

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

de 15 de marzo de 2006 *

En el asunto T-35/04,

Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE, con domicilio social en Pikermi (Grecia),
representada por el Sr. C. Chrissanthis, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada por el Sr. J. Novais Gonçalves, en calidad de agente,

parte demandada,

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

* Lengua de procedimiento: inglés.

Ferrero OHG mbH, con domicilio social en Stadtallendorf (Alemania), representada por el Sr. M. Schaeffer, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 1 de diciembre de 2003 (asunto R 460/2002-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia AVEE y Ferrero OHG mbH,

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

integrado por el Sr. M. Jaeger, Presidente, y el Sr. J. Azizi y la Sra. E. Cremona, Jueces;

Secretario: Sr. I. Natsinas, administrador;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 30 de enero de 2004;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 12 de mayo de 2004;

visto el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 4 de mayo de 2005;

celebrada la vista el 2 de junio de 2005;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- ¹ El 26 de febrero de 1999, al amparo del 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, la demandante presentó en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) una solicitud de registro, como marca comunitaria, de un signo figurativo y denominativo compuesto por una banda de color indeterminado y con un reborde blanco, sobre la cual está inscrita la palabra «ferró», en mayúsculas. La primera letra y la última, ésta con una tilde, son más grandes. El signo tiene la siguiente apariencia:



- ² Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca están incluidos en las clases 29, 30 y 42 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:

- Clase 29: «Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y verduras en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, ensaladas en vinagre, encurtidos»;
- Clase 30: «Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, galletas, artículos de pastelería y confitería, helados comestibles, miel, almíbar, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, artículos de panadería de cualquier naturaleza, pimienta, vinagre, salsas (condimentos), hielo, jarabe de melaza»;
- Clase 42: «Restauración (alimentación), hospedaje temporal, cuidados médicos, de higiene y de belleza, institutos de higiene, de adelgazamiento, de nutrición y de salud, servicios veterinarios y agrícolas, investigación científica e industrial, servicios jurídicos, programación para ordenadores».

³ La solicitud de marca se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* el 27 de marzo de 2000.

⁴ El 26 de junio de 2000, la interviniente formuló oposición, al amparo del artículo 42, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, contra el registro de la marca solicitada. La oposición se basaba en la existencia de la marca denominativa FERRERO (en lo sucesivo, «marca anterior»), registrada en Alemania con el n° 956 671 para determinados productos comprendidos en las clases 5, 29, 30, 32 y 33, entre ellos los siguientes: «Chocolate, incluidos los productos con relleno a base de chocolate, bombones, incluidos los que tienen un relleno a base de frutas, de café, de bebidas

no alcohólicas, de vino y/o de licores, o a base de leche y de productos lácteos, en particular de yogur, pastelería de larga conservación y pastelería fina, en especial gofres y pasteles listos para el consumo, confitería, cremas para untar que contienen azúcar, cacao, chocolate con almendras, leche y/o grasas, bebidas a base de café o de té, incluidas las que están aromatizadas con licores, bebidas no alcohólicas, todos esos mismos artículos de uso dietético para niños y/o enfermos o para fines médicos.»

- 5 La oposición, basada en todos los productos mencionados, se dirigía contra algunos de los productos y servicios designados en la solicitud de marca comunitaria impugnada, a saber, los comprendidos en las clases 29 y 30, tal como se enuncian más arriba, y, por lo que respecta a la clase 42, la «restauración (alimentación)». El motivo invocado para fundamentar la oposición es el que contempla el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.
- 6 Mediante resolución de 25 de marzo de 2002, la División de Oposición de la OAMI estimó parcialmente la oposición para determinados productos comprendidos en la clase 30, basándose en la similitud visual y fonética existente entre la marca cuyo registro se solicitó y la marca anterior, así como en la similitud o identidad de los productos a los que éstas se aplicarían. Los productos respecto de los cuales se estimó la oposición son los siguientes: «Café, té, cacao, azúcar, sucedáneos del café, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, galletas, pastelería y confitería, helados comestibles, almíbar, levadura, polvos para esponjar, artículos de panadería de cualquier naturaleza, miel y jarabe de melaza.»
- 7 El 24 de mayo de 2002, la demandante presentó un recurso contra la resolución de la División de Oposición de la OAMI.

