

HOTĂRÂREA TRIBUNALULUI (Camera a doua)

14 octombrie 2009 *

În cauza T-140/08,

Ferrero SpA, cu sediul în Alba (Italia), reprezentată de C. Gielen și F. Jacobacci, avocați,

reclamantă,

împotriva

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

pârât,

* Limba de procedură: engleza.

cealaltă parte în procedura care s-a aflat pe rolul camerei de recurs a OAPI fiind

Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck, cu sediul în Innsbruck (Austria),

având ca obiect o acțiune formulată împotriva Deciziei Camerei a doua de recurs a OAPI din 30 ianuarie 2008 (cauza R 682/2007-2) privind o procedură de declarare a nulității între Ferrero SpA și Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck,

TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ
AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE (Camera a doua),

compus din doamnele I. Pelikánová, președinte, K. Jürimäe (raportor) și domnul S. Soldevila Fragoso, judecători,

grefier: doamna B. Pastor, grefier adjunct,

având în vedere cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 14 aprilie 2008,

având în vedere memoriul în răspuns depus la grefa Tribunalului la 22 iulie 2008,

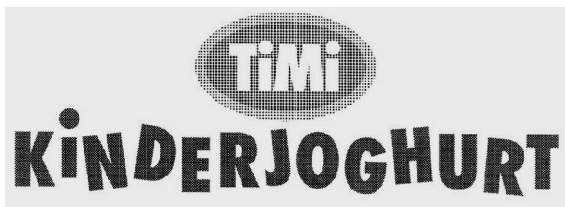
în urma ședinței din 11 martie 2009,

pronunță prezenta

Hotărâre

Istoricul cauzei

- 1 La 8 aprilie 1998, Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci comunitare la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI), în temeiul Regulamentului (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), cu modificările ulterioare [înlocuit de Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO L 78, p. 1)].
- 2 Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este următorul semn figurativ:



- 3 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, astfel cum a fost revizuit și modificat, 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.”

- 4 La 14 iunie 1999, reclamanta, Ferrero SpA, 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 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”.
- 5 Prin Decizia din 29 septembrie 2000, divizia de opoziție a respins opoziția, în temeiul dispozițiilor articolului 8 alineatul (1) litera (b) și al articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 [devenite articolul 8 alineatul (1) litera (b) și articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 207/2009].
- 6 Această decizie a fost confirmată ulterior la 3 noiembrie 2003 de Camera a patra de recurs a OAPI în cauza R 1147/2000-4.

- 7 În urma respingerii opoziției, marca a făcut obiectul publicării în *Buletinul mărcilor comunitare* nr. 42/2004 din 11 octombrie 2004.
- 8 La 19 august 2005, reclamanta a introdus o cerere de declarare a nulității în temeiul articolului 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009], împotriva înregistrării acestei mărci comunitare. Această cerere a fost formulată pentru toate produsele vizate de marca comunitară.
- 9 Întemeindu-se pe articolul 8 alineatul (1) litera (b) și pe articolul 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, la care face trimitere articolul 52 alineatul (1) litera (a) din acest regulament, reclamanta a invocat în susținerea cererii sale de declarare a nulității înregistrarea italiană menționată la punctul 4 de mai sus, precum și alte 35 de drepturi anterioare italiene, franceze, spaniole și internaționale, enumerate la punctul 5 din cererea introductivă, care conțin toate elementul „kinder”, precum și un element suplimentar și/sau elemente figurative.
- 10 Prin Decizia din 14 martie 2007, divizia de anulare a declarat nulitatea mărcii comunitare TiMi KiNDERJOGHURT în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.
- 11 La 4 mai 2007, Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck a declarat recurs la OAPI împotriva deciziei diviziei de anulare în temeiul articolului 59 din Regulamentul nr. 40/94 (devenit articolul 60 din Regulamentul nr. 207/2009).
- 12 Recursul a fost respins prin Decizia din 30 ianuarie 2008 a Camerei a doua de recurs (denumită în continuare „decizia atacată”). Camera de recurs a anulat decizia diviziei de anulare și a respins cererea de declarare a nulității.

- 13 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 a aplicării articolului 8 alineatul (1) litera (b) și a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, și anume identitatea sau similitudinea semnelor.

