

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 14 de diciembre de 2006^{*}

En los asuntos acumulados T-81/03, T-82/03 y T-103/03,

Mast-Jägermeister AG, con domicilio social en Wolfenbüttel (Alemania),
representada por el Sr. C. Drzymalla, 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,

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: español.

Licorera Zacapaneca, S.A., con domicilio social en Santa Cruz (Guatemala), representada por los Sres. L. Corno Caparrós y B. Uriarte Valiente, abogados,

que tienen por objeto tres recursos interpuestos contra tres resoluciones de la Primera Sala de Recurso de la OAMI, de 19 de diciembre de 2002 (asunto R 412/2002-1 y asunto R 382/2002-1) y de 14 de enero de 2003 (asunto R 407/2002-1), relativos a procedimientos de oposición entre Licorera Zacapaneca, S.A., y Mast-Jägermeister AG,

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

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y las Sras. M.E. Martins Ribeiro y K. Jürimäe, Jueces;

Secretaria: Sra. K. Andová, administradora;

vistos los escritos de demanda presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 3 de marzo de 2003 (asuntos T-81/03 y T-82/03) y el 19 de marzo de 2003 (asunto T-103/03);

vistos los escritos de contestación de la OAMI presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 14 de diciembre de 2004 (asuntos T-81/03 y T-82/03) y el 15 de diciembre de 2004 (asunto T-103/03);

vistos los escritos de contestación de la parte interviniente presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 15 de diciembre de 2004;

vistas las suspensiones decididas el 16 de junio y el 5 de diciembre de 2003 y el 22 de abril de 2004;

vista la acumulación decidida el 1 de junio de 2006;

vista la fase oral del procedimiento y celebrada la vista el 13 de julio de 2006;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- ¹ El 13 de noviembre de 1998, Licorera Zacapaneca, S.A., presentó tres solicitudes de registro de marcas comunitarias 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 Las tres marcas cuyo registro se solicita (en lo sucesivo, conjuntamente, «marcas solicitadas») son los signos figurativos reproducidos a continuación, para los que se

solicitaron los colores negro, dorado y blanco, así como el color rojo respecto de las marcas solicitadas en los asuntos T-81/03 y T-103/03:



(asunto T-81/03)



(asunto T-82/03)



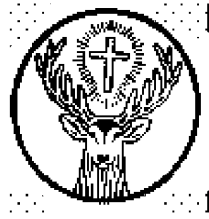
(asunto T-103/03)

- ³ Los productos para los que se solicitó el registro de las marcas son los mismos en los tres casos y pertenecen a las clases 32 y 33 del Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en su versión revisada y modificada. En concreto, tras la reducción operada por la interviniente el 7 de febrero de 2000, la lista de los productos para los que se solicitó el registro incluye los siguientes:

- Clase 32: «Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas»;
- Clase 33: «Ron, licores a base de ron y aguardientes».

- ⁴ Las dos solicitudes de marcas comunitarias objeto de los asuntos T-81/03 y T-82/03 se publicaron en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 88/99, de 8 de noviembre de 1999.

- 5 El 24 de noviembre de 1999, Mast-Jägermeister AG formuló dos oposiciones contra estas solicitudes, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 42, apartado 1, del Reglamento n° 40/94. Las oposiciones se basaban en la marca figurativa comunitaria anterior de la demandante, registrada el 16 de octubre de 1998 con el número 337.337 (en lo sucesivo, «marca anterior») y reproducida a continuación:



- 6 Los productos para los que está registrada la marca anterior están comprendidos en las clases 18, 25, 32 y 33 del Arreglo de Niza y responden a la siguiente descripción:

- Clase 18: «Paraguas, sombrillas»;
- Clase 25: «Vestidos, calzados, sombrerería»;
- Clase 32: «Bebidas no alcohólicas»;
- Clase 33: «Vinos, vinos espumosos, vinos de frutas, vinos espumosos de frutas, espirituosos».

- 7 Los motivos invocados en apoyo de cada oposición eran la identidad de la marca solicitada y de la marca anterior y el riesgo de confusión entre ellas, según lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 40/94.
- 8 La tercera solicitud de marca comunitaria de la interviniente, objeto del asunto T-103/03, se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 38/2000, de 15 de mayo de 2000.
- 9 El 31 de mayo de 2000, la demandante formuló oposición contra esta solicitud invocando la marca anterior mencionada en el apartado 5 *supra*, así como su marca figurativa comunitaria anterior registrada el 15 de octubre de 1998 con el número 135.228 (en lo sucesivo, «segunda marca anterior») y reproducida a continuación:



- 10 Los productos para los que está registrada la segunda marca anterior pertenecen a la clase 33 del Arreglo de Niza y responden a la siguiente descripción: «Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)».

- 11 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran la identidad de la marca solicitada y de las dos marcas anteriores y el riesgo de confusión entre ellas, con arreglo al artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n° 40/94.
- 12 En sus comunicaciones sobre los motivos de sus tres oposiciones, presentadas el 2 de junio de 2000 (asunto T-81/03), el 27 de abril de 2000 (asunto T-82/03) y el 3 de noviembre de 2000 (asunto T-103/03), así como mediante escritos de 27 de septiembre de 2000 (asuntos T-81/03 y T-82/03), la demandante alegó los resultados de dos sondeos de opinión realizados en Alemania en 1994 y 1999. Del sondeo de 1994 se desprendía que el 88 % de la población adulta de Alemania asociaba la marca «Jägermeister» a bebidas alcohólicas. Según las conclusiones del sondeo de 1999, el 70 % de la población alemana era capaz de relacionar el nombre «Jägermeister» y la representación en blanco y negro de una «cabeza de venado».
- 13 Mediante tres resoluciones, de 25 de marzo de 2002 (asunto T-81/03), de 27 de febrero de 2002 (asunto T-82/03) y de 14 de marzo de 2002 (asunto T-103/03), las Divisiones de Oposición acogieron las oposiciones y denegaron las tres solicitudes de registro en su conjunto, basándose en que existía un riesgo de confusión en España, dada la similitud de los signos controvertidos y el hecho de que los productos enfrentados son en parte idénticos y en parte similares. En lo que atañe a los dos sondeos de opinión presentados por la demandante, las Divisiones de Oposición estimaron que el de 1994 no era pertinente porque se refería a la notoriedad en el mercado de la marca «Jägermeister» y no de la marca anterior. Respecto al segundo sondeo de opinión, realizado en 1999, las Divisiones de Oposición, en sus resoluciones sobre las oposiciones objeto de los asuntos T-81/03 y T-82/03, comprobaron que la demandante no había presentado la representación del dibujo mostrado a las personas entrevistadas en el plazo con que contaba para completar sus oposiciones. En su resolución sobre la oposición objeto del asunto T-103/03, la División de Oposición no tuvo en cuenta ese mismo sondeo –cuyos elementos habían sido íntegramente presentados dentro del plazo–, basándose en que, por una parte, no se había demostrado que en otros territorios pertinentes, al margen de España, el elemento denominativo «venado especial» produjera un impacto idéntico al que tiene en el público de dicho país y, por otra, en que la existencia de un riesgo de confusión en España era suficiente para denegar en su

totalidad la solicitud de registro impugnada. Finalmente, en la misma resolución, la División de Oposición centró su análisis en el riesgo de confusión entre la marca solicitada en este asunto y la marca anterior y no comparó la marca solicitada con la segunda marca anterior.

- 14 El 25 de abril de 2002 (asunto T-82/03) y el 10 de mayo de 2002 (asuntos T-81/03 y T-103/03), la interviniente interpuso tres recursos contra las mencionadas resoluciones de las Divisiones de Oposición con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento n° 40/94.
- 15 Mediante resoluciones de 19 de diciembre de 2002 (asuntos R 412/2002-1, objeto del recurso T-81/03, y R 382/2002-1, objeto del recurso T-82/03) y de 14 de enero de 2003 (asunto R 407/2002-1, objeto del recurso T-103/03) (en lo sucesivo, conjuntamente, «resoluciones impugnadas»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI estimó los recursos de la interviniente y, en consecuencia, desestimó las oposiciones de la demandante. Las resoluciones impugnadas fueron notificadas a la demandante el 2 de enero de 2003 (asuntos T-81/03 y T-82/03) y el 20 de enero de 2003 (asunto T-103/03).
- 16 La Sala de Recurso consideró, esencialmente, que a pesar de la identidad de algunos de los productos controvertidos, pertenecientes a las clases 32 y 33, no hay ninguna razón imperiosa para creer que exista un riesgo de confusión entre las marcas solicitadas y la marca anterior entre el público en general en alguna parte dentro de la Comunidad, y ello debido a la diferencia existente entre dichas marcas desde los puntos de vista gráfico y fonético, así como al hecho de que no haya una gran similitud conceptual entre ellas. Según la Sala de Recurso, esta conclusión, basada fundamentalmente en la comparación de los signos en conflicto que ella misma había llevado a cabo, se ve corroborada por la frecuencia con la que se emplea el dibujo de un venado o una cabeza de venado como marca de un amplio abanico de bebidas, como lo demuestran ocho registros de marcas comunitarias y una búsqueda efectuada en la Oficina de Patentes y Marcas del Reino Unido, que la Sala de Recurso realizó por iniciativa propia.

