

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 9 de marzo de 2005*

En el asunto T-33/03,

Osotspa Co. Ltd, con domicilio social en Bangkok (Thailandia), representada por el Sr. C. Gassauer-Fleissner, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. A. von Mühlendahl, T. Eichenberg y G. Schneider, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es:

* Lengua de procedimiento: alemán.

Distribution & Marketing GmbH, con domicilio social en Salzburgo (Austria), representada inicialmente por el Sr. C. Hauer y posteriormente por los Sres. V. von Bomhard, A. Renck y A. Pohlmann, abogados;

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI de 27 de noviembre de 2002 (asunto R 296/2002-3), relativo a un procedimiento de oposición entre Osotspa Co. Ltd y Distribution & Marketing GmbH,

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

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. V. Vadapalas, Jueces;

Secretaría: Sra. D. Christensen, administradora;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 4 de febrero de 2003;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 28 de mayo de 2003;

visto el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 27 de mayo de 2003;

celebrada la vista el 29 de septiembre de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 10 de septiembre de 1997, Distribution & Marketing GmbH (en lo sucesivo, «interviniente») presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), 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 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo Hai.
- 3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca están incluidos en las clases 5, 12, 14, 25, 28, 32, 33, 34, 35, 41 y 42, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en su versión revisada y modificada.
- 4 Esta marca se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* n° 58/98, de 3 de agosto de 1998.

5 El 30 de octubre de 1998 la sociedad Osotspa Co. Ltd (en lo sucesivo, «demandante») formuló oposición, en virtud del artículo 42 del Reglamento nº 40/94, contra el registro de la marca solicitada respecto a los productos y servicios comprendidos en las clases 5, 32, 33, 35 y 42, correspondientes a la descripción siguiente:

- clase 5: «Productos higiénicos para el fortalecimiento y tonificantes, concretamente, preparaciones vitaminadas, preparaciones mineralizadas, reconstituyentes»;

- clase 32: «Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas»;

- clase 33: «Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)»;

- clase 35: «Organización de ferias y de exposiciones con fines comerciales o publicitarios referidas, exclusivamente o no, a los productos siguientes: productos higiénicos para el fortalecimiento y tonificantes, concretamente preparaciones vitaminadas, preparaciones mineralizadas, reconstituyentes; cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas alcohólicas; distribución con fines publicitarios de productos higiénicos para el fortalecimiento y tonificantes, concretamente preparaciones vitaminadas, preparaciones mineralizadas, reconstituyentes; cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas, así como bebidas alcohólicas»;

- clase 42: «Alojamiento y restauración».

- 6 El motivo invocado en apoyo de la oposición es el previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. La oposición se basó en la existencia, por una parte, de la marca nacional AM 537/96, registrada en Austria el 10 de mayo de 1996 y, por otra, de la marca comunitaria n° 168 427 registrada el 12 de mayo de 1998, que designan, ambas, «bebidas no alcohólicas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas», incluidos en la clase 32 del Arreglo de Niza, antes citado. Estas dos marcas gráficas anteriores (en lo sucesivo, «marcas anteriores») se representan del modo siguiente:



- 7 Mediante resolución de 31 de enero de 2002, la División de Oposición desestimó la oposición por considerar que no había riesgo de confusión entre las marcas controvertidas. Señalando que debe tenerse en cuenta el carácter distintivo mediano de las marcas anteriores estimó que los signos enfrentados son completamente diferentes desde los puntos de vista gráfico y fonético y que tienen una estructura totalmente distinta.
- 8 El 2 de abril de 2002 la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento n° 40/94, contra la resolución de la División de Oposición.
- 9 Mediante resolución de 27 de noviembre de 2002 (en lo sucesivo, «resolución impugnada») la Sala Tercera de Recurso desestimó el recurso. Esencialmente consideró que, a pesar de que los productos amparados por las marcas en pugna son, en parte, idénticos, y habida cuenta del carácter distintivo mediano de las marcas anteriores, así como de las diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales claramente perceptibles entre los signos enfrentados, no existía ningún riesgo de confusión significativo en la mente del público de los Estados miembros de la Unión Europea, y, más concretamente, de Austria. Señaló que esta conclusión es cierta, máxime si se considera que su apreciación debe tener en cuenta al consumidor medio,

normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, el cual percibe una marca tal como se le presenta, sin analizarla en profundidad y sin traducirla a otra lengua.

