

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 5 de octubre de 2005 *

En el asunto T-423/04,

Bunker & BKR, S.L., con domicilio social en Almansa (Albacete), representada por el Sr. J. Astiz Suárez, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por la Sra. J. García Murillo, en calidad de agente,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: español.

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

Marine Stock Ltd, con domicilio social en Tórtola, Islas Vírgenes Británicas (Reino Unido), representada por el Sr. M. de Justo Bailey, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI de 30 de junio de 2004 (asunto R 0458/2002-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Bunker & BKR, S.L., y Marine Stock Ltd,

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

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

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de octubre de 2004;

visto el escrito de la demandante, presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 15 de noviembre de 2004, por el que se solicita en particular que se condene en costas a la parte demandada conforme al artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 3 de febrero de 2005;

visto el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 21 de enero de 2005;

celebrada la vista el 11 de mayo de 2005;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- ¹ El 16 de octubre 1997, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), en virtud 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.

- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo que se reproduce a continuación:



- 3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 18, 25 y 39 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 responden, respectivamente, a las siguientes descripciones:

- clase 18: «Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería»;

- Clase 25: «Prendas de vestir confeccionadas para señora, caballero y niños; cinturones de vestir, calzados (excepto ortopédicos) y sombrerería»;

- Clase 39: «Transporte, embalaje y almacenaje de prendas de vestir confeccionadas para señora, caballero y niños, cinturones de vestir, calzados (excepto ortopédicos) y sombrerería».
- 4 El 31 de agosto de 1998, la solicitud de marca se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* nº 66/98.
- 5 El 30 de noviembre de 1998, la sociedad Jack Schwartz Shoes, Inc. (posteriormente Marine Stock Ltd; en lo sucesivo, «parte interviniente»), formuló oposición contra el registro de la marca solicitada.
- 6 La oposición, que abarcaba todos los productos y servicios para los que se había solicitado el registro de dicha marca, se basaba en la existencia de marcas anteriores relativas a determinados productos correspondientes a la clase 25, y entre ellas la marca denominativa austriaca BK RODS.
- 7 En apoyo de su oposición, la interviniente invocó los motivos de denegación relativos previstos en el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 40/94, en su versión modificada, y en el artículo 8, apartados 4 y 5, de dicho Reglamento.
- 8 Mediante resolución de 27 de marzo de 2002, la División de Oposición de la OAMI estimó la oposición en lo que respecta a los productos pertenecientes a la clase 25 por considerar que existía un riesgo de confusión entre el signo solicitado y la marca austriaca BK RODS, pues la comparación global de los signos ponía de manifiesto la

similitud visual y fonética de éstos. La oposición fue desestimada en lo que respecta a los productos y servicios pertenecientes a las clases 18 y 39.

- 9 El 24 de mayo de 2002, la demandante interpuso un recurso contra esta resolución.
- 10 Mediante resolución de 30 de junio de 2004 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala de Recurso desestimó el recurso y condenó en costas a la demandante. Consideró a este respecto que, dada la identidad y similitud entre los productos de la clase 25 mencionados en la solicitud de registro y los designados por la marca anterior de la interviniente, así como la existencia de cierto grado de similitud visual y fonética entre los signos de que se trata, existía un riesgo de confusión entre estas marcas en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, por lo que respecta al público austriaco. En cuanto a la alegación de la demandante de que la División de Oposición sólo había comparado el signo solicitado con la marca austriaca BK RODS, la Sala de Recurso señaló que, desde el momento en que existía un riesgo de confusión entre esos dos signos, dicha División no estaba obligada a examinar las demás marcas de la parte interviniente.

Pretensiones de las partes

- 11 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Modifique la resolución impugnada en sus conclusiones con respecto al parecido de los signos y de los productos de que se trata, resolviendo que la oposición ha de ser rechazada y la solicitud de registro de la marca aceptada para todos los productos para los que se ha solicitado.

- Con carácter subsidiario, revoque la resolución impugnada y devuelva el procedimiento a la División de Oposición para que se realice una correcta comparación de los signos de que se trata teniendo en cuenta las diferencias visuales y fonéticas entre la marca solicitada y la marca anterior, así como la inexistencia de riesgo de asociación para los consumidores.