Concluziile părților

- 14 Reclamanta solicită Tribunalului:

- anularea deciziei atacate;

- obligarea OAPI la plata cheltuielilor de judecată.

- 15 OAPI solicită Tribunalului:

- în principal, respingerea acțiunii în totalitate;

- obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată;

- în subsidiar, în cazul în care Tribunalul consideră că semnele nu sunt diferite, fie să se pronunțe cu privire la aplicarea articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, dacă apreciază că dispune de suficiente informații, fie să trimită cauza la OAPI spre rejudecare;

- în ultimul caz, să se dispună că OAPI suportă propriile cheltuieli de judecată.

Cu privire la fond

- ¹⁶ În susținerea acțiunii sale, reclamanta invocă două motive întemeiate, în primul rând, pe aplicarea greșită a principiului autorității de lucru judecat și, în al doilea rând, pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) și, respectiv, a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

Cu privire la primul motiv, întemeiat pe aplicarea greșită a principiului autorității de lucru judecat

Argumentele părților

- ¹⁷ În cadrul prezentului motiv, reclamanta susține că respectiva cameră de recurs s-a contrazis afirmând, pe de o parte, că deciziile pronunțate în procedura de opoziție sunt lipsite de efectul negativ al autorității de lucru judecat, întrucât nu exclud admisibilitatea unei cereri ulterioare de declarare a nulității, și, pe altă parte, că nu se

poate face abstracție în totalitate de astfel de decizii în cazul pronunțării cu privire la o cerere ulterioară de declarare a nulității între aceleași părți și ale cărei obiect și motive sunt identice. Astfel, deciziile pronunțate în procedura de opoziție nu ar avea efect obligatoriu în cadrul unei proceduri ulterioare de declarare a nulității. În această privință, reclamanta invocă următoarele patru motive.

- 18 În primul rând, reclamanta susține că elementele de fapt noi și elementele de probă suplimentare prezentate în fața diviziei de opoziție, în special cele care dovedesc renumele mărcii KINDER și al familiei de mărci KINDER, sunt suficiente pentru a modifica obiectul litigiului într-o mare măsură, astfel încât concluziile reținute în decizia adoptată în procedura de opoziție nu mai sunt pertinente.
- 19 În al doilea rând, distincția efectuată de camera de recurs în decizia atacată între „efectul pozitiv” și „efectul negativ” al autorității de lucru judecat ar fi artificială și nu ar fi întemeiată în drept. O decizie fie a dobândit autoritate de lucru judecat, fie nu a dobândit autoritate de lucru judecat.
- 20 În al treilea rând, regula *nemo potest venire contra factum proprium*, citată în decizia atacată, ar fi străină de procedurile administrative.
- 21 În al patrulea rând, respingerea unei opoziții și înregistrarea ulterioară a unei mărci comunitare nu pot crea nici o securitate juridică, nici o încredere legitimă pentru titularul unei mărci, întrucât reglementarea ar da posibilitatea de a contesta ulterior înregistrarea în cadrul unei cereri de declarare a nulității sau al unei cereri reconvenționale formulate în cadrul unui litigiu privind contrafacerea.
- 22 Din argumentele precedente, reclamanta trage concluzia că decizia atacată trebuie „înlăturată”.

