



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

de 26 de septiembre de 2014*

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Registro internacional en el que se designa a la Comunidad Europea — Marca figurativa KW SURGICAL INSTRUMENTS — Marca nacional denominativa anterior Ka We — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 207/2009 — Procedimiento de recurso — Amplitud del examen que debe efectuar la Sala de Recurso — Prueba del uso efectivo de la marca anterior — Solicitud presentada ante la División de Oposición — Denegación del registro de la marca solicitada sin previo examen del requisito de uso efectivo de la marca anterior — Error de Derecho — Facultad de modificación»

En el asunto T-445/12,

Koscher + Würtz GmbH, con domicilio social en Spaichingen (Alemania), representada por los Sres. P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt y M. Bergermann, la Sra. J. Vogtmeier y el Sr. A. Kramer, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. A. Schiffko, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

Kirchner & Wilhelm GmbH + Co., con domicilio social en Asperg (Alemania),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 6 de agosto de 2012 (asunto R 1675/2011-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. y Koscher + Würtz GmbH,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

integrado por la Sra. M.E. Martins Ribeiro, Presidenta, y los Sres. S. Gervasoni (Ponente) y L. Madise, Jueces;

Secretario: Sra. C. Heeren, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 8 de octubre de 2012;

* Lengua de procedimiento: alemán.

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 23 de enero de 2013;

habiendo considerado el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal el 2 de mayo de 2013;

habiendo considerado el escrito de dúplica presentado en la Secretaría del Tribunal el 12 de julio de 2013;

vista la modificación de la composición de las Salas del Tribunal;

celebrada la vista el 29 de abril de 2014;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 25 de abril de 2008, la demandante, Koscher + Würtz GmbH, obtuvo de la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) un registro internacional que designaba a la Comunidad Europea para el signo figurativo siguiente:



- 2 La Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), recibió la notificación del registro internacional de este signo el 31 de julio de 2008.
- 3 Los productos para los que se solicitaba el registro están comprendidos en la clase 10 del Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada y corresponden a la descripción siguiente: «Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material quirúrgico».
- 4 El 8 de mayo de 2009, Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. (en lo sucesivo, «oponente») presentó oposición, con arreglo al artículo 41 del Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), contra el registro de la marca solicitada para los productos contemplados en el anterior apartado 3.

- 5 La oposición se basaba en la marca nacional denominativa anterior Ka We, solicitada el 19 de abril de 1930 y registrada en Alemania el 25 de noviembre de 1930 con el número 426260 para designar los siguientes productos de la clase 10: «Instrumentos y aparatos médicos y sanitarios, prótesis auditivas, vendas higiénicas, miembros artificiales (con excepción de los productos de caucho o asociados al caucho)».
- 6 El motivo invocado en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, relativo a la existencia de riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior.
- 7 El 23 de junio de 2011, la División de Oposición desestimó la oposición por considerar que no existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
- 8 El 16 de agosto de 2011, la oponente interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición, en virtud de los artículos 58 a 64 del Reglamento n° 207/2009.
- 9 Mediante resolución de 6 de agosto de 2012 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI anuló la resolución de la División de Oposición y denegó a la demandante la protección del registro internacional en la Comunidad.
- 10 Con carácter preliminar, la Sala de Recurso señaló que el público pertinente era el público alemán y que se trataba de un público profesional especializado en el ámbito médico (apartados 13 y 14 de la resolución impugnada).
- 11 La Sala de Recurso, al igual que la División de Oposición, consideró que los productos designados por la marca solicitada y los designados por la marca anterior eran idénticos (apartado 15 de la resolución impugnada).
- 12 En lo que atañe a la comparación entre los signos, la Sala de Recurso destacó que la marca anterior y la marca solicitada contenían un elemento idéntico, las letras «k» y «w», que constituían la parte dominante y más distintiva de la marca solicitada y eran las dos letras iniciales de la marca anterior Ka We. La Sala de Recurso consideró, por tanto, que existía una similitud visual, si bien de escasa entidad, entre las dos marcas. Indicó también que el hablante germanófono pronunciará el elemento verbal «kw» y la marca kawe de modo idéntico y que, según se pronuncie o no la parte descriptiva en inglés de la marca solicitada («surgical instruments»), las marcas son idénticas o muy similares desde el punto de vista fonético. Preciso que carecía de pertinencia cualquier comparación conceptual (apartados 16 a 18 de la resolución impugnada).
- 13 Teniendo en cuenta las circunstancias anteriormente expuestas, así como el hecho de que los productos designados con la marca anterior se encargan también por teléfono, lo que hace más pertinente la comparación fonética entre las marcas, la Sala de Recurso concluyó que existía riesgo de confusión (apartados 19 y 20 de la resolución impugnada).

