



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)

de 7 de mayo de 2015*

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa GELENKGOLD — Marca comunitaria figurativa anterior que representa un tigre — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Alteración del carácter distintivo de la marca anterior — Similitud entre los signos desde el punto de vista fonético — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 207/2009»

En el asunto T-599/13,

Cosmowell GmbH, con domicilio social en Sankt Johann in Tirol (Austria), representada por el Sr. J. Sachs, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por la Sra. D. Walicka, 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 coadyuvante ante el Tribunal, es:

Haw Par Corp. Ltd, con domicilio social en Singapur (Singapur), representada por los Sres. C. Schultze, J. Ossing, R.-D. Härer, C. Weber, H. Ranzinger, C. Brockmann y C. Gehweiler, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 5 de septiembre de 2013 (asunto R 2013/2012-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Haw Par Corp. Ltd y Cosmowell GmbH,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena),

integrado por el Sr. G. Berardis (Ponente), Presidente, y los Sres. O. Czúcz y A. Popescu, Jueces;

Secretario: Sra. J. Weychert, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 11 de noviembre de 2013;

* Lengua de procedimiento: alemán.

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 27 de febrero de 2014;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 21 de febrero de 2014;

visto el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal el 16 de mayo de 2014;

visto el escrito de dúplica de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 24 de julio de 2014;

celebrada la vista el 22 de enero de 2015, en la que no participó la parte coadyuvante;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 11 de mayo de 2011, la demandante, Peri GmbH, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:



- 3 Los productos para los que se solicitó el registro se encuentran comprendidos en la clase 5 en el sentido 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: «Productos farmacéuticos y veterinarios; productos dietéticos para uso médico; complementos nutritivos; complementos alimenticios para uso médico; complementos alimenticios para uso no médico; complementos alimenticios minerales».
- 4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 118/2011, de 27 de junio de 2011.
- 5 El 14 de septiembre de 2011, la coadyuvante, Haw Par Corp. Ltd, formuló oposición, con arreglo al artículo 41 del Reglamento n° 207/2009, contra el registro de la marca solicitada para los productos enumerados en el apartado 3 anterior.

- 6 La oposición se fundamentaba, en particular, en la marca figurativa comunitaria anterior, presentada el 25 de noviembre de 1998 con el número 228288 y renovada hasta el 16 de abril de 2016, que se reproduce a continuación:



- 7 La marca anterior designa, en particular, productos comprendidos en la clase 5 del Acuerdo de Niza y que corresponden a la siguiente descripción: «Productos farmacéuticos; productos médicos y medicinales para los humanos; escayolas, vendajes y material para apósitos; escayolas médicas, vendajes y material para apósitos; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas; insectífugos».
- 8 El motivo invocado en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009.
- 9 El 30 de agosto de 2012, la División de Oposición estimó la oposición en su totalidad.
- 10 El 29 de octubre de 2012, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n° 207/2009.
- 11 Mediante resolución de 5 de septiembre de 2013 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso y confirmó la existencia de un riesgo de confusión. A tal efecto, la Sala de Recurso consideró en particular lo siguiente:
- el público pertinente tenía un mayor nivel de atención y el territorio de que se trata era el de la Unión Europea entera, aunque resultaba oportuno centrarse en primer lugar en el público de lengua alemana;
 - los citados productos eran en parte idénticos y en parte similares;
 - la comparación de los signos, que debía tener en cuenta la marca anterior en el modo en que fue registrada y no en el que presuntamente se utilizaba, llevaba a determinar que aquéllos presentaban un grado medio de similitud desde el punto de vista visual y un grado elevado de similitud desde el punto de vista conceptual, mientras que no resultaba posible compararlos desde el punto de vista fonético;
 - la marca anterior tenía un carácter distintivo intrínseco medio;
 - existía un riesgo de confusión para el público, con independencia de si dicha marca había adquirido un mayor carácter distintivo por el uso que se había hecho de la misma en Alemania.