- 23 OAPI subliniază mai întâi că este de acord cu afirmația care figurează în decizia atacată, precum și în cererea introductivă, potrivit căreia, dacă situația de fapt din litigiu s-a schimbat în mod semnificativ, divizia de anulare nu este ținută de soluționarea procedurii de opoziție în măsura în care este astfel obligată să se pronunțe într-o nouă cauză.
- 24 În continuare, OAPI susține că, în ceea ce privește, în schimb, cauzele ale căror elemente de fapt și de drept sunt identice, trebuie să se stabilească o distincție importantă între, pe de o parte, „imperativul coerenței” care trebuie respectat de un organ administrativ însărcinat cu înregistrarea mărcilor, aplicând aceleași principii juridice fiecărei cauze și ținând seama, în măsura posibilului, de precedentele create în cauze identice sau similare și, pe de altă parte, obligația care ar reveni organului respectiv de a ajunge la aceeași concluzie cu cea dintr-o cauză precedentă, în considerarea caracterului obligatoriu din punct de vedere juridic al deciziei anterioare pronunțate de acest organ sau de un organ administrativ sau judiciar superior.
- 25 În această privință, OAPI susține că „imperativul coerenței” care se reflectă în adoptarea de directive interne, de note practice sau de controale de calitate mai mult sau mai puțin obligatorii este limitat, conform jurisprudenței, de respectarea principiului legalității. De aici ar rezulta că o autoritate nu poate fi legată de o decizie anterioară afectată de o eroare. În special, având în vedere că deciziile pe care OAPI este investit să le adopte, în temeiul Regulamentului nr. 40/94, privind înregistrarea unui semn ca marcă comunitară fac parte din exercitarea unei competențe acordate, și nu a unei puteri discreționare, legalitatea acestor decizii trebuie evaluată numai pe baza acestui regulament, astfel cum este acesta interpretat de instanța comunitară, și nu pe baza unei practici decizionale anterioare a OAPI sau a camerelor de recurs.
- 26 În consecință și independent de chestiunea aplicabilității regulii *nemo potest venire contra factum proprium*, OAPI susține că această regulă nu poate fi interpretată în cauză în sensul că divizia de anulare este ținută de deciziile anterioare ale diviziei de opoziție sau ale camerei de recurs adoptate în aceeași cauză.

- 27 În plus, această interpretare ar fi conformă cu o interpretare *a contrario* a articolului 62 alineatul (2) din Regulamentul nr. 40/94 [devenit articolul 64 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009], potrivit căruia considerentele și dispozitivul deciziilor pronunțate de camerele de recurs nu ar lega decât „prima instanță”, în cazul în care cauza ar fi retrimisă spre soluționare organului care a pronunțat decizia atacată și în măsura în care împrejurările cauzei rămân aceleași.
- 28 Pe de altă parte, OAPI subscrie la argumentul reclamantei potrivit căruia respingerea unei opoziții și înregistrarea ulterioară a unei mărci comunitare nu pot crea o încredere legitimă.
- 29 Din considerațiile precedente ar rezulta că în mod efectiv camera de recurs a săvârșit o eroare de drept atunci când a concluzionat că divizia de anulare este legată de decizia anterioară a diviziei de opoziție.
- 30 Cu toate acestea, în opinia OAPI, înainte de anularea deciziei atacate, este necesar să se determine dacă respectiva cameră de recurs s-a pronunțat în mod corect cu privire la fondul cauzei. În consecință, ar trebui apreciată în cadrul prezentei proceduri temeinicia deciziei atacate în ceea ce privește analiza efectuată de camera de recurs cu privire la similitudinea semnelor în contextul articolului 8 alineatul (1) litera (b) și al articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94.

Aprecierea Tribunalului

- 31 În cadrul prezentului motiv, trebuie să se examineze, în contextul unei proceduri de declarare a nulității aflate pe rolul OAPI, relevanța aprecierilor efectuate și a concluziilor reținute de o cameră de recurs într-o decizie anterioară, pronunțată în cadrul unei proceduri de opoziție între aceleași părți și cu privire la aceeași marcă comunitară.

- 32 În această privință, trebuie să se sublinieze mai întâi că, independent de răspunsul dat la această întrebare, la punctele 32-46 din decizia atacată, camera de recurs a efectuat o analiză separată și completă a fondului litigiului, și în special a similitudinii dintre semnele în cauză, analiză care face obiectul celui de al doilea motiv al reclamantei.
- 33 În aceste împrejurări, trebuie să se concluzioneze că, în pofida constatărilor efectuate la punctul 30 din decizia atacată, camera de recurs nu a aplicat în cauză principiul autorității de lucru judecat. În consecință, primul motiv este întemeiat pe o premisă greșită și astfel trebuie respins.
- 34 Cu toate acestea, înainte de examinarea celui de al doilea motiv, este necesar totuși să se sublinieze că în mod întemeiat camera de recurs a arătat la punctele 17-29 din decizia atacată că principiul autorității de lucru judecat, care impune necontestarea caracterului definitiv al unei decizii cu caracter jurisdicțional, nu este aplicabil în raportul dintre o decizie finală în materia opoziției și o cerere de declarare a nulității, având în vedere în special, pe de o parte, că procedurile de pe rolul OAPI sunt administrative, iar nu jurisdicționale, și, pe de altă parte, că dispozițiile relevante ale Regulamentului nr. 40/94, mai precis articolul 52 alineatul (4) și articolul 96 alineatul (2) [devenite articolul 53 alineatul (4) și articolul 100 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009], nu conțin prevederi în acest sens.
- 35 De asemenea, în mod întemeiat, camera de recurs a observat la punctul 30 din decizia atacată că nu se poate face abstracție în totalitate de constatările efectuate în decizia finală în materie de opoziție, în cazul pronunțării cu privire la cererea de declarare a nulității formulată între aceleași părți, cu privire la același obiect și întemeiată pe aceleași motive, cu condiția ca aceste constatări sau aspectele soluționate să nu fie afectate de elemente de fapt noi, de probe noi sau de motive noi. Astfel, această afirmație nu este decât o expresie specifică a jurisprudenței potrivit căreia practica decizională anterioară a OAPI constituie un element care poate fi luat în considerare pentru a aprecia dacă un semn este susceptibil de a fi înregistrat ca marcă comunitară [a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 9 iulie 2008, Reber/OAPI – Chocofabrike Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Rep., p. II-1927, punctele 45 și 53].