- 8 Mediante resolución de 1 de diciembre de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso desestimó el recurso y confirmó la resolución de la División de Oposición por considerar que existía entre las marcas en cuestión un riesgo de confusión, que incluía el riesgo de asociación. La Sala de Recurso observó, sustancialmente, que resultaba notorio que los productos a los que se aplicarían las marcas en litigio eran en parte idénticos y en parte similares. Además, consideró que los signos controvertidos eran semejantes tanto desde un punto de vista fonético como visual.

Pretensiones de las partes

- 9 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Anule la resolución impugnada o la modifique de modo que se desestime la oposición de la interviniente y se admita el registro de la marca comunitaria solicitada.
 - Desestime en su totalidad la oposición al registro de la marca comunitaria solicitada para todas las clases de productos respecto de las cuales se formuló oposición.
 - Adopte cualquier otra medida que sea necesaria para proceder al registro de la marca comunitaria solicitada.
 - Ordene a la OAMI que proceda al registro de la marca comunitaria solicitada.

- Condene a la OAMI y a la interviniente a pagar las costas, incluidas las ocasionadas durante el procedimiento de oposición y ante la Sala de Recurso.

10 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.
- Condene en costas a la demandante.

11 La interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que desestime el recurso.

12 El 19 de abril de 2005, la demandante precisó, en respuesta a la pregunta escrita que le había formulado el Tribunal de Primera Instancia el 14 de abril de 2005, que solicitaba, por una parte, la anulación de la resolución impugnada y, por otra, que se ordenase a la OAMI el registro la marca solicitada.

Fundamentos de Derecho

Sobre la admisibilidad de ciertas pretensiones de la demandante

13 En sus pretensiones primera y cuarta, la demandante solicita, en esencia, que se ordene a la OAMI que proceda al registro de la marca solicitada para los productos en cuestión. Además, en su tercera pretensión solicita al Tribunal de Primera Instancia que adopte todas las medidas que sean necesarias para que se registre la marca solicitada.

14 Según la OAMI, estas pretensiones son inadmisibles.

15 A este respecto, debe recordarse que, en el marco de un recurso presentado ante el juez comunitario contra la resolución de una Sala de Recurso de la OAMI, ésta se halla obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del juez comunitario, conforme al artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir una orden conminatoria a la OAMI. En efecto, incumbe a esta última extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de la sentencia. [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 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Rec. p. II-4301, apartado 19].

16 De ello se deriva que procede declarar la inadmisibilidad de las pretensiones primera y cuarta de la demandante, en la medida en que solicitan al Tribunal de Primera Instancia que dirija una orden conminatoria a la OAMI para que proceda al registro de la marca comunitaria solicitada.

17 Es también inadmisibile la tercera pretensión de la demandante, en la que ésta solicita al Tribunal de Primera Instancia que adopte todas las medidas necesarias para que se estime la solicitud de marca comunitaria controvertida.

18 A este respecto, es preciso recordar que, con arreglo al artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia y al artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, toda demanda deberá contener la exposición sumaria de los motivos invocados y que esta información debe ser suficientemente clara y precisa para permitir que la parte demandada prepare su defensa y que el Tribunal de Primera Instancia resuelva el recurso. Lo mismo procede exigir respecto de cada pretensión, que debe ir acompañada de motivos y alegaciones que permitan que tanto la parte demandada como el juez aprecien su conformidad a Derecho.