Pretensiones de las partes

- 12 En su demanda, la demandante solicita al Tribunal que:
- Anule la resolución impugnada.
 - Desestime la oposición.
 - Condene a la parte coadyuvante a las costas en que incurrió la demandante, incluidas las relativas al procedimiento ante la Sala de Recurso.
- 13 Durante la vista, en primer lugar, en respuesta a una cuestión formulada por el Tribunal, la demandante adaptó su segunda pretensión con el fin de limitarla a la desestimación de la oposición por estar basada en la marca anterior, que se recoge en el apartado 6 anterior, y no también en las demás marcas invocadas por la coadyuvante en apoyo de su oposición, que no fueron examinadas en la resolución impugnada.
- 14 En segundo lugar, la demandante completó sus pretensiones solicitando que se condene en costas a la OAMI.
- 15 La OAMI y la coadyuvante solicitan al Tribunal que:
- Desestime el recurso.
 - Condene en costas a la demandante.
- 16 Durante la vista, la OAMI, en primer lugar, alegó la inadmisibilidad de la segunda pretensión de la demandante como se presenta en la demanda y, en segundo lugar, se remitió al criterio que adoptara el Tribunal en relación con la admisibilidad *ratione temporis* de la nueva solicitud de la demandante por lo que respecta a las costas.

Fundamentos de Derecho

- 17 La demandante invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009.
- 18 En esencia, alega que, al comparar los signos en conflicto, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta la marca solicitada tomada en su conjunto. Por otro lado, considera que la Sala de Recurso incurrió en error al llegar a la conclusión de que no resultaba posible comparar fonéticamente los signos en conflicto por el hecho de que la marca anterior era meramente figurativa y no tuvo en cuenta la forma en la que la marca anterior había sido utilizada efectivamente.
- 19 La OAMI y la coadyuvante se oponen a las alegaciones de la demandante.
- 20 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.
- 21 Según reiterada jurisprudencia, constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Conforme a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse

globalmente, según la percepción que el público pertinente tiene de los signos y de los productos o de los servicios de que se trata, y teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en especial la interdependencia de la similitud entre los signos y de la similitud entre los productos o los servicios designados [véase la sentencia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec, EU:T:2003:199, apartados 30 a 33 y jurisprudencia citada].

Sobre el público pertinente

- 22 Según 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 de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rec, EU:T:2007:46, apartado 42 y jurisprudencia citada].
- 23 En el presente asunto, por un lado, en el punto 18 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso señaló que, como la marca anterior era una marca comunitaria, el territorio pertinente era el de la Unión, aunque se había basado, «en primer lugar», en la percepción del público de lengua alemana. Por otro lado, en el citado punto 18 así como en los puntos 30 y 31 de la misma resolución, consideró en esencia que el público pertinente, compuesto tanto por el público en general como por los especialistas en los sectores farmacéutico, médico y veterinario, tenía un mayor grado de atención, dado que los productos a los que se referían las marcas en conflicto tenían una influencia más o menos marcada sobre la salud de las personas y de los animales domésticos.
- 24 Procede confirmar las constataciones efectuadas por la Sala de Recurso relativas al territorio pertinente y las que se refieren al nivel de atención del público, precisándose que estas últimas son conformes con la jurisprudencia [véanse, en ese sentido, las sentencias de 15 de diciembre de 2010, Novartis/OAMI — Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T-331/09, Rec, EU:T:2010:520, apartado 26 y jurisprudencia citada, y de 11 de junio de 2014, Golam/OAMI — meta Fackler Arzneimittel (METABIOMAX), T-281/13, EU:T:2014:440, apartados 30 a 32].

Sobre la comparación de los productos

- 25 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. Tales factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino y su utilización, así como su carácter competidor o complementario. También pueden tenerse en cuenta otros factores, como los canales de distribución de los productos en cuestión [véase la sentencia de 11 de julio de 2007, El Corte Inglés/OAMI — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Rec, EU:T:2007:219, apartado 37 y jurisprudencia citada].
- 26 En el presente asunto, en el punto 19 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso confirmó las conclusiones a las que había llegado la División de Oposición, según las cuales los «productos farmacéuticos y veterinarios» contemplados por la marca solicitada eran idénticos a los «productos farmacéuticos» protegidos por la marca anterior, mientras que existía una relación de similitud entre los demás productos en cuestión.
- 27 Procede aceptar dicha apreciación, que es conforme con la jurisprudencia [véanse, en ese sentido, las sentencias de 29 de febrero de 2012, Certmedica International y Lehning entreprise/OAMI — Lehning entreprise y Certmedica International (L112), T-77/10 y T-78/10, EU:T:2012:95, apartados 93 y 94, y de 11 de junio de 2014, Golam/OAMI — Pentafarma (METABOL), T-486/12, EU:T:2014:508, apartado 40] y que, por otro lado, las partes no ponen en entredicho.

