HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea)

24 martie 2011 *

În cauza C-552/09 P,

având ca obiect un recurs formulat în temeiul articolului 56 din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene, introdus la 23 decembrie 2009,

Ferrero SpA, cu sediul în Alba (Italia), reprezentată de C. Gielen, advocaat,

recurentă,

celelalte părți în proces fiind:

Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), reprezentat de domnul D. Botis, în calitate de agent,

pârât în primă instanță,

* Limba de procedură: engleza.

Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck,

parte la procedura în fața camerei de recurs,

CURTEA (Camera a cincea),

compusă din domnul A. Borg Barthet (raportor), îndeplinind funcția de președinte al Camerei a cincea, domnii M. Ilešič și E. Levits, judecători,

avocat general: doamna J. Kokott,
grefier: doamna M. Ferreira, administrator principal,

având în vedere procedura scrisă și în urma ședinței din 30 noiembrie 2010,

având în vedere decizia de judecare a cauzei fără concluzii, luată după ascultarea avocatului general,

pronunță prezenta

Hotărâre

1 Prin recursul formulat, Ferrero SpA (denumită în continuare „Ferrero”) solicită anularea Hotărârii Tribunalului de Primă Instanță al Comunităților Europene din 14 octombrie 2009, Ferrero/OAPI – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT) (T-140/08, Rep., p. II-3941, denumită în continuare „hotărârea atacată”), prin care s-a respins acțiunea având ca obiect anularea Deciziei Camerei a doua de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) din 30 ianuarie 2008 (cauza R 682/2007-2) privind o procedură de declarare a nulității între Ferrero și Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck (denumită în continuare „decizia în litigiu”).

Cadrul juridic

2 Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146) a fost abrogat prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1), care a intrat în vigoare la 13 aprilie 2009. Cu toate acestea, având în vedere perioada de desfășurare a situației de fapt, litigiul continuă să fie reglementat de Regulamentul nr. 40/94.

3 Potrivit celui de al șaptelea considerent al Regulamentului nr. 40/94:

„întrucât protecția conferită de marca comunitară, al cărei scop este în special garantarea funcției inițiale a mărcii, este absolută în caz de identitate între marcă și semn și între produse sau servicii; întrucât protecția are aceeași valoare în caz de similitudine

între marcă și semn și între produse sau servicii; se poate interpreta noțiunea de similitudine în relație cu riscul de confuzie; întrucât riscul de confuzie a cărui apreciere depinde de numeroși factori și în special de cunoașterea mărcii pe piață, de asocierea care poate fi făcută între semnul folosit sau înregistrat, de gradul de asemănare între marcă și semn și între produsele sau serviciile desemnate, constituie condiția specifică a protecției".

4 Articolul 8 alineatul (1) din același regulament prevedea:

„La opoziția titularului unei mărci anterioare, se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când:

[…]

(b) din cauza identității sau asemănării sale cu marca anterioară și din cauza identității sau asemănării produselor sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie pe teritoriul în care este protejată marca anterioară; riscul de confuzie presupune riscul de asociere cu marca anterioară."

5 Articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 prevedea:

„La opoziția titularului unei mărci anterioare în înțelesul alineatului (2), se respinge înregistrarea mărcii solicitate, de asemenea, în cazul în care este identică sau similară cu marca anterioară și în cazul în care este destinată să fie înregistrată pentru produse

sau servicii care nu sunt similare celor pentru care este înregistrată marca anterioară, atunci când, în cazul unei mărci comunitare anterioare, aceasta este de notorietate în cadrul Comunității și, în cazul unei mărci naționale anterioare, este de notorietate în respectivul stat membru și în cazul în care utilizarea fără un motiv întemeiat a mărcii solicitate ar genera un profit necuvenit din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau în cazul în care ar aduce atingere acestora."

6 Articolul 49 alineatele (1) și (2) din același regulament avea următorul cuprins:

„(1) Marca comunitară poate face obiectul unei renunțări pentru toate sau pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care este înregistrată.

(2) Renunțarea se declară în scris la [OAPI] de către titularul mărcii. Aceasta nu are efect decât după înregistrare."

7 Articolul 52 din Regulamentul nr. 40/94, intitulat „Cauze de nulitate relativă", indica la alineatul (1):

„Marca comunitară este declarată nulă, ca urmare a unei cereri depuse la [OAPI] sau a unei cereri reconvenționale în cadrul unei acțiuni în contrafacere:

(a) atunci când există o marcă anterioară menționată la articolul 8 alineatul (2) și când se îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul (1) sau (5) din prezentul articol;

[…]”

8 Articolul 54 alineatul (2) din același regulament prevedea:

„Se consideră că marca comunitară nu a avut, încă de la început, efectele prevăzute de prezentul regulament, după cum marca a fost declarată nulă în totalitate sau parțial.”

Istoricul cauzei

9 La 8 aprilie 1998, Tirol Milch reg. Gen.mbH Innsbruck (denumită în continuare „Tirol Milch”), cu sediul la Innsbruck (Austria), a introdus la OAPI o cerere de înregistrare ca marcă comunitară a semnului figurativ reprezentat astfel:



10 Produsele a căror înregistrare s-a solicitat fac parte din clasa 29 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare (denumit în continuare „Aranjamentul de la Nisa"), și corespund următoarei descrieri:

„Iaurt, iaurt cu fructe, băuturi pe bază de iaurt, băuturi pe bază de iaurt care conțin fructe; produse preparate sau semipreparate în principal pe bază de iaurt sau de produse pe bază de iaurt, creme pe bază de iaurt".