- 19 Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la buena administración de la justicia, para declarar la admisibilidad de un recurso es preciso que los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que esté basado consten, al menos sucintamente, pero de manera coherente y comprensible, en el propio texto de la demanda (véanse el auto del Tribunal de Primera Instancia de 29 de noviembre de 1993, Koelman/Comisión, T-56/92, Rec. p. II-1267, apartado 21, y la sentencia del mismo Tribunal de 18 de septiembre de 1996, Asia Motor France y otros/Comisión, T-387/94, Rec. p. II-961, apartado 106).
- 20 A este respecto, la demanda debe concretar en qué consiste el motivo sobre el que se apoya el recurso. Por lo tanto, su simple mención abstracta no cumple los requisitos exigidos por el Reglamento de Procedimiento [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 28 de marzo de 2000, T. Port/Comisión, T-251/97, Rec. p. II-1775, apartado 90; de 5 de julio de 2000, Samper/Parlamento, T-111/99, RecFP pp. I-A-135 y II-611, apartado 27, y de 12 de diciembre de 2002, eCopy/OAMI (ECOPY), T-247/01, Rec. p. II-5301, apartado 15].
- 21 En el caso de autos, la demandante no aporta dato alguno en apoyo de su tercera pretensión. Tal como se deriva de la jurisprudencia citada en el precedente apartado 20, una demanda que tiene por objeto que el Tribunal de Primera Instancia adopte unas medidas cualesquiera para que la solicitud de marca comunitaria sea estimada carece de la necesaria precisión y, en consecuencia, debe declararse inadmisibile.
- 22 En todo caso, debe destacarse que incumbe a la OAMI tramitar la solicitud de registro de las marcas comunitarias y decidir sobre las mismas. A continuación, en su caso, corresponderá al Tribunal de Primera Instancia ejercer un control jurisdiccional de la apreciación efectuada por la Sala de Recurso en la resolución adoptada por la OAMI. En cambio, no compete a dicho Tribunal sustituir a la OAMI en el ejercicio de las competencias que el Reglamento n° 40/94 atribuye a esta última.

Sobre el fondo

- ²³ La demandante invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

Alegaciones de las partes

- ²⁴ La demandante refuta la apreciación de la Sala de Recurso, que considera que existe un riesgo de confusión entre las marcas en litigio, a saber, la marca figurativa solicitada, que contiene el elemento denominativo «FERRÓ», y la marca anterior.
- ²⁵ En lo que se refiere a la similitud visual de las marcas en cuestión, la demandante manifiesta que, contrariamente a lo que estimó la Sala de Recurso en la resolución impugnada, son varios los factores que permiten negar la existencia de un cierto grado de similitud capaz de provocar un riesgo de confusión.
- ²⁶ A este respecto, en primer lugar, la demandante destaca el fuerte carácter distintivo del elemento figurativo de la marca solicitada, a saber, la banda de color indeterminado con un reborde blanco. En su opinión, esta banda constituye un logotipo original e imaginativo que, por su simplicidad y su configuración simétrica, e incluso sin el elemento denominativo «FERRÓ», puede ser retenido por el consumidor como signo de los productos a los que se aplicaría la marca solicitada.