Sobre la comparación de los signos

- 28 La apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, por lo que respecta a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, 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 (véase la sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, apartado 35 y jurisprudencia citada).
- 29 La apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Por el 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 OAMI/Shaker, apartado anterior, EU:C:2007:333, apartado 41 y jurisprudencia citada). Sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante (véanse la sentencia OAMI/Shaker, apartado anterior, EU:C:2007:333, apartado 42). Ello podría suceder, en particular, cuando dicho 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 de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, EU:C:2007:539, apartados 42 y 43).
- 30 En el presente asunto, la Sala de Recurso recordó, por un lado, que la comparación de los signos debía limitarse a tenerlos en cuenta en el modo en que figuran en el registro de la OAMI y, por otro lado, consideró que tales signos presentaban un grado medio de similitud visual y un elevado grado de similitud conceptual, mientras que no resultaba posible compararlos fonéticamente.
- 31 La demandante, en primer lugar, alega que debería haberse tenido en cuenta la forma en la que la marca anterior había sido utilizada por la coadyuvante y, en segundo lugar, impugna la apreciación de las tres similitudes efectuada por la Sala de Recurso.
- 32 La OAMI y la coadyuvante se oponen a las alegaciones de la demandante.

Sobre las alegaciones de la demandante relativas a la forma en la que la marca anterior fue utilizada

- 33 La demandante sostiene que la Sala de Recurso, al apreciar la similitud de los signos en conflicto, no tuvo en cuenta el hecho de que la coadyuvante no había utilizado la marca anterior como había sido registrada, es decir, como marca meramente figurativa consistente en la representación de un tigre. En efecto, la coadyuvante añadió a dicha representación el elemento denominativo «tiger balm» y caracteres de una escritura de Extremo Oriente, lo que disminuía la similitud de los signos, en particular en la medida en que la marca solicitada carece de vínculo con la cultura oriental.
- 34 La OAMI y la coadyuvante contestan que la Sala de Recurso actuó conforme a Derecho al comparar los signos en conflicto basándose en la forma en que figuran en el registro de la OAMI.
- 35 No pueden acogerse las presentes alegaciones de la demandante. En efecto, de la jurisprudencia se desprende que, en principio, la apreciación del riesgo de confusión se efectúa sobre la base de una comparación entre la marca solicitada tal como se describe en el registro de la OAMI y la marca anterior tal como fue registrada [véanse, en ese sentido, las sentencias de 13 de septiembre de 2007, Il

Ponte Finanziaria/OAMI, C-234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, apartado 62, y de 7 de febrero de 2012, Dosenbach-Ochsner/OAMI — Sisma (Representación de elefantes en un rectángulo), T-424/10, Rec, EU:T:2012:58, apartado 38].