11 La 14 iunie 1999, Ferrero a formulat opoziție împotriva înregistrării mărcii solicitate pentru toate produsele vizate de aceasta, bazându-se pe marca sa verbală anterioară KINDER, înregistrată în Italia din 28 ianuarie 1965 sub numărul 168843 și, după reînnoire, sub numărul 684985, pentru produse din clasa 30 în sensul Aranjamentului de la Nisa și care corespund următoarei descrieri:

„Cafea, ceai, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; pâine, biscuiți, prăjituri, paste pentru prăjituri și cofetărie, înghețată comestibilă; miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt; sare, muștar; piper, oțet, sosuri; condimente; gheață comestibilă; cacao, produse din cacao, mai precis pastă din cacao pentru băuturi din cacao, pastă de ciocolată; straturi de ciocolată, ciocolată, praline, decorațiuni din ciocolată pentru pomul de Crăciun, produse pe bază de ciocolată umplute cu alcool, dulciuri, produse de cofetărie, inclusiv paste dure și moi pentru prăjituri".

12 Prin Decizia din 29 septembrie 2000, divizia de opoziție a OAPI a respins opoziția, în temeiul dispozițiilor articolului 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

13 Această decizie a fost confirmată la 3 noiembrie 2003 de Camera a patra de recurs a OAPI.

14 Marca TiMi KiNDERJOGHURT a fost înregistrată la 20 august 2004 și a făcut obiectul publicării în *Buletinul mărcilor comunitare* din 11 octombrie 2004.

15 La 19 august 2005, Ferrero a introdus la OAPI o cerere de declarare a nulității în temeiul articolului 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 împotriva înregistrării acestei mărci comunitare. Această cerere a fost formulată pentru toate produsele vizate de marca comunitară.

16 Prin Decizia din 14 martie 2007, divizia de anulare a OAPI a declarat nulitatea mărcii comunitare TiMi KiNDERJOGHURT în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

17 La 4 mai 2007, Tirol Milch a formulat o cale de atac la OAPI împotriva respectivei decizii a diviziei de anulare în temeiul articolului 59 din Regulamentul nr. 40/94.

18 Prin decizia atacată, Camera a doua de recurs a OAPI a anulat decizia diviziei de anulare și a respins cererea de declarare a nulității.

19 În esență, camera de recurs a considerat, mai întâi, că, deși deciziile pronunțate într-o procedură de opoziție nu dobândesc autoritate de lucru judecat, divizia de anulare

rămâne legată de constatările și de concluziile de fond din deciziile anterioare ale OAPI în temeiul regulii *nemo potest venire contra factum proprium*, potrivit căreia administrația este obligată să respecte propriile acte, în special atunci când aceste acte au permis părților din procedură să dobândească în mod legitim drepturi asupra unei mărci înregistrate. În continuare, camera de recurs a confirmat constatările din decizia diviziei de opoziție și din Decizia Camerei a patra de recurs din 3 noiembrie 2003, potrivit cărora mărcile sunt, în ansamblu, diferite, ținând seama de diferențele semnificative pe plan vizual și fonetic. În final, camera de recurs a respins cererea de declarare a nulității pentru motivul că nu este îndeplinită o condiție de aplicare a articolului 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, și anume identitatea sau similitudinea semnelor.

Procedura în fața Tribunalului și hotărârea atacată

20 Prin cererea depusă la grefa Tribunalului la 14 aprilie 2008, Ferrero a solicitat anularea deciziei în litigiu și obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

21 În susținerea acțiunii sale în fața Tribunalului, reclamanta a invocat două motive întemeiate pe aplicarea greșită a principiului autorității de lucru judecat și, respectiv, pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

22 În ceea ce privește primul motiv, Tribunalul a arătat la punctul 32 din hotărârea atacată că, în speță, camera de recurs a efectuat o analiză separată și completă a fondului litigiului și în special a similitudinii semnelor în cauză, astfel că, în pofida constatărilor

efectuate la punctul 30 din decizia atacată, camera de recurs nu a aplicat în cauză principiul autorității de lucru judecat. Tribunalul a dedus din aceasta, la punctul 33 din hotărârea atacată, că primul motiv este întemeiat pe o premisă greșită și, prin urmare, trebuie respins.

23 Totuși, la punctul 36 din hotărârea atacată, Tribunalul a precizat că, în mod neîntemeiat, camera de recurs a considerat că, în cadrul unei proceduri de declarare a nulității, organele OAPI sunt ținute de constatările efectuate în decizia finală pronunțată în cadrul procedurii de opoziție, în temeiul regulii *nemo potest venire contra factum proprium*, al protecției drepturilor dobândite, precum și al principiului securității juridice și al protecției încrederii legitime.

24 În ceea ce privește al doilea motiv invocat de Ferrero în susținerea acțiunii formulate, Tribunalul a menționat mai întâi, la punctul 53 din hotărârea atacată, că existența unei similitudini între marca anterioară și marca contestată constituie o condiție comună de aplicare a articolului 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, la care face trimitere articolul 52 alineatul (1) litera (a) din acest regulament, și că aceasta presupune existența, în special, a unor elemente de similitudine vizuală, fonetică sau conceptuală.

25 La punctul 54 din hotărârea atacată, Tribunalul s-a referit în continuare la jurisprudența potrivit căreia nu este necesar pentru a fi îndeplinită condiția referitoare la similitudine din perspectiva articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 să se demonstreze că există, în percepția publicului vizat, un risc de confuzie între marca anterioară, care se bucură de renume, și marca contestată, ci este suficient ca gradul de similitudine între aceste mărci să aibă ca efect faptul că publicul vizat stabilește o legătură între acestea. În final, Tribunalul a amintit că existența unei astfel de legături trebuie apreciată în mod global, ținând seama de toți factorii pertinenți ai cauzei, și că, în ceea ce privește similitudinea vizuală, fonetică sau conceptuală dintre mărcile în cauză, compararea semnelor trebuie să se întemeieze pe impresia de ansamblu pe care o produc acestea, ținând seama în special de elementele distinctive și dominante ale mărcilor respective.