- 27 En segundo lugar, en lo que afecta a la configuración del elemento denominativo de la marca solicitada, la demandante sostiene que la tipografía curva de la palabra «ferró» posee también un fuerte carácter distintivo [véase, por analogía, y en lo que respecta a la tipografía en cursiva, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de octubre de 2003, *Éditions Albert René/OAMI — Trucco (Starix)*, T-311/01, Rec. p. II-4625, apartado 54].
- 28 En tercer lugar, si bien es cierto que las tres primeras letras de las dos marcas en cuestión son idénticas, a saber «f», «e» y «r», a su juicio esta identidad queda, neutralizada, por una parte, por el mayor tamaño de las letras «f» y «o» del elemento denominativo de la marca solicitada y, por otra parte, por la diferente longitud de las marcas en litigio, consecuencia del número desigual de letras y sílabas. La demandante subraya que el elemento denominativo de la marca solicitada, «ferró», es, en efecto, más corto que el elemento denominativo «ferrero», que constituye la marca anterior.
- 29 En lo que atañe a la comparación fonética de los signos en cuestión, la demandante no comparte el análisis que efectuó la Sala de Recurso en la resolución impugnada.
- 30 A este respecto, en primer lugar, la demandante manifiesta que la duración sonora de ambas marcas es diferente debido al distinto número de sílabas de cada una, a saber, tres sílabas en el caso del elemento denominativo de la marca anterior, «ferrero», y dos sílabas en el caso del elemento denominativo de la marca solicitada, «ferró».
- 31 En segundo lugar, el efecto de repetición del fonema «er» que se encuentra en el elemento denominativo «ferrero», constitutivo de la marca anterior, no se encuentra en el elemento denominativo de la marca solicitada, «ferró», lo que, según la demandante, permite diferenciar la percepción auditiva de las dos marcas en cuestión. A juicio de la demandante, este fenómeno de repetición constituye, en realidad, la característica esencial de la marca anterior.

- 32 En tercer lugar, la demandante argumenta que, mientras en el elemento denominativo que constituye la marca anterior, «ferrero», es la segunda sílaba la que lleva el acento tónico, dicho acento recae en la última sílaba cuando el consumidor alemán medio pronuncia la palabra «ferró».
- 33 Por lo demás, en lo tocante a la valoración global del riesgo de confusión, la demandante destaca que, en el caso de autos, el consumidor puede efectuar una comparación visual directa entre las diferentes marcas que designan los productos en cuestión, dado que se trata de productos de uso corriente que se encuentran en las mismas secciones de los supermercados.
- 34 Por otra parte, la demandante afirma que, cuando el grado de similitud entre las marcas es escaso, como en el presente asunto, lo único que puede justificar una protección reforzada de la marca anterior es el fuerte carácter distintivo de ésta. Ahora bien, a su entender, no es éste el caso en el presente asunto.
- 35 Finalmente, la demandante señala que los tribunales griegos han excluido que exista en el mercado griego un riesgo de confusión entre las marcas examinadas en el presente asunto. Además indica que, en un asunto similar al que es objeto del caso de autos, la OAMI resolvió que no había riesgo de confusión entre las marcas denominativas FERRERO y FERRO, dadas las diferencias existentes entre dichas marcas tanto desde un punto de vista visual como fonético y a pesar del estrecho vínculo existente entre los productos concernidos, a saber, por un lado, galletas saladas y, por otro, galletas dulces.
- 36 La OAMI y la parte interviniente entienden que la Sala de Recurso no infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 al considerar que los signos controvertidos eran similares desde un punto de vista tanto fonético como visual y

que, por tanto, y teniendo en cuenta la similitud o la identidad entre los productos a los que se aplicarían las marcas en cuestión, existía un riesgo de confusión entre ellas.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

³⁷ 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 «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».

³⁸ Además, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), incisos i) e ii), del Reglamento n° 40/94, se considerarán marcas anteriores 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.

³⁹ Según reiterada jurisprudencia, 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.

⁴⁰ Con arreglo a la misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, de acuerdo con 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, y en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o los servicios designados [véase la sentencia del 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 30 a 33, y la jurisprudencia que allí se cita].

⁴¹ En el presente asunto, la marca denominativa anterior FERRERO, en la que se basó la oposición, está registrada y protegida en Alemania. Por tanto, para determinar la eventual existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en litigio, debe tenerse en cuenta el punto de vista del público pertinente en ese Estado.

⁴² Dado que los productos designados por las marcas en litigio son productos de consumo corriente, el público pertinente es el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

⁴³ Por tanto, procede considerar que la Sala de Recurso estimó acertadamente que el riesgo de confusión debe apreciarse con respecto al consumidor alemán medio, tesis que, por lo demás, las partes no refutan.