- 36 Dicha conclusión es conforme con el principio según el cual, si una parte que ha presentado una solicitud de marca comunitaria que ha sido objeto de un procedimiento de oposición sobre la base de una marca anterior considera que esa última marca sólo ha sido utilizada en un modo que altera su carácter distintivo, puede solicitar la prueba del uso efectivo de esa marca anterior, con arreglo al artículo 42, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009. En el marco del examen de la citada solicitud la OAMI puede apreciar la cuestión, contemplada en el artículo 15, apartado 1, letra a), del mencionado Reglamento, de si la marca anterior sólo ha sido utilizada de forma efectiva en una forma que difiere de aquélla en que fue registrada y que altera su carácter distintivo. Si ello es así, se desestima la oposición sin que la OAMI se pronuncie acerca de la eventual existencia de un riesgo de confusión.
- 37 En el presente asunto, la demandante no solicitó expresamente, ante la División de Oposición, que la coadyuvante aportara la prueba del uso efectivo de la marca anterior. A este respecto, procede señalar que, a diferencia de lo que afirmó la demandante en la vista, sus observaciones sobre la oposición presentadas a la OAMI el 20 de febrero de 2012 no implican una solicitud en ese sentido, sino que se limitan a sostener que, al evaluar el riesgo de confusión, debería tenerse en cuenta la forma en la que la marca anterior se había utilizado.
- 38 Pues bien, según reiterada jurisprudencia, la cuestión de la prueba del uso efectivo de la marca anterior debe formularse expresamente y en tiempo útil ante la División de Oposición, ya que el uso efectivo de la marca constituye una cuestión que, una vez planteada por el solicitante de la marca, debe resolverse antes de que se pronuncie sobre la oposición propiamente dicha [véase, en ese sentido, la sentencia de 22 de marzo de 2007, Saint-Gobain Pam/OAMI — Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, Rec, EU:T:2007:96, apartados 34 y 37 y jurisprudencia citada].
- 39 De ese modo, esa cuestión no puede plantearse por primera vez ni ante la Sala de Recurso (véase, en ese sentido, la sentencia PAM PLUVIAL, apartado anterior, EU:T:2007:96, apartado 39) ni ante el Tribunal [véase, en ese sentido, la sentencia de 7 de noviembre de 2007, NV Marly/OAMI — Erdal (Top iX), T-57/06, EU:T:2007:333, apartado 18].
- 40 Por otro lado, procede descartar la alegación que la demandante pretende basar en la sentencia de 18 de julio de 2013, Specsavers International Healthcare y otros (C-252/12, Rec, EU:C:2013:497). En efecto, en esa sentencia, el Tribunal de Justicia determinó que, cuando una marca comunitaria está registrada en blanco y negro, y no en color, pero su titular la usa ampliamente en un color o en una combinación de colores particulares, aunque, para una parte importante del público, esa marca pasa a estar asociada a tal color o combinación de colores, el o los colores que un tercero utiliza para representar el signo que supuestamente lesiona la citada marca son pertinentes al efectuar la apreciación global del riesgo de confusión o la apreciación global del beneficio indebido en el sentido de esa disposición (sentencia Specsavers International Healthcare y otros, antes citada, EU:C:2013:497, apartados 37 y 41). Pues bien, las circunstancias del presente asunto son distintas de aquéllas sobre las que se pronunció el Tribunal de Justicia en la citada sentencia, dado que la demandante sostiene que la marca anterior de la coadyuvante no debe ser protegida tal como fue registrada, sino únicamente tal como fue utilizada. Por el contrario, la cuestión que el Tribunal de Justicia trató se refería, en particular, a si el riesgo de confusión entre dos marcas es mayor por el hecho de que la marca posterior reproduce no sólo la forma de la marca anterior tal como fue registrada, sino también los colores con los que esta marca fue efectivamente utilizada.
- 41 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar las presentes alegaciones de la demandante y evaluar el carácter fundado de la apreciación de la similitud de los signos efectuada por la Sala de Recurso sobre la base de la marca anterior tal como fue registrada, es decir, sobre la forma meramente figurativa de la representación de un tigre.

