

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 15 de enero de 2003 *

En el asunto T-99/01,

Mystery Drinks GmbH, en liquidación judicial, con domicilio social en Eppertshausen (Alemania), representada por los Sres. T. Jestaedt, V. von Bomhard y A. Renck, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), representada por los Sres. A. von Mühlendahl y B. Weggenmann y la Sra. C. Røhl Søberg, en calidad de agentes,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: alemán.

y en el que la parte coadyuvante ante el Tribunal de Primera Instancia es:

Karlsberg Brauerei KG Weber, con domicilio social en Homburg (Alemania), representada por el Sr. R. Lange, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 12 de febrero de 2001 (asunto R-251/2000-3), relativa al registro del signo MYSTERY como marca comunitaria al cual se opuso la marca nacional Mixery,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Segunda),

integrado por los Sres. R.M. Moura Ramos, Presidente, y J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 7 de mayo de 2001;

visto el escrito de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 28 de agosto de 2001;

visto el escrito de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de agosto de 2001;

celebrada la vista el 18 de septiembre de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 25 de octubre de 1996, la demandante presentó ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»), una solicitud de marca figurativa comunitaria, con arreglo al Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.
- 2 El signo cuyo registro se solicitó es el reproducido a continuación:



JOYSTERY

3 Los productos para los que se solicitó el registro se hallan comprendidos en las clases 29, 30 y 32 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:

— «aperitivos, en particular frutos secos, nueces, chips (patatas fritas a la inglesa) y patatas fritas» comprendidos en la clase 29;

— «cacao, azúcar, miel, jarabe de melaza y productos hechos de estos productos, en particular golosinas y otros dulces; pastelería y confitería, helados; goma de mascar», comprendidos en la clase 30;

— «bebidas sin alcohol, con excepción de las cervezas sin alcohol», comprendidas en la clase 32.

4 La citada solicitud se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* n° 21/98, de 23 de marzo de 1998.

5 El 16 de junio de 1998, Karlsberg Brauerei KG Weber (en lo sucesivo, «parte coadyuvante») formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento n° 40/94, contra el registro de dicha marca comunitaria. El motivo invocado en apoyo de la oposición consistía en el riesgo de confusión a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 entre la marca solicitada y una marca anterior nacional de la que es titular la parte coadyuvante. La marca anterior de que se trata es el vocablo Mixery registrado en Alemania con el n° 395 02 709 para designar los productos siguientes:

— «cervezas y bebidas que contengan cerveza», comprendidas en la clase 32.

- 6 Mediante resolución de 4 de febrero de 2000, la División de Oposición desestimó la oposición.
- 7 El 3 de marzo de 2000, la parte coadyuvante interpuso un recurso ante la Oficina, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94, contra la resolución de la División de Oposición.
- 8 Mediante resolución de 12 de febrero de 2001 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), que se notificó a la demandante el 27 de febrero de 2001, la Sala Tercera de Recurso anuló parcialmente la resolución de la División de Oposición.
- 9 En esencia, la Sala de Recurso consideró que existe un riesgo de confusión entre la marca anterior y la marca solicitada para los productos comprendidos en la clase 32. Sin embargo, se excluye tal riesgo para los productos comprendidos en las clases 29 y 30.

Procedimiento y pretensiones de las partes

- 10 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la Oficina.

11 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Tenga en cuenta las alegaciones de las partes.

- Reparta las costas en función del resultado del procedimiento y, en todo lo demás, no le imponga las costas.

12 La parte coadyuvante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- desestime el recurso.

13 Mediante escrito de 5 de septiembre de 2002, la demandante informó al Tribunal de Primera Instancia que había sido declarada en quiebra. Además, de sus observaciones cabe deducir que tiene la intención de continuar el procedimiento. Por otra parte, la demandante no estuvo representada durante la vista.

Fundamentos de Derecho

Observaciones preliminares

14 Debe destacarse que la Oficina no se ha pronunciado, en sus pretensiones, ni sobre las pretensiones de la demandante ni tampoco sobre el futuro de la resolución impugnada.