- 17 En lo que respecta a los dos sondeos de opinión presentados por la demandante, la Sala de Recurso confirmó, en sus resoluciones de 19 de diciembre de 2002 (asuntos T-81/03 y T-82/03), esencialmente y por los mismos motivos, las posiciones de las Divisiones de Oposición. En su resolución de 14 de enero de 2003 (asunto T-103/03), la Sala de Recurso confirmó también la conclusión de la División de Oposición sobre la falta de pertinencia del sondeo de 1994. Respecto al sondeo de 1999, la Sala de Recurso estimó que sus resultados no proporcionaban ninguna indicación sobre la percepción del consumidor alemán frente a la imagen de una cabeza de venado diferente a la imagen de la cabeza de venado de la marca solicitada y acompañada de las palabras extranjeras «venado especial». Según la Sala de Recurso, resulta difícil de creer que en este caso los consumidores siguieran asociando la imagen en cuestión con un producto de la demandante (Mast-Jägermeister). Por consiguiente, aunque la Sala admitió que el carácter distintivo de la marca anterior es más fuerte en Alemania, ello no implica en absoluto que el público alemán confunda la marca solicitada con la cabeza de venado que caracteriza los productos de la demandante. Por último, en la misma resolución, la Sala de Recurso confirmó el razonamiento de la División de Oposición que propugnaba que a la hora de evaluar el riesgo de confusión en este asunto únicamente debía tenerse en cuenta la marca anterior, reproducida en el apartado 5, por ser ésta la más semejante a la marca solicitada. Efectivamente, en caso de riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior, no es necesario examinar la segunda marca anterior. A la inversa, si no existe riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior, debe descartarse con mayor razón la existencia de dicho riesgo entre la marca solicitada y la segunda marca anterior.

Pretensiones de las partes

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

- Anule las resoluciones impugnadas.
- Condene en costas a la demandada.

19 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Con carácter principal:
 - Anule las resoluciones impugnadas.
 - Condene en costas a la parte interviniente o bien condene a cada parte a soportar sus propias costas.
- Con carácter subsidiario:
 - Desestime los recursos.
 - Condene en costas a la demandante.

20 La interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime los recursos.
- Condene en costas a la demandante.

- 21 En la vista, la OAMI renunció a su pretensión de que se condene en costas a la parte interviniente, en caso de que fuera admitido el recurso y precisó que, en tal caso, cada parte debía ser condenada a soportar sus propias costas. El Tribunal de Primera Instancia hizo constar esta modificación en el acta de la vista.
- 22 En la vista, la interviniente añadió una pretensión sobre las costas en la que solicitaba que se condene a la OAMI a soportar las costas de la interviniente en caso de anulación de las resoluciones impugnadas. La interviniente motivó esta pretensión invocando el hecho de que la OAMI se adhirió, mediante su pretensión principal, a la pretensión de la demandante que solicita la anulación de las resoluciones impugnadas. Ahora bien, de la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de octubre de 2004, Vedral/OAMI (C-106/03 P, Rec. p. I-9573), apartado 26, resulta que esta postura de la OAMI quebranta la confianza legítima de la interviniente, que esperaba que la OAMI defendiera las resoluciones de sus propias Salas de Recurso ante el Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Primera Instancia hizo constar dicha modificación en el acta de la vista.

Sobre la admisibilidad de las pretensiones principales de la OAMI

Alegaciones de las partes

- 23 La OAMI considera que son admisibles sus pretensiones principales, mediante las que se solicita la anulación de las resoluciones impugnadas. A este respecto, invoca la jurisprudencia según la cual no está obligada a defender sistemáticamente todas las resoluciones de las Salas de Recurso, sino que puede adherirse a una pretensión de la parte demandante o acogerse al buen criterio del Tribunal de Primera Instancia [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio de 2004, GE Betz/OAMI — Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Rec. p. II-1845, apartados 34 y 36].

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 24 Procede destacar que, mediante sus pretensiones principales, la OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que anule las resoluciones impugnadas. En apoyo de sus pretensiones, la OAMI invoca argumentos para demostrar que la Sala de Recurso incurrió en un error al negar la existencia de riesgo de confusión en el caso de autos.
- 25 Sobre este particular, debe recordarse que, en un procedimiento relativo a un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso que se haya pronunciado en el marco de un procedimiento de oposición, la OAMI no está facultada, para modificar, a través de la posición que adopta ante el Tribunal de Primera Instancia, los términos del litigio, tal como resultan de las pretensiones y alegaciones respectivas del solicitante del registro y de quien formula oposición [sentencia, Vedral/OAMI, citada en el apartado 22 *supra*, apartado 26; véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 1 de febrero de 2006, Dami/OAMI –Stilton Cheese Makers (GERONIMO STILTON), T-466/04 y T-467/04, Rec. p. II-183, apartado 29, y la jurisprudencia que allí se cita].
- 26 Sin embargo, de esta jurisprudencia no se desprende que la OAMI esté obligada a solicitar la desestimación de un recurso interpuesto contra una resolución de una de sus Salas de Recurso. En efecto, aunque la OAMI no posea la legitimación activa requerida para interponer un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso, no está obligada a defender sistemáticamente todas las resoluciones de las Salas de Recurso que se impugnen ni a solicitar necesariamente que se desestimen todos los recursos interpuestos contra tales resoluciones (sentencias BIOMATE, citada en el apartado 23 *supra*, apartado 34, y GERONIMO STILTON, citada en el apartado 25 *supra*, apartado 30).
- 27 Por consiguiente, nada se opone a que la OAMI se sume a una pretensión de la parte demandante o incluso que se limite a remitirse al prudente arbitrio del Tribunal de Primera Instancia, si bien formulando todas las alegaciones que estime adecuadas para ilustrar al propio Tribunal de Primera Instancia [sentencias del Tribunal de Primera Instancia BIOMATE, citada en el apartado 23 *supra*, apartado 36; de 25 de octubre de 2005, Peek & Cloppenburg/OAMI (Cloppenburg), T-379/03, Rec. p. II-4633, apartado 22, y GERONIMO STILTON, citada en el apartado 25 *supra*, apartado 31].

28 Por el contrario, la OAMI no puede formular pretensiones encaminadas a la anulación o a la reforma de la resolución de la Sala de Recurso sobre un punto no suscitado en el recurso ni tampoco alegar motivos no formulados en el propio recurso (sentencias Vedral/OAMI, citada en el apartado 22 *supra*, apartado 34; Cloppenburg, citada en el apartado 27 *supra*, apartado 22, y GERONIMO STILTON, citada en el apartado 25 *supra*, apartado 32).

29 En el presente caso, es preciso reconocer que en el marco de sus pretensiones principales, la OAMI se ha limitado a exponer algunas alegaciones en apoyo de las pretensiones de la demandante, quien sostiene que la Sala de Recurso incurrió en un error al considerar que no existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, al menos en España. Por lo tanto, puede declararse la admisibilidad de las pretensiones principales formuladas por la OAMI y de las alegaciones expuestas en su apoyo en la medida en que éstas no rebasen el marco de las pretensiones y alegaciones deducidas por la demandante.

Sobre el fondo

30 En cada uno de los asuntos, la demandante invoca dos motivos basados, en primer lugar, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y, en segundo lugar, en la infracción del artículo 73 del mismo Reglamento. Procede examinar en primer lugar el primer motivo.

Alegaciones de las partes

31 La demandante, citando la jurisprudencia relativa a la apreciación del riesgo de confusión, destaca que, al ser la marca anterior una marca comunitaria, para

apreciar dicho riesgo hay que situarse en la perspectiva del público pertinente en el conjunto de la Unión Europea. No obstante, según se desprende del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94, basta con que el riesgo de confusión exista al menos en una parte significativa de la Unión Europea, como la totalidad del territorio de un Estado miembro.

32 La demandante considera que la Sala de Recurso estimó acertadamente que los productos en cuestión eran idénticos o similares. En cambio, cuestiona la comparación de los signos efectuada por la Sala de Recurso.

33 A este respecto, la demandante sostiene, en primer lugar, que la Sala de Recurso atribuyó una importancia excesiva al término «venado» o, en el asunto T-103/03, a los términos «venado especial». En su opinión, dado el significado del término «venado» en lengua española (ciervo), para el consumidor de habla hispana dicho término se limita a describir la imagen contenida en las marcas solicitadas. Esta imagen, aunque sólo sea por su tamaño, ocupa una posición dominante en dichas marcas. Así pues, debido a su función meramente descriptiva del elemento figurativo, el término «venado» no puede tener un carácter determinante en relación con el público de habla hispana. La palabra «especial», que aparece únicamente en la marca solicitada objeto del asunto T-103/03, no significa otra cosa que «especial» y, en consecuencia, es entendida por el público destinatario como una indicación de que el producto así denominado es un producto del mismo fabricante mejorado o modificado. Estos conceptos son utilizados con mucha frecuencia y no tienen carácter distintivo.