36 În schimb, în mod neîntemeiat, camera de recurs a considerat la punctul 30 din decizia atacată 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. Astfel, pe de o parte, în măsura în care o decizie pronunțată în cadrul unei proceduri de opoziție, deși este definitivă, nu dobândește autoritate de lucru judecat, această decizie nu este susceptibilă să dea naștere la drepturi dobândite și nici unei încrederi legitime cu privire la rezultatul unei proceduri ulterioare de declarare a nulității. Pe de altă parte, dacă ar fi reținută argumentarea camerei de recurs cu privire la acest aspect, contestarea înregistrării unei mărci comunitare ce a făcut obiectul unei decizii în materie de opoziție printr-o cerere de declarare a nulității formulată între aceleași părți, cu privire la același obiect și întemeiată pe aceleași motive ar fi lipsită de efect util, deși aceasta este posibilă în temeiul Regulamentului nr. 40/94, astfel cum rezultă din considerațiile prezentate mai sus.

37 Prin urmare, concluzia camerei de recurs în ceea ce privește caracterul obligatoriu al constatărilor efectuate în decizia finală în materie de opoziție în cadrul procedurii ulterioare de declarare a nulității este eronată.

Cu privire la al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) și, respectiv, a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94

Argumentele părților

38 În cadrul celui de al doilea motiv, reclamanta apreciază, în primul rând, că renumele diferitelor sale mărci anterioare nu a fost luat în considerare în mod corespunzător de camera de recurs.

- 39 În această privință, reclamanta amintește mai întâi că, pe de o parte, în contextul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, renumele și caracterul distinctiv joacă un „rol crucial” și, pe de altă parte, în contextul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din același regulament, acestea sunt elemente esențiale pentru a determina existența sau inexistența unui risc de confuzie.
- 40 În continuare, în pofida faptului că, la punctul 35 din decizia atacată, camera de recurs ar fi confirmat decizia diviziei de anulare în ceea ce privește gradul ridicat de notorietate al mărcii anterioare, camera de recurs ar fi omis ulterior să țină seama de această notorietate pentru a aprecia caracterul distinctiv al mărcii anterioare și să o compare pe aceasta din urmă cu marca contestată.
- 41 În plus, concluzionând, la punctul 35 din decizia atacată, referitor la evaluarea probelor privind notorietatea mărcii anterioare, că sondajele relevă de asemenea că termenul „kinder” este asociat în mod spontan cu produsele de cofetărie ale mărcii KINDER, camera de recurs ar fi limitat în mod nejustificat gama de produse cu care este asociat renumele mărcii KINDER. Astfel, o apreciere corectă ar fi trebuit să conducă la concluzia potrivit căreia marca KINDER nu este asociată numai cu produsele de cofetărie, ci și cu ciocolata, cu ouăle din ciocolată, cu gustările (inclusiv gustări pe bază de lapte), precum și cu batoanele de ciocolată.
- 42 În final, contrar afirmațiilor camerei de recurs, pentru aprecierea similitudinii dintre două semne, ar trebui să se țină seama de renumele unei mărci. În această privință, reclamanta amintește jurisprudența potrivit căreia mărcile care au un caracter distinctiv ridicat, fie intrinsec, fie datorită faptului că sunt cunoscute pe piață, se bucură de o protecție mai extinsă decât cele al căror caracter distinctiv este mai redus. Deși această jurisprudență se referă la cazurile de similitudine care țin de articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, totuși, în aprecierea similitudinii dintre două semne efectuată în temeiul articolului 8 alineatul (5) din acest regulament, ar trebui să se țină seama și de renume, ca factor relevant în cauză. În această privință, reclamanta susține că existența unei legături între întinderea renumelui și similitudinea mărcilor este recunoscută de vechiul drept al mărcilor din Benelux în sensul că cu cât marca este mai puternică, cu atât trebuie admisă mai ușor existența unei asocieri sau a unei similitudini.