26 Cu toate acestea, instanța amintită a considerat la punctele 55-59 din hotărârea atacată că, în pofida faptului că elementul „kinder" este prezent în ambele semne, un anumit număr de caracteristici vizuale și fonetice exclud posibilitatea ca, în speță, acestea să fie percepute ca fiind similare.

27 La punctul 61 din hotărârea atacată, Tribunalul a considerat, în ceea ce privește argumentul prezentat de Ferrero și întemeiat pe renumele mărcii anterioare, precum și argumentul întemeiat pe similitudinea existentă între produsele mărcilor în conflict, că, deși elementele respective pot fi luate în considerare pentru aprecierea riscului de confuzie, totuși nu au niciun efect asupra aprecierii similitudinii existente între semne. În plus, Tribunalul a estimat la punctul 62 din respectiva hotărâre că lipsa similitudinii semnelor în cauză este atât de accentuată, încât renumele mărcii KINDER, independent de faptul că este necontestat sau contestat, nu este în măsură să repună în discuție această lipsă a similitudinii.

28 La punctul 63 din hotărârea atacată, Tribunalul a decis că existența unei familii sau a unei serii de mărci nu este relevantă în cadrul aprecierii aspectului dacă este îndeplinită sau nu este îndeplinită condiția comună de aplicare a articolului 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, mai precis, existența unei similitudini între marca anterioară și marca contestată. În plus, instanța amintită a constatat la punctul 64 din hotărârea atacată că, presupunând chiar că existența unei familii sau a unei serii de mărci ar fi un factor pertinent în aprecierea existenței unei astfel de similitudini, riscul ca, în speță, un consumator să poată considera într-adevăr că marca contestată face parte din această familie sau serie de mărci este foarte redus, chiar inexistent, având în vedere importanța diferențelor care există între marca contestată și semnele enumerate la punctul 5 din cererea introductivă, și care conțin, toate, elementul „kinder", precum și un element suplimentar și/sau elemente figurative.

29 În ceea ce privește argumentul potrivit căruia camera de recurs nu a ținut seama de faptul că, în cadrul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, aprecierea

gradului de similitudine nu necesită evaluarea existenței unui risc de confuzie, Tribunalul a considerat la punctul 67 din hotărârea atacată că elementele invocate de camera de recurs demonstrează lipsa similitudinii independent de eventuala capacitate a gradului de similitudine de a crea un risc de confuzie.

30 În sfârșit, Tribunalul s-a pronunțat la punctul 68 din hotărârea atacată în sensul că, în speță, camera de recurs nu a săvârșit o eroare prin efectuarea unei „disecții analitice" a mărcii contestate. Astfel, instanța amintită a considerat că, în cadrul aprecierii gradului de similitudine, trebuie să se țină seama de impresia de ansamblu creată de combinația elementelor care alcătuiesc aceste mărci, ceea ce nu este însă incompatibil cu o examinare succesivă a acestor elemente. Tribunalul a reliefat totodată că, în cauză, după ce a constatat că diferențele dintre semne contrabalansează unicul element de similitudine, camera de recurs a subliniat că, în cazul în care sunt comparate în mod global, impresiile de ansamblu create de semnele în cauză sunt diferite, astfel încât „disecția analitică" nu a fost efectuată în detrimentul luării în considerare a impresiei de ansamblu produse de elementele care compun mărcile în conflict.

31 Prin urmare, Tribunalul a respins ca nefondat al doilea motiv invocat de Ferrero în susținerea acțiunii și, pe cale de consecință, a respins acțiunea.

Concluziile părților

32 Prin recursul formulat, Ferrero solicită Curții:

— anularea hotărârii atacate;

— admiterea acțiunii sale în anularea deciziei în litigiu sau, cu titlu subsidiar, trimiterea cauzei la Tribunal în vederea pronunțării unei noi hotărâri și

— obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată efectuate în prima instanță și în recurs.

33 OAPI solicită Curții:

— să ia act de renunțarea Tirol Milch la marca comunitară contestată și, în ipoteza în care recurenta ar accepta să pună capăt procedurii sau nu ar dovedi că are un interes juridic în continuarea acesteia, declararea recursului ca fiind este lipsit de obiect, constatarea lipsei necesității de a se pronunța asupra fondului cauzei și a faptului că se impune suportarea de către fiecare parte a propriilor cheltuieli de judecată;

— în cazul în care Curtea va considera că recurenta are un interes în continuarea procedurii, încuviințarea OAPI de a prezenta argumente și motive noi în combaterea recursului și

— cu titlu subsidiar, respingerea directă a recursului în integralitate fie ca inadmisibil, fie ca vădit nefondat și obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de OAPI.

Cu privire la recurs

Cu privire la interesul recurentei de a exercita acțiunea

Argumentele părților

34 În memoriul în răspuns, OAPI arată că, prin scrisoarea din 15 februarie 2010, a fost informat de Tirol Milch că acesta intenționează să renunțe la marca comunitară contestată în integralitate, în aplicarea articolului 49 din Regulamentul nr. 40/94.

35 Prin scrisoarea din 15 februarie 2010, OAPI a confirmat Tirol Milch că renunțarea sa a fost acceptată și că marca a cărei înregistrare o obținuse a fost retrasă din registrul mărcilor comunitare. Prin scrisoarea din 16 martie 2010, OAPI a informat Ferrero cu privire la această retragere.

36 În aceste condiții, OAPI susține că recurenta nu mai are interesul de a obține anularea hotărârii atacate, astfel încât nu mai este necesară soluționarea prezentului recurs și se impune constatarea faptului că procedura a rămas fără obiect.

37 În cadrul ședinței, Ferrero a arătat totuși că decizia în litigiu și hotărârea atacată au produs efecte juridice care îl prejudiciază.