34 Respecto al público de habla no hispana tampoco puede negarse la similitud existente entre los signos en conflicto debido a la presencia en las marcas solicitadas del elemento denominativo «venado». Según la demandante, cuando la marca anterior sólo consiste en un signo figurativo, el único elemento de una marca mixta posterior –es decir, denominativa y figurativa– que puede causar confusión es el elemento figurativo. El elemento denominativo de esta marca puede incrementar el riesgo de confusión, como sucede en el presente caso, en el que dicho elemento coincide conceptualmente con el elemento figurativo de las marcas solicitadas. Por el contrario, la demandante considera que el elemento denominativo de un signo

mixto posterior no puede en ningún caso aumentar el grado de diferenciación de dicho signo con respecto a la marca anterior que no contiene un elemento denominativo, puesto que la comparación de dicho elemento denominativo con la marca figurativa anterior queda descartada desde un principio. Efectivamente, según la demandante, el público comparará la imagen que tiene en la memoria de la marca figurativa anterior con el elemento figurativo de la marca posterior. Una apreciación diferente de esta cuestión tendría pura y simplemente como consecuencia que pudiera reproducirse de manera idéntica o casi idéntica cualquier signo figurativo anterior en un signo posterior, incorporando a éste una palabra cualquiera, aun cuando dicha palabra consista en la mera designación del signo figurativo.

35 Según la demandante, el presente asunto se diferencia del caso en el que tanto la marca anterior como la marca solicitada consisten en una combinación de elementos denominativos y figurativos. En ese caso, puede que en algunas ocasiones el elemento denominativo de la marca anterior sea tan determinante que el público destinatario únicamente recuerde dicha marca a través de su elemento denominativo y que, en caso de confrontación con un signo denominativo y figurativo posterior, atienda fundamentalmente a los elementos denominativos contenidos en los signos en conflicto.

36 En opinión de la demandante, de ello se deriva que al comparar los signos en conflicto debe adoptarse como factor determinante el elemento figurativo de las marcas solicitadas, máxime cuando los productos que éstas designan son de uso cotidiano, adquiridos predominantemente «a primera vista», circunstancia que confiere especial importancia al elemento figurativo.

37 En segundo lugar, la demandante alega que, en este contexto, la Sala de Recurso se basó incorrectamente en la configuración cromática de las marcas solicitadas. En efecto, el signo registrado en blanco y negro de la marca anterior cubre todas las configuraciones cromáticas posibles, incluida la utilización del color dorado para el marco circular y para el contorno de la cabeza de venado. También carece de relevancia el hecho de que la marca solicitada en el asunto T-103/03 esté rodeada por un marco formado por líneas negras y rojas que, por tanto, puede dar la

impresión de ser una «etiqueta». Al estar constituido el marco por una figura geométrica elemental, el público destinatario no le atribuye ninguna importancia. Además, la segunda marca anterior también consiste en una etiqueta, mientras que la marca anterior se utiliza igualmente con frecuencia como parte de una etiqueta.

38 En tercer lugar, la demandante considera que la Sala de Recurso otorgó una importancia desproporcionada a las diferencias de detalle presentes entre las marcas solicitadas y la marca anterior, comparadas con las similitudes verdaderamente grandes que existen entre ellas. Ahora bien, el público interesado únicamente conserva en la memoria una idea imprecisa de los signos figurativos, y no de sus detalles, como el hecho de que en la marca anterior se esboce la piel del venado y de que el dibujo de la cabeza del animal haya sido realizado a modo de «grabado», detalles que no presentan las marcas solicitadas. Lo mismo ocurre con los cuernos del venado, que están cortados en las marcas solicitadas, mientras que están representados íntegramente en el caso de la marca anterior, y con el hecho de que en las marcas solicitadas no aparezca una cruz con una aureola, presente en la marca anterior.

39 La demandante destaca que la impresión de conjunto que produce la marca anterior se caracteriza por la representación, a modo de retrato, de la cabeza de un venado que mira directamente al espectador desde un marco circular. La línea imaginaria que va de la frente hasta el morro del venado, pasando por la nariz, discurre perpendicular al cuello del animal. Las orejas se sitúan en un ángulo de aproximadamente 45° con respecto al cráneo del venado, encontrándose el inicio de la cornamenta exactamente detrás de las orejas.

40 Las marcas solicitadas presentan asimismo una línea recta imaginaria perpendicular al cuello del animal que va desde la frente hasta el morro del venado, pasando por la nariz. También las orejas del venado se encuentran en un ángulo de aproximadamente 45° con respecto al cráneo y la cornamenta se encuentra asimismo inmediatamente detrás de las orejas. Por último, tanto en el caso de las marcas solicitadas como en el de la marca anterior, la cabeza del venado aparece cortada aproximadamente a la altura del cuello por el marco en forma de círculo, y ambas

imágenes se caracterizan por una marcada simetría, mostrando una representación estilizada de la cabeza de un venado, diferenciándose únicamente en que el grado de abstracción de las marcas solicitadas es algo mayor. En contra de lo sostenido por la Sala de Recurso, los marcos circulares que rodean las dos cabezas de venado no son meros accesorios ornamentales, sino que dichos elementos delimitan ambas imágenes y les dan forma. Este elemento intensifica la impresión de conjunto coincidente que producen los signos en conflicto. En cambio, el marco rectangular contenido en dos de las marcas solicitadas (asuntos T-81/03 y T-103/03) tan sólo es, efectivamente, un accesorio ornamental apenas perceptible para el público interesado.

41 También llama la atención que la cabeza de venado contenida en las marcas solicitadas aparezca como una representación ligeramente ampliada mediante zoom de la cabeza de venado de las marcas anteriores. En efecto, si se amplía la imagen de la cabeza de venado representada en la marca anterior enfocando dicha cabeza, también desaparece detrás del marco circular la cornamenta del venado. Este efecto aumenta el riesgo de confusión entre los dos signos, debido a la imagen imperfecta que de ellos tiene el público interesado.

42 La demandante sostiene asimismo que la ausencia de la cruz con una aureola en la representación de las marcas solicitadas tampoco crea un grado suficiente de diferenciación entre los signos. Por un lado, el efecto de irradiación también se encuentra presente en las marcas solicitadas, concretamente en el marco circular que forma parte del componente figurativo de éstas. Por otro lado, las marcas solicitadas pueden percibirse como una modernización de la marca anterior. Según la demandante, la Sala de Recurso desestimó indebidamente esta última alegación, al señalar que las diferencias entre los signos son demasiado claras. La demandante alega que, a la vista de los argumentos por ella expuestos, estas diferencias apenas tienen peso en relación con la semejanza existente entre los signos. Además, las marcas más antiguas de la interviniente ponen de manifiesto que ésta también había modernizado su signo.

43 A mayor abundamiento, el presente asunto se diferencia del que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191). En primer lugar, en dicho asunto el Tribunal de Justicia tenía que

responder a una petición de decisión prejudicial y no hubo de pronunciarse sobre la existencia de un riesgo de confusión entre los signos enfrentados. En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurría en ese asunto con la palabra «sabèl», en el caso de autos el término «venado» se entiende como «ciervo» en el ámbito lingüístico hispano, de modo que al comparar las marcas en conflicto, no puede atribuirse a dicho término un significado autónomo, al ser descriptivo de la imagen contenida en las marcas solicitadas. En tercer lugar, la palabra «sabèl» aparecía incorporada al elemento figurativo de la marca, mientras que el término «venado» aparece separado del elemento figurativo en las marcas solicitadas. En cuarto lugar, y aún más importante, en el presente caso la similitud entre las marcas no se limita a una coincidencia entre los respectivos motivos, sino que existe un elevado grado de similitud en el modo en que éstos aparecen representados.

44 Por otra parte, el hecho de que tres Divisiones de Oposición diferentes de la OAMI, integradas por distintos miembros, de forma totalmente independiente entre sí, llegaran a la conclusión de que existen similitudes entre las marcas solicitadas y la marca anterior pone de manifiesto que son más sólidos los argumentos en favor de la existencia de riesgo de confusión. Además, la resolución nº 3006/2000, de la Tercera Sala de Oposición, de 12 de diciembre de 2002, llegó a una conclusión similar.

45 Por último, la demandante considera que, habida cuenta de la similitud de los signos en conflicto, no es necesario probar que la marca anterior tiene un carácter distintivo más elevado.