12 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

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

13 La interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.
- Ratifique la resolución impugnada y deniegue la solicitud de registro de la marca de la demandante para los productos de la clase 25.
- Deniegue la solicitud de registro de la marca de la demandante para los productos y servicios de las clases 18 y 39.

Fundamentos de Derecho

Sobre la admisibilidad

Sobre la admisibilidad de la primera pretensión de la demandante en cuanto tiene por objeto que se estime su solicitud de registro

14 La OAMI alega la inadmisibilidad de la pretensión de la demandante dirigida a que el Tribunal de Primera Instancia estime su solicitud de registro.

15 En su primera pretensión, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia, en particular, que ordene a la OAMI estimar su solicitud de registro. No obstante, conforme al artículo 63, apartado 6, del Reglamento n° 40/94, la OAMI está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del juez comunitario. Por tanto, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir una orden conminatoria a la OAMI. Incumbe a ésta extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de la presente sentencia [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI (BABY-DRY), T-163/98, Rec. p. II-2383, apartado 53; 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 desprende que la primera pretensión de la demandante, en la medida en que tiene por objeto que el Tribunal de Primera Instancia ordene a la OAMI proceder al registro del signo solicitado, es inadmisibile.

Sobre la admisibilidad de la tercera pretensión de la interviniente

- 17 En el marco de sus pretensiones, en virtud del artículo 134, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que deniegue la solicitud de registro de la demandante para los productos y servicios de las clases 18 y 39. En su opinión, existe básicamente un riesgo de confusión entre los signos en conflicto tanto por lo que respecta a los productos de la clase 25 como a los productos y servicios de las clases 18 y 39, habida cuenta de la íntima relación de complementariedad que existe entre los productos de la clase 25 y los servicios de la clase 39, así como de la similitud de los productos de las clases 25 y 18.
- 18 Durante la vista, la demandante y la OAMI alegaron la inadmisibilidad de esta pretensión, ya que no se había sometido a la Sala de Recurso la cuestión del fundamento de la apreciación de la División de Oposición relativa a la solicitud de registro de la demandante respecto a los productos y servicios de las clases 18 y 39.
- 19 A tenor del artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, los escritos de las partes presentados ante el Tribunal de Primera Instancia no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso.
- 20 Pues bien, en el presente caso, en su resolución de 27 de marzo de 2002, la División de Oposición desestimó la oposición de la interviniente respecto a los productos y servicios de las clases 18 y 39 y la interviniente no impugnó en modo alguno ante la Sala de Recurso esta apreciación de la División de Oposición.

- 21 Por tanto, puesto que, mediante su tercera pretensión, la interviniente modifica el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso, procede declarar su inadmisibilidad [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Sunrider/OAMI (VITALITE), T-24/00, Rec. p. II-449, apartado 13].
- 22 De ello se deduce que debe declararse la inadmisibilidad de la tercera pretensión de la interviniente.

En cuanto al fondo

Alegaciones de las partes

- 23 En apoyo de su recurso, la demandante alega un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
- 24 La demandante se remite a los principios establecidos por el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia respecto a la apreciación del riesgo de confusión [sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, apartado 26].
- 25 Por lo que respecta al consumidor medio, cuyo nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97,

Rec. p. I-3819, apartado 26), la demandante alega que, en el presente caso, puesto que la marca anterior es austriaca, el territorio pertinente en el análisis del riesgo de confusión es Austria, cuyos ciudadanos, y en especial los jóvenes, están familiarizados con la lengua inglesa. Los jóvenes son, por lo demás, muy sensibles a los signos que identifican la ropa o el calzado.

- 26 La demandante recuerda que, por lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse 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). En el presente asunto, la parte denominativa de la marca solicitada no se limita al elemento «B.K.R.», pues los términos «boots & shoes» y «made in Spain» se aprecian claramente en las partes superior e inferior del signo. Además, todos estos elementos denominativos están encuadrados en el marco de una figura romboidal que los engloba y los individualiza. Dicha figura consiste en dos rombos, uno dentro del otro, con un fondo negro que enseguida atrae la atención y hace que el signo solicitado se destaque visualmente.
- 27 Por el contrario, la marca de la interviniente muestra dos elementos diferentes, a saber, las letras «bk» y el término «rods», cuyo significado en inglés, es decir, «barra» o «vara», es comprensible para los consumidores austriacos. Visualmente, según la demandante, las letras «bk» forman una unidad que especifica o completa al término «rods», que no aparece en el signo cuyo registro se solicita.
- 28 Así pues, la impresión visual producida por la marca denominativa anterior es, a su juicio, totalmente diferente de la producida por el signo solicitado. Tales diferencias serán fácilmente captadas por los consumidores y, además, la pronunciación de ambos signos es diferente.