38 În plus, Ferrero susține că, în pofida renunțării Tirol Milch la marca contestată, își păstrează interesul de a obține atât anularea hotărârii atacate, cât și anularea deciziei în litigiu, dat fiind că, spre deosebire de renunțare, declararea nulității ar produce efecte începând de la data depunerii cererii de înregistrare a acestei mărci.

Aprecierea Curții

39 Cu titlu introductiv, trebuie amintit că interesul de a exercita acțiunea constituie o condiție de admisibilitate care trebuie să se mențină până când instanța se pronunță asupra fondului. Potrivit jurisprudenței Curții, un astfel de interes există atât timp cât recursul poate aduce, prin rezultatul său, un beneficiu părții care l-a introdus (Hotărârea din 14 septembrie 2010, Akzo Nobel Chemicals și Akcros Chemicals/Comisia, C-550/07 P, Rep., p. I-8301, punctele 22 și 23).

40 În speță, se impune constatarea, în primul rând, a faptului că, prin hotărârea atacată, Tribunalul a respins acțiunea introdusă de Ferrero de anulare a deciziei în litigiu prin care camera de recurs a OAPI a respins cererea de declarare a nulității formulată de această societate împotriva înregistrării mărcii comunitare TiMi KiNDERJOGHURT.

41 Or, în speță, dacă motivul invocat de Ferrero în susținerea recursului său ar fi fondat, acesta ar putea determina anularea hotărârii atacate și, eventual, a deciziei în litigiu și, prin urmare, a deciziei din 20 august 2004 de înregistrare a mărcii amintite.

42 În al doilea rând, în mod contrar susținerilor OAPI, renunțarea Tirol Milch la marca comunitară TiMi KiNDERJOGHURT nu este, prin ea însăși, de natură să lase fără obiect recursul formulat de Ferrero.

43 Astfel, aceasta din urmă păstrează interesul de a contesta hotărârea atacată în măsura în care, după cum a susținut în cadrul ședinței, efectele unei renunțări nu sunt aceleași cu efectele unei cereri de declarare a nulității. În timp ce marca comunitară care a făcut obiectul unei renunțări nu încetează să își producă efectele decât de la înregistrarea acestei renunțări, o marcă comunitară declarată nulă va fi considerată că nu a avut încă de la început niciun efect, în conformitate cu dispozițiile articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94, cu toate consecințele juridice pe care le implică o astfel de anulare.

44 Prin urmare, în măsura în care prezentul recurs poate aduce un beneficiu în favoarea Ferrero, aceasta continuă să aibă interesul de a exercita acțiunea.

Cu privire la fond

45 În susținerea recursului formulat, Ferrero invocă un motiv unic, întemeiat pe încălcarea articolului 8 din Regulamentul nr. 40/94. Acest motiv cuprinde cinci aspecte întemeiate pe:

— primul aspect, o încălcare a sistemului instituit prin articolul 8 din Regulamentul nr. 40/94;

— al doilea aspect, neluarea în considerare în mod corespunzător a altor elemente decât similitudinea, în special a renumelui;

— al treilea aspect, formularea unor norme în materie de probă eronate și nefondate;

— al patrulea aspect, nerecunoașterea faptului că mărcile anterioare sunt în parte mărci verbale, în timp ce și marca contestată este o marcă figurativă și

— al cincilea aspect, neluarea în considerare în mod corespunzător a existenței unei familii de mărci.

Cu privire la primul aspect al motivului unic

— Argumentele părților

46 Prin acest prim aspect al motivului unic, Ferrero reproșează Tribunalului că a încălcat sistemul instituit prin articolul 8 din Regulamentul nr. 40/94 efectuând o singură analiză de fapt a similitudinii din perspectiva articolului 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, în condițiile în care cele două dispoziții distincte ar impune aplicarea unor seturi de criterii total diferite.

47 Potrivit Ferrero, rezultă din jurisprudență că, în cadrul fiecăreia dintre dispozițiile amintite, similitudinea trebuie să fie apreciată în mod interdependent cu un ansamblu de alte elemente care variază în funcție de dispoziția vizată.

48 Ar rezulta în special din Hotărârea din 27 noiembrie 2008, Intel Corporation (C-252/07, Rep., p. I-8823), că, potrivit articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, la aprecierea similitudinii, trebuie să se ia în considerare renumele, precum și elementele distinctive și dominante ale semnului în discuție.

49 În schimb, potrivit articolului 8 alineatul (1) litera (b) din regulamentul amintit, luarea în considerare a renumelui și a caracterului distinctiv ar fi pertinentă la evaluarea globală a riscului de confuzie.

50 OAPI susține că acest prim aspect al motivului unic este vădit nefondat. Acesta arată că, din perspectiva celor două dispoziții menționate la punctul 46 din prezenta hotărâre, Curtea s-a pronunțat deja în sensul că similitudinea trebuie să fie apreciată în lumina elementelor de asemănare vizuală, auditivă și conceptuală dintre semne (Hotărârea din 23 octombrie 2003, Adidas-Salomon și Adidas Benelux, C-408/01, Rec., p. I-12537, punctul 28). Potrivit OAPI, în cazul în care această analiză demonstrează că, privite în ansamblu, semnele nu sunt similare, această constatare este valabilă atât în cadrul alineatului (1) litera (b), cât și al alineatului (5) al articolului 8 din Regulamentul nr. 40/94.

— Aprecierea Curții

51 Cu titlu introductiv, trebuie amintit, astfel cum a arătat Tribunalul la punctul 53 din hotărârea atacată, că existența unei similitudini între marca anterioară și marca contestată constituie o condiție comună de aplicare a alineatului (1) litera (b) și a alineatului (5) al articolului 8 din Regulamentul nr. 40/94.