⁴⁴ Tampoco discuten las partes que los productos que designaría la marca solicitada y los productos para los que está protegida la marca anterior son en parte idénticos y en parte similares. En esas circunstancias, el resultado del recurso depende del grado de similitud de los signos controvertidos. Así pues, el análisis de la similitud de los signos concierne a todos los productos incluidos en la solicitud de marca

comunitaria y comprendidos en la clase 30 del Arreglo de Niza, que han sido mencionados anteriormente (véase el apartado 6 *supra*), productos respecto de los cuales la Sala de Recurso consideró que debía estimar la oposición.

⁴⁵ Tal como se deduce de una reiterada jurisprudencia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, 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 [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 que allí se cita].

⁴⁶ Por tanto, procede verificar el análisis efectuado por la Sala de Recurso en la resolución impugnada cuando comparó los signos controvertidos en el presente asunto a nivel visual, fonético y conceptual, a fin de determinar si el grado de similitud existente entre dichos signos era lo bastante elevado como para concluir que, dada la fuerte similitud existente entre los productos, existía un riesgo de confusión por parte del consumidor alemán medio.

⁴⁷ En primer lugar, en lo que respecta a la comparación visual de las marcas en litigio, debe recordarse, con carácter preliminar, que el Tribunal de Primera Instancia ya precisó que nada impedía verificar la existencia de una similitud visual entre una marca figurativa y una denominativa, habida cuenta de que ambos tipos de marcas tienen una configuración gráfica que puede producir una impresión visual [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, Vedral/OAMI — France Distribution (HUBERT), T-110/01, Rec. p. II-5275, apartado 51].

48 A este respecto, debe considerarse que una marca compuesta, denominativa y figurativa, sólo puede considerarse análoga a otra marca, similar o idéntica a uno de los componentes de la marca compuesta, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, *Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rec. p. II-4335, apartado 33, y de 11 de mayo de 2005, *CM Capital Markets/OAMI — Caja de Ahorros de Murcia (CM)*, T-390/03, Rec. p. II-1699, apartado 46].

49 La jurisprudencia ha precisado que este enfoque no implica tomar únicamente en consideración un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. No obstante, ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de mayo de 2005, *Grupo Sada/OAMI — Sadia (GRUPO SADA)*, T-31/03, Rec. p. II-1667, apartado 49].

50 En el caso de autos, la Sala de Recurso confirmó la apreciación de la División de Oposición, según la cual el elemento denominativo «ferró» constituía el elemento dominante. En efecto, la Sala de Recurso consideró que el elemento figurativo de la marca solicitada, a saber, la banda sobre la que se inscribe la palabra «ferró», es un elemento secundario (apartado 24 de la resolución impugnada).

51 Procede aprobar esta apreciación. En efecto, en contra de lo que sostiene la demandante, habida cuenta de la impresión visual de conjunto que produce la marca solicitada, la banda no constituye un elemento figurativo lo bastante importante como para atraer la atención del consumidor más de lo que la atrae el elemento denominativo. Al contrario, tal como destaca la OAMI, el elemento figurativo en cuestión, es decir, la banda, no es una representación especialmente original o imaginativa capaz de atraer la atención del consumidor. En todo caso, ni la forma ondulada de la banda, ni su dimensión, ni sus colores son tan característicos como para que ésta predomine sobre el elemento denominativo de la marca solicitada.

