt 50).

79 Tymczasem należy stwierdzić, że Ferrero nie przedstawia żadnych dowodów na poparcie wspomnianego twierdzenia.

80 W rezultacie trzecią cześć zarzutu należy oddalić jako bezzasadną.

W przedmiocie części czwartej jedynego zarzutu

— Argumentacja stron

81 W części czwartej jedynego zarzutu Ferrero utrzymuje, iż z orzecznictwa wynika, że w odniesieniu do art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94 podobieństwo może być wizualne, fonetyczne lub koncepcyjne i że te aspekty podobieństwa powinny być badane całościowo. Tymczasem w pkt 56–58 zaskarżonego wyroku Sąd dokonał zdaniem Ferrero oceny zasadniczo z punktu widzenia wizualnego oraz w pewnej mierze z punktu widzenia fonetycznego, przy czym nacisk został położony w znacznej mierze na kwestie dotyczące przedstawienia graficznego, takie jak umiejscowienie i czcionka trzech elementów zawartych w zakwestionowanym znaku towarowym oraz tło, na którym widnieją.

82 Czyniąc to, Sąd zdaniem Ferrero nie wziął pod uwagę okoliczności, że wcześniejsze znaki towarowe, a w szczególności znaki towarowe zarejestrowane w Hiszpanii, Francji i we Włoszech dotyczące elementu „KINDER", są słownymi znakami, na których zakres ochrony nie mają wpływu kwestie dotyczące przedstawienia graficznego, takie jak umiejscowienie elementów, czcionka czy tło, na którym elementy te są przedstawione.

83 OHIM twierdzi, że część czwarta jedynego zarzutu jest oczywiście niedopuszczalna, gdyż nie podnosi żadnej kwestii prawnej i ogranicza się do zakwestionowania ustaleń faktycznych Sądu.

— Ocena Trybunału

84 Na wstępie należy oddalić argumentację OHIM dotyczącą niedopuszczalności części czwartej jedynego zarzutu. Wbrew temu, co utrzymuje OHIM, wspomniana część dotyczy bowiem kwestii prawnej w zakresie, w jakim powołano się w niej na pominięcie przez Sąd zakresu art. 8 ust. 1 lit. b) i art. 8 ust. 5 rozporządzenia nr 40/94, jako że Sąd powinien był zdaniem Ferrero wziąć pod uwagę w ramach oceny podobieństwa rozpatrywanych oznaczeń okoliczność, że wcześniejszy znak towarowy jest znakiem słownym.

85 Co do istoty, należy przypomnieć że ocena stopnia podobieństwa występującego pomiędzy danymi znakami towarowymi wymaga określenia stopnia ich podobieństwa wizualnego, brzmieniowego oraz koncepcyjnego, a – w razie potrzeby – określenia wagi, jaką należy przypisać tym poszczególnym elementom, z uwzględnieniem kategorii danych towarów lub usług i warunków, w jakich są one sprzedawane (wyrok z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie C-334/05 P OHIM przeciwko Shaker, Zb.Orz. s. I-4529, pkt 36).

86 Ponadto podobieństwa wizualne, brzmieniowe i koncepcyjne pomiędzy rozpatrywanymi oznaczeniami powinny być przedmiotem oceny całościowej, w ramach której ocena ewentualnego podobieństwa fonetycznego jest tylko jednym z czynników mających znaczenie (zob. podobnie wyrok z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie C-206/04 P Mülhens przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-2717, pkt 21).

87 A zatem Sąd słusznie przeprowadził w pkt 56–58 zaskarżonego wyroku analizę całościowego wrażenia wywieranego przez dwa rozpatrywane oznaczenia w zakresie obejmującym ich ewentualne podobieństwa zarówno wizualne, jak i fonetyczne.

88 W rezultacie czwartą cześć jedynego zarzutu należy oddalić jako bezzasadną.

89 Natomiast w zakresie, w jakim zmierza ona do nowej oceny okoliczności faktycznych, ta część zarzutu jest zgodnie z orzecznictwem przywołanym w pkt 73 niniejszego wyroku niedopuszczalna, ze względu na to, że Ferrero nie powoła się na jakiekolwiek przeinaczenie faktów lub dowodów przedłożonych Sądowi.

W przedmiocie części piątej jedynego zarzutu

— Argumentacja stron

90 W części piątej jedynego zarzutu Ferrero twierdzi, że Sąd dopuścił się naruszenia prawa, nie uwzględniając w niniejszym przypadku istnienia rodziny znaków towarowych na podstawie tego, że nie ma ono znaczenia w ramach oceny podobieństwa.

91 Czyniąc to, Sąd zdaniem Ferrero w sposób błędny zinterpretował orzecznictwo, ponieważ jeśli w odniesieniu do art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 istnienie rodziny znaków towarowych zwiększa prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, sprawiając, że konsument zakłada, iż zakwestionowany znak towarowy stanowi część tej rodziny, to dzieje się tak właśnie z powodu tego podobieństwa między z jednej strony zakwestionowanym znakiem towarowym a z drugiej strony rodziną znaków towarach, lub dokładniej ze względu na wspólny im element (wyrok z dnia 13 września 2007 r. w sprawie C-234/06 P Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM, Zb.Orz. s. I-7333, pkt 63).