- 15 Por este motivo, debe declararse la inadmisibilidad de las pretensiones de la Oficina. Sin embargo, la parte coadyuvante solicitó que se desestimara el recurso. En consecuencia, procede examinar el presente litigio conforme al artículo 134, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

Sobre el único motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

Alegaciones de las partes

- 16 La demandante estima que una marca como la de la parte coadyuvante, cuyo carácter distintivo es reducido, debe disfrutar de un grado de protección restringido, especialmente en la medida en que el público entendido asocia la marca Mixery a términos como «mixen» (mezclar) o «mix» (mezcla), que indican que la bebida constituye una mezcla o un cóctel. Una marca de esta índole no puede alcanzar el estatuto de una marca «realmente fuerte», ni siquiera mediante un uso intensivo.
- 17 Además, la demandante pone de manifiesto que nunca se ha demostrado suficientemente la reputación de la marca de la parte coadyuvante.
- 18 Por otra parte, la demandante alega que no se han presentado ni las alegaciones ni los documentos que ponen de manifiesto la notoriedad de la marca Mixery en el procedimiento de oposición y que no pueden presentarse por primera vez ante la Sala de Recurso. La demandante también sostiene que la cuestión del elevado carácter distintivo de una marca es una cuestión de Derecho. De esta forma, la demandante estima que, conforme al artículo 74, apartado 1, segunda frase, del Reglamento n° 40/94, no era necesaria ninguna contestación por su parte sobre unos hechos que, por otra parte, no se presentaron correctamente.

19 Por lo que atañe a la comparación de los signos, la demandante alega que:

— a nivel tipográfico, los signos en conflicto son distintos por cuanto sus caracteres centrales respectivos «IX» e «YST» difieren y porque la inicial «M» del signo MYSTERY presenta una forma muy estilizada;

— en el plano fonético, los signos son distintos. Sus sílabas respectivas divergen considerablemente. En la primera sílaba, la «i» de Mixery es más corta y más clara que la «Y» de MYSTERY y, en la segunda sílaba, la «ST» de MYSTERY se pronuncia de otra forma que la «x» de Mixery, consonante que se utiliza muy raramente;

— a nivel conceptual, los signos de que se trata, que tienen un sentido claro, difieren considerablemente. El vocablo MYSTERY evoca, en Alemania, el término «Mysterium». Por el contrario, el signo Mixery remite manifiestamente al término «mix» (mezcla) o «mixen» (mezclar).

20 La demandante añade que la impresión visual de la marca es primordial puesto que, en los almacenes, el cliente no encarga oralmente el producto y tan sólo una ínfima parte de tales bebidas se encarga en establecimientos de mucho nivel sonoro en lo que una previa consulta de la carta excluye el riesgo de confusión. Además, la bebida se sirve normalmente con la botella en la que figura la marca. Cuando la bebida se sirve de barril aparece la marca en el grifo o incluso en el vaso o en el posavasos.

21 Por lo que se refiere a la comparación de los productos, la demandante estima que no son similares. Las bebidas sin alcohol no se fabrican en los mismos lugares que

la cerveza y se venden en estanterías claramente separadas. Además, la diferencia decisiva entre las bebidas consiste en el hecho de que contengan alcohol o no, habida cuenta de las restricciones vinculadas a la edad o a la conducción de vehículos, por lo cual el consumidor debe prestar mucha atención a ello.

- 22 Para concluir, la demandante estima que no existe un riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior.
- 23 La parte coadyuvante expone que la marca Mixery tiene un acusado carácter distintivo, por su notoriedad. A este respecto, indica los datos que pueden apoyar el reconocimiento de esta notoriedad.
- 24 La parte coadyuvante alega que, contrariamente a los argumentos de la demandante, ya se había evocado en el procedimiento de oposición la referencia a un elevado grado de diferenciación y que la Sala de Recurso entendió correctamente este dato en el sentido de que se trata de una marca conocida.
- 25 La parte coadyuvante subraya que la demandante no excluye la confusión en el plano fonético más que mediante un análisis artificial basado en un análisis fragmentado de la marca. De la misma forma, el argumento basado en la utilización de la carta de bebidas no es pertinente en la medida en que no hace otra cosa que trasladar el riesgo de confusión a otro plano.
- 26 La parte coadyuvante afirma que no cabe sostener que los productos no sean similares. Sobre este particular, considera que es inexacto afirmar que las bebidas sin alcohol y las mezclas a base de cerveza se fabrican en diferentes lugares de producción.