52 El Tribunal de Primera Instancia estima que la palabra «ferró» destaca sobre el elemento figurativo de la marca solicitada y se impone, efectivamente, en la percepción de la misma, debido a su gran tamaño y a su superposición sobre la banda, la cual, al tener sólo una función decorativa de fondo de imagen, no puede considerarse el elemento dominante de la marca solicitada. De esto se desprende que la Sala de Recurso no cometió ningún error de apreciación al entender que «ferró» era el elemento dominante de la marca solicitada y que la banda tenía una importancia secundaria. En estas circunstancias, la comparación entre ambos signos puede efectuarse teniendo en cuenta solamente los elementos denominativos, siempre que se respete el principio según el cual la valoración del riesgo de confusión, en lo tocante a la similitud de los signos, debe basarse en la impresión de conjunto que éstos producen [véase, en este sentido, el auto del Tribunal de Primera Instancia de 10 de diciembre de 2004, Euro Style/OAMI — RCN-Companhia de Importação e Exportação de Textéis (GLOVE), T-261/03, no publicado en la Recopilación, apartado 38].

53 Pues bien, la comparación entre el elemento denominativo dominante de la marca solicitada, «ferró», y el que constituye la marca denominativa anterior, «ferrero», muestra un cierto grado de similitud visual entre ellos.

54 Efectivamente, tal como sostiene la OAMI, procede hacer constar que el diferente número de sílabas –y, con mayor razón, de letras– de los dos signos controvertidos no tiene entidad suficiente para poner seriamente en entredicho la similitud visual existente entre ambas marcas. Así pues, si bien es cierto que la marca denominativa anterior consta de siete letras y tres sílabas mientras que el elemento denominativo de la marca solicitada consta solamente de cinco letras y dos sílabas, no lo es menos que ambos signos comparten las mismas letras, a saber, «f», «e», «r» y «o». Además, dichas letras se encuentran en el mismo orden. En consecuencia, tanto el elemento denominativo de la marca solicitada, «ferró», como el que constituye la marca anterior, «ferrero» comienzan y terminan por las mismas letras, a saber, la «f» y la «o». Por añadidura, los dos signos tienen en común las tres primeras letras, a saber, «fer». A este respecto, debe recordarse que, en principio, la atención del consumidor se dirige sobre todo hacia el principio de la palabra [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de marzo de 2004, El Corte Inglés/OAMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 y T-184/02, Rec. p. II-965, apartado 83]. Estos elementos de semejanza visual prevalecen sobre la diferente longitud de los signos controvertidos, que no es capaz, por tanto, de crear una diferencia visual notable entre dichos signos.

55 A esto se suma que la única diferencia entre las estructuras silábicas de los dos signos en cuestión es la que se debe a la repetición del fonema «er» en el signo que constituye la marca anterior, «ferrero», repetición que no se da en el elemento denominativo de la marca solicitada, «ferró». Ahora bien, esta diferencia en la estructura silábica de los signos controvertidos no prevalece sobre las semejanzas existentes entre ellos, ya que todas las letras que componen la sílaba adicional del elemento denominativo que constituye la marca anterior, a saber, «e» y «r», se encuentran presentes en el elemento denominativo dominante de la marca solicitada, y más concretamente en su primera sílaba. Por tanto, la sílaba adicional de la marca anterior no puede alterar la percepción visual de conjunto de las marcas controvertidas por parte del consumidor medio.

56 Además, en lo que respecta a los componentes figurativos del elemento denominativo dominante de la marca solicitada, tales como la grafía ligeramente

curva de la palabra «ferró», el Tribunal de Primera Instancia estima que esta última es casi imperceptible y, por ende, desprovista de todo carácter distintivo en el presente asunto. Lo mismo cabe decir sobre la utilización de caracteres de mayor tamaño en la primera y última letras de esta palabra. En efecto, contrariamente a lo alegado por la demandante, la utilización de letras de mayor tamaño no es suficiente para crear una diferencia notable con respecto a las letras que figuran en la parte central de dicha palabra. Finalmente, el acento sobre la última letra, «o», de la palabra «ferró» es apenas visible y, por lo demás, no es un signo gráfico conocido por el consumidor alemán medio. A este respecto, procede recordar que el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 25).