46 En todo caso, la demandante subraya que, si bien es cierto que en los asuntos T-81/03 y T-82/03 no presentó dentro del plazo el signo figurativo en el que se basaba el segundo sondeo de opinión realizado en 1999, no obstante, lo había descrito en sus observaciones presentadas el 27 de septiembre 2000 ante las Divisiones de Oposición, de modo que no quedó ninguna duda al respecto entre las partes. Por otra parte, según la demandante, la interviniente había entendido perfectamente cuáles eran el contenido y la base de este estudio demoscópico y no formuló ninguna objeción contra sus resultados, limitándose a señalar el hecho de

que el sondeo se refiriera únicamente a Alemania. La demandante sostiene que en el asunto T-103/03 –en el cual se presentó en plazo el signo sobre cuya base se había llevado a cabo el estudio demoscópico–, la Sala de Recurso realizó una aplicación incorrecta de las normas de Derecho al no tener en cuenta el resultado del mismo sondeo señalando que éste no abordaba la cuestión de la reacción del público ante un signo que contuviera el elemento denominativo «venado especial». Finalmente, la demandante destaca que el signo de la cabeza de venado sin cruz en que se basó el estudio demoscópico está protegido en su favor como marca nacional en Alemania y como marca internacional.

47 La OAMI estima que, en los presentes asuntos, tanto las resoluciones adoptadas por las Divisiones de Oposición como la dictada por la Tercera Sala de Recurso en el asunto R 213/2001-3 interpretaron correctamente los criterios jurisprudenciales aplicables para determinar la existencia o no de riesgo de confusión entre las marcas figurativas litigiosas.

48 En primer lugar, la OAMI destaca que, teniendo en cuenta que la marca anterior es un registro comunitario, el público pertinente en el presente asunto es el consumidor comunitario. Sin embargo, según la jurisprudencia, de acuerdo con el principio de unicidad de la marca comunitaria, basta con que exista riesgo de confusión en una parte del territorio de la Comunidad para que se deniegue el registro de una solicitud. Por consiguiente, en su opinión, la existencia de un riesgo de confusión en territorio español es suficiente para denegar en su totalidad las solicitudes de registro impugnadas.

49 En segundo lugar, la OAMI compara los productos designados por las marcas en conflicto y se adhiere a la posición adoptada por la demandante durante el procedimiento sustanciado ante la OAMI, según la cual las diferencias aplicativas que han sido puestas de manifiesto por la interviniente no pueden ser tenidas en consideración, ya que los productos designados por las marcas solicitadas incluidos en la clase 33, es decir, «ron, licores a base de ron y aguardientes» se encuentran incluidos dentro del término más general «espirituosos», para los que la marca anterior se encuentra registrada. Del mismo modo, las «aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas» designadas por las marcas

solicitadas, pertenecientes a la clase 32, se pueden incluir en el término más general de la marca anterior «bebidas no alcohólicas». Por consiguiente, en este caso nos encontramos ante productos idénticos.

50 Por lo que respecta a los «siropes y otras preparaciones para hacer bebidas», designados por las marcas solicitadas y comprendidos en la clase 32, éstos presentan un grado de similitud muy elevado con las bebidas no alcohólicas a que se refiere la marca anterior, puesto que las dos categorías de productos tienen idéntico destino y están en clara competencia en el mercado. En este sentido, la OAMI señala que los productores de bebidas no alcohólicas pueden vender sus productos en dos formatos: como productos finales, listos para el consumo, o en polvo o estado líquido (siropes y preparaciones para hacer bebidas) a los que se les tienen que añadir agua, carbonatada o no. En este último caso, el producto resultante es una bebida no alcohólica que en la mayoría de las ocasiones no presenta ninguna diferencia con el producto listo para su consumo.

51 La OAMI concluye que la Sala de Recurso estimó con buen criterio que existía una identidad entre algunos de los productos enfrentados, y añadió que los otros productos, «que no fueron considerados idénticos» por la Sala, presentan un alto grado de similitud. Asimismo, afirma que los productos enfrentados son artículos de consumo habitual.

52 En tercer lugar, en lo que atañe a la comparación de los signos en conflicto, la OAMI señala que, desde el punto de vista gráfico, tanto la marca anterior como las marcas solicitadas presentan elementos figurativos que consisten, esencialmente, en la representación de una cabeza de venado vista de frente enmarcada en un círculo. Difieren en el estilo de las representaciones, la porción de cabeza que aparece en las mismas, la presencia en la marca anterior de una cruz rodeada por un halo, situada entre la cornamenta, la adición de un elemento denominativo en las marcas solicitadas, a saber, el término «venado» o «venado especial» y, en las marcas solicitadas en los asuntos T-81/03 y T-103/03, el marco rectangular en el que se insertan las marcas solicitadas.

- 53 La OAMI considera que, no obstante la presencia del elemento «venado» o «venado especial» en las marcas solicitadas, el elemento gráfico será percibido visualmente como un elemento dominante debido a su posición, vistosidad y tamaño. Además, la inserción de las marcas dentro de una figura rectangular, a modo de etiqueta –como acontece con las marcas solicitadas objeto de los asuntos T-81/03 y T-103/03– es una práctica común en el sector de las bebidas. Por lo que respecta a la marca anterior, la OAMI opina que, si bien el elemento de la cruz rodeada de un halo que figura en ésta es claramente visible, tiene una posición menos prominente que la representación de la cabeza del animal.
- 54 Desde un punto de vista fonético, la OAMI señala que las marcas anteriores son exclusivamente gráficas. Por lo tanto, en su opinión, la eventual transmisión oral de las mismas deberá realizarse mediante una descripción del dibujo al interlocutor para que éste pueda identificar el signo en cuestión. Así pues, no puede excluirse que el público español se refiera a dichas marcas aludiendo al animal que aparece representado en el gráfico, es decir, «venado» (ciervo). Por su parte, las marcas solicitadas serán transmitidas de forma oral mediante el término que incluyen: «venado» y «venado especial», respectivamente.
- 55 Desde el punto de vista conceptual, la OAMI observa que el público consumidor español identificará la palabra «venado» como aquella que designa un animal cuyas características corresponden a las del que aparece representado en el elemento gráfico. Este término no será percibido por el público español como un elemento autónomo en la impresión global que producen las marcas solicitadas, sino que se considerará que está claramente vinculado al elemento gráfico, que sí desempeñará un papel importante, dado que el único elemento denominativo de las marcas solicitadas define al animal representado. Según la OAMI, de ello se deriva que el elemento gráfico de las marcas solicitadas tiene una importancia decisiva en la percepción que el consumidor español tendrá de las mismas.
- 56 A la vista de estas consideraciones, la OAMI estima que, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión en el caso de autos, han de tenerse en cuenta los siguientes factores: en primer lugar, el elemento gráfico de las marcas solicitadas será percibido como un elemento que atraerá la atención del consumidor, ya que la cruz rodeada de un halo de la marca anterior no es un elemento dominante

en la impresión global proyectada por esta marca. En segundo lugar, el público español percibirá que el elemento denominativo «venado» o «venado especial» de las marcas solicitadas está íntimamente relacionado con el elemento gráfico de dichas marcas, al ser el término con el que se identifica al animal que aparece representado en el elemento gráfico. En tercer lugar, los signos enfrentados comparten, como elemento que atraerá la atención del consumidor, la idea proyectada por sus elementos gráficos —es decir, una cabeza de venado vista de frente y enmarcada en un círculo—, que posee en sí misma un carácter distintivo normal. En cuarto lugar, dado que los productos enfrentados son o bien idénticos o bien extremadamente similares y que, por lo demás, son productos de consumo habitual, el consumidor medio no prestará especial atención a la hora de adquirirlos.

57 En conclusión, la OAMI considera, tal y como estimaron las Divisiones de Oposición y contrariamente a la apreciación realizada por la Sala de Recurso en las resoluciones impugnadas, que en caso de que el público relevante no otorgue al término «venado» un significado autónomo en relación con el elemento gráfico de las marcas solicitadas, existirá un riesgo de confusión entre los signos enfrentados, ya que los elementos que componen las marcas solicitadas están claramente relacionados a nivel conceptual.

58 La OAMI solicita la desestimación del recurso únicamente con carácter subsidiario, en caso de que el Tribunal de Primera Instancia confirme la posición de la Sala de Recurso en cuanto a la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos enfrentados.

59 Por último, en lo tocante a si han de tenerse en cuenta los dos estudios demoscópicos presentados por la demandante con el fin de demostrar la notoriedad de las marcas anteriores en Alemania, en los asuntos T-81/03 y T-82/03 la OAMI se adhiere a la posición adoptada por la Sala de Recurso y por las Divisiones de Oposición, las cuales consideraron que el primer documento no era pertinente y que el segundo carecía de valor al haber sido presentado de modo incompleto en el plazo establecido. En cambio, en el asunto T-103/03, la OAMI estima que, si el Tribunal de Primera Instancia llega a la conclusión de que no existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en territorio español, deberá tomar en consideración el sondeo elaborado en Alemania en 1999 (véase el apartado 12 *supra*), al haberse presentado íntegro dentro del plazo establecido.