Pretensiones de las partes

- 14 La demandante solicita al Tribunal que:
 - Anule la resolución impugnada.
 - Condene en costas a la OAMI, incluidas las generadas en los procedimientos sustanciados ante la Sala de Recurso y la División de Oposición.

15 Además, la demandante indica lo siguiente en el apartado 50 de la demanda:

«El recurso resulta fundado. Dado que no hay riesgo de confusión entre los signos de que se trata, ha de desestimarse la oposición. Por consiguiente, debe anularse la resolución de la Sala de Recurso.»

16 La OAMI solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

17 En respuesta a una pregunta sobre el objeto del recurso y, en concreto, sobre el alcance del apartado 50 de la demanda, la demandante precisó en la vista que el objeto de las pretensiones que había formulado no se limitaba a la anulación de la resolución impugnada, sino que se extendía también a su modificación, en la medida en que el Tribunal dispone de datos que le permiten desestimar la oposición.

Fundamentos de Derecho

Sobre el alcance de las pretensiones de la demandante

18 Habida cuenta de la formulación de la demanda, especialmente de su apartado 50, y de las precisiones aportadas en la vista por la demandante, debe considerarse que ha formulado tanto pretensiones de anulación como pretensiones de modificación.

19 En apoyo de la totalidad de sus pretensiones, la demandante ha invocado dos motivos, que se basan, respectivamente, en la comisión de un error de Derecho por parte de la Sala de Recurso, a la luz del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, al haber estimado la oposición sin examinar si la marca anterior había sido objeto de uso efectivo, y en la inexistencia de riesgo de confusión.

Sobre el primer motivo, por el que se censura a la Sala de Recurso no haber efectuado un examen sobre el uso efectivo de la marca anterior

20 Remitiéndose al artículo 42, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, la demandante indica que pese a que había planteado, en el procedimiento de oposición, la cuestión del uso efectivo de la marca anterior, la Sala de Recurso no se pronunció a este respecto en la resolución impugnada.

21 En opinión de la OAMI, este motivo no es admisible. Afirma que la cuestión del uso efectivo de la marca anterior es ajena al objeto del procedimiento. Por otro lado, señala que la demandante se limita a remitirse de modo general a las observaciones desarrolladas durante el procedimiento administrativo —en un caso en el que, además, la lengua utilizada ante la OAMI no es la lengua de procedimiento ante el Tribunal— y no invoca en la demanda ninguna vulneración del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009. Sólo en la réplica se hace referencia a una vulneración de este tipo, infringiéndose así lo dispuesto en el artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal.

Sobre la admisibilidad del motivo

22 Procede recordar que, en virtud del artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable en materia de propiedad intelectual en virtud del artículo 130, apartado 1, y del artículo 132, apartado 1, de ese mismo Reglamento, la demanda debe contener una exposición sumaria de los

motivos invocados. Según jurisprudencia reiterada, aunque el cuerpo de la demanda pueda confirmarse y completarse, en aspectos específicos, mediante remisiones a pasajes determinados de documentos adjuntos, una remisión global a otros escritos no puede paliar la falta de los elementos esenciales de la fundamentación jurídica que, con arreglo a las disposiciones anteriormente citadas, deben figurar en la propia demanda [sentencia del Tribunal de 19 de octubre de 2006, Bitburger Brauerei/OAMI — Anheuser-Busch (BUD, American Bud y Anheuser Busch Bud), T-350/04 a T-352/04, Rec. p. II-4255, apartado 33].