43 În al doilea rând, deși produsele vizate de marca contestată și cele vizate de mărcile anterioare nu sunt identice și nu fac parte din aceeași clasă, totuși produsele în cauză sunt foarte similare. Astfel, având în vedere că, în percepția consumatorilor, produsele din familia mărcilor care conțin termenul „kinder” ar fi asociate în mare măsură cu laptele și cu produsele lactate în general, utilizarea semnului TiMi KiNDERJOGHURT alături de produse pe bază de iaurt ar fi susceptibilă să genereze în percepția consumatorilor o puternică asociere între produsele care aparțin respectivei familii de mărci și produsele vizate de marca contestată.

44 În al treilea rând, reclamanta critică de asemenea faptul că, în decizia atacată, camera de recurs nu a ținut seama că este proprietara unei mari familii de mărci care conțin sau care sunt alcătuite din elementul „kinder” asociat cu termeni sau cu simboluri distinctive sau descriptive.

45 Or, existența unei aceleiași serii sau familii de mărci ar constitui un factor relevant pentru aprecierea existenței sau a inexistenței unui risc de confuzie. Astfel, ar putea apărea un risc de confuzie din posibilitatea de asociere între marca contestată și mărcile anterioare care fac parte din serie, în cazul în care marca contestată prezintă cu acestea din urmă similitudini susceptibile să determine consumatorii să creadă că face parte din aceeași serie și, prin urmare, că produsele pe care le desemnează au aceeași origine comercială cu cele acoperite de marca anterioară sau o origine conexă. Un astfel de risc ar putea exista inclusiv în cazul în care, precum în prezenta cauză, compararea mărcii contestate cu mărcile anterioare, fiecare luată în mod izolat, nu ar permite să se stabilească existența unui risc de confuzie direct.

46 În prezenta cauză, având în vedere că nici Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck, nici camera de recurs nu au contestat niciodată faptul că elementul „kinder” ar constitui elementul esențial al unei familii de mărci și că toate mărcile din care este alcătuită această familie ar fi utilizate într-o mare măsură pe piață și ar fi percepute de consumatori drept o familie de mărci, ar fi evident că datorită faptului că ar conține și elementul „kinder”, marca contestată ar fi percepută imediat drept o altă marcă a

familiei sau a seriei. Astfel, riscul de confuzie, inclusiv riscul de asociere, în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, ar deveni o certitudine.

47 În al patrulea și ultimul rând, reclamanta consideră că aprecierea efectuată de camera de recurs la punctele 36-44 din decizia atacată și potrivit căreia cele două semne nu sunt similare este incoerentă și eronată. În această privință, reclamanta invocă următoarele trei motive.

48 În primul rând, camera de recurs nu ar fi ținut seama de jurisprudența potrivit căreia gradul de similitudine pentru compararea semnelor în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94 nu este același cu cel impus de articolul 8 alineatul (1) litera (b) din același regulament. Astfel, contrar celei de a doua dispoziții, cea dintâi nu ar impune ca similitudinea semnelor să fie de natură să provoace un risc de confuzie.

49 În al doilea rând, în loc să aprecieze similitudinea dintre semne în funcție de impresia generală creată de acestea, camera de recurs ar fi apreciat-o în urma unei „disecții analitice” a mărcii contestate.