Pretensiones de las partes

10 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Reforme la resolución impugnada acogiendo la oposición formulada contra el registro de la marca Hai y deniegue el registro de esta marca.

— Con carácter subsidiario, devuelva el asunto a la OAMI.

— Condene en costas a la OAMI.

11 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

12 La interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso en su integridad y confirme la resolución impugnada.

- Con carácter subsidiario, devuelva el asunto a la OAMI.

- Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

13 La demandante solicita, esencialmente, al Tribunal de Primera Instancia, por una parte, que deniegue el registro de la marca comunitaria solicitada y, por otra, que anule la resolución impugnada.

Sobre la pretensión de que se deniegue el registro de la marca comunitaria solicitada

14 Mediante la segunda parte de su primera pretensión la demandante solicita, esencialmente, al Tribunal de Primera Instancia, que ordene a la OAMI que deniegue el registro de la marca solicitada.

- 15 A este respecto, debe recordarse que, con arreglo al artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94, la OAMI está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Juez comunitario. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir una orden conminatoria a la OAMI. A esta incumbe, en efecto, extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (Giroform), T-331/99, Rec. p. II-433, apartado 33; de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 12, y de 3 de julio de 2003, Alejandro/OAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 22]. Por lo tanto, no procede admitir la segunda parte de la primera pretensión.

Sobre la solicitud de que se anule la resolución impugnada

- 16 La demandante invoca un motivo único, relativo a la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Alegaciones de las partes

- 17 La demandante rebate la apreciación de la Sala de Recurso según la cual no existe un verdadero riesgo de confusión entre los signos controvertidos.
- 18 Aplicando la formula según la cual un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados por las marcas en pugna puede ser compensado con un elevado grado de similitud entre tales marcas, y a la inversa, la demandante señala que, al menos en lo que atañe a los productos comprendidos en la clase 32 que son idénticos, debería bastar un bajo grado de similitud entre las marcas para reconocer

que existe riesgo de confusión. La demandante sostiene que hay riesgo de confusión a pesar de que no se dé identidad alguna entre los productos y los servicios ya que, a su juicio, las marcas, en cualquier caso, son muy parecidas.

- 19 Además la demandante refuta la apreciación de la Sala de Recurso según la cual las marcas anteriores SHARK tienen un carácter distintivo mediano. Alega que las marcas anteriores consisten, en efecto, en la reproducción, impresionante para la imaginación, de un animal que, puesto en relación con los productos y servicios de que se trata, es evidentemente de pura fantasía.
- 20 Por otra parte, la demandante alega que existe riesgo de confusión en la medida en que se dé alguna semejanza desde el punto de vista de uno de los tres aspectos, visual, fonético, o conceptual. Señala que en la resolución impugnada se declara que hay similitud conceptual entre las marcas, pero que, indebidamente, se atribuye a este factor una relevancia menor que a los elementos visual y fonético. A modo de ejemplo, la demandante observa que la Sala de Recurso consideró más importante la similitud fonética que el contenido semántico de la marca solicitada, afirmando que la clientela interesada consideraría que «Hai» es una deformación de la palabra inglesa «high».
- 21 Según la demandante, los signos en pugna en el caso de autos suponen un riesgo de confusión puesto que tienen un solo significado intrínseco, claro e inmediatamente comprensible. Afirma que el consumidor medio percibirá inmediatamente el contenido semántico de las marcas controvertidas y establecerá enseguida un vínculo de asociación entre estos contenidos y, por consiguiente, entre ambos signos.
- 22 Sostiene que, por otra parte, contrariamente a lo que afirma la Sala de Recurso, dicha identidad no queda neutralizada por el uso de dos lenguas distintas. Remitiéndose a las resoluciones de la Oficina de Patentes austriaca, la demandante alega al respecto que la Sala de Recurso no apreció correctamente la situación del