- 23 A este respecto, debe señalarse que, en apoyo del motivo por el que se censura a la Sala de Recurso no haber efectuado un examen sobre el uso efectivo de la marca anterior, la demandante se refiere expresamente en la demanda al artículo 42, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, conforme al cual el solicitante de la marca comunitaria puede pedir que quien haya presentado oposición a su solicitud presente la prueba de que la marca comunitaria anterior ha sido objeto de uso efectivo. La demandante precisa también que planteó esta cuestión en el marco del procedimiento de oposición mediante escrito de 14 de marzo de 2011. Por último, añade que la División de Oposición pudo dejar sin resolver la cuestión del uso efectivo de la marca anterior en la medida en que estimó que no había riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
- 24 Por consiguiente, los elementos esenciales de la argumentación de la demandante figuran en su demanda.
- 25 La circunstancia de que los documentos a los que se remite la demanda estén redactados en una lengua que no es la del procedimiento sustanciado ante el Tribunal carece de relevancia a efectos de la conclusión alcanzada en el apartado anterior.
- 26 De lo anterior se desprende que, en contra de lo que alega la OAMI, el primer motivo es admisible.

Sobre la procedencia del motivo

- 27 En virtud del artículo 42, apartado 2, y del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, debe desestimarse una oposición formulada contra el registro de una marca comunitaria si el titular de la marca anterior de que se trata no presenta la prueba de que ésta ha sido objeto de uso efectivo en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca anterior. Por el contrario, si el titular de la marca comunitaria presenta dicha prueba, la OAMI procederá al examen de los motivos de denegación alegados por la parte oponente.
- 28 Por otro lado, el artículo 64, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009 establece que la Sala de Recurso podrá bien ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada, bien devolver el asunto a dicha instancia para que le dé cumplimiento. Se desprende de dicha disposición y del sistema del Reglamento n° 207/2009 que la Sala de Recurso dispone de las mismas competencias para resolver sobre un recurso que la instancia que haya adoptado la resolución impugnada y que su examen se extiende a la totalidad del litigio, tal como se presenta el día en que la Sala de Recurso se pronuncia. Se desprende asimismo de dicho artículo y de una reiterada jurisprudencia que existe una continuidad funcional entre las distintas unidades de la OAMI: por un lado, los examinadores, la División de Oposición, la División de Administración de Marcas y de Cuestiones Jurídicas y las Divisiones de Anulación, y, por otro, las Salas de Recurso. De esta continuidad funcional entre las distintas instancias de la OAMI se deriva que, en el marco del reexamen de las resoluciones adoptadas por las unidades de la OAMI que se pronuncian en primera instancia, las Salas de Recurso están obligadas a basar su resolución en todos los elementos de hecho y de Derecho que hayan alegado las partes bien en el procedimiento sustanciado ante la unidad que se haya pronunciado en primera instancia, bien en el procedimiento de recurso [véase la sentencia del Tribunal de 10 de julio de 2006, La Baronía de Turís/OAMI — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, Rec. p. II-2085, apartados 56 a 58, y la jurisprudencia citada].