- 29 La demandante subraya que, para determinar si existe riesgo de confusión o de asociación entre dos marcas, hay que situarse en el contexto en el que los consumidores se van a enfrentar a ellas y analizar la información que realmente percibirán al mismo tiempo y en momentos posteriores. La imagen que queda en la memoria es imperfecta y es posible que no se recuerden todos los elementos que forman parte de un signo. En este caso concreto, a su juicio, es sin duda el aspecto figurativo lo que destaca en el conjunto que forma el signo. Al colocar dicha marca en una prenda o un calzado, será el gráfico del rombo lo que primero atraerá la atención del consumidor y después las letras escritas en su interior. En cambio, en la marca anterior el elemento principal es «rods», más chocante y original que dos simples letras del alfabeto.
- 30 Según la demandante, la presencia de tres letras compartidas por los signos de que se trata no basta para que el consumidor los asocie. En efecto, en la marca solicitada no se encuentra el término «rods» asociado a las letras «b» y «k», y los dos signos no comparten el mismo gráfico. Visualmente son, pues, diferentes. La demandante añade que, cuando es la representación gráfica de la marca lo que otorga carácter distintivo, las que carecen de elementos adicionales son menos distintivas que otras y gozan de una protección reducida. En este contexto, las diferencias entre los signos que integran dichas marcas adquieren una importancia mayor.
- 31 Respecto a las condiciones de comercialización de los productos de que se trata, la demandante señala que, puesto que normalmente la percepción visual de los signos en conflicto se producirá antes del acto de la compra, el aspecto visual reviste más importancia en la apreciación global del riesgo de confusión. Por consiguiente, a su juicio, al ser visual y fonéticamente diferentes en el territorio pertinente los signos de que se trata, no existe riesgo de confusión entre ellos, ni siquiera en lo que respecta a los productos de la clase 25.
- 32 La OAMI y la interviniente recuerdan los principios establecidos por el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia respecto al riesgo de confusión (sentencias del Tribunal de Justicia SABEL, antes citada, apartados 22 y 23; de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartados 16, 17 y 29, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartados 17 a 19 y 25).

- 33 En primer lugar, por lo que respecta a la comparación de los productos, la OAMI y la interviniente señalan que la demandante no impugna la apreciación de la División de Oposición, asumida por la Sala de Recurso, de que existe una identidad o una gran similitud entre los productos cubiertos por la marca anterior y los productos de la clase 25 para los que ella solicita el registro de su signo.
- 34 En segundo lugar, por lo que respecta a la comparación de los signos, la OAMI indica que, por razones de economía procesal, la División de Oposición y posteriormente la Sala de Recurso únicamente compararon la marca solicitada con la marca anterior austriaca BK RODS, y no con cada una de las marcas nacionales invocadas por la interviniente en el marco de su oposición. El público pertinente es, por tanto, el consumidor austriaco de prendas de vestir y de calzado.
- 35 En cuanto al signo cuyo registro se solicita, la OAMI sostiene, apoyada por la interviniente, que, visualmente, el elemento en el que recaerá de manera determinante la atención del público pertinente, por su tamaño y posición en el signo, será el elemento denominativo «B.K.R.», pues el elemento gráfico, constituido por una figura geométrica simple, es profusamente utilizado como etiqueta en el sector de que se trata.
- 36 Pues bien, por una parte, según la OAMI y la interviniente, la combinación de letras «bkr» del signo solicitado aparece igualmente en la marca anterior en posición inicial, pues en la marca anterior, la letra «r» aparece en tercera posición, como letra inicial de la palabra «rods». La OAMI y la interviniente alegan además que, como las letras «bkr» están separadas por puntos, el público pertinente podría considerar que dicha sigla es el acrónimo de un signo más largo.
- 37 Por otra parte, según la OAMI y la interviniente, los elementos denominativos «boots & shoes» y «made in Spain», por su tamaño, sólo desempeñan un papel secundario en la impresión visual de conjunto que produce la marca solicitada.

