

Recurso de casación interpuesto el 20 de abril de 2011 por Yorma's AG contra la sentencia dictada el 15 de febrero de 2011 en el asunto T-213/09, Yorma's AG/Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

(Asunto C-191/11 P)

(2011/C 211/23)

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Yorma's AG (representante: A. Weiß, Rechtsanwalt)

Otras partes en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), Norma Lebensmittelbetrieb GmbH & Co. KG

Pretensiones de la parte recurrente

— Que se anule la sentencia del Tribunal de la Unión Europea de 15 de febrero de 2011 (T-231/09) en su totalidad con arreglo al artículo 116, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento.

Motivos y principales alegaciones

El presente recurso de casación está dirigido contra la sentencia por la que el Tribunal desestimó el recurso de anulación, interpuesto por la recurrente, de la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 20 de febrero de 2010 por la que se desestima su solicitud de registro de una marca figurativa que incluye el elemento denominativo «Yorma's». En su sentencia, el Tribunal confirmó la resolución de la Sala de Recurso por la que se declara que existe riesgo de confusión con la marca comunitaria denominativa anterior «NORMA».

La recurrente invoca el motivo basado en la infracción del artículo 8, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (en lo sucesivo, «Reglamento n° 40/94»).

A su juicio, el Tribunal interpretó incorrectamente el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 concluyendo la existencia de cierta similitud entre los servicios de que se trata, el alojamiento temporal, por una parte, y el alquiler de apartamentos, por otra. El Tribunal no tuvo en cuenta que dichos servicios no se completan desde un punto de vista funcional, que tampoco compiten y que los círculos de sus usuarios son también diferentes. Además sus circuitos de distribución divergen.

Asimismo, el Tribunal interpretó el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 de manera incorrecta y llegó a una conclusión incorrecta desde un punto de vista causal cuando descartó la neutralización de la similitud conceptual manifiestamente inexistente entre las dos marcas.

Si, como el Tribunal, se llega a la conclusión de que no existe similitud conceptual, tampoco se puede deducir de ello que exista, como tal, una similitud en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. El significado

conceptual de una palabra pesa mucho ya que un signo que tiene un significado conceptual bien definido es más fácil de recordar que los demás signos que carecen de significado. Únicamente cabe declarar que existe riesgo de confusión si la marca posterior utiliza el contenido conceptual de la marca anterior. No sucede así claramente en el presente caso. El Tribunal no ha tenido en cuenta el requisito del riesgo de confusión exigido por el artículo 8, apartado 1, letra b), última parte de la frase, del Reglamento n° 40/94. El Tribunal no ha tomado en consideración el significado de la diferencia conceptual en la medida en que no ha considerado el significado específico de dicha diferencia en relación con la diferencia sonora y figurativa no la ha valorado como debería, ante todo, ya que la «s» precedida de un apóstrofe de la palabra «Yorma's» tiene efectivamente un significado propio y particularmente señalado.

Por añadidura, el Tribunal aplicó el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 de manera errónea en Derecho al indicar que, habida cuenta de estas consideraciones, la Sala de Recurso sostuvo acertadamente que el elemento denominativo dominaba en el presente caso. Esta declaración no tiene en cuenta el énfasis en color del signo «Y» en tres líneas que recuerdan una pauta de música. Además, tampoco tuvo en cuenta que el color utilizado para la «Y» es más intenso y llamativo que el utilizado para la palabra «Yorma's». La declaración del Tribunal ignora también el hecho de que la letra «Y» está escrita en un tipo de itálica mientras que el elemento denominativo «Yorma's» está redactado en letras de imprenta habituales.

El Tribunal incurre en otro error e infringe el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 cuando señala que la marca opuesta Norma transmite una impresión visual. Es evidente que esta marca no transmite ninguna impresión visual.

La afirmación del Tribunal según la cual la impresión de conjunto que suscita el signo cuyo registro se solicita podría estar influenciado de forma sustancial es también errónea en derecho e infringe el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

El Tribunal incurre en otro error de Derecho e infringe el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 cuando concluye que la diferencia de sonoridad entre las primeras letras «N» e «Y» de las palabras «Norma» y «Yorma's» es menos importante que la identidad de sonoridad de las letras «o», «r», «m» y «a», que son comunes. Asimismo, según el Tribunal, la letra «Y», situada en un segundo plano de la marca solicitada, no se pronuncia. De igual modo, la letra «s», colocada en apóstrofe, no se pronuncia necesariamente. Incluso pronunciada, no basta para neutralizar la similitud fonética que resulta del elemento denominativo común «orma».

Debido a su inicial diferente, las marcas tienen un sonido totalmente nuevo. La «Y» de «Yorma's» da a esta palabra una impresión sonora más suave mientras que la «N» de «Norma» le da una impresión sonora más dura y monótona. La «S» que, contrariamente a lo que afirma el Tribunal, se pronuncia siempre ya que no está relegada a un segundo plano en su configuración gráfica, da a la marca «Yorma» un sonido considerablemente más melodioso y diferente en la entonación.