50 În al treilea rând, constatarea camerei de recurs potrivit căreia elementul „timi” este elementul dominant al mărcii contestate, ar fi în mod vădit eronată. Astfel, pe de o parte, acest element este imprimat cu alb pe un fond mai închis, ceea ce l-ar face „mai puțin imediat lizibil” decât dacă era imprimat cu negru pe un fond alb și, pe de altă parte, mărimea sa nu ar reprezenta decât o mică parte din ansamblul mărcii. Dimpotrivă, elementul „kinder” ar fi elementul dominant al mărcii. Astfel, pe de o parte, elementul „kinderjoghurt” ar fi imprimat cu negru și ar ocupa un spațiu mult mai mare decât elementul „timi”. Pe de altă parte, elementul „joghurt”, ca termen descriptiv, ar trebui considerat fie un element neglijabil, fie că accentuează în fapt similitudinea cu familia de mărci KINDER. De altfel, constatarea camerei de recurs de la punctul 41 din decizia atacată, potrivit căreia elementul „kinder” nu se distinge sau nu apare drept element independent și este alipit la elementul „joghurt”, ar fi de asemenea eronată. Astfel, potrivit jurisprudenței, alipirea unui element distinctiv la un element descriptiv nu ar elimina similitudinea elementului distinctiv. În final, presupunând că elementul „timi” ar fi de asemenea relevant, camera de recurs nu ar fi putut omite în totalitate elementul

„kinder” în cadrul comparării celor două semne. Reclamanta amintește în această privință că, într-un caz special, o marcă anterioară utilizată de un terț într-un semn compus care cuprinde denumirea întreprinderii acestui terț își menține poziția distinctivă autonomă în cadrul semnului complex, fără a constitui însă elementul dominant al acesteia. Într-o astfel de ipoteză, impresia de ansamblu produsă de semnul compus ar putea determina publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin cel puțin de la întreprinderi legate din punct de vedere economic, situație în care ar trebui reținută existența unui risc de confuzie.

51 Din considerațiile precedente, reclamanta trage concluzia că mai întâi există un risc ridicat de prejudiciu în sensul articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, constând în atingerea adusă caracterului distinctiv și renumelui mărcii verbale KINDER, apoi că Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck obține foloase necuvenite din acest caracter distinctiv și din acest renume și, în final, că există de asemenea un risc de confuzie ridicat în sensul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din acest regulament, având în vedere similitudinea mărcilor și a produselor, precum și ținând seama de renumele mărcii KINDER și al familiei de mărci aparținând reclamantei.

52 OAPI contestă argumentele reclamantei.

Aprecierea Tribunalului

53 În primul rând, trebuie să se sublinieze că existența unei similitudini între marca anterioară și marca contestată constituie o condiție comună de aplicare a articolului 8 alineatul (1) litera (b) și a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, la care face trimitere articolul 52 alineatul (1) litera (a) din acest regulament. În ceea ce privește aprecierea acestei condiții, rezultă din jurisprudența referitoare la interpretarea articolului 5 alineatul (2) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92), al cărui conținut normativ este identic, în

esență, cu cel al articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, că această condiție presupune existența, în special, a unor elemente de similitudine vizuală, fonetică sau conceptuală (a se vedea Hotărârea Curții din 23 octombrie 2003, Adidas-Salomon și Adidas Benelux, C-408/01, Rec., p. I-12537, punctul 28 și jurisprudența citată).

54 Pe de altă parte, rezultă tot din jurisprudența Curții referitoare la interpretarea articolului 5 alineatul (2) din Directiva 89/104 că, pentru a fi îndeplinită condiția referitoare la similitudine, nu este necesar să se demonstreze că există, în percepția publicului vizat, un risc de confuzie între marca anterioară, care se bucură de renume, și marca contestată. Este suficient ca gradul de similitudine între aceste mărci să aibă ca efect faptul că publicul vizat stabilește o legătură între acestea. Existența unei astfel de legături trebuie apreciată în mod global, în funcție de toți factorii relevanți ai cauzei. Compararea semnelor trebuie, în ceea ce privește similitudinea vizuală, fonetică sau conceptuală dintre mărcile în cauză, să se întemeieze pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ținând seama în special de elementele lor distinctive și dominante (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Tribunalului din 16 aprilie 2008, Citigroup și Citibank/OAPI – Citi (CITI), T-181/05, Rep., p. II-669, punctele 64 și 65 și jurisprudența citată).

55 În prezenta cauză, în pofida faptului că elementul „kinder” este prezent în ambele semne, există, astfel cum a arătat camera de recurs la punctul 42 din decizia atacată, un anumit număr de caracteristici vizuale și fonetice care exclud posibilitatea ca semnele să fie percepute ca fiind similare.