- 29 El Tribunal ya ha tenido ocasión de declarar que la amplitud del examen que la Sala de Recurso de la OAMI está obligada a realizar con respecto a la resolución objeto del recurso —en el caso de autos, la resolución de la División de Oposición— no depende de que la parte que haya interpuesto el recurso invoque un motivo específico relativo a esa resolución, criticando la interpretación o la aplicación de una norma jurídica realizada por la unidad de la OAMI que haya resuelto en primera instancia, o la apreciación de una prueba efectuada por dicha unidad. Por lo tanto, aunque la parte que haya interpuesto el recurso ante la Sala de Recurso no haya invocado un motivo específico, la Sala de Recurso está obligada a examinar, a la luz de los elementos de Derecho y de hecho pertinentes que estén disponibles, si en el momento en que resuelve sobre el recurso puede o no adoptarse legalmente una nueva resolución con la misma parte dispositiva que la resolución objeto del recurso. La cuestión de si, a la luz de los hechos y pruebas que ha presentado, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI ha aportado la prueba de un uso efectivo de la marca anterior forma parte del examen que debe efectuar la Sala de Recurso sobre la resolución que es objeto del recurso [sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, *Sunrider/OAMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT)*, T-203/02, Rec. p. II-2811, apartado 21].
- 30 A este respecto, procede señalar que la solicitud de que el oponente demuestre el uso efectivo de la marca anterior lo constituye en la obligación de probar el uso efectivo de su marca, so pena de desestimación de la oposición que ha presentado. Por lo tanto, el uso efectivo de la marca anterior es una cuestión que, una vez suscitada por el solicitante de la marca, debe en principio dirimirse antes de que se resuelva sobre la oposición propiamente dicha. En consecuencia, la solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior añade al procedimiento de oposición una cuestión específica y previa y, en este sentido, modifica su contenido [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 22 de marzo de 2007, *Saint-Gobain Pam/OAMI — Propamsa (PAM PLUVIAL)*, T-364/05, Rec. p. II-757, apartado 37].
- 31 La jurisprudencia anteriormente expuesta debe presidir el examen de las circunstancias que concurren en el presente asunto.
- 32 A este respecto, como se desprende de los documentos que constan en autos, en el procedimiento de oposición la demandante presentó una solicitud con arreglo al artículo 42, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, sin que la División de Oposición ni la Sala de Recurso se pronunciaran sobre la cuestión del uso efectivo de la marca anterior.
- 33 En primer lugar, se desprende del expediente del procedimiento sustanciado ante la Sala de Recurso que la demandante indicó, en un escrito de 10 de septiembre de 2010, que la marca anterior estaba registrada desde 1930 y que, por tanto, solicitaba a la oponente, sobre la base del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, que aportara la prueba del uso efectivo de dicha marca. Se deriva también del mismo expediente que la demandante negó nuevamente en un escrito de 14 de marzo de 2011 que estuviera acreditado el uso efectivo de la marca anterior. Además, en la resolución de la División de Oposición que figura en el expediente del procedimiento sustanciado ante la sala de Recurso se precisa lo siguiente: «Dado que la oposición carece de fundamento, a la luz de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, no es necesario examinar la prueba del uso presentada por la oponente». Por último, se deriva de la resolución impugnada que la Sala de Recurso anuló la resolución de la División de Oposición y denegó a la demandante la protección en la Comunidad del registro internacional que había obtenido sin pronunciarse sobre el uso efectivo de la marca anterior.
- 34 Habida cuenta del conjunto de datos fácticos anteriormente mencionados, procede concluir que la Sala de Recurso ha incurrido en error de Derecho. Pese a que la demandante había formulado ante la División de Oposición una solicitud sobre el uso efectivo de la marca anterior, la Sala de Recurso le denegó la protección en la Comunidad del registro internacional que había obtenido, sin examinar previamente la cuestión del uso efectivo de la marca anterior.

- 35 Debe precisarse que el Tribunal puede basarse en los documentos que constan en el expediente del procedimiento seguido ante la Sala de Recurso a los que se remiten las partes con la suficiente precisión.
- 36 De todo lo anterior resulta que procede acoger el primer motivo.
- 37 Por consiguiente, deben estimarse las pretensiones por las que la demandante solicita la anulación de la resolución impugnada.
- 38 Por otro lado, como se ha mencionado anteriormente (apartado 18), la demandante ha formulado también pretensiones de modificación.
- 39 Ahora bien, el primer motivo tan sólo puede conducir a que se anule la resolución impugnada y se devuelva el asunto a la Sala de Recurso. En el marco del examen de este motivo, el Tribunal no se pronuncia sobre el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. Debe asimismo recordarse que la facultad de modificación, que reconoce al Tribunal el artículo 65, apartado 3, del Reglamento n° 207/2009, no tiene por efecto que se le confiera la facultad de proceder a una apreciación sobre la que no se ha definido aún la Sala de Recurso. Por consiguiente, el ejercicio de la facultad de modificación debe limitarse, en principio, a las situaciones en las que el Tribunal, tras haber controlado la apreciación efectuada por la Sala de Recurso, está en condiciones de determinar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho que hayan quedado establecidos, la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar (sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, Rec. p. I-5853, apartado 72). En consecuencia, el Tribunal no puede efectuar en el presente caso ninguna apreciación sobre el uso efectivo de la marca anterior, puesto que la Sala de Recurso no se ha pronunciado sobre este punto.
- 40 Por el contrario, el segundo motivo, basado en la inexistencia de riesgo de confusión, podría permitir, de estimarse fundado, que la demandante obtuviera la completa resolución del litigio, es decir, la desestimación de la oposición. Además, procede señalar que la Sala de Recurso se ha pronunciado sobre la cuestión del riesgo de confusión entre las dos marcas en conflicto.
- 41 Por lo tanto, corresponde al Tribunal examinar el segundo motivo.