52 Această condiție a unei similitudini între marcă și semn presupune, atât în cadrul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, cât și al alineatului (5) al aceluiași articol, existența, în special, a unor elemente de asemănare vizuală, auditivă sau conceptuală (a se vedea în acest sens Hotărârea Adidas-Salomon și Adidas Benelux, citată anterior, punctul 28).

53 Cu siguranță, gradul de similitudine cerut în cadrul uneia sau al alteia dintre dispozițiile amintite este diferit. În fapt, în timp ce aplicarea protecției instituite prin articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 este condiționată de constatarea unui asemenea grad de similitudine între mărcile în conflict încât să existe, în percepția publicului vizat, un risc de confuzie între acestea, existența unui astfel de risc nu este impusă pentru protecția conferită prin alineatul (5) al aceluiași articol. Astfel, atingerile prevăzute la acest alineat (5) pot fi consecința unui grad mai redus de similitudine între mărcile anterioară și ulterioară, dacă acesta este suficient pentru ca publicul vizat să realizeze o asociere între mărcile respective, cu alte cuvinte, să stabilească o legătură între acestea (a se vedea în acest sens Hotărârile citate anterior Adidas-Salomon și Adidas Benelux, punctele 27, 29 și 31, precum și Intel Corporation, punctele 57, 58 și 66).

54 În schimb, nici din modul de redactare a dispozițiilor respective, nici din jurisprudență nu rezultă că similitudinea dintre mărcile în conflict ar trebui să fie apreciată în mod diferit, după cum se efectuează din perspectiva unei dispoziții sau a celeilalte.

55 În ceea ce privește argumentul invocat de Ferrero și întemeiat pe Hotărârea Intel Corporation, citată anterior, trebuie să se constate că acesta se întemeiază pe o înțelegere greșită a hotărârii amintite.

56 Curtea a confirmat în hotărârea amintită jurisprudența sa potrivit căreia existența unei legături între mărcile în conflict, precum și existența unui risc de confuzie trebuie să fie apreciate în mod global, ținând seama de toți factorii pertinenți în speță, printre care se numără nu numai gradul de similitudine dintre mărcile în conflict, ci și gradul caracterului distinctiv și intensitatea renumelui mărcii anterioare (a se vedea Hotărârea Intel Corporation, citată anterior, punctele 41 și 42, precum și jurisprudența citată).

57 În ceea ce privește în special acest ultim factor, Curtea a arătat că, la aprecierea existenței unei legături între mărcile în conflict, poate fi necesară luarea în considerare a intensității renumelui mărcii anterioare pentru a determina dacă acest renume depășește sfera publicului vizat de această marcă. Curtea a explicat, printre altele, că în această privință este, astfel, posibil ca publicul vizat de produsele sau serviciile pentru care este înregistrată marca ulterioară să realizeze o asociere între mărcile în conflict, chiar dacă acesta ar fi cu totul distinct de publicul vizat de produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată marca anterioară (a se vedea Hotărârea Intel Corporation, citată anterior, punctele 52 și 53).

58 Rezultă astfel cu claritate din Hotărârea Intel Corporation, citată anterior, că, în mod contrar susținerilor Ferrero, Curtea s-a pronunțat în cuprinsul acesteia în sensul că renumele și caracterul distinctiv al mărcii anterioare nu constituie factori pertinenți pentru aprecierea similitudinii mărcilor în conflict, ci pentru aprecierea existenței unei legături între acestea în percepția publicului vizat.

59 În consecință, primul aspect al motivului trebuie respins ca nefondat.

Cu privire la al doilea aspect al motivului unic

— Argumentele părților

60 Prin acest al doilea aspect al motivului unic, Ferrero susține că, la punctele 55-59 din hotărârea atacată, Tribunalul a comis o eroare de drept prin faptul că a apreciat riscul de confuzie din perspectiva articolului 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 numai din punctul de vedere al similitudinii mărcilor în conflict, refuzând să examineze ceilalți factori aplicabili care puteau fi pertinenți pentru a compensa o eventuală similitudine redusă a semnelor și, în special, notorietatea mărcii anterioare pe piața vizată.

61 Ferrero susține în plus că afirmația Tribunalului de la punctul 62 din hotărârea atacată, potrivit căreia „lipsa similitudinii dintre semnele în cauză […] este atât de accentuată, încât renumele mărcii KINDER, independent de faptul că este necontestat sau contestat, nu este în măsură să repună în discuție această lipsă a similitudinii", este eronată, în măsura în care renumele unei mărci are un efect direct asupra întinderii protecției sale în termeni de similitudine. Potrivit recurentei, o marcă care se bucură de un mare renume a dobândit în mod necesar și un caracter distinctiv foarte puternic. În consecință, ar trebui să existe diferențe substanțiale pentru a distinge o marcă ulterioară de marca de renume anterioară. Compararea celor două mărci fără a ține seama de renumele fiecăreia ar constitui, așadar, o eroare de drept.

62 Ferrero susține de asemenea că, dacă punctul 62 din hotărârea atacată ar trebui interpretat în sensul că atât dispozițiile alineatului (1) litera (b), cât și cele ale alineatului (5) ale articolului 8 din Regulamentul nr. 40/94 presupun existența unui grad minim de similitudine și că, în cazul în care nu ar fi atins, acest minim nu ar putea fi

compensat printr-un renume covârșitor, această concluzie ar trebui și ea înlăturată pentru că nu are niciun temei juridic în articolul 8 menționat. Potrivit Ferrero, natura interdependentă a similitudinii și a renumelui, potrivit acestor două dispoziții, implică, dimpotrivă, ca și un grad minim de similitudine să poată fi compensat prin renumele mărcii, creând astfel o legătură în sensul alineatului (5) sau chiar un risc de confuzie în sensul alineatului (1) litera (b) menționat mai sus.