mercado en Austria, en el que se da por sentado el conocimiento del inglés. Por lo tanto, las marcas formadas por palabras de una lengua extranjera, sobre todo del inglés, no deben apreciarse de manera distinta, de las formadas por palabras alemanas que tiene el mismo sentido. Considera que, en consecuencia, el público al que se destinan los productos y servicios de que se trata entiende el sentido de la palabra «shark», lo cual, por lo demás, reconoció la Sala de Recurso.

- 23 La demandante agrega que el contenido semántico de las marcas anteriores queda completado por su grafismo en forma de tiburón que hace que el significado sea aún más accesible y evidente. La palabra «shark» escrita en la forma estilizada de un tiburón favorece el parecido y la semejanza entre las marcas controvertidas. Afirma que ello produce el efecto de reducir considerablemente el elemento diferenciador que resulta de las lenguas diferentes.
- 24 En cuanto a la consideración de la Sala de Recurso de que las traducciones de marcas sólo son pertinentes en el supuesto de que sean corrientes y si el público al que se destinan los productos o servicios supone que la marca traducida procede de la misma empresa o de una empresa asociada, la demandante alega que basta que exista un riesgo de que los consumidores hagan tal asociación.
- 25 La demandante puntualiza, además, que se admite la «confusión cruzada absoluta», es decir, el riesgo de confusión entre una representación puramente figurativa de un término y una marca meramente denominativa. Considera que, *a fortiori*, en el caso de autos, debe llegarse a la conclusión de que existe un riesgo de confusión dado que las marcas anteriores no están formadas únicamente por el elemento figurativo que representa un tiburón.
- 26 Por último, la demandante observa que existe el riesgo de confusión en una parte importante de la Unión Europea. Precisa que el término «Hai» no sólo se conoce en

las lenguas alemana y finesa, sino también en las lenguas sueca, danesa y neerlandesa, la cual se habla también en Bélgica. Afirma que dicho término se entiende también en algunas regiones fronterizas italianas y francesas. Añade que también se conoce el alemán y el inglés en las regiones del Norte de Europa.

- 27 La OAMI sostiene que, en la resolución impugnada la Sala de Recurso aplicó los principios que rigen la apreciación del riesgo de confusión tal como se desprenden de la jurisprudencia, sin cometer ningún error y que, teniendo en cuenta los motivos de las partes, llegó acertadamente a la conclusión de que no existía ningún riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.
- 28 Considerando que las marcas anteriores tienen solamente un carácter distintivo mediano y teniendo en cuenta las diferencias muy claras que presentan los signos desde los puntos de vista visual y fonético, la OAMI suscribe la apreciación de la Sala de Recurso según la cual, a pesar de la identidad parcial entre los productos amparados por las marcas en pugna, la similitud conceptual de los signos no es suficiente, en el caso de autos, para inferir que existe un riesgo de confusión significativo con arreglo al Derecho de marcas.
- 29 La interviniente hace suya la motivación de la resolución impugnada.
- 30 Según la interviniente, las diferencias fonéticas que existen entre los términos «Hai» y «shark», así como el grafismo de la marca gráfica SHARK, determinan que los signos controvertidos produzcan una impresión distinta y excluyen cualquier similitud entre ambas.