Sobre la comparación visual

- 42 En el punto 25 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que los signos en conflicto presentaban un grado medio de similitud visual, toda vez que las similitudes que derivan de sus elementos figurativos no se neutralizaban por el hecho de que únicamente la marca solicitada presentaba un elemento denominativo.
- 43 De entrada, la demandante alega que las representaciones de un tigre que aparecen en cada uno de los signos en conflicto son diferentes por lo que respecta, en particular, a la dirección del salto que efectúa el animal, la visibilidad de las garras, los motivos del pelaje y el color de la punta de la cola. Esas diferencias revisten aún una mayor importancia al tratarse, en ambos signos, de representaciones realistas de un tigre. A continuación, subraya que la marca solicitada incluye un elemento denominativo, es decir, la palabra «gelenkgold», que carece de carácter distintivo medio y no resulta insignificante.
- 44 La OAMI y la coadyuvante señalan que el elemento denominativo de una marca compleja no es necesariamente dominante en ésta, ya que el elemento figurativo puede conservar una posición distintiva autónoma, y que los elementos figurativos de los signos en conflictos, pese a sus ligeras diferencias, son percibidos por el público como imágenes de un tigre que salta, con la boca abierta y la cola levantada.
- 45 En primer lugar, procede señalar que de los puntos 22 a 25 de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso efectuó la comparación visual de los signos en conflicto teniendo en cuenta, por un lado, todos los elementos de la marca solicitada y, por otro lado, el elemento figurativo que constituye la marca anterior. Debe aprobarse ese modo de actuar, ya que, en la marca solicitada, el elemento denominativo «gelenkgold» no es en modo alguno insignificante en el sentido de la jurisprudencia recordada en el apartado 29 anterior, como tampoco lo es la representación de un tigre.
- 46 Por otro lado, en la marca solicitada, la representación de un tigre tiene un tamaño y ocupa una posición que no puede pasar por alto el público pertinente.
- 47 En segundo lugar, debe confirmarse la constatación de la Sala de Recurso, que figura en el punto 24 de la resolución impugnada, con arreglo a la cual, en esencia, las diferencias entre las dos representaciones de un tigre no afectan en modo particular a la similitud visual de los signos. En efecto, el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente los diferentes signos y debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria (véase la sentencia de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI, C-412/05 P, Rec, EU:C:2007:252, apartado 60 y jurisprudencia citada).
- 48 En tercer lugar, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, cuando una marca se compone de elementos denominativos y figurativos, los primeros son, en principio, más distintivos que los segundos, ya que el consumidor medio se referirá más fácilmente al producto de que se trate citando su nombre que describiendo el elemento figurativo de la marca [véase la sentencia de 7 de febrero de 2013, AMC-Representações Têxteis/OAMI — MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T-50/12, EU:T:2013:68, apartado 29 y jurisprudencia citada]. Es lo que sucede en el presente asunto, ya que la palabra «gelenkgold» ocupa un lugar importante en la marca solicitada y está escrito de modo inclinado hacia la derecha y hacia arriba, con caracteres gruesos y un ribete negro espeso que rodea las letras, que aparecen en blanco.
- 49 Habida cuenta de las citadas consideraciones, procede invalidar la constatación de la Sala de Recurso según la cual los signos en conflicto presentan un grado medio de similitud visual, ya que, en realidad, tal grado es únicamente bajo.

Sobre la comparación fonética

- 50 En el punto 26 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que no podía comparar los signos en conflicto desde el punto de vista fonético, en la medida en que la marca anterior no presentaba elementos denominativos.
- 51 La demandante reprocha a la Sala de Recurso haber ignorado de ese modo el elemento denominativo de la marca solicitada, que permite excluir la existencia de una similitud fonética.
- 52 La OAMI y la coadyuvante sostienen que la Sala de Recurso llegó acertadamente a la conclusión de que en este caso la comparación fonética no era posible.
- 53 A este respecto, en primer lugar, de la jurisprudencia se desprende que, cuando una marca meramente figurativa representa una forma que el público pertinente puede reconocer fácilmente y asociarla a una palabra precisa y concreta, éste designará por esa palabra a la citada marca, mientras que si una marca figurativa contiene también un elemento denominativo, el público aludido se referirá a esa marca empleando tal elemento.
- 54 De ese modo, de entrada, en la sentencia de 7 de septiembre de 2006, L & D/OAMI — Sämann (Aire Limpio) (T-168/04, Rec, EU:T:2006:245, apartado 96), el Tribunal determinó que existía una diferencia fonética entre los signos en conflicto, en la medida en que la marca anterior, que era meramente figurativa y consistía en la representación de un abeto, podía transmitirse oralmente gracias a una descripción del signo, mientras que la marca solicitada, compuesta por un elemento figurativo que reproducía un abeto que presentaba una similitud con el de la marca anterior y por el elemento denominativo «aire limpio», podía expresarse oralmente con el empleo del citado elemento denominativo. A la misma conclusión se llegó en la sentencia de 2 de julio de 2009, Fitoussi/OAMI — Lorient (IBIZA REPUBLIC) (T-311/08, EU:T:2009:244, apartado 43), respecto de una marca anterior meramente figurativa que representaba una estrella y una marca solicitada que, junto con la estrella, contenía el elemento denominativo «ibiza republic».
- 55 A continuación, en la sentencia de 14 de diciembre de 2006, Mast-Jägermeister/OAMI — Licorera Zacapaneca (VENADO con marco y otros) (T-81/03, T-82/03 y T-103/03, Rec, EU:T:2006:397, apartados 93 y 94), el Tribunal reconoció la existencia de una similitud fonética entre, por un lado, unas marcas solicitadas compuestas por una cabeza de ciervo y el elemento denominativo «venado» y, por otro lado, una marca anterior meramente figurativa que representaba una cabeza de ciervo. En efecto, se señaló que el público español podía utilizar la palabra «venado» para designar la marca anterior, que no contenía elementos denominativos. Un razonamiento similar se siguió en la sentencia de 17 de abril de 2008, Dainichiseika Colour & Chemicals Mfg./OAMI — Pelikan (Representación de un pelícano) (T-389/03, EU:T:2008:114, apartados 93 y 94) en relación con marcas figurativas anteriores que contenían la representación de un pelícano junto con el elemento denominativo «pelikan» y de una marca solicitada compuesta exclusivamente por la representación de un pelícano. A tal efecto, se tuvo en cuenta el hecho de que, en las lenguas utilizadas por el público pertinente, la imagen de un pelícano se expresaba oralmente por una palabra que guardaba un grado de similitud muy elevado con el citado elemento denominativo.
- 56 En segundo lugar, procede señalar que la jurisprudencia invocada por la OAMI no pone en entredicho el principio citado en el apartado 53 anterior.
- 57 En efecto, de entrada, la OAMI menciona la sentencia de 25 de marzo de 2010, Nestlé/OAMI — Master Beverage Industries (Golden Eagle y Golden Eagle Deluxe) (T-5/08 a T-7/08, Rec, EU:T:2010:123), dictada en unos asuntos en los que se trataba de comparar, por un lado, marcas complejas que contenían los elementos denominativos «golden eagle» o «golden eagle deluxe» así como elementos figurativos que representaban granos de café y una taza alta de café y, por otro lado, una marca meramente figurativa que únicamente contenía los citados elementos figurativos. La Sala de