Además, como estos elementos son descriptivos y no pueden ser registrados de forma independiente, no serían percibidos como los elementos dominantes de este signo. La interviniente precisa a este respecto que existen aproximadamente 2.970 páginas en Internet que contienen todos estos términos a la vez y señala que, en su solicitud de registro, la demandante no reivindicó poseer en exclusiva dichos términos.

38 En cuanto a la figura romboidal donde se inserta el elemento dominante de la marca solicitada, si bien es un elemento que debe tomarse en consideración en la impresión visual de conjunto que ésta produce, no presenta un elevado carácter distintivo, debido a su simplicidad y a la frecuencia con que se usa.

39 Por consiguiente, teniendo en cuenta las similitudes que presentan el signo cuyo registro se solicita y el signo anterior en sus elementos dominantes, la OAMI y la interviniente consideran que existe una similitud visual entre dichos signos.

40 Fonéticamente, en el territorio pertinente la marca anterior se pronuncia, según la OAMI y la interviniente, respectivamente, «be-ka-rods» y «be-ka-erods», mientras que la marca solicitada se pronuncia «be-ka-er». En cuanto a los demás elementos denominativos de la marca solicitada, el público pertinente no los pronunciará a causa de su tamaño y posición y en cualquier caso, suponiendo que fueran pronunciados, no serían pertinentes por las razones ya expuestas en el apartado 38 de la presente sentencia. Los signos de que se trata presentan, pues, una estructura trisilábica, con las dos primeras sílabas comunes y una letra «r» que tiene un gran impacto en la pronunciación de la última sílaba. La interviniente deduce de ello que entre los signos que se trata existe una similitud muy acusada desde el punto de vista fonético y la OAMI estima que la Sala de Recurso actuó correctamente al considerar que dichos signos eran fonéticamente similares.

41 Conceptualmente, según la OAMI, ni la marca anterior ni el elemento dominante de la marca solicitada tienen contenido conceptual alguno en el territorio pertinente. A

su juicio, en contra de lo que alega la demandante, el término «rods» de la marca anterior no forma parte del vocabulario inglés corriente reconocido espontáneamente por los consumidores austriacos de los productos de que se trata. Los elementos denominativos de la marca solicitada «boots & shoes» y «made in Spain» sí son, por el contrario, expresiones corrientes en el sector de que se trata y serían fácilmente comprendidos por los consumidores austriacos como elementos descriptivos de los productos y de su origen geográfico.

⁴² Según la interviniente, el elemento denominativo «B.K.R.», común a los dos signos de que se trata, no tiene un significado particular para el consumidor medio y la semejanza conceptual entre ambos signos debe considerarse, pues, muy acusada.

⁴³ En tercer lugar, por lo que se refiere a la apreciación del riesgo de confusión, la OAMI se remite de nuevo a los principios establecidos por el órgano jurisdiccional comunitario (véase el apartado 32 de la presente sentencia) y recuerda en este contexto que, como el consumidor conserva una imagen imperfecta de una marca, el elemento dominante de ésta presenta especial importancia en la impresión de conjunto producida por la marca, en comparación con los demás elementos que la integran. La OAMI reitera, a este respecto, las alegaciones en apoyo del carácter dominante del elemento denominativo «B.K.R.» dentro del signo solicitado.

⁴⁴ Además, a la hora de evaluar el riesgo de confusión debe tomarse en consideración el nivel de atención del consumidor medio, que varía en función de la categoría de productos o servicios de que se trate. A este respecto, la OAMI admite el papel preponderante, por lo que respecta a los productos de que se trata, de la impresión visual en la comparación de los signos en conflicto e insiste en la similitud visual de éstos, a pesar de que sólo en el signo solicitado existe un elemento gráfico.