Sobre el segundo motivo, por el que se invoca la inexistencia de riesgo de confusión

- 42 Debe recordarse que, a tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. Además, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n° 207/2009, procede entender 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.
- 43 Según reiterada jurisprudencia, constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Conforme a esa misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público pertinente tiene de los signos y de los productos o servicios de que se trate, y teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados [véase la sentencia del Tribunal 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].

Sobre el público pertinente

- 44 Conforme a la jurisprudencia, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta al consumidor medio de la categoría de productos considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Asimismo, debe tomarse 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 [véase la sentencia del Tribunal de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rec. p. II-449, apartado 42, y la jurisprudencia citada].
- 45 En el presente asunto, la Sala de Recurso señaló en el apartado 13 de la resolución impugnada, sin que se haya refutado ante el Tribunal, que el riesgo de confusión debía apreciarse con respecto al público alemán, puesto que la marca anterior había sido registrada y estaba protegida en Alemania. Consideró también en el apartado 14 de la resolución impugnada, sin que tampoco se haya rebatido ante el Tribunal, que los productos amparados por los signos en conflicto se dirigen a un público profesional especializado en el ámbito médico y que el nivel de atención de este público era particularmente elevado.

Sobre la comparación de los productos

- 46 Conforme a reiterada jurisprudencia, para apreciar la similitud entre los productos o los servicios de que se trate deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes que caractericen la relación existente entre ellos. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así como el carácter competidor o complementario de tales productos o servicios. También pueden tenerse en cuenta otros factores, como los canales de distribución de los productos de que se trate [véase la sentencia del Tribunal de 11 de julio de 2007, El Corte Inglés/OAMI — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Rec. p. II-2579, apartado 37, y la jurisprudencia citada].
- 47 En el apartado 15 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que los productos designados por la marca anterior se utilizaban con fines médicos y tenían el mismo destino, naturaleza y uso que los amparados por la marca solicitada. Llegó a la conclusión de que los productos de que se trata eran idénticos.
- 48 La demandante niega esta conclusión. Sin embargo, tan sólo se limita a afirmar, sin más precisiones, que no hay identidad ni similitud entre los productos y a remitirse a un escrito comunicado en el marco del procedimiento de oposición. Estas alegaciones no son suficientes, habida cuenta de los documentos obrantes en autos, para que pueda concluirse que los productos de que se trata no son idénticos o, al menos, similares.

Sobre la comparación de los signos

- 49 Según reiterada jurisprudencia, por lo que se refiere a la similitud gráfica, 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. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 23, y de 17 de octubre de 2013, Isdin/OAMI y Bial-Portela, C-597/12 P, EU:C:2013:672, apartado 19).

50 La apreciación de la similitud entre dos marcas no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto, lo que no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529 apartado 41, y la jurisprudencia citada). Sólo si todos los demás componentes de la marca son insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el elemento dominante (sentencias del Tribunal de Justicia OAMI/Shaker, antes citada, apartado 42, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, no publicada en la Recopilación, apartado 42). Tal podría ser el caso, en particular, cuando este componente pueda dominar por sí solo la imagen de la marca que el público pertinente guarda en la memoria, de manera que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes en la impresión de conjunto producida por ésta (sentencia Nestlé/OAMI, antes citada, apartado 43).

– Sobre la similitud visual

51 Por lo que se refiere a la comparación visual entre dos marcas, procede recordar, en primer lugar, que nada se opone a comprobar la existencia de una similitud visual entre una marca denominativa y una marca figurativa, habida cuenta de que ambos tipos de marcas tienen una configuración gráfica que puede producir una impresión visual [véase la sentencia del Tribunal de 4 de mayo de 2005, Chum/OAMI — Star TV (STAR TV), T-359/02, Rec. p. II-1515, apartado 43, y la jurisprudencia citada].