- 31 Afirma que es poco realista la alegación de la demandante de que el consumidor medio percibe inmediatamente el sentido de las marcas controvertidas y establece una relación entre ellas. Afirma que la tesis de la demandante es demasiado exigente en lo que atañe al consumidor y no se corresponde a la experiencia práctica. Mientras que puede admitirse que el consumidor se fija más en las semejanzas que en las diferencias que existen entre los signos, en el caso de autos, los consumidores no detectarán ningún punto común, ni en la imagen ni en el elemento denominativo. La palabra «Hai» no figura en las marcas anteriores y, recíprocamente, la imagen del tiburón estilizado y la palabra «shark» no figuran en el signo que la interviniente ha presentado para su registro. Por lo tanto, al no haber elementos parecidos, no puede existir ningún riesgo de confusión.
- 32 Por lo que respecta a la utilización de dos lenguas, la interviniente alega que, aunque la jurisprudencia admita que el consumidor austriaco entiende el vocabulario básico de la lengua inglesa, y lo traduce por su equivalente en alemán, el término «shark» no puede clasificarse entre los términos tomados del vocabulario básico inglés. Observa que, además, es engañosa la alegación de la demandante de que el término «shark» ha adquirido notoriedad gracias a la célebre película «Der weiße Hai». Señala que en Austria se conoce la película sólo por su título alemán y que, por lo demás, el título original inglés de la película ni siquiera contiene la palabra «shark». Puntualiza que, además, el término «shark» corresponde a la lengua americana y no a la lengua inglesa.
- 33 Por otra parte, la interviniente estima que, contrariamente a lo que sostiene la demandante, los consumidores interesados percibirán la palabra «Hai» como la designación alemana o neerlandesa de un pez carnívoro, pero también como la deformación de la palabra inglesa «high», en el sentido de alto, de calidad, de bueno, de noble, etc. Sostiene que, por lo tanto, desde el punto de vista fonético, la palabra «Hai» confiere un doble significado al signo, jugando sobre la deformación, lo cual, por lo demás, es el objetivo de la ortografía incorrecta del término «high». Alega que, además, aunque el significado esencial de la marca Hai sólo deba corresponder al sentido original de la palabra «Hai», no existe ninguna semejanza manifiesta entre las marcas SHARK y Hai porque los consumidores no reconocerán fácilmente el

mismo contenido semántico a ambas palabras. A su juicio, es poco realista creer que los consumidores traducen la palabra alemana o neerlandesa «Hai» sin ninguna otra asociación de ideas por el término norteamericano «shark». Por lo tanto, desde este punto de vista tampoco existe riesgo de confusión alguno.

- 34 Por último, la interviniente observa que la admisión de la «confusión cruzada absoluta» no tiene ninguna influencia en el caso de autos, ya que los consumidores, al encontrarse ante una marca a la vez denominativa y gráfica, retienen principalmente el elemento denominativo «shark» y no el elemento gráfico.

Apreciación del Tribunal del Primera Instancia

- 35 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca solicitada cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior o 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. Por otra parte, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), incisos i) y ii), del Reglamento n° 40/94, debe entenderse por marca anterior las marcas comunitarias y las marcas registradas en un Estado miembro, cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.
- 36 Según reiterada jurisprudencia, el riesgo de confusión consiste en el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

- 37 Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tiene el público pertinente de los signos y de los productos o servicios de que se trate, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados [véase la sentencia que el Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 31 a 33, y la jurisprudencia citada].
- 38 En el caso de autos, las marcas anteriores han sido objeto de un registro nacional, en Austria, y de un registro comunitario. Por lo tanto, el territorio pertinente para examinar el riesgo de confusión consiste en la totalidad de la Unión Europea y, más concretamente, Austria. Habida cuenta de que los productos de que se trata son productos de consumo corriente, el público al que se destinan es el consumidor medio, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Ha quedado acreditado que los referidos productos, a saber, bebidas energéticas, se dirigen sobre todo a un público joven.
- 39 Además, aunque el artículo 8 del Reglamento nº 40/94 no contenga ninguna norma semejante a la del artículo 7, apartado 2, según la cual, para denegar el registro de una marca, basta con que exista un motivo de denegación absoluto en sólo una parte de la Comunidad, procede considerar que debe aplicarse la misma solución en el caso de autos. De ello se deduce que procede igualmente denegar el registro, aunque el motivo de denegación relativo sólo exista en una parte de la Comunidad (sentencia del Tribunal de Primera Instancia del 3 de marzo de 2004, Müllhens/OAMI — Zirh International (ZIRH), T-355/02, Rec. p. II-791, apartado 36).
- 40 A la luz de las consideraciones que anteceden, procede comparar, en primer lugar, los productos de que se trata y, en segundo lugar, los signos en pugna.