63 Potrivit OAPI, acest al doilea aspect al motivului unic este vădit nefondat. Astfel, din jurisprudență ar rezulta că, dacă semnele în cauză sunt diferite, eventualul renume al mărcilor anterioare nu poate determina aplicarea dispozițiilor respective, întrucât nu este îndeplinită una dintre condițiile prevăzute de acestea. Această concluzie ar fi valabilă atât în cazul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, în temeiul căruia similitudinea semnelor și a produselor este o condiție indispensabilă aplicării acestei dispoziții, cât și în cazul alineatului (5) al aceluiași articol, în temeiul căruia similitudinea semnelor este una dintre condițiile independente și cumulative care trebuie îndeplinite.

— Aprecierea Curții

64 Astfel cum s-a amintit la punctul 56 din prezenta hotărâre, existența unei legături între marca anterioară și marca contestată în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 trebuie, ca și în cazul unui risc de confuzie potrivit alineatului (1) litera (b) al aceluiași articol, să fie apreciată în mod global, ținând seama de toți factorii pertinenți în speță, printre care se numără în special gradul de similitudine dintre mărcile în conflict și produsele acoperite de aceste mărci, precum și intensitatea renumelui mărcii anterioare și gradul caracterului distinctiv, intrinsec sau dobândit prin utilizare al mărcii anterioare.

65 Dacă această apreciere globală implică o anumită interdependență între factorii luați în considerare, astfel încât un grad redus de similitudine între mărci poate fi compensat printr-un caracter distinctiv puternic al mărcii anterioare [a se vedea în acest sens Hotărârea din 7 mai 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary), C-398/07 P, punctul 33], nu este mai puțin adevărat însă că, în lipsa oricărei similitudini între marca anterioară și marca contestată, notorietatea sau renumele mărcii anterioare, precum și identitatea sau similitudinea produselor sau serviciilor vizate nu sunt suficiente pentru a constata existența unui risc de confuzie între mărcile în conflict sau a unei legături între acestea în percepția publicului (a se vedea în acest sens Hotărârea din 2 septembrie 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OAPI, C-254/09 P, Rep., p. I-7989, punctul 53 și jurisprudența citată).

66 Astfel, după cum rezultă din cuprinsul punctului 51 din prezenta hotărâre, identitatea sau similitudinea dintre mărcile în conflict este o condiție necesară pentru aplicarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94. În consecință, aceste dispoziții sunt în mod vădit inaplicabile atunci când Tribunalul înlătură ipoteza oricărei similitudini între mărcile în conflict (a se vedea în acest sens Hotărârea Calvin Klein Trademark Trust/OAPI, citată anterior, punctul 68). Numai în ipoteza în care mărcile în conflict prezintă o anumită similitudine, chiar redusă, instanța amintită trebuie să procedeze la o apreciere globală pentru a stabili dacă, în pofida gradului de similitudine redus dintre acestea, există, dată fiind prezența altor factori pertinenți, precum notorietatea sau renumele mărcii anterioare, un risc de confuzie sau o legătură între aceste mărci în percepția publicului vizat.

67 Or, la punctele 55-59 din hotărârea atacată, Tribunalul a considerat că un anumit număr de caracteristici vizuale și fonetice ale semnelor în cauză excludeau posibilitatea ca acestea să fie percepute ca fiind similare.

68 În aceste condiții, Tribunalul a concluzionat în mod întemeiat la punctele 61 și 62 din hotărârea atacată că, deși pot fi luate în considerare pentru aprecierea riscului de confuzie, renumele mărcii anterioare și similitudinea existentă între produsele mărcilor în litigiu nu au niciun efect asupra aprecierii similitudinii existente între semnele în cauză, astfel încât nu sunt în măsură să repună în discuție lipsa similitudinii astfel constatate (a se vedea în acest sens Hotărârea din 11 decembrie 2008, Gateway/OAPI, C-57/08 P, punctele 55-57).

69 Rezultă că al doilea aspect al motivului trebuie respins ca nefondat.

Cu privire la al treilea aspect al motivului unic

— Argumentele părților

70 Prin acest al treilea aspect al motivului unic, Ferrero susține că, la punctele 56-58 din hotărârea atacată, Tribunalul a săvârșit o eroare de drept sau a denaturat situația de fapt supusă judecății aplicând, la aprecierea similitudinii semnelor în cauză, norme în materie de probă eronate, nefondate și nemotivate.

71 Potrivit Ferrero, normele respective constau, în primul rând, în aceea că, atunci când unele elemente fac corp comun, fiecare dintre ele își pierde existența autonomă specifică. În al doilea rând, dacă un semn figurativ constă în reprezentarea a două elemente,

dintre care unul este plasat în centru, deasupra celuilalt, punctul convergent al semnului ar fi elementul plasat cel mai sus, acest amplasament central putând compensa un font de caractere de mărime mai redusă sau mai puțin lizibil care rezultă din fondul pe care este situat elementul plasat în centru. În al treilea rând, atunci când un semn conține două elemente, punctul convergent al acestuia ar fi primul dintre aceste două elemente. În al patrulea rând, dacă un semn conține trei elemente, elementul central ar fi un element neglijabil.

72 OAPI susține că al treilea aspect al motivului unic este în mod vădit inadmisibil, dat fiind că nu ridică nicio chestiune de drept și se limitează la a repune în discuție aprecierea elementelor de fapt de către Tribunal, cu încălcarea cerințelor articolului 58 primul paragraf din Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene.

— Aprecierea Curții

73 Cu titlu introductiv, trebuie să se amintească faptul că din articolul 256 alineatul (1) al doilea paragraf TFUE și din articolul 58 primul paragraf din Statutul Curții rezultă că recursul se limitează la chestiuni de drept. Prin urmare, numai Tribunalul are competența să constate și să aprecieze faptele pertinente, precum și elementele de probă care îi sunt prezentate. Aprecierea acestor fapte și elemente de probă nu constituie, așadar, cu excepția cazului denaturării acestora, o chestiune de drept supusă în sine controlului Curții în cadrul unui recurs (a se vedea în special Hotărârea Calvin Klein Trademark Trust/OAPI, citată anterior, punctul 49 și jurisprudența citată, precum și Hotărârea din 13 ianuarie 2011, Media-Saturn-Holding/OAPI, C-92/10 P, punctul 27).