57 En efecto, los elementos figurativos que acaban de examinarse son secundarios y el consumidor medio no puede retenerlos como criterios de distinción efectivos. Se deduce de ello que, en el presente asunto, estos elementos figurativos del elemento denominativo dominante de la marca solicitada, «ferró», no tienen la importancia suficiente para descartar la similitud visual existente entre dicho elemento y la marca anterior FERRERO, habida cuenta del fuerte grado de similitud existente entre los productos a los que se aplicarían ambas marcas.

58 Habida cuenta de estas circunstancias, procede concluir que la Sala de Recurso no cometió un error al constatar la existencia de una similitud visual entre los signos controvertidos.

59 En segundo lugar, en lo que atañe a la comparación fonética, es preciso resaltar, como lo hizo la Sala de Recurso (véase el apartado 28 de la resolución impugnada), que los signos controvertidos son semejantes desde un punto de vista fonético. Efectivamente, procede subrayar, por una parte, que todas las letras del elemento denominativo que constituye la marca anterior, «ferrero», están presentes en el

elemento dominante de la marca solicitada, es decir, en el elemento denominativo «ferró», y, por otra parte, que éste no contiene letras distintas de las que figuran en la marca anterior, a saber, «f», «e», «r» y «o». Es necesario señalar también que dichas letras están en el mismo orden en los dos signos en litigio, signos que además comparten las tres letras iniciales, a saber, «f», «e» y «r», y terminan por la misma letra, «o». De ello se deduce que ambos signos presentan un cierto grado de similitud desde un punto de vista fonético.

60 Ciertamente, la estructura silábica de los signos controvertidos es diferente, ya que la marca anterior consta de tres sílabas («fer», «re» y «ro») y la marca solicitada sólo de dos («fer» y «ró»). No obstante, en contra de lo que sostiene la demandante, la repetición del fonema «er» en el centro de la marca anterior no puede conferir a dicha marca un carácter suficientemente distintivo, dado que se trata de un sonido ya presente en la pronunciación del elemento denominativo dominante de la marca solicitada. Por tanto, la interposición del fonema «er» entre la primera y la tercera sílabas de la marca anterior no basta para eliminar la similitud existente entre el elemento denominativo que constituye el elemento dominante de la marca solicitada y la marca anterior.

61 Por otra parte, en cuanto a la repercusión del acento gráfico de la última letra del elemento denominativo de la marca solicitada, «ferró», procede comenzar destacando que no es cierto que pueda modificar la impresión fonética de conjunto de la marca solicitada para el consumidor alemán medio. El hecho de que en la ortografía alemana no exista el acento como elemento tipográfico corrobora esta constatación. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia estima que, al pronunciar la palabra «ferró», el consumidor alemán medio pondrá seguramente el acento tónico en la primera sílaba y no en la última. En consecuencia, no cabe descartar una similitud fonética con la marca anterior, cuyo acento puede recaer tanto en la primera sílaba como en la segunda.

62 Se desprende de ello que, en el marco de una valoración global, los signos en cuestión presentan un cierto grado de similitud desde un punto de vista fonético para el público pertinente.

63 En tercer lugar, en cuanto a la comparación conceptual, es notorio que dicha comparación no es pertinente, ya que ni el elemento dominante de la marca solicitada ni la marca anterior significan nada en alemán.

64 Consecuentemente, en una consideración global, el grado de similitud entre los productos designados por las marcas en litigio y el grado de similitud visual y fonética entre éstas son lo suficientemente elevados como para considerar que existe un riesgo de confusión para el consumidor alemán medio.

65 Por tanto, la Sala de Recurso actuó legítimamente al estimar la oposición de la interviniente y desestimar parcialmente la solicitud de registro de la marca solicitada, por entender que existía un riesgo de confusión entre esta marca y la marca anterior.

66 Esta conclusión no queda invalidada por las alegaciones de la demandante relativas, por un lado, a una resolución de los tribunales griegos y, por otro, a una resolución de la OAMI en un asunto similar al que es objeto del presente litigio.