— Sobre la comparación de los productos

- 41 Debe recordarse que, según la jurisprudencia, para apreciar la similitud entre los productos o los servicios de que se trate, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre tales productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así como su carácter competidor o complementario (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 23).
- 42 Las marcas en pugna se refieren a determinados productos comprendidos en la misma clase, a saber la clase 32, cuya descripción es, además, en gran medida idéntica.
- 43 Los productos comprendidos en la clase 5 a que se refiere la solicitud de marca también pueden ser productos que sirven para la preparación de bebidas, en particular, de bebidas energéticas. En cuanto a los productos incluidos en la clase 33, entre los que figuran las bebidas alcohólicas, debe señalarse que actualmente las bebidas energéticas a menudo se comercializan y se consumen con bebidas alcohólicas.
- 44 Además, todos los productos de que se trata comprendidos en las clases 5, 32 y 33 son normalmente objeto de una distribución generalizada, que va de la sección de alimentación de unos grandes almacenes a los bares y a los cafés.
- 45 En lo que atañe a los servicios correspondientes a las clases 35 y 42 a que se refiere la solicitud de marca, debe señalarse que es menor su parecido con los productos amparados por las marcas anteriores. El hecho de que las bebidas alcohólicas y no alcohólicas sean objeto de promociones con ocasión de ferias y que se consuman a menudo en los restaurantes no basta para crear una relación entre tales productos y los servicios comprendidos en las clases 35 y 42.

- 46 Por consiguiente, procede llegar a la conclusión de que los productos comprendidos en la clase 32 son idénticos. Los productos incluidos en las clases 5 y 33 a que se refiere la solicitud de marca se hallan relacionados con los productos correspondientes a la clase 32, amparados por las marcas anteriores, hasta tal punto que deben ser considerados similares. Por el contrario, no pueden considerarse similares los servicios comprendidos en las clases 35 y 42, indicados en la solicitud de marca, y los productos amparados por las marcas anteriores.

— Sobre la comparación de los signos

- 47 Como resulta de una reiterada jurisprudencia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud, fonética o conceptual de los signos en pugna, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, apartado 47, y la jurisprudencia citada].
- 48 A la luz de estas consideraciones, debe examinarse si, desde el punto de vista visual, fonético y conceptual, el grado de similitud entre las marcas controvertidas es suficientemente elevado para considerar que existe un riesgo de confusión entre ellas.
- 49 En el caso de autos, en cuanto al aspecto visual, es obligatorio reconocer que los dos signos, Hai y SHARK, se distinguen fácilmente por su grafismo dado que únicamente la marca SHARK se representa como una marca gráfica. A este respecto, debe señalarse que el grafismo de las letras de la marca SHARK reproduce la forma de un tiburón, mientras que el signo Hai, consiste exclusivamente en el término «Hai». Incluso en sus aspectos denominativos, los signos en pugna («Hai» y «shark») deben considerarse distintos, aunque ambos contengan la combinación de las letras «h» y «a». Por lo tanto, visualmente los dos signos no son similares.