- 45 La OAMI afirma igualmente que, en el sector del vestido, la misma marca puede presentar distintas configuraciones según el tipo de productos que designa. A su juicio, no se puede obviar la posibilidad de que, viendo el elemento denominativo «B.K.R.», el público pertinente considere que se trata del acrónimo de un signo más largo, como BK RODS, y perciba la marca solicitada como el signo que caracteriza a una línea especial de productos de la empresa titular de la marca anterior.
- 46 Además, según la OAMI, aunque es posible que el consumidor preste más atención a la elección de una marca cuando compra una prenda especialmente cara, de ello no cabe deducir que, en el sector de que se trata, el público prestará una atención especial en la adquisición de estos productos [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de octubre de 2004, *New Look/OAMI — Naulover* (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection), asuntos acumulados T-117/03 a T-119/03 y T-171/03, Rec. p. II-3471, apartado 43]. A este respecto, en la vista, la OAMI alegó que no cabe considerar que los productos de que se trata estén dirigidos, más específicamente, a un público joven, como pretende la demandante.
- 47 A la vista de estos factores y habida cuenta del principio de interdependencia, según el cual una menor similitud entre los signos puede verse compensada por un alto grado de similitud o de identidad entre los productos, la OAMI considera que la Sala de Recurso no incurrió en un error que pudiera justificar la anulación de la resolución impugnada.
- 48 La interviniente considera que el grado de similitud entre los productos o servicios de que se trata se ve compensado por un elevado grado de similitud entre los signos de que se trata. Al ver los productos o servicios designados por los signos en conflicto, el consumidor medio entendería directamente que proceden de una misma empresa o de empresas vinculadas económicamente y asumiría que inicialmente dicha empresas decidieron utilizar la marca registrada BK ROD, que más tarde derivó en «B.K.R.».

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 49 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 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.
- 50 Asimismo, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, han de entenderse por marcas anteriores 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.
- 51 Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.
- 52 Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público pertinente tenga de los signos y productos de que se trate, 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 [véanse las sentencias 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 citada, y de 16 de marzo de 2005, L'Oréal/OAMI — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec. p. II-949, apartado 57].

— Sobre el público pertinente

- 53 Es pacífico entre las partes que la marca denominativa anterior de la interviniente, BK RODS, la única de que se trata en el marco del presente litigio, está registrada en Austria, que constituye, por tanto, el territorio pertinente a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.
- 54 Procede considerar asimismo, al igual que la Sala de Recurso, que, puesto que los productos de la clase 25 son de consumo corriente, el público pertinente es el consumidor medio, a quien se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia Fifties, antes citada, apartado 29; de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, apartado 43, y NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection, antes citada, apartado 25]. A este respecto, pese a las alegaciones de la demandante, ningún elemento permite considerar que los productos de que se trata estén particularmente destinados a un público joven.
- 55 En estas circunstancias, a efectos de la apreciación global del riesgo de confusión, procede tener en cuenta el punto de vista del público pertinente, constituido por los consumidores medios austriacos.

— Sobre la similitud de los productos

- 56 Dado que las partes no han rebatido la consideración de la Sala de Recurso según la cual los productos designados por las marcas en conflicto son idénticos o muy similares, procede estimar que los productos de que se trata son idénticos o muy similares.

— Sobre la similitud de los signos

- 57 Según jurisprudencia reiterada, la apreciación del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos de que se trate, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [sentencias del Tribunal de Primera Instancia BASS, antes citada, apartado 47, y la jurisprudencia citada, y de 9 de marzo de 2005, Osotspa/OAMI — Distribution & Marketing (Hai), T-33/03, Rec. p. II-763, apartado 47]. El consumidor 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. En general, se recuerdan más fácilmente las características dominantes y distintivas de un signo. Por tanto, la necesidad de apreciar la impresión de conjunto producida por un signo no excluye el examen de cada uno de sus componentes para determinar sus elementos dominantes [véase 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 46, y la jurisprudencia citada].
- 58 En el presente caso, la Sala de Recurso consideró en la Decisión impugnada que, en el aspecto visual, el elemento dominante del signo solicitado se componía de las tres letras «bkr» y que, debido a su tamaño, los elementos denominativos «boots», «shoes» y «made in Spain» eran menos importantes. Dicha Sala estimó que el elemento dominante de este signo reproducía las dos primeras letras de la marca anterior y les añadía la letra «r», primera letra de la palabra «rods» de la marca anterior. Además, el hecho de que las tres letras del signo solicitado estén separadas por puntos permite pensar que se trata de un acrónimo (apartado 16 de la Decisión impugnada). De ello dedujo la Sala de Recurso que los signos en conflicto eran visualmente similares.
- 59 A este respecto, es preciso señalar en primer lugar que la OAMI consideró acertadamente que, visualmente, el elemento dominante de la marca solicitada era «B.K.R.», por su tamaño, su posición en el signo y su trazo grueso. En efecto, según la jurisprudencia, aunque el consumidor medio normalmente percibe una marca