- 27 Finalmente, la parte coadyuvante alega que no puede dividirse a los consumidores en dos categorías distintas en la medida en que existe un importante número de consumidores a los que se dirigen simultáneamente ambos productos.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 28 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se deniega el registro de la marca «cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior».
- 29 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), cuyo contenido normativo es, en esencia, idéntico al del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17).
- 30 Conforme a esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión en el público debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22; Canon, antes citada, apartado 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 18, y de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartado 40).

- 31 Esta apreciación global implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, tal como se indica en el séptimo considerando del Reglamento n° 40/94, y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias Canon, antes citada, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 19).
- 32 Además, la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias SABEL, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25). A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de los productos considerados es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Además, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de los productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 26).
- 33 En el presente caso, procede señalar, con carácter preliminar, que la Sala de Recurso afirmó, en el apartado 32 de la resolución impugnada, que la marca de la parte coadyuvante tiene un carácter distintivo más bien elevado.
- 34 Esta afirmación no puede deducirse únicamente de los datos que contiene la resolución sobre este particular. En efecto, el carácter distintivo elevado de una marca debe comprobarse, bien con respecto a las cualidades intrínsecas de la marca, bien en razón de la notoriedad de que goza. Ahora bien, por un lado, si bien la Sala comprobó que el carácter distintivo de la marca anterior no se veía

debilitado por la evocación de un término descriptivo y que era suficientemente original para ejercer su función de marca, sin embargo no precisó cuáles eran las cualidades intrínsecas de esta marca que permitían calificar este carácter distintivo de más bien elevado. Por otro lado, debe destacarse que, según la demandante ha alegado en esencia, los datos tomados de las indicaciones facilitadas por la parte coadyuvante, en particular la mera afirmación de que la marca es «una bebida de culto entre los jóvenes modernos» y la mera referencia a unas páginas internet relativas en particular al patronazgo publicitario de una velada posterior a la solicitud de registro, no pueden considerarse suficientes para acreditar el elevado carácter distintivo de la marca anterior derivado de la notoriedad que le está atribuida (véase, en este sentido, Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartados 22 y 23).

- 35 Por lo tanto, debe rechazarse la afirmación de la Sala de Recurso según la cual la marca de la parte que formula la oposición tiene un carácter distintivo más bien elevado sin que sea necesario pronunciarse sobre los demás puntos relativos al examen de la notoriedad suscitados por la demandante.
- 36 Sin embargo, el error en que ha incurrido de esta forma la Sala de Recurso no basta por sí sólo para provocar la anulación de su resolución. En efecto, puede acreditarse el riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior sin referencia al elevado carácter distintivo de la marca anterior. Por consiguiente, es preciso examinar si la resolución impugnada ha acreditado correctamente un riesgo de confusión, con independencia del error al que anteriormente se hizo referencia.
- 37 En el presente caso, dado que las bebidas comprendidas en la clase 32 son productos de consumo corriente y considerando que la marca anterior, en la que se fundaba la oposición, se halla registrada y protegida en Alemania, el público relevante con relación al cual debe efectuarse el análisis del riesgo de confusión está compuesto por el consumidor medio del citado Estado miembro.

- 38 A la vista de estas consideraciones, se han de comparar, en primer lugar, los productos de que se trata y, en segundo lugar, los signos en cuestión, con objeto de determinar si el registro del signo MYSTERY puede dar lugar a un riesgo de confusión con la marca anterior Mixery.
- 39 En primer lugar, por lo que atañe a la comparación de los productos, debe recordarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para apreciar la similitud entre los productos o servicios de que se trata, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre ellos. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así como su carácter competidor o complementario (sentencia Canon, antes citada, apartado 23).
- 40 Sobre este particular, la Sala de Recurso ha comprobado que la marca anterior se halla protegida no sólo para las cervezas, sino también para las bebidas mixtas que contengan cerveza, que en su caso pueden no tener alcohol. La Sala de Recurso ha comprobado asimismo que las cervezas y las demás bebidas pueden proceder, en particular en las fases de embotellado y de comercialización, de las mismas empresas, pueden venderse conjuntamente y tienen el mismo destino. Por otra parte, para los consumidores, las bebidas mixtas a base de cerveza pueden sustituir tanto a las cervezas como a las bebidas no alcohólicas. Por tanto, la Sala de Recurso afirmó, con toda razón, que los productos de que se trata, comprendidos en la clase 32, son similares.
- 41 Por lo que atañe a las alegaciones de la demandante relativas a la atención especial que el consumidor presta al contenido de alcohol de las bebidas, habida cuenta de las restricciones ligadas a la edad y la conducción de automóviles, no pueden acogerse en la medida en que, según lo ha comprobado la Sala de Recurso, las diferencias entre algunas bebidas desde el punto de vista del contenido de alcohol (cervezas de escaso grado alcohólico, cervezas sin alcohol o bebidas mixtas) tienden a difuminarse y no impiden al consumidor considerar que ambos productos fueron fabricados bajo el control de la misma empresa.