- 50 Desde le punto de visto fonético, resulta patente la disparidad de los signos controvertidos.
- 51 En lo que atañe al aspecto conceptual, ha quedado acreditado que la palabra inglesa «shark» se traduce por la palabra «Hai» en alemán y en finés, por la palabra «haai» en neerlandés y por la palabra «haj» en danés y en sueco. Por lo tanto, es probable que las personas que hablan dichas lenguas comprendan que tanto la palabra «shark» como la palabra «Hai» significan «tiburón». Ello es así sobre todo respecto al público al que se destinan los productos, habida cuenta de que se trata de jóvenes, los cuales, por regla general, tienen un conocimiento suficiente de la lengua inglesa para comprender el significado de la palabra «shark». Lo mismo sucede con las personas que no identifican inmediatamente la palabra inglesa «shark», pero que comprenden su significado cuando ven la imagen del tiburón. En efecto, el contenido semántico de las marcas anteriores se completa mediante su grafismo en forma de tiburón que hace que su significado sea aún más accesible y evidente. Por lo tanto, debe señalarse que entre los signos controvertidos existe una similitud conceptual que, no obstante, requiere una traducción previa.
- 52 Por lo demás, es evidente que la marca solicitada puede reflejar un juego de palabras, una deformación de la palabra inglesa «high». Sin embargo, este significado no es evidente y no basta para neutralizar la similitud conceptual entre los signos en pugna.
- 53 En consecuencia, no existe ninguna similitud visual ni fonética entre los signos de que se trata, sino una cierta similitud conceptual, que requiere una traducción previa.
- 54 Por consiguiente, debe apreciarse globalmente si, en el caso de autos, esta similitud conceptual basta para crear un riesgo de confusión.

— Sobre la apreciación global de los signos de que se trata

- 55 Según la jurisprudencia, la mera similitud conceptual entre las marcas no basta para crear un riesgo de confusión en circunstancias en que la marca anterior no goza de una especial notoriedad y consiste en una imagen que contiene pocos elementos imaginarios (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, *SABEL*, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 25).
- 56 El riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior. Por consiguiente, no puede excluirse que la similitud conceptual derivada del hecho de que dos marcas utilicen imágenes que concuerdan en su contenido semántico pueda crear un riesgo de confusión en caso de que la marca anterior posea un carácter distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado (véase, en este sentido, la sentencia *SABEL*, antes citada, apartado 24). Por lo tanto, tales marcas disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (sentencia *Canon*, antes citada, apartado 18, y sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 20).
- 57 Para determinar el carácter distintivo de una marca y, por lo tanto, evaluar si posee un elevado carácter distintivo, debe apreciarse globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para diferenciar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por ende, para distinguir esos productos o servicios de los de otras empresas (sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, *Windsurfing Chiemsee*, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 49, y *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, antes citada, apartado 22).
- 58 Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que esta carezca o no de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la

extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una protección empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de las cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales (sentencias Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 51, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 23).

- 59 En el caso de autos, la demandante no ha aludido al conocimiento de sus marcas en el mercado, sino únicamente a su carácter distintivo intrínsecamente elevado. Por lo tanto, al apreciar su carácter distintivo debe tomarse en consideración la presencia o no de elementos descriptivos en las marcas anteriores junto con sus restantes cualidades intrínsecas.
- 60 Ha quedado acreditado en el caso de autos que las marcas anteriores SHARK no contienen ningún elemento descriptivo. Se trata de marcas con un grafismo especial, cuyas letras son caracteres estilizados de tal manera que el conjunto del signo evoca la forma de un tiburón, la «s» es la cabeza, la «a» la aleta dorsal y la «k» la cola del animal. Procede señalar que el animal escogido y el producto objeto de las marcas anteriores no son anodinos: se trata de un tiburón utilizado para designar las bebidas energéticas. Examinadas conjuntamente puede considerarse que estas marcas impresionan y llaman la atención. Además, el público pertinente memoriza más fácilmente tales marcas.
- 61 Por consiguiente, contrariamente a lo que alegan la OAMI y la interviniente, las cualidades intrínsecas de las marcas anteriores les confieren un carácter distintivo más bien elevado.
- 62 Por consiguiente, tras haber apreciado que se trata de productos parcialmente idénticos y de marcas anteriores que tienen un carácter distintivo intrínseco, procede analizar si, en el caso de autos, la mera similitud conceptual, que requiere una traducción previa, basta para concluir que existe un riesgo de confusión.