como un todo cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, en general son las características dominantes y distintivas de un signo las que se memorizan más fácilmente (véase la sentencia NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection, antes citada, apartado 39, y la jurisprudencia citada).

60 Pues bien, por lo que se refiere a la alegación de la demandante según la cual la marca solicitada contiene igualmente los elementos denominativos «boots», «shoes» y «made in Spain», es preciso señalar que estos elementos, por su tamaño y posición, son visualmente menos importantes que los elementos «B.K.R.». Además, como sostiene la OAMI, estos términos son descriptivos de las prendas de vestir de que se trata y de su origen geográfico. Así pues, estos elementos denominativos ocupan un lugar secundario y son, por tanto, accesorios respecto al elemento denominativo dominante «B.K.R.».

61 En cuanto a los elementos figurativos de la marca solicitada, es decir, dos rombos, uno dentro del otro, con un fondo negro, es preciso señalar que la demandante no ha rebatido la afirmación de la OAMI según la cual esta forma romboidal se utiliza con frecuencia y, por tanto, no tiene un carácter distintivo intrínseco. En consecuencia, estos elementos figurativos son igualmente accesorios respecto al elemento dominante de la marca solicitada.

62 En cambio, por lo que se refiere a la comparación del elemento dominante del signo solicitado, «B.K.R.», y de la marca anterior BK RODS, procede considerar que la presencia de tres letras comunes a estos dos signos no les confiere una similitud visual.

- 63 En primer lugar, si bien es cierto que las letras «b» y «k» son comunes a los dos signos de que se trata y su posición al principio de los dos signos condiciona su percepción visual, la presencia de la letra «r» en estos dos signos no los hace similares. En efecto, no cabe considerar que la letra «r» que figura en el elemento denominativo «rods» de la marca anterior sea percibido por el público pertinente separadamente de las otras tres letras de esta palabra («ods»), como por lo demás admitió la OAMI durante la vista en respuesta a una pregunta del Tribunal de Primera Instancia. El elemento denominativo «rods» debe, por tanto, considerarse un todo, y no una palabra compuesta de diferentes letras, entre ellas la letra «r». En consecuencia, la OAMI cometió un error al estimar que los dos signos en litigio tenían en común, visualmente, la combinación de letras «bkr».
- 64 Además, el elemento denominativo «rods» de la marca anterior atraerá más la atención del consumidor, puesto que, contrariamente a las letras asociadas «b» y «k» que lo preceden, forma una palabra.
- 65 Por último, mientras que el elemento denominativo de la marca solicitada es único, la marca anterior se compone de dos elementos y el elemento denominativo «rods» es más largo que el elemento «bk». A este respecto, no puede negarse que la diferente longitud de los signos de que se trata acentúa su disparidad.
- 66 En segundo lugar, contrariamente a lo que alega la OAMI, no cabe considerar que la presencia de un punto detrás de cada letra que compone el elemento dominante de la marca solicitada contribuya a hacer a los dos signos controvertidos visualmente similares. Si bien es cierto que la presencia de estos tres puntos podría llevar al consumidor de los productos de que se trata a entender que el signo solicitado es un acrónimo, no cabe percibir dicho signo como la abreviatura de BK RODS. En efecto, en este supuesto, únicamente la letra «r» del signo solicitado sería la inicial de la palabra «rods» de la marca anterior, ya que las letras «b» y «k» de dicho signo no pueden ser las iniciales de palabras que compongan la marca anterior.