- 60 La parte interviniente refuta, en primer lugar, el argumento de la demandante según el cual la comparación debe realizarse haciendo abstracción de la parte denominativa de las marcas solicitadas, por ser las marcas anteriores puramente figurativas. En opinión de la interviniente, esta apreciación, que ignora completamente los elementos denominativos, no constituye una comparación global de las marcas que tenga en cuenta sus elementos distintivos y dominantes tal como exige la jurisprudencia.
- 61 La parte interviniente no considera que la Sala de Recurso haya conferido una importancia excesiva a los términos «venado» o «venado especial». Por una parte, estos elementos, que ocupan la tercera parte de las marcas solicitadas y aparecen en letras mayúsculas con trazos gruesos y (en las marcas solicitadas objeto de los asuntos T-81/03 y T-103/03) de color rojo, se resaltan de ese modo con el fin de captar la atención del consumidor de forma determinante. Por otra parte, el carácter distintivo de la marca anterior ha quedado diluido debido a la existencia de varias marcas de bebidas que incluyen representaciones de cabezas y/o cuerpos de ciervos. Por tanto, la figura del venado debe considerarse un elemento de uso común, de forma que no puede ser monopolizado por una única empresa a la que, de otro modo, se reconocería un privilegio inusitado. Dado que, por estos motivos, dicha imagen tiene una importancia reducida a efectos de la comparación, no puede ser considerada el elemento dominante de las marcas solicitadas.
- 62 La interviniente también niega que exista identidad entre las marcas en conflicto desde el punto de vista fonético. A este respecto, alega que el consumidor medio siempre usará los términos «venado» o «venado especial» para solicitar sus productos, independientemente de cuáles sean las imágenes que figuren en las botellas. La interviniente considera que el consumidor alemán siempre pedirá los productos de la demandante empleando el nombre «Mast-Jägermeister», habida cuenta de la notoriedad de la marca de la demandante que contiene una cabeza de venado, demostrada por el estudio demoscópico presentado por la demandante ante la OAMI. La interviniente desconoce cómo se referirán los consumidores españoles a la marca de la demandante, pero considera que probablemente también usarán el nombre «Mast-Jägermeister» o, si la denominan refiriéndose al diseño, emplearán la expresión «cabeza de ciervo», puesto que este término es más usual en idioma español que el de «venado».

63 En cuanto a otros países distintos de España, la parte interviniente estima que en ellos el consumidor medio no entenderá el significado de los términos «venado» o «venado especial», y éstos no se asociarán a la imagen del venado. Por consiguiente, en estos países las marcas solicitadas serán consideradas como de fantasía. Además, alega que registró en la OAMI la marca denominativa VENADO sin que la demandante se opusiera a ello. Ésta tampoco formuló oposición alguna frente a varias marcas denominativas y figurativas que contienen el mismo término y la imagen de la cabeza de un venado —registradas por la interviniente en España—, como debería haber hecho si el posible riesgo de confusión se limitara al territorio de dicho Estado.

64 Desde el punto de vista gráfico, la interviniente considera que hay diferencias indudables entre la marca anterior y las marcas solicitadas, puestas de manifiesto en las resoluciones impugnadas. Asimismo, la parte interviniente sostiene que, teniendo en cuenta que se ha diluido el carácter distintivo de la representación de la cabeza del venado, la parte denominativa de las marcas solicitadas cobra relevancia a efectos de la comparación. El elemento denominativo «venado» o «venado especial» aparece resaltado en letras grandes y de color, lo que hace que pueda atraer la atención del consumidor, incluso por encima del propio diseño.

65 Según la interviniente, no cabe considerar que los consumidores puedan pensar que las marcas solicitadas son versiones modernas de la marca anterior, dado que las marcas solicitadas no incorporan la cruz de San Humberto, que la demandante califica de elemento claramente destacado de la marca anterior, sino que incluyen un elemento nuevo y característico, el término «venado» o «venado especial». La parte interviniente subraya que, en general, las versiones modernizadas de las marcas incluyen los elementos más característicos de las mismas y las eventuales novedades que introducen no suelen ser especialmente llamativas. Por último, el hecho de que la propia interviniente haya modernizado sus marcas, invocado por la demandante, resulta totalmente irrelevante a efectos de determinar el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

- 66 Desde el punto de vista conceptual, la interviniente comparte la tesis de la Sala de Recurso según la cual, si tenemos en cuenta, entre otras razones, que la marca anterior incorpora un elemento adicional como es la cruz de San Humberto, mientras que las marcas solicitadas, a diferencia de la anterior, incluyen los términos «venado» o «venado especial», no existe identidad conceptual.
- 67 La parte interviniente destaca que, aun en el supuesto que hubiese cierta similitud desde el punto de vista conceptual entre las marcas en conflicto, de la sentencia SABEL, citada en el apartado 43 *supra*, se desprende que esta similitud sólo podría dar lugar a riesgo de confusión en el caso de que la marca oponente tuviese un carácter distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias a la notoriedad de que goza en el público. Ahora bien, la marca anterior no tiene tal carácter. Por una parte, su carácter distintivo intrínseco ha quedado diluido debido a la existencia de otras marcas para los mismos productos que incorporan motivos de venados o ciervos, como demostró la interviniente ante la Sala de Recurso sin que este extremo fuera desmentido por la demandante. Por otra parte, la notoriedad de la marca anterior no ha sido probada, puesto que los sondeos de opinión aportados por la demandante fueron rechazados.
- 68 En cualquier caso, la interviniente recuerda que el sondeo de opinión elaborado en 1999 se basó en una representación de la cabeza del venado sin la cruz y no en la marca anterior. Resulta pues irrelevante que dicha representación también estuviera registrada a nombre de la demandante, puesto que, según la jurisprudencia, esta marca —que no se utilizó como base para fundamentar las oposiciones de la demandante ni fue invocada ante la Sala de Recurso— no puede ser alegada por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia.
- 69 La parte interviniente concluye que la Sala de Recurso apreció de forma correcta que, teniendo en cuenta las diferencias existentes entre las marcas en conflicto y la ausencia de un carácter distintivo particular de las marcas anteriores, en el presente asunto no existía riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 70 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».
- 71 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 [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 25; véanse también, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17].
- 72 Conforme a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión en el público debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (véanse, por analogía, las sentencias SABEL, citada en el apartado 43 *supra*, apartado 22; Canon, citada en el apartado 71 *supra*, apartado 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 71 *supra*, apartado 18, y Fifties, citada en el apartado 71 *supra*, apartado 26).
- 73 Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En este contexto, 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 la notoriedad de que goza entre el público (véase, por analogía, la sentencia SABEL, citada en el apartado 43 *supra*, apartados 23 y 24).

74 Además, la apreciación global implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (véanse, por analogía, las sentencias Canon, citada en el apartado 71 *supra*, apartado 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 71 *supra*, apartado 19, y Fifties, citada en el apartado 71 *supra*, apartado 27).

75 Procede destacar también que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar [sentencias del Tribunal de Primera Instancia Fifties, citada en el apartado 71 *supra*, apartado 28, y de 3 de marzo de 2004, Mülhens/OAMI — Zirh International (ZIRH), T-355/02, Rec. p. II-791, apartado 41; véanse, por analogía, las sentencias SABEL, citada en el apartado 43 *supra*, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 71 *supra*, apartado 25]. A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de los productos considerados es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Además, debe tenerse en cuenta que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (véanse, por analogía, las sentencias Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 71 *supra*, apartado 26, y Fifties, citada en el apartado 71 *supra*, apartado 28).

76 A mayor abundamiento, del carácter unitario de la marca comunitaria, consagrado en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, resulta que una marca comunitaria anterior está protegida de forma idéntica en todos los Estados

miembros. En consecuencia, las marcas comunitarias anteriores son oponibles a toda solicitud de marca posterior que atente contra su protección, aunque sólo sea en relación con la percepción de los consumidores de una parte del territorio comunitario. De ello se desprende que el principio consagrado en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, según el cual, para denegar el registro de una marca basta que un motivo de denegación absoluto exista tan sólo en una parte de la Comunidad, se aplica por analogía, asimismo, al caso de un motivo de denegación relativo con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [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 59; *ZIRH*, citada en el apartado 75 *supra*, apartados 35 y 36; de 6 de octubre de 2004, *New Look/OAMI* — *Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection)*, T-117/03 a T-119/03 y T-171/03, Rec. p. II-3471, apartado 34, y de 1 de marzo de 2005, *Fusco/OAMI* — *Fusco International (ENZO FUSCO)*, T-185/03, Rec. p. II-715, apartado 33].

77 Finalmente, procede recordar que la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso ha de apreciarse únicamente a la luz del Reglamento nº 40/94, interpretado por el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la OAMI [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2002, *Sykes Enterprises/OAMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS)*, T-130/01, Rec. p. II-5179, apartado 31; de 3 de julio de 2003, *Alejandro/OAMI* — *Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 61, y de 6 de julio de 2004, *Grupo El Prado Cervera/OAMI* — *Herederos de Debuschewitz (CHUFAFIT)*, T-117/02, Rec. p. II-2073, apartado 57].

78 A la luz de las consideraciones que preceden, deben compararse, por una parte, los productos de que se trata y, por otra, los signos en conflicto. A este respecto debe precisarse que las resoluciones de la División de Oposición y de la Sala de Recurso —invocadas por la demandante y por la OAMI (véanse, respectivamente, los apartados 45 y 47 *supra*) y que aluden al riesgo de confusión entre otras marcas solicitadas por la interviniente y la marca anterior— no son pertinentes a los efectos de este examen, puesto que, como mucho, podrán demostrar una determinada práctica decisoria de la OAMI, que, según la jurisprudencia citada en el apartado anterior, no puede ser tenida en cuenta por el Tribunal de Primera Instancia.