92 Ferrero utrzymuje ponadto, iż samo istnienie rodziny znaków towarowych zwiększa prawdopodobieństwo tego, że znak towarowy osoby trzeciej zawierający element wspólny rodziny będzie automatycznie postrzegany przez właściwego konsumenta jako podobny do tego elementu wspólnego.

93 Reguła ta zdaniem Ferrero ma w pełni zastosowanie do sytuacji, w której zakwestionowany znak towarowy zawiera element „KINDER", cieszący się dużą renomą, gdyż ten znak towarowy porównuje się z rodziną 36 znaków towarowych, z których wszystkie zawierają ten sam element, występujący samodzielnie bądź w połączeniu z innymi.

94 OHIM podnosi, że część piąta jedynego zarzutu jest jednocześnie niedopuszczalna i oczywiście bezzasadna. Po pierwsze, zakwestionowanie stwierdzenia Sądu, zgodnie z którym Ferrero nie może powoływać się na istnienie „rodziny" podobnych znaków towarowych, wymagałoby nowej oceny stanu faktycznego, która nie może być dokonywana w ramach postępowania odwoławczego. Po drugie, OHIM utrzymuje, że ewentualne istnienie rodziny znaków towarowych ma znaczenie tylko w odniesieniu do art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94, gdyż może ono prowadzić do szczególnej formy pośredniego wprowadzania w błąd, sprawiając, że krąg odbiorców będzie sądzić, iż późniejszy znak towarowy jest jeszcze jednym znakiem dodanym do znaków tej rodziny. Natomiast, co się tyczy art. 8 ust. 5 tego rozporządzenia, argument ten nie jest zdaniem Ferrero prawnie zasadny, jako że wprowadzenie w błąd nie ma samo w sobie znaczenia. Podobnie brak podobieństwa między wszystkimi znakami

towarowymi serii a zakwestionowanym znakiem towarowym wystarcza zdaniem OHIM do wykluczenia w pewny sposób możliwości zaistnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd oraz szkody lub nienależnej korzyści.

— Ocena Trybunału

95 Na wstępie należy oddalić argumentację OHIM dotyczącą niedopuszczalności części piątej jedynego zarzutu. Z przedstawionej przez Ferrero argumentacji wynika bowiem, że zamierza się ona powołać się na pominięcie przez Sąd zakresu art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 poprzez uznanie, że istnienie rodziny znaków towarowych nie ma znaczenia w ramach oceny podobieństwa.

96 Część ta dotyczy zatem kwestii prawnej i z tego względu należy uznać ją za dopuszczalną.

97 Co do istoty, należy przypomnieć, iż z orzecznictwa wynika, że istnienie „rodziny" lub „serii" znaków towarowych jest elementem, który trzeba wziąć pod uwagę przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. W tym przypadku prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wynika z faktu, że konsument może błędnie ocenić pochodzenie czy źródło towarów lub usług oznaczanych zgłoszonym znakiem towarowym i niesłusznie założyć, że znak ten stanowi część tej rodziny czy serii znaków (ww. wyrok w sprawie Il Ponte Finanziaria przeciwko OHIM, pkt 63).

98 Jednakże, jak wynika z pkt 52 niniejszego wyroku, element ten jest pozbawiony znaczenia w ramach oceny istnienia podobieństwa pomiędzy wcześniejszym znakiem towarowym a zakwestionowanym znakiem towarowym.

99 W rezultacie, jak wynika z pkt 66 niniejszego wyroku, wyłącznie przy założeniu, że kolidujące ze sobą znaki towarowe wykazują pewne podobieństwo, na Sądzie ciąży obowiązek wzięcia pod uwagę – w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenie w błąd lub związku między nimi – istnienia „rodziny" lub „serii" znaków towarowych.

100 Tymczasem ponieważ Sąd stwierdził w pkt 55–59 zaskarżonego wyroku, że pewna liczba cech wizualnych i fonetycznych rozpatrywanych oznaczeń wyklucza możliwość postrzegania ich jako podobnych, mógł, nie dopuszczając się naruszenia prawa, uznać w pkt 63–66 wspomnianego wyroku, iż stwierdzenie to nie jest podważone istnieniem „rodziny" lub „serii" znaków towarowych.

101 W konsekwencji należy oddalić część piątą jedynego zarzutu jako bezzasadną i z tego względu oddalić ten zarzut w całości.

102 W świetle całości poprzedzających rozważań, odwołanie należy oddalić jako bezzasadne.

**W przedmiocie kosztów**

103 Zgodnie z art. 69 § 2 regulaminu postępowania, mającym zastosowanie do postępowania odwoławczego na podstawie art. 118 tego regulaminu, kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę. Ponieważ Ferrero przegrała niniejszą sprawę, należy – zgodnie z żądaniem OHIM – obciążyć ją kosztami postępowania.

Z powyższych względów Trybunał (piąta izba) orzeka, co następuje:

**1) Odwołanie zostaje oddalone.**

**2) Ferrero SpA zostaje obciążona kosztami postępowania.**

Podpisy