Recurso había excluido la existencia de un riesgo de confusión por el hecho de que los signos no eran similares (sentencia *Golden Eagle* y *Golden Eagle Deluxe*, antes citada, EU:T:2010:123, apartado 19). La demandante, titular de la marca anterior, reprochaba a la Sala de Recurso no haber efectuado la comparación fonética de los signos, que habría sido posible pese a la falta de elementos denominativos en la citada marca. El Tribunal desestimó dicha alegación, que pretendía, en esencia, que se constatará una similitud fonética sobre la base de la identidad de los elementos figurativos de los signos, no por considerar que tal comparación fuera imposible, sino porque no era pertinente. A este respecto, señaló que, para referirse a las marcas solicitadas, el público pertinente citaría su elemento denominativo, pero no describiría su elemento figurativo (sentencia *Golden Eagle* y *Golden Eagle Deluxe*, antes citada, EU:T:2010:123, apartados 66 y 67).

- 58 De ello se desprende que, en los asuntos que dieron lugar a la sentencia *Golden Eagle* y *Golden Eagle Deluxe*, apartado anterior (EU:T:2010:123), la comparación fonética invocada por la demandante en cuestión no era pertinente, dado que dicha comparación, habida cuenta de las circunstancias de ese asunto, no permitía revocar la conclusión de la Sala de Recurso según la cual los signos en conflicto eran diferentes. Por tanto, no podía en modo alguno considerarse que la citada sentencia hubiera puesto en entredicho el principio y la jurisprudencia mencionados en los apartados 53 a 55 *supra*, ya que tal sentencia constituye, más bien al contrario, una aplicación de ese principio.
- 59 A continuación, la OAMI pretende prevalerse de la sentencia *Representación de elefantes en un rectángulo*, apartado 35 *supra* (EU:T:2012:58), dictada en un asunto que versaba sobre una marca meramente figurativa que representaba varios elefantes en un rectángulo, que era objeto de un procedimiento de nulidad basado en marcas anteriores meramente figurativas que representaban un elefante y en la marca anterior meramente denominativa ELEFANTEN. La demandante, titular de las marcas anteriores, alegaba en particular que la Sala de Recurso había incurrido en error al mencionar la existencia de una diferencia fonética entre los signos en conflicto. A este respecto, el Tribunal, basándose en la sentencia *Golden Eagle* y *Golden Eagle Deluxe*, apartado 57 *supra* (EU:T:2010:123), consideró que tal similitud no era pertinente, ya que, en esencia, la falta de elementos denominativos en la marca controvertida tenía como consecuencia que únicamente podía pronunciarse mediante la descripción de su contenido visual o conceptual. De ese modo, la comparación fonética de los signos en conflicto carecía de valor autónomo en relación con las comparaciones visual y conceptual (véase, en ese sentido, la sentencia *Representación de elefantes en un rectángulo*, apartado 57 *supra*, EU:T:2012:58, apartados 45 y 46).
- 60 Procede señalar que la sentencia *Representación de elefantes en un rectángulo*, apartado 35 *supra* (EU:T:2012:58), tenía por objeto un caso particular en el que un signo meramente figurativo debía compararse con otros signos meramente figurativos y con un signo meramente denominativo cuyo significado coincidía con el de los signos figurativos citados. Únicamente en esas circunstancias consideró el Tribunal que la comparación fonética carecía de pertinencia y no añadía nada a las otras dos comparaciones.
- 61 En consecuencia, no puede interpretarse que la sentencia *Representación de elefantes en un rectángulo*, apartado 35 *supra* (EU:T:2012:58), ponga en entredicho el principio recordado en el apartado 53 anterior.
- 62 En tercer lugar, debe señalarse que, si bien en la sentencia de 17 de mayo de 2013, *Sanofi Pasteur MSD/OAMI — Mundipharma (Representación de dos hoces entrelazadas)* (T-502/11, EU:T:2013:263, apartado 49), el Tribunal confirmó la constatación de la Sala de Recurso según la cual no podía realizarse la comparación de los signos en conflicto desde un punto de vista fonético, precisó no obstante que se trataba de signos que no eran meramente figurativos, sino también abstractos. Pues bien, el principio enunciado en el apartado 53 anterior se refiere a signos meramente figurativos que, como la representación de un tigre en el presente asunto, no son abstractos, sino que pueden asociarse inmediatamente a una palabra precisa y concreta.