Sobre las marcas anteriores en el asunto T-103/03

79 En apoyo de su oposición objeto del asunto T-103/03, la demandante alega sus dos marcas comunitarias reproducidas, respectivamente, en los apartados 5 y 9 *supra*. No obstante, ha de indicarse que la segunda marca anterior parece una etiqueta cuyo elemento principal es la misma representación de la cabeza de un venado que aparece en la marca anterior. A éste se unen otros elementos, en particular, la denominación «jägermeister» del producto de que se trata, el nombre y la dirección de la demandante, así como instrucciones en inglés para el consumo del producto («serve cold — keep on ice»).

80 En estas circunstancias, tanto la División de Oposición como la Sala de Recurso actuaron correctamente al centrar su examen en el riesgo de confusión entre la marca solicitada en este asunto y la marca anterior. En efecto, si se llega a la conclusión de que existe un riesgo de confusión entre la marca solicitada en el mismo asunto y la marca anterior, no será necesario tener en cuenta la segunda marca anterior. Del mismo modo, si se considera que dicho riesgo no existe, lo mismo podrá predicarse, con mayor razón, en el caso de la segunda marca anterior, que contiene, además de la imagen de la cabeza de venado que también figura en la marca anterior, los elementos adicionales mencionados en el apartado anterior que la diferencian aún más de la marca solicitada en dicho asunto. A este respecto, debe señalarse asimismo que, en su escrito de demanda presentado en el asunto T-103/03, la propia demandante centró su análisis en las similitudes existentes entre la marca solicitada y la marca anterior.

81 Por lo tanto, en lo que atañe a los signos enfrentados en el asunto T-103/03, el Tribunal de Primera Instancia también centrará su análisis en el riesgo de confusión entre la marca solicitada en ese asunto y la marca anterior.

Sobre el público pertinente

- 82 Procede destacar que las marcas solicitadas designan bebidas, alcohólicas o no. Estos productos figuran asimismo entre los productos cubiertos por la marca anterior. Al ser las bebidas, alcohólicas o no, artículos de consumo frecuente, las resoluciones impugnadas consideraron acertadamente que el público pertinente estaba constituido por el público en general, es decir, por el consumidor medio.
- 83 Además, al ser la marca anterior una marca comunitaria, el territorio pertinente para el examen del riesgo de confusión es el conjunto del territorio de la Unión Europea. Sin embargo, es evidente que los términos «venado» y «venado especial», que forman parte de las marcas solicitadas, son palabras españolas, cuyo significado sólo puede comprender el consumidor medio de habla hispana. Así pues, la apreciación del riesgo de confusión entre las marcas solicitadas y la marca anterior en España reviste especial importancia en los presentes asuntos. Efectivamente, si resulta que no existe riesgo de confusión en España entre las marcas solicitadas y la marca anterior, esta conclusión será válida, con mayor razón, en relación con el consumidor medio de los demás Estados miembros, que no comprende el significado de los mencionados elementos denominativos de las marcas solicitadas. En cambio, con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 76 *supra*, la existencia de un riesgo de confusión en España entre las marcas en conflicto es un motivo suficiente para rechazar las solicitudes de registro en cuestión, sin que sea preciso examinar si también existe dicho riesgo en el resto de la Unión Europea.
- 84 De ello se sigue que el análisis del riesgo de confusión ha de comenzar por el examen de la percepción que el público español tiene de las marcas en conflicto.

Sobre la comparación de los productos

- 85 La Sala de Recurso consideró que algunos productos designados por las marcas en conflicto son idénticos, sin que ninguna de las partes se opusiera a ello. Así ocurre

con las «aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas», incluidos en la clase 32 y designados por las marcas solicitadas, que son bebidas sin alcohol y, por consiguiente, idénticas a las «bebidas no alcohólicas» de la misma clase, contempladas por la marca anterior. Asimismo, el «ron, licores a base de ron y aguardientes», comprendidos en la clase 33 y designados por las marcas solicitadas, son idénticos a los «espirituosos» de la misma clase, contemplados por la marca anterior (resoluciones impugnadas en los asuntos T-81/03 y T-103/03, apartado 23; resolución impugnada en el asunto T-82/03, apartado 20).

86 La Sala de Recurso no se pronunció expresamente sobre la comparación de los demás productos designados por las marcas solicitadas pertenecientes a la clase 32, a saber, los «siropes y otras preparaciones para hacer bebidas» con los productos cubiertos por la marca anterior. No obstante, la Sala de Recurso no ha cuestionado la apreciación de las Divisiones de Oposición de que los mencionados productos designados por las marcas solicitadas y las bebidas no alcohólicas, incluidas en la misma clase 32 y cubiertas por la marca anterior, son similares. La demandante y la OAMI coinciden en que tales productos son muy similares, mientras que la interviniente no se pronunció sobre dicho extremo en su escrito de réplica. Sin embargo, en la vista, la interviniente admitió que dichos productos son similares. En efecto, ha de señalarse que existen grandes similitudes entre los productos en cuestión, puesto que, como indicó acertadamente la OAMI, basta con añadir agua –carbonatada o no– a los productos designados por las marcas solicitadas para que éstos se transformen en bebidas no alcohólicas listas para su consumo, de modo que dichos productos tienen idéntico destino y se encuentran en una situación de competencia directa en el mercado.

87 Por consiguiente, procede concluir que la mayor parte de los productos designados por las marcas en conflicto son idénticos y el resto de ellos son muy similares.

Sobre la comparación de los signos

88 En las resoluciones impugnadas, la Sala de Recurso declaró que, a pesar de la identidad de algunos de los productos designados por las marcas en conflicto y de la

existencia de «similitudes evidentes» entre ellas, no existía riesgo de confusión entre las marcas solicitadas y la marca anterior en parte alguna dentro de la Comunidad. Esta conclusión se basa en determinadas diferencias «manifiestas y ostensibles» entre los signos figurativos en conflicto, como el hecho de que en las marcas solicitadas no aparezca la cruz de San Humberto rodeada por un halo, que rivaliza incluso con la cabeza de venado y llama la atención del consumidor; el diferente modo en que aparecen representadas las respectivas cabezas de venado y la presencia, en las marcas solicitadas, de un elemento denominativo («venado» o «venado especial») estilizado y en color. Habida cuenta de estas diferencias, la Sala de Recurso estimó que debía considerarse que las marcas en conflicto eran distintas desde el punto de vista gráfico (resolución impugnada en el asunto T-81/03, apartados 25, 26, 28 y 34; resolución impugnada en el asunto T-82/03, apartados 22, 23, 25 y 30; resolución impugnada en el asunto T-103/03, apartados 25, 26 y 31).

89 Las marcas en conflicto también son distintas desde el punto de vista fonético, ya que las únicas que contienen un elemento denominativo son las marcas solicitadas. En las resoluciones impugnadas en los asuntos T-81/03 y T-82/03, la Sala de Recurso estimó, además, que las Divisiones de Oposición habían considerado erróneamente que en España se asociaría el elemento denominativo de las marcas solicitadas al elemento figurativo de los signos. A este respecto, la Sala de Recurso, basándose en un argumento esgrimido por la propia demandante ante las Divisiones de Oposición, consideró que era más probable que, fonéticamente, se percibiera que la marca anterior remite al término y, por consiguiente, a la marca Jägermeister, que a una marca «ciervo o venado» (resolución impugnada en el asunto T-81/03, apartados 28 y 34; resolución impugnada en el asunto T-82/03, apartados 25 y 30; resolución impugnada en el asunto T-103/03, apartados 26 y 31).

90 La Sala de Recurso estimó asimismo que no existe una gran similitud conceptual entre las marcas en conflicto. En efecto, si bien el elemento que las asemeja puede ser descrito como una cabeza de venado, la presencia de otros elementos, como la cruz de San Humberto en la marca anterior y el elemento denominativo «venado» o «venado especial» en las marcas solicitadas, las distingue conceptualmente (resolución impugnada en el asunto T-81/03, apartado 34; resolución impugnada en el asunto T-82/03, apartado 30; resolución impugnada en el asunto T-103/03, apartado 31).