52 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que las marcas en conflicto presentaban un escaso grado de similitud desde una perspectiva visual. En su opinión, si bien sólo la marca solicitada contiene las palabras «surgical» e «instruments», así como elementos figurativos, ambos signos coinciden en las letras «k» y «w», que constituyen la parte dominante y más distintiva de la marca solicitada y que son las dos letras iniciales de la marca anterior.

53 En cambio, la demandante alega que, en el marco de un examen que ha de ser necesariamente global, no hay similitud entre ambos signos desde una perspectiva visual, teniendo en cuenta la importancia de las palabras adicionales «surgical» e «instruments» y de los elementos figurativos, que sólo aparecen en la marca solicitada.

54 A este respecto, procede señalar que las letras «k» y «w», que son las iniciales de las dos palabras que componen la marca anterior, constituyen los elementos dominantes de la marca solicitada, habida cuenta de su tamaño y del mayor grosor de su trazo en comparación con los demás elementos de la misma marca. Además, el elemento formado por la combinación de estas dos letras tiene mayor carácter distintivo que los demás elementos de dicha marca, en concreto, las palabras adicionales «surgical» e «instruments» y los elementos figurativos, que consisten en un semicírculo y la reproducción de un instrumento quirúrgico.

55 Habida cuenta de lo anteriormente expuesto, procede constatar que la Sala de Recurso podía legítimamente llegar a la conclusión, sobre la base de la impresión de conjunto producida por los dos signos en conflicto, de que existía un escaso grado de similitud visual entre ambos.

56 La circunstancia de que se utilice en la marca solicitada, para los elementos «k» y «w», un tipo de letra distinto del utilizado en la marca anterior no pone en entredicho la apreciación efectuada en el apartado anterior, máxime cuando la marca anterior es una marca denominativa, que, por tanto, no se distingue por el uso de un tipo especial de letra [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 2 de diciembre de 2009, Volvo Trademark/OAMI — Grebenshikova (SOLVO), T-434/07, Rec. p. II-4415, apartado 37].

– Sobre la similitud fonética

- 57 En el apartado 17 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que, desde un punto de vista fonético, los dos signos en conflicto eran idénticos o muy similares, según se pronunciaran o no las palabras adicionales «surgical» e «instruments».
- 58 La demandante niega que, desde una perspectiva fonética, las palabras «surgical» e «instruments» sean tan secundarias que puedan ser ignoradas y precisa que introducen una diferencia evidente entre la marca solicitada y la marca anterior.
- 59 A este respecto, debe señalarse que una diferencia como la mencionada en el apartado anterior no altera el hecho de que el inicio del conjunto fonético que forma la marca solicitada es idéntico al conjunto fonético que constituye la marca anterior.
- 60 De la jurisprudencia se desprende que el consumidor presta por lo general una mayor atención al inicio de una marca que a su fin [sentencia del Tribunal de 7 de septiembre de 2006, Meric/OAMI — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Rec. p. II-2737, apartado 51].
- 61 Por consiguiente, procede concluir que las marcas en conflicto son muy similares desde el punto de vista fonético o que incluso son idénticas, si el público pertinente sólo pronuncia la forma abreviada de la marca solicitada, omitiendo las palabras «surgical» e «instruments».
- 62 Debe destacarse que el argumento de la demandante de que el público pertinente, constituido por especialistas, sabrá que el elemento denominativo «kw» de la marca solicitada es una sigla que corresponde a los nombres Koscher y Würtz y la pronunciará en consecuencia se basa en una mera afirmación. Además, esa manera de pronunciar tal elemento no reduce el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, porque muy bien podría hacer referencia a los nombres Kirchner y Wilhelm en vez de a los nombres Koscher y Würtz.
- 63 Por lo tanto, la Sala de Recurso podía legítimamente concluir, sobre la base de la impresión de conjunto producida por las dos marcas en conflicto, que se trataba de dos marcas idénticas o muy similares desde un punto de vista fonético.