- 63 Por otro lado, procede señalar que el citado principio tampoco resulta contrario a la jurisprudencia que se desprende de la sentencia de 8 de octubre de 2014, Fuchs/OAMI — Les Complices (Estrella dentro de un círculo) (T-342/12, Rec, EU:T:2014:858, apartados 46 a 48). En efecto, si bien es cierto que en esa ocasión el Tribunal afirmó que no podían compararse fonéticamente dos marcas meramente figurativas que representaban ambas una estrella, recordó no obstante la jurisprudencia según la cual, en principio, la comparación fonética carece de pertinencia, pero no es imposible, por lo que respecta a las marcas figurativas. En cualquier caso, la sentencia Estrella dentro de un círculo, antes citada (EU:T:2014:858), se refiere al supuesto en que los signos en conflicto son todos meramente figurativos, mientras que la contemplada en el apartado 53 *supra*, que es pertinente a efectos del presente asunto, concierne a la comparación fonética entre una marca meramente figurativa y una marca figurativa que contiene también un elemento denominativo.
- 64 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede determinar que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que, en el presente asunto, resultaba imposible comparar los signos en conflicto desde un punto de vista fonético.
- 65 Tomando en consideración que el público pertinente se referirá a la marca solicitada pronunciando su elemento denominativo «gelenkgold», mientras que, por lo que respecta a la marca anterior, únicamente podrá pronunciar la palabra «tigre», debe llegarse a la conclusión de que los signos en conflicto son diferentes desde el punto de vista fonético, a diferencia de lo que estableció la Sala de Recurso.

Sobre la comparación conceptual

- 66 En el punto 27 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que los signos en conflicto presentaban un elevado grado de similitud, ya que ambos se asociaban a la idea de un tigre saltando, que sugeriría los conceptos de fuerza y de agilidad. Añadió que el público de lengua alemana entenderá el elemento denominativo «gelenkgold» de la marca solicitada como una alusión a articulaciones en buena salud, lo que refuerza el concepto de agilidad transmitido por las representaciones de los tigres.
- 67 La demandante alega, en esencia, que la presencia de la imagen de un tigre en cada uno de los signos en conflicto no da lugar a una similitud conceptual que permita establecer la existencia de un riesgo de confusión. Por otro lado, reprocha a la Sala de Recurso no haber tenido en cuenta el elemento denominativo de la marca solicitada, cuyo significado no será comprendido por el público de lengua no alemana, excepción hecha, eventualmente, de la palabra «gold».
- 68 La OAMI defiende que la apreciación de la Sala de Recurso es fundada y precisa que la palabra «gelenkgold» no será comprendida por un público de lengua no alemana.
- 69 La coadyuvante añade que el elemento denominativo «gelenkgold» es muy poco distintivo en relación con los productos contemplados por las marcas en conflicto, mientras que no sucede lo mismo en el caso de la representación de un tigre.
- 70 En primer lugar, por lo que respecta al público pertinente que entiende el alemán, y que reconoce de ese modo en la palabra «gelenkgold» la unión de las palabras «gelenk» (articulación) y «gold» (oro), la presencia sólo en la marca solicitada de ese elemento denominativo, que no remite a las mismas ideas que las asociadas a la representación de un tigre, impide considerar que los signos en conflicto presentan el elevado grado de similitud conceptual constatado por la Sala de Recurso. En efecto, esos signos sólo presentan un grado medio de similitud por lo que respecta al público alemán.