- 91 Aparte de estas comparaciones, la Sala de Recurso consideró que el carácter distintivo de la figura de un venado o de la cabeza de un venado había quedado diluido, dada la frecuencia con que se emplea como marca de un amplio abanico de bebidas, como lo demuestran los ocho registros de marcas comunitarias invocadas por la interviniente y el resultado de una búsqueda efectuada en la Oficina de Patentes y Marcas del Reino Unido, que la Sala de Recurso realizó por iniciativa propia (resolución impugnada en el asunto T-81/03, apartados 27 y 34; resolución impugnada en el asunto T-82/03, apartados 24 y 30; resolución impugnada en el asunto T-103/03, apartado 32).
- 92 En lo que atañe a la comparación desde el punto de vista gráfico, el Tribunal de Primera Instancia señala que tanto las marcas solicitadas como la marca anterior presentan elementos figurativos que consisten, en particular, en la representación de una cabeza de venado vista de frente y enmarcada en un círculo. Este elemento gráfico común ocupa una posición dominante en los signos en conflicto, debido a su vistosidad y tamaño. Ni el estilo más abstracto y colorido de este elemento gráfico de las marcas solicitadas ni los bordes dentados del círculo en el que está enmarcado dicho elemento desvirtúan esta afirmación. Es evidente que los elementos denominativos de las marcas solicitadas, la inserción de dos de ellas en un marco rectangular y la cruz rodeada de un halo de la marca anterior son elementos visibles que diferencian los signos en conflicto a nivel visual. Sin embargo, no son elementos dominantes, a diferencia del elemento gráfico común a dichos signos: la representación de una cabeza de venado vista de frente y enmarcada en un círculo. Teniendo en cuenta el conjunto de estos elementos, en contra de lo que estimó la Sala de Recurso, el Tribunal de Primera Instancia considera que existe una similitud gráfica significativa entre las marcas en conflicto.
- 93 También es errónea la conclusión de la Sala de Recurso que afirma que las marcas en conflicto son distintas desde el punto de vista fonético incluso en relación con los consumidores españoles.
- 94 Efectivamente, procede destacar que la marca anterior es puramente figurativa. Las tres marcas solicitadas contienen la palabra «venado», término que, sin duda, el consumidor de habla hispana asociará fonéticamente con la parte figurativa de dichas marcas. Por su significado, el mismo consumidor podría asociar dicha palabra

con la marca anterior o emplearla para designarla, puesto que no contiene ningún elemento denominativo. Esencialmente por estos mismos motivos, las Divisiones de Oposición habían concluido que existía una identidad o similitud fonética en territorio español entre los signos en conflicto.

95 La Sala de Recurso rechazó esta conclusión en las resoluciones impugnadas, teniendo en cuenta, en particular, que en la marca anterior no figuraba ningún elemento denominativo enfático, que sí está presente, en cambio, en las marcas solicitadas («venado» y «venado especial»). En las resoluciones impugnadas en los asuntos T-81/03 y T-82/03, la Sala de Recurso también se basó en un argumento que la propia demandante sostuvo ante las Divisiones de Oposición, según el cual es más probable que, incluso en España, la marca anterior sea percibida como una remisión a la marca Jägermeister que a una marca «ciervo o VENADO».

96 Estas consideraciones carecen de fundamento. Recuértese, en este sentido, que el término «jägermeister» no figura en la marca anterior, sino únicamente en la segunda marca anterior, que no fue invocada por la demandante en apoyo de sus oposiciones objeto de los asuntos T-81/03 y T-82/03. En estas circunstancias, no hay ninguna razón válida por la que el consumidor de habla hispana deba asociar fonéticamente la marca anterior al término «jägermeister» con más probabilidad que a los términos «ciervo» o «venado», que se corresponden con el elemento gráfico dominante de la marca anterior. La situación sólo cambiaría si se demostrara que la marca anterior goza de notoriedad en territorio español. La alegación de la demandante esgrimida ante las Divisiones de Oposición, invocada por la Sala de Recurso, trataba precisamente de demostrar dicha notoriedad —especialmente en Alemania y en otros países de la Unión Europea, incluida España— y no de establecer una distinción entre las marcas en conflicto a nivel fonético, como alegó erróneamente la Sala de Recurso. Ahora bien, ha de señalarse, en primer lugar, que la demandante no ha aportado ninguna prueba para demostrar la notoriedad de la marca anterior en ningún otro país de la Unión Europea aparte de Alemania. Además, la Sala de Recurso no reconoció que la marca anterior gozara de

notoriedad en España. Finalmente, la propia demandante abandonó este argumento, ya que en sus escritos se limita a invocar la notoriedad de la marca anterior en Alemania y, en la vista, confirmó que no alegaba en absoluto la notoriedad de dicha marca en España.

97 En cualquier caso, el mero hecho de que un consumidor de habla hispana conozca la denominación Jägermeister del producto de la demandante no impide que pueda pensar en dicho producto cuando oye hablar de un licor «venado», término que podría concebir con mayor probabilidad como una referencia a la imagen que aparece en la marca anterior que como el nombre de un producto distinto. Ello resulta aún más plausible si se tiene en cuenta que la pronunciación del término «jägermeister» no es algo evidente para un hispanohablante, circunstancia que hace que sea más probable que en ese país la descripción de la marca anterior sea tomada como una referencia al producto de la demandante.

98 La afirmación de la interviniente de que es más probable que, al referirse al animal que figura en la marca anterior, el consumidor español utilice el término «ciervo» en vez de la palabra «venado» —por ser supuestamente el primero más frecuente en lengua española que el segundo— no desvirtúa las consideraciones anteriores. Aun suponiendo que esto fuera así, la interviniente no discute que el término español «venado» también describe el animal cuya imagen aparece representada en la marca anterior. Por consiguiente, dicho término también puede llevar al consumidor concernido a pensar en esa marca.

99 El hecho de que en la marca solicitada en el asunto T-103/03 figure el adjetivo «especial» junto al término «venado» no lleva a adoptar una conclusión diferente en dicho asunto. En efecto, el consumidor español considerará verdaderamente que este calificativo es un elemento secundario y accesorio. Por una parte, aparece bajo el término «venado» y en caracteres mucho más pequeños. Por otra, debido a su significado en español, el consumidor percibirá que el producto que lleva la marca VENADO ESPECIAL es una variedad, en términos de carácter o de calidad, del producto de marca VENADO.

- 100 A nivel conceptual, la idea en la que se basa el elemento figurativo de las marcas solicitadas puede definirse como una cabeza de venado vista de frente y enmarcada en un círculo o medallón. Para el consumidor español, que no percibirá el término «venado» o «venado especial» de forma autónoma, sino como una referencia directa al elemento figurativo, el elemento denominativo de dichas marcas no añade nada a dicho concepto. La marca anterior está basada en el mismo concepto. Por consiguiente, procede considerar que las marcas en conflicto son similares desde el punto de vista conceptual.

Sobre la apreciación global del riesgo de confusión

- 101 En lo que atañe a la apreciación global del riesgo de confusión, el Tribunal de Primera Instancia estima, en contra de la solución adoptada en las resoluciones impugnadas, que, teniendo en cuenta que la mayoría de los productos de que se trata son idénticos, y el resto de ellos muy similares, así como las similitudes visuales, fonéticas y conceptuales que presentan las marcas en conflicto para los consumidores medios españoles, las diferencias existentes entre ellas no bastan para descartar la existencia de un riesgo de confusión por parte del público destinatario pertinente.
- 102 En particular, las diferencias visuales entre los signos no son suficientes por sí mismas para evitar cualquier riesgo de confusión por parte del público pertinente.
- 103 En primer lugar, dado que el consumidor medio sólo conserva en su memoria una imagen imperfecta de la marca, no puede considerarse que sea capaz de recordar detalles gráficos de los signos en cuestión, como el estilo más o menos realista de la cabeza de venado, las dimensiones de su cornamenta o el aspecto simple o dentado del círculo en el que se enmarca la cabeza del animal.

- 104 La presencia de colores en las marcas solicitadas pierde esencialmente su significado a efectos de la comparación con la marca anterior, dado que ésta es una imagen en blanco y negro. Así pues, cuando el consumidor medio se halle frente a las marcas solicitadas, puede pensar razonablemente que éstas son simplemente la versión en color de la marca anterior.
- 105 A pesar de que la cruz que figura entre la cornamenta del venado en la marca anterior es claramente visible, el consumidor medio de habla hispana no la percibirá como el elemento dominante, como se ha señalado anteriormente (véase el apartado 92 *supra*).
- 106 El marco rectangular de las marcas solicitadas en los asuntos T-81/03 y T-103/03 tampoco puede ser considerado un elemento suficientemente distintivo. Como alegaron acertadamente la demandante y la OAMI, dicho marco es un elemento secundario que da a las marcas en cuestión la apariencia de una etiqueta. Además, puesto que las bebidas se venden normalmente en botellas, la inserción de la marca en un rectángulo a modo de etiqueta es una práctica muy habitual en dicho sector.
- 107 Por último, como se ha señalado anteriormente, el consumidor medio de habla hispana percibirá los elementos denominativos («venado» y «venado especial»), que sólo aparecen en las marcas solicitadas, como una referencia directa a la parte figurativa de dichas marcas. Por tanto, esos elementos no bastan por sí mismos para distinguir las marcas solicitadas de la marca anterior en España, dado que el consumidor español también encontrará en la marca anterior la imagen del animal que él llama «venado».
- 108 En segundo lugar y ante todo, las diferencias gráficas entre las marcas en conflicto quedan neutralizadas por la identidad de una gran parte de los productos de que se trata y por la similitud existente entre el resto de ellos, así como por la similitud fonética y conceptual de dichas marcas en lo que atañe al público pertinente, de habla hispana.