– Sobre la similitud conceptual

- 64 La demandante sostiene acertadamente que las palabras «surgical» e «instruments», que sólo aparecen en la marca solicitada, tienen significado para una parte del público pertinente. Por tanto, la Sala de Recurso incurrió en error al afirmar, en el apartado 18 de la resolución impugnada, que los dos signos en conflicto carecían de todo significado.
- 65 Sin embargo, debe destacarse que en el caso de que se tuvieran en cuenta en el marco del análisis de la similitud conceptual las palabras «surgical» e «instruments», el público anglófono en Alemania las consideraría simplemente referidas, como bien señala la Sala de Recurso en el apartado 18 de la resolución impugnada, a los aparatos médicos utilizados en cirugía. Por lo tanto, el que se tomen en consideración estas palabras adicionales no supone que desaparezca el riesgo de confusión.
- 66 Procede examinar, en el marco del análisis global del riesgo de confusión, si la presencia del elemento conceptual «surgical instruments» puede poner en entredicho la conclusión alcanzada por la Sala de Recurso sobre la existencia de riesgo de confusión entre las dos marcas en conflicto.

Sobre el riesgo de confusión

- 67 La apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, entre la similitud de las marcas y la de los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa [sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 17, y sentencia del Tribunal General de 14 de diciembre de 2006, Mast-Jägermeister/OAMI — Licorera Zacapaneca (VENADO con marco y otras), T-81/03, T-82/03 y T-103/03, Rec. p. II-5409, apartado 74].
- 68 Con carácter preliminar, debe señalarse que la Sala de Recurso indicó en el apartado 19 de la resolución impugnada que la marca anterior tenía un carácter distintivo medio.
- 69 A este respecto, procede recordar que el reconocimiento de un escaso carácter distintivo de la marca anterior no impide, por sí solo, que se declare la existencia de riesgo de confusión (véase, en este sentido, el auto del Tribunal de Justicia de 27 de abril de 2006, L'Oréal/OAMI, C-235/05 P, no publicado en la Recopilación, apartados 42 a 45). En efecto, si bien el carácter distintivo de la marca anterior debe tenerse en cuenta para apreciar el riesgo de confusión, es uno más de entre los elementos que intervienen en dicha apreciación. Por tanto, incluso en presencia de una marca anterior de escaso carácter distintivo, puede existir riesgo de confusión, en particular, por la similitud de los signos y de los productos o servicios de que se trate [véanse las sentencias del Tribunal de 16 de marzo de 2005, L'Oréal/OAMI — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec. p. II-949, apartado 61, y de 13 de diciembre de 2007, Xentral/OAMI — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, Rec. p. II-5213, apartado 70, y la jurisprudencia citada].
- 70 Debe recordarse también que el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009 prevé la denegación del registro de una marca cuando exista «riesgo» de confusión.
- 71 En el presente caso, es cierto que sólo se encuentran en la marca solicitada las palabras «surgical» e «instruments», así como los elementos figurativos constituidos por un semicírculo y por la reproducción de un instrumento quirúrgico.
- 72 Sin embargo, habida cuenta de que, en primer lugar, las letras «k» y «w» están presentes en las dos marcas en conflicto, de que, en segundo lugar, estas letras, que son las iniciales de las dos palabras que componen la marca anterior, constituyen la parte dominante y más distintiva de la marca solicitada desde una perspectiva visual y de que, en tercer lugar, la marca Ka We y el elemento denominativo «kw» se pronuncian de manera idéntica en alemán, las diferencias señaladas en el apartado anterior no bastan para descartar que el consumidor pertinente tenga la impresión de que estas marcas, apreciadas globalmente, son escasamente similares desde una perspectiva visual e idénticas o muy similares desde un punto de vista fonético [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 20 de enero de 2010, Nokia/OAMI — Medion (LIFE BLOG), T-460/07, Rec. p. II-89, apartados 54 y 56, y la jurisprudencia citada].
- 73 Debe añadirse que la presencia, restringida a la marca solicitada, del elemento denominativo «surgical instruments» no puede, en cualquier caso, neutralizar las similitudes visuales y fonéticas que se han constatado en el apartado anterior entre los signos de las dos marcas de que se trata (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C-206/04 P, Rec. p. I-2717, apartado 36).
- 74 Por último, aun suponiendo que no se haya acreditado la identidad entre los productos contemplados por las dos marcas en conflicto, el grado de similitud que, cuando menos, existe entre ellos cuando se tiene en cuenta el conjunto de los productos designados por la marca anterior basta para que pueda constatar un riesgo de confusión.