56 În primul rând, elementul „kinder” este alipit cu elementul „joghurt”, ceea ce le privează de o existență autonomă specifică. Astfel, pe de o parte, nu numai că elementele „kinder” și „joghurt” au aceeași importanță vizuală, ci iregularitățile stilizate ale fontului caracterelor ondulate și dansând ale elementului „kinderjoghurt” fac din acestea o unitate armonioasă în care ambele elemente constitutive au devenit cu greu perceptibile. Aceste particularități demonstrează că, în mod contrar susținerilor reclamantei, elementul „kinder” nu este doar alipit elementului „joghurt”. Pe de altă parte, datorită fontului stilizat al caracterelor elementului „kinder” utilizat în cadrul

mărcii contestate, aceasta din urmă nu se aseamănă în plan vizual cu marca verbală anterioară pe care este întemeiată nulitatea, care este reprezentată într-un font de caractere clasic.

57 În al doilea rând, trebuie să se constate că elementul „kinder” din marca contestată doar face parte din elementul „kinderjoghurt” care nu are decât o importanță secundară în raport cu elementul „timi”. În această privință, trebuie respinse argumentele invocate de reclamantă prin care se urmărește să se demonstreze că elementul „timi” nu ar fi elementul dominant din cauza mărimii sale reduse și a prezentării sale pretins a fi mai puțin lizibile decât elementul „kinderjoghurt”. Astfel, pe de o parte, din punct de vedere vizual, acest element este punctul convergent al semnului în măsura în care este bine pus în evidență în centrul acestuia și deasupra elementului „kinderjoghurt”, astfel încât atrage atenția primul. Această amplasare centrală compensează în mare parte faptul că elementul „timi” este imprimat într-un font de caractere de mărime mai redusă decât cea utilizată pentru elementul „kinderjoghurt”, precum și faptul că imprimarea cu alb pe un fond negru ar putea face, eventual, elementul „timi” mai puțin lizibil decât elementul „kinderjoghurt” plasat în partea inferioară a semnului. Pe de altă parte, din punct de vedere fonetic, trebuie să se constate că elementul „timi” este cel pronunțat mai întâi, astfel încât consumatorii îi acordă mai multă importanță. Elementul „kinder” este prin urmare eclipsat de elementul dominant „timi” care, fără nicio îndoială, este frapant în percepția consumatorilor.

58 În al treilea rând, contrar poziției sale în marca verbală anterioară pe care este întemeiată nulitatea, în cadrul mărcii contestate, elementul „kinder” este situat între alte două elemente care sunt, pe de o parte, elementul „timi” și, pe de altă parte, elementul „joghurt”. O astfel de diferență reduce într-o măsură substanțială nu numai similitudinea fonetică ce poate exista între cele două semne datorită elementului comun, ci și eventuala similitudine vizuală care poate exista datorită acestui element comun. Prin urmare, elementul „kinder” constituie un element neglijabil în impresia de ansamblu produsă de marca în cauză.

59 Rezultă din considerațiile precedente că în mod corect camera de recurs a conchis că semnele în cauză nu sunt similare.