109 El argumento de la interviniente (véase el apartado 63 *supra*), basado en que registró el término «venado» como marca denominativa comunitaria sin que la demandante se opusiera a ello no invalida la afirmación de que existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en España. Con independencia de si este elemento de hecho es admisible o no, puesto que se invoca por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, basta con observar, por una parte, que el mero hecho de que la demandante no se opusiera al registro de una marca no le impide formular una oposición contra el registro de otra. Por otra parte, y ello es aún más importante, dado que la similitud fonética entre las marcas en conflicto no es más que uno de los elementos que han de tenerse en cuenta en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, la existencia de dicho riesgo entre las marcas solicitadas y la marca anterior no puede descartarse aun cuando se admita que éste no existe en lo que respecta a la marca anterior y la marca denominativa VENADO, a pesar de su similitud fonética.

110 También debe rechazarse el argumento de la interviniente, adoptado por las resoluciones impugnadas, basado en que el carácter distintivo de las imágenes de un venado o de una cabeza de venado ha quedado supuestamente diluido, ya que dichas imágenes se usan con frecuencia como marca de bebidas. Con independencia de que los ocho registros invocados por la interviniente y de la búsqueda efectuada por la Sala de Recurso en la Oficina de Patentes y Marcas del Reino Unido por iniciativa propia sean o no suficientes para llegar a esa conclusión, procede señalar que, en el caso de autos, lo que hace que las marcas sean semejantes no es el concepto más general de un venado, o de la cabeza de un venado, sino un concepto más específico, que consiste en la representación, en forma de medallón, de una cabeza de venado vista de frente y enmarcada en un círculo. Ahora bien, sólo tres de los ocho registros comunitarios invocados por la interviniente se aproximan a este concepto más específico. Se trata de las marcas registradas con los n^{os} 86439, 164392, y 163311, las dos últimas de las cuales están estrechamente vinculadas, dado que ambas designan el mismo producto, a saber, la cerveza de marca ANTLER. Asimismo, la marca registrada con el n^o 86439 es muy diferente de los signos en conflicto en el caso de autos, puesto que el círculo que rodea la cabeza de venado se inscribe en un marco adicional, de contorno irregular e imaginativo, y la marca contiene un elemento denominativo dominante: la palabra «contri», escrita con caracteres proporcionalmente mucho más grandes, que además no tiene ningún vínculo semántico con la parte figurativa de la marca. Habida cuenta de cuanto precede, así como la inexistencia de un vínculo semántico claro entre un venado o una cabeza de venado

y las bebidas, alcohólicas o no, el Tribunal de Primera Instancia considera que no puede negarse que el concepto de una cabeza de venado, vista de frente y enmarcada en un círculo, tenga carácter distintivo –al menos un carácter distintivo medio– para designar bebidas.

- 111 Por último, ha de rechazarse el argumento de la interviniente –basado en la sentencia SABEL, citada en el apartado 43 *supra*– de que la imagen de una cabeza de venado no tiene un carácter distintivo particular. En ese asunto, el Tribunal de Justicia declaró que la mera asociación entre dos marcas que podría hacer el público en función de la coincidencia de su significado no bastaba por sí misma para afirmar la existencia de un riesgo de confusión, cuando una de ellas consistía en la combinación de una palabra y de una imagen mientras que la otra estaba formada por una imagen y no gozaba de particular notoriedad entre el público (sentencia SABEL, apartado 43 *supra*, apartados 11 y 25). El Tribunal de Justicia indicó que sólo puede admitirse dicho riesgo de confusión si la marca anterior posee un carácter distintivo particular, ya intrínseco, ya gracias a la notoriedad de la que goza entre el público (sentencia SABEL, citada en el apartado 43 *supra*, apartado 24). Ahora bien, procede señalar que, en el presente asunto, el elemento denominativo incluido en las marcas solicitadas («venado» y «venado especial») constituye en España una referencia directa a la imagen que aparece en dichas marcas, mientras que en el asunto que dio lugar a la sentencia SABEL, citada en el apartado 43 *supra*, la palabra «sabèl», que formaba parte de la marca solicitada en ese asunto, no tenía ningún vínculo semántico con la imagen de un guepardo saltando que la acompañaba. A mayor abundamiento, en el asunto que dio lugar a la sentencia SABEL, citada en el apartado 43 *supra*, la coincidencia de significado entre las partes figurativas de las dos marcas en conflicto se limitaba al hecho de que los dos animales que aparecían en las marcas, un guepardo y un puma, respectivamente, pertenecían a la familia de los felinos y estaban representados saltando, un movimiento típico de tales animales (conclusiones del Abogado General Jacobs presentadas en el asunto que dio lugar a la sentencia SABEL, citada en el apartado 43 *supra*, Rec. p. I-6193, puntos 3, 4 y 13). En cambio, como se ha destacado anteriormente, las similitudes entre los signos en conflicto en los presentes asuntos son numerosas y van más allá de una simple coincidencia de elementos tomados de la naturaleza y, por tanto, poco imaginativos. Recuérdese, concretamente, que todos los signos en conflicto incluyen la imagen parcial del mismo animal (un venado) y que en todos los casos se muestra la misma parte de dicho animal: la cabeza con la cornamenta y el cuello, vista de frente y enmarcada en un círculo.

- 112 Del conjunto de las consideraciones que preceden se desprende que debe admitirse el primer motivo invocado por la demandante y que, por tanto, procede anular las resoluciones impugnadas, sin que sea preciso examinar el resto de los argumentos de la demandante, basados, respectivamente, en que el público pertinente consideraría que las marcas solicitadas son una versión modernizada de la marca anterior y en la supuesta notoriedad de esta última en Alemania, como tampoco es necesario analizar el segundo motivo invocado por la demandante y basado en la infracción del artículo 73 del Reglamento n° 40/94.

Costas

- 113 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. No obstante, en virtud del apartado 3, párrafo primero, del mismo artículo, en circunstancias excepcionales el Tribunal de Primera Instancia puede repartir las costas.
- 114 En el presente caso, la parte interviniente ha perdido el proceso en la medida en que procede anular las resoluciones impugnadas, de acuerdo con las pretensiones de la demandante. Sin embargo, esta última no ha solicitado que se condene en costas a la parte interviniente sino a la OAMI.
- 115 A este respecto, procede destacar que, aunque la OAMI ha apoyado la primera pretensión formulada por la demandante, procede condenarla al pago de las costas en que esta última haya incurrido, ya que las resoluciones impugnadas proceden de su Sala de Recurso (sentencia BIOMATE, citada en el apartado 23 *supra*, apartado 97).

116 En lo que atañe a la nueva pretensión de la interviniente, formulada en la vista y mediante la que solicita que, en caso de que sean anuladas las resoluciones impugnadas, se condene a la OAMI a soportar las costas de la interviniente, procede recordar que, según la jurisprudencia, las partes están autorizadas a formular en la vista pretensiones sobre las costas, aunque no lo hayan hecho anteriormente [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 presentadas en el asunto en el que se dictó dicha sentencia, Rec. pp. 1212 y ss., especialmente p. 1274; sentencia del Tribunal del Primera Instancia de 21 de febrero de 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/OAMI — Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T-214/04, Rec. p. II-239, apartado 54]. Por tanto, dicha pretensión es admisible.

117 No obstante, el Tribunal de Primera Instancia estima que la posición adoptada por la OAMI en relación con las resoluciones de su propia Sala de Recurso no constituye un motivo excepcional que justifique el reparto de las costas con arreglo al artículo 87, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de procedimiento. En efecto, como se ha destacado en los apartados 24 a 29 *supra*, la OAMI no está obligada a defender sistemáticamente todas las resoluciones de las Salas de Recurso que se impugnen y puede sumarse a una pretensión de la parte demandante. Por consiguiente, el hecho de que la OAMI adopte esta posición no lesiona la confianza legítima de la interviniente. La sentencia Vedral/OAMI, citada en el apartado 22 *supra*, invocada por la interviniente a estos efectos, no resulta pertinente. En el apartado 36 de dicha sentencia, el Tribunal de Justicia se refirió únicamente a la confianza de la parte que hubiese vencido ante la Sala de Recurso, puesto que el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia tiene por objeto examinar la legalidad de la resolución de dicha Sala, con arreglo al artículo 63, apartado 2, del Reglamento n° 40/94. La mencionada confianza legítima no ha sido lesionada en el presente asunto, ya que el Tribunal de Primera Instancia ha realizado dicho examen con independencia de la posición adoptada por la OAMI. Por consiguiente, procede condenar a la interviniente a soportar sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

decide:

- 1) Anular las resoluciones de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 19 de diciembre de 2002 (asuntos R 412/2002-1 y R 382/2002-1) y de 14 de enero de 2003 (asunto R 407/2002-1).**
- 2) Condenar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) al pago de las costas en que ha incurrido la demandante.**
- 3) La parte interviniente soportará sus propias costas.**

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de diciembre de 2006.

El Secretario

El Presidente

E. Coulon

M. Vilaras