67 En primer lugar, en lo que atañe a la resolución de los tribunales griegos en la cual se estimó que en el mercado griego no existía un riesgo de confusión entre las dos marcas en litigio en el presente recurso, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo cuya aplicación es independiente de todo sistema nacional [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2000, Messe München/OAMI (electronica), T-32/00, Rec.

p. II-3829, apartado 47]. En consecuencia, el registro de un signo como marca comunitaria debe valorarse basándose únicamente en la normativa comunitaria pertinente, de modo que las resoluciones adoptadas en algunos Estados miembros por las que se admita el carácter registrable de ese mismo signo como marca no vinculan a la OAMI ni, en su caso, al juez comunitario [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de octubre de 2002, Glaverbel/OAMI (superficie de una placa de cristal), T-36/01, Rec. p. II-3887, apartado 34]. En efecto, la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente a la luz del Reglamento n° 40/94 interpretado por el juez comunitario, y no sobre la base de la práctica decisoria de un tribunal nacional de un Estado miembro [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de julio de 2004, Grupo El Prado Cervera/OAMI — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Rec. p. II-2073, apartado 57, y la jurisprudencia que allí se cita].

68 En segundo lugar, en lo que respecta a la resolución de la División de Oposición de la OAMI que invoca la demandante, debe recordarse que la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente a la luz del Reglamento n° 40/94, interpretado por el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la OAMI [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de marzo de 2005, Osotspa/OAMI — Distribution & Marketing (Hai), T-33/03, Rec. p. II-763, apartado 69, y la jurisprudencia que allí se cita]. En cualquier caso, cabe dudar de la pertinencia de esta alegación en el asunto de autos, puesto que ni las marcas en conflicto ni los productos designados eran los mismos que se discuten en el presente litigio. Además, como pone de manifiesto la interviniente, la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI confirmó dicha resolución (asunto R 540/2002-4). No obstante, la resolución de la Cuarta Sala de Recurso fue objeto de un recurso que está pendiente ante el Tribunal de Primera Instancia.

69 Finalmente, no es aceptable la alegación de la demandante según la cual, cuando el grado de similitud entre las marcas en litigio es escaso, lo único que puede justificar un alto nivel de protección de la marca anterior es el carácter fuertemente distintivo de la misma. En efecto, por una parte, incluso en el caso de una marca de escaso carácter distintivo puede existir un riesgo de confusión, en particular a causa de la similitud de los signos y de los productos o servicios a los que se aplicarían. Además,

por otra parte, el grado de similitud entre los productos designados por las marcas en litigio en el presente asunto y el grado de similitud entre las propias marcas, considerados conjuntamente, resultan lo bastante elevados como para estimar que existe un riesgo de confusión, con independencia de la intensidad del carácter distintivo de la marca anterior.

- 70 Por añadidura, aunque el carácter fuertemente distintivo de la marca anterior puede tenerse en cuenta para apreciar si, por un lado, la similitud entre los productos y servicios en cuestión y, por otro lado, la similitud entre los signos son suficientes para generar un riesgo de confusión, su existencia no es condición previa para la protección del derecho anterior [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 1 de marzo de 2005, Fusco/OAMI — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Rec. p. II-715, apartado 60].

- 71 A la vista de cuanto precede, procede desestimar el único motivo de la demandante y el recurso en su totalidad.

Costas

- 72 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la parte demandante, procede condenarla al pago de las costas de la OAMI, de conformidad con lo solicitado por esta última. La interviniente, que no ha formulado pretensión alguna al respecto, cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

decide:

- 1) Desestimar el recurso.**
- 2) Condenar a la demandante al pago de las costas de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos).**
- 3) La interviniente cargará con sus propias costas.**

Jaeger

Azizi

Cremona

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de marzo de 2006.

El Secretario

El Presidente

E. Coulon

M. Jaeger