67 En tercer lugar, por último, en el marco de la apreciación visual de conjunto de los signos de que se trata, es preciso señalar la naturaleza compleja de la marca solicitada, que es un signo mixto, compuesto no sólo de elementos denominativos dominantes y accesorios (véanse los apartados 59 y 60 de la presente sentencia), sino también de elementos figurativos (véase el apartado 61). Pues bien, la presencia de elementos figurativos en la marca solicitada, es decir, el marco en forma de rombo y la tipografía particular del elemento denominativo dominante «B.K.R.», aunque accesoria al elemento dominante de esta marca, contribuye a aumentar, en relación con la apreciación visual del conjunto de los signos en conflicto, la diferencia entre éstos. A este respecto, dada la presencia de otros elementos en cada uno de los signos en conflicto, el hecho de que ambos tengan las letras «b» y «k» en común no tiene una relevancia determinante en la comparación visual.

68 De las consideraciones precedentes se deduce que, dado el carácter erróneo de las apreciaciones contenidas en el apartado 16 de la Decisión impugnada, la Sala de Recurso no podía legalmente llegar a la conclusión de que los signos controvertidos, apreciados globalmente, presentaban una similitud visual.

69 Desde el punto de vista fonético, la Sala de Recurso consideró que el signo anterior y el elemento dominante del signo solicitado eran similares, dada la identidad de las tres primeras letras de ambos signos (apartado 17 de la Decisión impugnada). Según la OAMI, la marca anterior se pronuncia en el territorio pertinente «be-ka-rods» y, según la interviniente, «be-ka-erods». En cuanto al signo cuyo registro se solicita, la pronunciación adecuada es, según estas dos partes, «be-ka-er».

70 En el presente caso, procede tomar en consideración la pronunciación de la palabra «rods» por parte de un consumidor medio austriaco, aunque dicha palabra sea de origen inglés. Ahora bien, la pronunciación por parte del consumidor medio de una palabra extranjera difícilmente puede determinarse con certeza [sentencia del

Tribunal de Primera Instancia de 1 de febrero de 2005, SPAG/OAMI — Dann y Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Rec. p. II-287, apartado 58]. En efecto, aun suponiendo que la palabra «rods» se reconozca como extranjera y que el consumidor medio conozca su significado, su pronunciación no es necesariamente la de la lengua de origen. Una pronunciación correcta según la lengua de origen supone no sólo conocer esta pronunciación, sino también ser capaz de pronunciar la palabra en cuestión con el acento correcto. En el presente caso, contrariamente a lo que alega la demandante, la palabra «rods», que significa «barra» o «vara», presenta un carácter técnico que no permite considerar que el consumidor medio austriaco conoce necesariamente su significado.

71 Por tanto, procede tener en cuenta la pronunciación de la marca anterior en la lengua austriaca, es decir, «be-ka-rods», con la letra «d» acentuada dentro de la palabra «rods».

72 A este respecto, procede rechazar la alegación de la OAMI y de la interviniente, según la cual los dos signos en cuestión son fonéticamente similares porque las tres primeras letras de dichos signos son las mismas. Sólo las letras «b» y «k», pronunciadas «be» y «ka» son comunes a los dos signos de que se trata. En efecto, no cabe considerar que la letra «r» de la marca solicitada, pronunciada «er», y el término «rods», compuesto de dos sílabas y pronunciado «rodss», presenten una similitud fonética. Por consiguiente, carece de fundamento que la OAMI considere que el elemento dominante de la marca solicitada («B.K.R.») está incluido, desde el punto de vista fonético, en la marca anterior.

73 De ello se deduce que, habida cuenta del carácter erróneo de la apreciación contenida en el apartado 17 de la Decisión impugnada, la Sala de Recurso no podía legalmente llegar a la conclusión de que existía una similitud fonética entre los dos signos en conflicto.

74 Desde el punto de vista conceptual, la Sala de Recurso afirmó en el apartado 19 de la Decisión impugnada, sin ser contradicha por la demandante, que no había una similitud conceptual clara entre los signos de que se trata.

75 En efecto, contrariamente a lo que alega la interviniente, puesto que el elemento denominativo dominante del signo solicitado, es decir, «B.K.R.», y BK RODS no tienen significado para el público pertinente en el sector de las prendas de vestir, resulta improcedente comparar los signos en conflicto desde el punto de vista conceptual [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 9 de abril de 2003, Durferrit/OAMI — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Rec. p. II-1589, apartado 48, y de 17 de marzo de 2004, El Corte Inglés/OAMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), asuntos acumulados T-183/02 y T-184/02, Rec. p. II-965, apartado 93].