- 42 En segundo lugar, por lo que se refiere a la comparación de la marca y del signo solicitado, se deduce de la jurisprudencia que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas objeto de litigio, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias SABEL, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25). Además, el Tribunal de Justicia consideró que no puede descartarse que la mera similitud fonética entre dos marcas pueda crear un riesgo de confusión (véase, en este sentido, la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 28).
- 43 Por consiguiente, conviene comparar el signo «MYSTERY» tal como se halla reproducido en el apartado 2 anterior, y la marca Mixery, en sus aspectos gráfico, fonético y conceptual.
- 44 En el plano gráfico, es forzoso reconocer, según lo ha señalado la Sala de Recurso, que ambos signos se distinguen fácilmente por su grafía, en particular, por cuanto el signo MYSTERY se presenta bajo una forma figurativa que incluye en especial una «M» mayúscula estilizada.
- 45 A nivel fonético, la Sala de Recurso ha comprobado que, habida cuenta de las reglas de pronunciación del alemán y del inglés, en las que se inspira la palabra «Mystery» los puntos comunes de los elementos dominantes de cada signo son mucho más importantes que las diferencias, lo cual provoca una similitud de los signos.
- 46 A este respecto, no procede acoger la alegación de la demandante referente a la importancia de las citadas diferencias. En efecto, desde un punto de vista fonético, únicamente pueden ponerse de manifiesto tales diferencias según ha señalado la parte coadyuvante, si la demandante efectúa un análisis fragmentado, sílaba por sílaba, sin llevar a cabo la pronunciación de la palabra en su conjunto.

- 47 En el plano conceptual, la Sala de Recurso ha comprobado que, no obstante la falta de similitud de los signos de que se trata en este extremo, el sentido evocador de éstos no es suficientemente directo y preciso para ser percibido inmediatamente por el consumidor y, por consiguiente, para permitir distinguirlos con certeza. Sobre este particular, no puede afirmarse efectivamente que el público destinatario realice un análisis suficientemente elaborado de los signos para descubrir en los mismos este posible significado.
- 48 En vista del conjunto de las consideraciones precedentes, y en particular de la gran similitud de los productos y la similitud fonética de los signos de que se trata, procede señalar que la Sala de Recurso declaró, con toda razón, que existe un riesgo de confusión para el público relevante entre la marca solicitada y la marca anterior, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. Esta afirmación no puede ponerse en tela de juicio por la alegación de la demandante según la cual la impresión visual es primordial. En efecto, basta que exista un riesgo de confusión y no que esté acreditada la confusión. En la medida en que los productos de que se trata se consumen también por pedido oral, la mera similitud fonética de los signos de que se trata basta para crear un riesgo de confusión.
- 49 En estas circunstancias, debe rechazarse el motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. Procede pues desestimar el recurso.

Costas

- 50 En virtud del artículo 87, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, en circunstancias excepcionales o cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal de Primera Instancia podrá repartir las costas o decidir que cada parte abone sus propias costas.

- 51 En el presente caso, al haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, haberse declarado la inadmisibilidad de las pretensiones presentadas por la Oficina y no haber solicitado la parte coadyuvante su condena en costas, procede imponer a cada parte sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) Desestimar el recurso.
- 2) Cada parte cargará con sus propias costas.

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de enero de 2003.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

R.M. Moura Ramos