- 75 En consecuencia, a diferencia de lo que afirma la demandante, no se ha demostrado que la Sala de Recurso haya cometido un error al estimar que existía riesgo de confusión entre las dos marcas en conflicto.
- 76 La anterior conclusión no se ve cuestionada por los argumentos invocados por la demandante.
- 77 En primer lugar, aun suponiéndola demostrada, la circunstancia de que la marca anterior fuera registrada como combinación de dos palabras, «ka» y «we», no permite demostrar la inexistencia de riesgo de confusión.
- 78 En segundo lugar, la demandante no ha demostrado que permita excluir cualquier riesgo de confusión el hecho de que los productos contemplados por las marcas en conflicto se dirijan a un público profesional especializado en el ámbito médico, de que el nivel de atención de dicho público fuera particularmente elevado y de que el número de proveedores de los productos de que se trata sea reducido.
- 79 En tercer lugar, la alegación de la demandante de que los productos de que se trata sólo en ocasiones excepcionales se ofertan, comercializan o promocionan por teléfono no viene acompañada de ningún elemento de prueba y, por tanto, no ha quedado acreditada.
- 80 Por otro lado, esa alegación, de suponerla acreditada no sólo en relación con la marca solicitada, sino también con la marca anterior, no excluiría todo riesgo de confusión, puesto que el uso del signo, desde el punto de vista fonético, no se limita a las situaciones en las que se comercializan los productos de que se trata, sino que también puede darse en aquellas otras en las que los profesionales se refieren oralmente a tales productos, por ejemplo al utilizarlos o al conversar sobre su utilización y, en particular, sobre sus ventajas e inconvenientes.
- 81 A este respecto, si bien el Tribunal de Justicia ha declarado que no puede exigirse a la autoridad que haya de apreciar la existencia de un riesgo de confusión que determine, para cada categoría de productos, un valor medio de atención del consumidor a partir del grado de atención que este último pueda prestar en diferentes situaciones ni que tome en consideración el menor grado de atención que el público pueda prestar ante un producto y una marca (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI, C-361/04 P, Rec. p. I-643, apartados 42 y 43), no ha excluido que puedan tenerse en cuenta situaciones distintas del acto de compra para apreciar la existencia de riesgo de confusión.
- 82 Se desprende de lo anterior que procede desestimar el segundo motivo, así como las pretensiones de modificación formuladas por la demandante.
- 83 Debe precisarse que corresponde a la OAMI, una vez examinada, en ejecución de esta sentencia, la cuestión del uso efectivo de la marca anterior, pronunciarse nuevamente, en su caso, sobre el riesgo de confusión entre las dos marcas en conflicto. Deberá sacar las correspondientes consecuencias, para la comparación entre estas dos marcas, de la eventual inexistencia de uso efectivo de la marca anterior para algunos de los productos que contempla.

Costas

- 84 Con arreglo al artículo 136, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, sólo los gastos indispensables en que hubieran incurrido las partes con motivo del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables. Por consiguiente, la pretensión de la demandante no es admisible en la medida en que se refiere a los gastos correspondientes al procedimiento administrativo sustanciado ante la División de Oposición, que no constituyen costas recuperables.

- 85 En lo que atañe tanto a las costas del procedimiento ante la Sala de Recurso como a las del procedimiento sustanciado ante el Tribunal, debe recordarse que, con arreglo al artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal puede repartir las costas, o decidir que cada parte abone sus propias costas cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte.
- 86 En el presente caso, procede declarar que la OAMI cargará con sus propias costas y con la mitad de las costas en que haya incurrido la demandante ante la Sala de Recurso y ante el Tribunal.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

decide:

- 1) **Anular la resolución dictada por la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), el 6 de agosto de 2012 (asunto R 1675/2011-4), en el procedimiento de oposición entablado entre Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. y Koscher + Würtz GmbH.**
- 2) **Desestimar el recurso en todo lo demás.**
- 3) **La OAMI cargará con sus propias costas y con la mitad de las costas en que haya incurrido Koscher + Würtz en los procedimientos sustanciados ante la Sala de Recurso y ante el Tribunal General.**
- 4) **Koscher + Würtz cargará con la mitad de las costas en que haya incurrido en los procedimientos sustanciados ante la Sala de Recurso y ante el Tribunal General.**

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 26 de septiembre de 2014.

Firmas