74 Cu toate acestea, dacă un recurent contestă interpretarea sau aplicarea dreptului Uniunii de către Tribunal, aspectele de drept analizate în primă instanță pot fi rediscutate în cadrul procedurii de recurs (a se vedea printre altele Hotărârea din 17 iulie 2008, L & D/OAPI, C-488/06 P, Rep., p. I-5725, punctul 43).

75 Or, prin cel de al treilea aspect al motivului său unic, Ferrero reproșează Tribunalului că a introdus, pentru aprecierea similitudinii, norme implicite în materie de probă neprevăzute de Regulamentul nr. 40/94. Recurenta urmărește astfel să se constate tocmai erorile de drept săvârșite de Tribunal în hotărârea atacată.

76 Prin urmare, acest aspect trebuie considerat admisibil.

77 Se impune totuși constatarea că acest aspect nu este fondat. Astfel, pentru a ajunge la concluzia de la punctul 59 din hotărârea atacată că, în mod corect, camera de recurs a constatat absența similitudinii semnelor în cauză, Tribunalul a efectuat o apreciere concretă a caracteristicilor vizuale și fonetice proprii ale acestor semne fără a introduce, contrar susținerilor Ferrero, norme în materie de probă având un domeniu de aplicare general.

78 Prin urmare, în măsura în care Ferrero susține o denaturare a faptelor supuse aprecierii Tribunalului, trebuie să se amintească faptul că articolul 256 alineatul (1) al doilea paragraf TFUE, articolul 58 primul paragraf din Statutul Curții de Justiție și articolul 112 alineatul (1) primul paragraf litera (c) din Regulamentul de procedură al acesteia impun recurentului să indice cu precizie elementele care ar fi fost denaturate de Tribunal și să demonstreze erorile de analiză care, în aprecierea sa, ar fi condus Tribunalul la această denaturare (a se vedea în special Hotărârea din 7 ianuarie 2004,

Aalborg Portland și alții/Comisia, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P și C-219/00 P, Rec., p. I-123, punctul 50).

79 Or, trebuie să se constate că Ferrero nu a prezentat niciun element de natură de detalieze această susținere.

80 În consecință, al treilea aspect al motivului trebuie respins ca nefondat.

Cu privire la al patrulea aspect al motivului unic

— Argumentele părților

81 Prin acest al patrulea aspect al motivului unic, Ferrero susține că, potrivit jurisprudenței, similitudinea poate fi, din perspectiva articolului 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, vizuală, fonetică sau conceptuală, iar aceste aspecte ale similitudinii trebuie să fie examinate în mod global. Or, la punctele 56-58 din hotărârea atacată, Tribunalul ar fi efectuat o apreciere în principal din punct de vedere vizual și, într-o anumită măsură, din punct de vedere fonetic, accentul fiind pus într-o mare măsură pe aspecte referitoare la reprezentarea grafică, precum poziția și fonturile de caractere ale celor trei elemente pe care le conține marca contestată, precum și fondul pe care se situează acestea.

82 Procedând în această modalitate, Tribunalul nu ar fi ținut seama de faptul că mărcile anterioare, și în special mărcile spaniole, franceze și italiene referitoare la elementul „KINDER", sunt mărci verbale, cu privire la care întinderea protecției nu ar fi influențată de aspecte referitoare la reprezentarea grafică, precum poziția elementelor, fonturile de caractere sau fondul pe care sunt reprezentate aceste elemente.

83 OAPI susține că al patrulea aspect al motivului unic este vădit inadmisibil, dat fiind că nu ridică nicio chestiune de drept și se limitează la a repune în discuție aprecierile de fapt ale Tribunalului.

— Aprecierea Curții

84 Cu titlu introductiv, trebuie să se respingă argumentația OAPI referitoare la inadmisibilitatea celui de al patrulea aspect al motivului unic. Astfel, în mod contrar susținerilor acestuia, aspectul amintit privește o chestiune de drept, întrucât se invocă încălcarea de către Tribunal a domeniului de aplicare al articolului 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, în măsura în care instanța amintită ar fi trebuit să țină seama, în cadrul aprecierii similitudinii semnelor în cauză, de faptul că marca anterioară este o marcă verbală.

85 Cu privire la fond, trebuie amintit că, pentru a se aprecia gradul de similitudine existent între mărcile vizate, trebuie să se determine gradul lor de similitudine vizuală, auditivă, precum și conceptuală și, dacă este cazul, să se evalueze importanța care trebuie acordată acestor elemente diferite, ținând cont de categoria de produse sau servicii în cauză și de condițiile în care sunt comercializate (Hotărârea din 12 iunie 2007, OAPI /Shaker, C-334/05 P, Rep., p. I-4529, punctul 36).

86 În plus, similitudinea vizuală, auditivă și conceptuală dintre semnele în cauză trebuie să facă obiectul unei aprecieri globale, în cadrul căreia aprecierea unei eventuale similitudini fonetice nu este decât unul dintre factorii pertinenți (a se vedea în acest sens Hotărârea din 23 martie 2006, Mülhens/OAPI, C-206/04 P, Rec., p. I-2717, punctul 21).

87 Prin urmare, în mod întemeiat, la punctele 56-58 din hotărârea atacată, Tribunalul a analizat impresia de ansamblu pe care o produc cele două semne în cauză în ceea ce privește eventuala lor similitudine atât vizuală, cât și fonetică.