- 63 A este respecto, debe señalarse que los productos de que se trata son bebidas energéticas destinadas a un público joven que generalmente conoce los artículos de marca. Como ha señalado acertadamente la Sala de Recurso, tales productos son normalmente objeto de una distribución generalizada, por ejemplo, en los supermercados, donde el público las compra principalmente «a vista». Tampoco debe desdeñarse la importancia de los encargos verbales en los restaurantes, los cafés y los bares.
- 64 Teniendo en cuenta todo cuanto precede, debe considerarse que las diferencias visuales y fonéticas importantes entre las marcas controvertidas pueden neutralizar en gran medida su similitud conceptual, que requiere una traducción previa. En efecto, el grado de similitud conceptual entre dos marcas es de poca importancia en el caso de que el público pertinente, al efectuar la compra, se vea precisado a ver y a pronunciar el nombre de la marca.
- 65 Por consiguiente, procede señalar que el grado de similitud entre las marcas controvertidas no es suficientemente elevado para poder considerar que el público pueda creer que los productos de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.
- 66 Habida cuenta de las diferencias entre los signos en pugna, no desvirtúa esta apreciación el hecho de que los productos y servicios diferenciados por la marca solicitada sean parcialmente idénticos a los productos designados por las marcas anteriores.
- 67 En estas circunstancias, la Sala de Recurso decidió acertadamente que no existía ningún riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas anteriores.

- 68 En cuanto a las resoluciones nacionales invocadas por las partes, debe recordarse que de una reiterada jurisprudencia se desprende que los registros ya efectuados en algunos Estados miembros no constituyen más que elementos que al no ser decisivos, sólo pueden ser tomados en consideración para el registro de una marca comunitaria [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 16 de febrero de 2000, Procter & Gamble/OAMI (forma de un jabón), T-122/99, Rec. p. II-265, apartado 61; de 31 de enero de 2001, Sunrider/OAMI (VITALITE), T-24/00, Rec. p. II-449, apartado 33, y de 19 de septiembre de 2001, Henkel/OAMI (pastilla redonda roja y blanca), T-337/99, Rec. p. II-2597, apartado 58].
- 69 En lo que atañe a la práctica de la OAMI, de la jurisprudencia se desprende que las resoluciones sobre el registro de un signo como marca comunitaria que las Salas de Recurso deben adoptar, en virtud del Reglamento 40/94, obedecen a una competencia reglada y no a una facultad discrecional. Por lo tanto, la posibilidad de que un signo pueda registrarse como marca comunitaria debe apreciarse únicamente sobre la base de dicho Reglamento, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica anterior de las Salas de Recurso [Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 66; de 20 de noviembre de 2002, Bosch/OAMI (Kit Pro y Kit Super Pro), asuntos acumulados T-79/01 y T-86/01, Rec. p. II-4881, apartado 32, y de 30 de abril de 2003, Axions y Belce/OAMI (forma de puro de color marrón y forma de lingote dorado), asuntos acumulados T-324/01 y T-110/02, Rec. p. II-1897, apartado 51].
- 70 En estas circunstancias, procede desestimar el motivo único de la demandante y el recurso en su totalidad.

Costas

- 71 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla al pago de las costas de la OAMI y de la parte interviniente, de conformidad con las pretensiones de éstas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**

- 2) **Condenar en costas a la demandante.**

Legal

Tiili

Vadapalas

pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 9 de marzo de 2005.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

H. Legal