— Sobre el riesgo de confusión

76 En el marco de una apreciación global de las marcas enfrentadas, las diferencias visual, fonética y conceptual de los signos en conflicto son suficientes para impedir que, pese a la identidad de los productos designados, las similitudes entre los signos en conflicto entrañen un riesgo de confusión para el consumidor medio [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de octubre 2004, Aventis CropScience/OAMI — BASF (CARPO), T-35/03, no publicada en la Recopilación, apartado 29].

77 En el presente caso, a pesar de ciertas similitudes entre los signos en conflicto, procede tener en cuenta, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, todos los elementos señalados en los apartados 59 a 75 de la presente sentencia. Pues bien, dado que la Sala de Recurso cometió un error al estimar que los signos en conflicto presentaban una similitud visual y fonética, y ante la

inexistencia de similitud conceptual, no cabe considerar que existe una similitud global entre ellos. En estas circunstancias, a pesar de la identidad de los productos de que se trata, no existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

78 Por tanto, procede acoger el motivo único basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, sin que sea preciso examinar la alegación de la demandante relativa a la importancia de la similitud visual de los signos en conflicto en el marco de la apreciación del riesgo de confusión (véase el apartado 30 de la presente sentencia).

79 En el marco de sus pretensiones, la demandante solicita, con carácter principal, que se modifique la Decisión impugnada. Ciertamente, el artículo 63, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 prevé la posibilidad de una modificación. No obstante, dicha posibilidad se limita, en principio, a las situaciones en las que el estado del asunto permite resolverlo [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2004, MFE Marienfelde/OAMI (HIPOVITON), T-334/01, Rec. p. II-2787, apartado 63]. Pues bien, no es así en el presente caso, puesto que, en el marco de su examen, la Sala de Recurso sólo tomó en consideración una de las marcas anteriores invocadas en apoyo de la oposición y no se pronunció sobre el conjunto de las disposiciones del Reglamento n° 40/94 invocado por la interviniente.

80 Por tanto, procede anular la Decisión impugnada.

Costas

- 81 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. Con arreglo al artículo 87, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia podrá ordenar que una parte interviniente soporte sus propias costas.
- 82 En el caso de autos, tanto la OAMI como la parte interviniente han perdido el proceso, ya que procede anular la resolución impugnada, conforme a lo solicitado por la demandante.
- 83 La demandante solicitó la condena en costas de la parte demandada en su escrito dirigido a la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia de 15 de noviembre de 2004.
- 84 Por lo que respecta a la excepción de inadmisibilidad propuesta por la OAMI en relación con esta solicitud, según jurisprudencia reiterada, el hecho de que la parte vencedora únicamente haya solicitado la condena en costas en la vista no es óbice para que su pretensión sea estimada (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de marzo de 1979, NTN Toyo Bearing y otros/Consejo, 113/77, Rec. p. 1185, y conclusiones del Abogado General Warner en el mismo asunto, Rec. pp. 1212 y ss., en particular p. 1274; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 10 de julio de 1990, Automec/Comisión, T-64/89, Rec. p. II-367, apartado 79, y de 17 de marzo de 1993, Moat/Comisión, T-13/92, Rec. p. II-287, apartado 50). Lo mismo cabe afirmar, con más razón, si la pretensión relativa a las costas se encuentra, como en el caso de autos, en un escrito enviado durante la fase escrita.

- 85 Al haberse desestimado las pretensiones de la OAMI, procede condenarla al pago de sus propias costas, así como las de la demandante.
- 86 En cuanto a la interviniente, puesto que la demandante no ha solicitado que sea condenada en costas, soportará sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

- 1) **Anular la Decisión de la Sala Cuarta de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) de 30 de junio de 2004 (asunto R 0458/2002-4).**

- 2) **La OAMI cargará con sus propias costas, así como con las de la demandante.**

3) La interviniente soportará sus propias costas.

Legal

Lindh

Vadapalas

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de octubre de 2005.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

H. Legal