88 În consecință, al patrulea aspect al motivului unic trebuie respins ca nefondat.

89 În ceea ce privește celelalte susțineri, în măsura în care ar viza obținerea unei noi aprecieri a faptelor, acest aspect al motivului este inadmisibil, în conformitate cu jurisprudența amintită la punctul 73 din prezenta hotărâre, din moment ce Ferrero nu a invocat nicio denaturare a faptelor sau a elementelor de probă prezentate Tribunalului.

Cu privire la al cincilea aspect al motivului unic

— Argumentele părților

90 Prin acest al cincilea aspect al motivului unic, Ferrero susține că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept nereținând, în speță, existența unei familii de mărci pentru motivul că aceasta nu este pertinentă în cadrul aprecierii similitudinii.

91 Procedând astfel, Tribunalul ar fi interpretat în mod eronat jurisprudența în măsura în care, dacă, potrivit articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, existența unei familii de mărci sporește riscul de confuzie determinând consumatorul să presupună că marca contestată face parte din această familie, acest lucru se datorează tocmai similitudinii dintre marca contestată, pe de o parte, și familia de mărci, pe de altă parte, sau, mai specific, unui element comun acestora (Hotărârea din 13 septembrie 2007, Il Ponte Finanziaria/OAPI, C-234/06 P, Rep., p. I-7333, punctul 63).

92 Ferrero susține, în plus, că însăși existența unei familii de mărci sporește riscul ca marca unui terț care conține elementul comun familiei să fie în mod automat percepută de consumatorul pertinent ca fiind asemănătoare acestui element comun.

93 Această regulă s-ar aplica pe deplin în situația în care marca contestată conține elementul „KINDER", care se bucură de un mare renume, această marcă fiind comparată cu o familie de 36 de mărci care conțin, toate, același element, singur sau în combinație cu altele.

94 OAPI susține că al cincilea aspect al motivului unic este inadmisibil și în același timp vădit nefondat. Astfel, pe de o parte, repunerea în discuție a constatării Tribunalului potrivit căreia Ferrero nu se poate prevala de existența unei „familii" de mărci similare ar implica o nouă apreciere a faptelor, care nu se poate efectua în cadrul unui recurs. Pe de altă parte, OAPI susține că eventuala existență a unei familii de mărci nu este pertinentă din perspectiva articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, în măsura în care ea poate genera o formă specială de confuzie indirectă, prin faptul că determină publicul să creadă că marca ulterioară este o marcă suplimentară care se adaugă celor din această familie. În schimb, în ceea ce privește alineatul (5) al aceluiași articol, acest argument nu ar fi întemeiat din punct de vedere juridic, confuzia nefiind în sine pertinentă. În același mod, lipsa similitudinii dintre

toate mărcile care fac parte din acea serie și semnul contestat ar fi suficientă pentru a exclude cu certitudine posibilitatea unui risc de confuzie și a unui prejudiciu sau avantaj nedatorat.

— Aprecierea Curții

95 Cu titlu introductiv, trebuie să se respingă argumentația OAPI referitoare la inadmisibilitatea celui de al cincilea aspect al motivului unic. Astfel, din argumentația dezvoltată de Ferrero rezultă că aceasta înțelege să invoce încălcarea de către Tribunal a domeniului de aplicare al articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 prin faptul că a considerat că existența unei familii de mărci nu este pertinentă în cadrul aprecierii similitudinii.

96 Un astfel de aspect privește, așadar, o chestiune de drept și, prin urmare, trebuie considerat admisibil.

97 Cu privire la fond, trebuie să se amintească că din jurisprudență rezultă că existența unei „familii" sau a unei „serii" de mărci este un element de care trebuie să se țină cont la aprecierea riscului de confuzie. Astfel, în acest caz, riscul de confuzie rezultă din faptul că un consumator se poate înșela în ceea ce privește proveniența sau originea produselor sau serviciilor acoperite de marca a cărei înregistrare se solicită și poate considera în mod greșit că marca face parte din această familie sau serie de mărci (Hotărârea Il Ponte Finanziaria/OAPI, citată anterior, punctul 63).

98 Cu toate acestea, din cuprinsul punctului 52 din prezenta hotărâre rezultă că acest element nu este lipsit de pertinență în cadrul aprecierii existenței unei similitudini între marca anterioară și marca contestată.

99 În consecință, astfel cum reiese din cuprinsul punctului 66 din prezenta hotărâre, numai în ipoteza în care mărcile în conflict prezintă o anumită similitudine, Tribunalul are obligația să țină seama, în cadrul aprecierii globale a riscului de confuzie sau a legăturii dintre acestea, de existența unei „familii" sau a unei „serii" de mărci.

100 În măsura în care Tribunalul a constatat la punctele 55-59 din hotărârea atacată că un anumit număr de caracteristici vizuale și fonetice ale semnelor în cauză excludeau posibilitatea ca ele să fie percepute ca fiind similare, acesta putea, fără să săvârșească o eroare de drept, să considere la punctele 63-66 din hotărârea amintită că această constatare nu este repusă în discuție de existența unei „familii" sau a unei „serii" de mărci.

101 În consecință, al cincilea aspect al motivului unic trebuie respins ca fiind vădit nefondat și, prin urmare, acest motiv trebuie respins în totalitate.

102 Având în vedere toate considerațiile precedente, recursul trebuie respins ca nefondat.

Cu privire la cheltuielile de judecată

103 Potrivit articolului 69 alineatul (2) d in Regulamentul de procedură, aplicabil procedurii de recurs în temeiul articolului 118 din același regulament, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât OAPI a solicitat obligarea Ferrero la plata cheltuielilor de judecată, iar aceasta a căzut în pretenții, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a cincea) declară și hotărăște:

1) Respinge recursul.

2) Obligă Ferrero SpA la plata cheltuielilor de judecată.

Semnături