- 60 Această concluzie nu este contrazisă de celelalte argumente invocate de reclamantă.
- 61 Astfel, în primul rând, în ceea ce privește atât argumentul întemeiat pe renumele mărcii anterioare, cât și argumentul întemeiat pe similitudinea existentă între produsele mărcilor în litigiu, trebuie să se constate 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.
- 62 Indiferent de situație, pe de o parte, în ceea ce privește argumentul întemeiat pe renumele mărcii anterioare, este necesar să se sublinieze că, în prezenta cauză, lipsa similitudinii între semnele în cauză, constatată la punctele 56-58 de mai sus, este atât de accentuată încât renumele mărcii KINDER, independent de faptul că este necontestată sau contestată, nu este în măsură să repună în discuție această lipsă a similitudinii. Pe de altă parte, în ceea ce privește argumentul întemeiat pe similitudinea existentă între produsele mărcilor în litigiu, trebuie să se sublinieze mai întâi că, în timp ce produsele mărcii contestate au toate legătură cu iaurtul și fac parte din clasa 29, produsele celor 36 de drepturi anterioare invocate în susținerea cererii de declarare a nulității sunt în esență produse din cacao și din ciocolată, precum și prăjituri, patiserie și cofetărie și fac parte toate din clasa 30. Pe de altă parte, contrar susținerilor reclamantei, faptul că un anumit număr dintre aceste ultime produse pot conține o anumită cantitate de lapte nu le face asemănătoare nici cu laptele sau cu produsele lactate în general, nici *a fortiori* cu produsele din iaurt. Din considerațiile precedente rezultă că lipsa similitudinii între semnele în litigiu nu se compensează în mod cert cu existența vreunei similitudini între produsele mărcilor în litigiu.
- 63 În al doilea rând, în ceea ce privește argumentul întemeiat pe existența unei familii sau a unei serii de mărci, trebuie amintit că în jurisprudență s-a recunoscut că, în cazul unei familii sau al unei serii de mărci, riscul de confuzie care trebuie apreciat în cadrul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94 este accentuat în considerarea faptului că un consumator se poate înșela în ceea ce privește proveniența sau originea produselor acoperite de marca contestată și poate considera în mod greșit că aceasta face parte din familia sau din seria respectivă de mărci (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Curții din 13 septembrie 2007, Il Ponte Finanziaria/OAPI, C-234/06 P, Rep., p. I-7333, punctul 63). Totuși, astfel cum rezultă din această

jurisprudență, 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 a articolului 8 alineatul (5) din Regulamentul nr. 40/94, mai precis existența unei similitudini între marca anterioară și marca contestată.

64 Indiferent de situație, presupunând chiar că existența unei familii sau a unei serii de mărci ar fi un factor relevant în aprecierea existenței unei astfel de similitudini, riscul ca un consumator să poată considera în mod efectiv în cauză 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.

65 Astfel, trebuie subliniate în această privință în special următoarele trei aspecte. În primul rând, spre deosebire de semnele enumerate la punctul 5 din cererea introductivă, elementul „kinderjoghurt” din cadrul mărcii contestate se scrie într-un singur cuvânt, fără spațiu între elementul „kinder” și elementul „joghurt”. În al doilea rând, spre deosebire de semnele enumerate la punctul 5 din cererea introductivă, marca contestată se caracterizează prin iregularități stilizate ale elementului „kinderjoghurt”, astfel cum sunt subliniate la punctul 56 de mai sus. În al treilea rând, spre deosebire de semnele enumerate la punctul 5 din cererea introductivă, marca contestată conține elementul „timi”, care, având în vedere caracterul său dominant, eclipsează elementul „kinderjoghurt” și *a fortiori* elementul „kinder”, care face parte din acesta.

66 În consecință, argumentul întemeiat pe existența unei familii sau a unei serii de mărci trebuie respins.

67 În al treilea rând, 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, trebuie să se constate că elementele invocate de camera de recurs, pe care Tribunalul le-a preluat la punctele 56-58 de mai sus, demonstrează lipsa similitudinii

independent de eventuala capacitate a gradului de similitudine de a crea un risc de confuzie. Argumentul reclamantei trebuie deci respins ca fiind inoperant.

68 În al patrulea și ultimul rând, contrar afirmațiilor reclamantei, camera de recurs nu a săvârșit o eroare prin efectuarea unei „diseccții analitice” a mărcii contestate. Astfel, 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. În cauză, după ce a constatat, la punctul 43 din decizia atacată, 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. Având în vedere că „diseccția analitică” nu a fost efectuată în detrimentul luării în considerare a impresiei de ansamblu produse de elementele care compun marca în litigiu, argumentul reclamantei trebuie respins ca fiind nefondat.

69 Rezultă din ansamblul considerațiilor precedente că al doilea motiv trebuie respins ca fiind nefondat.

70 Având în vedere ansamblul considerațiilor precedente, acțiunea trebuie respinsă, așadar, în totalitate.

Cu privire la cheltuielile de judecată

71 Potrivit articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată.

Întrucât reclamanta a căzut în pretenții, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată, conform concluziilor OAPI.

Pentru aceste motive,

TRIBUNALUL (Camera a doua)

declară și hotărăște:

- 1) **Respinge acțiunea.**
- 2) **Obligă Ferrero SpA la plata cheltuielilor de judecată.**

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 14 octombrie 2009.

Semnături