- 71 En segundo lugar, por lo que respecta a la parte del público pertinente de lengua no alemana, debe señalarse de entrada que de la resolución impugnada no se desprende claramente si la Sala de Recurso tuvo en cuenta a aquélla al apreciar la similitud conceptual. En efecto, su conclusión de que el grado de similitud conceptual entre los signos en conflicto es elevado sigue inmediatamente a su constatación de que, para el público de lengua alemana, la palabra «gelenkgold» refuerza el mensaje de agilidad que trasmite la representación del tigre. A continuación, suponiendo que la Sala de Recurso haya considerado que su conclusión acerca de la similitud conceptual era válida para la totalidad del público pertinente, ésta no podía aceptarse incluso respecto del público de lengua no alemana. En efecto, ese público reconocerá en la palabra «gelenkgold», la palabra «gold», que no figura en la marca anterior. Por tanto, también a los ojos del público de lengua no alemana, los signos en conflicto sólo presentan un grado medio de similitud conceptual.
- 72 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede determinar que los signos en conflicto presentan un bajo grado de similitud visual y un grado medio de similitud conceptual, mientras que son diferentes desde el punto de vista fonético.

Sobre el riesgo de confusión

- 73 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. De este modo, 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 (sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec, EU:C:1998:442, apartado 17, y VENADO con marco y otras, apartado 55 *supra*, EU:T:2006:397, apartado 74).
- 74 Por otro lado, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto más importante resulta el carácter distintivo de la marca anterior (sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec, EU:C:1997:528, apartado 24).
- 75 En los puntos 29 a 32 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que, habida cuenta de sus constataciones por lo que atañe a la identidad o a la similitud de los productos y a la similitud de los signos, así como del carácter distintivo intrínseco normal de la marca anterior, existía un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, pese al nivel de atención elevado del público pertinente y con independencia de la cuestión de si la marca anterior disponía de un mayor carácter distintivo por el uso que la coadyuvante había hecho de la misma en Alemania.
- 76 No puede confirmarse esa conclusión de la Sala de Recurso. En efecto, ésta llegó a la misma al sobrestimar los grados de similitud visual y fonética entre los signos en conflicto, incurriendo en error al ignorar las diferencias entre aquéllas desde el punto de vista fonético y al haber optado por no examinar las pruebas presentadas por la coadyuvante para acreditar que la marca anterior gozaba de un mayor carácter distintivo debido al uso que había hecho de la misma. La conclusión por lo que respecta a la existencia de un riesgo de confusión se ve tanto más afectada por esos errores habida cuenta del mayor nivel de atención del público pertinente reconocido acertadamente por la Sala de Recurso (véase el apartado 23 anterior).
- 77 En esas circunstancias, procede estimar el único motivo de la demandante.

Conclusión sobre el resultado del recurso

- 78 Habida cuenta de la totalidad de las consideraciones anteriores, procede estimar la primera pretensión de la demandante y anular la resolución impugnada.

- 79 Por lo que atañe a la segunda pretensión, dirigida, tras la precisión aportada durante la vista, a que el Tribunal desestime la oposición en la medida en que está basada en la marca anterior que se recoge en el apartado 6 anterior, procede señalar que se trata de una solicitud de modificación [véase, por analogía, la sentencia de 8 de octubre de 2014, *Laboratoires Polive/OAMI — Arbora & Ausonia (DODIE)*, T-77/13, EU:T:2014:862, apartado 61].
- 80 A este respecto, debe 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 de 5 de julio de 2011, *Edwin/OAMI*, C-263/09 P, Rec., EU:C:2011:452, apartado 72).
- 81 En el presente asunto, debe determinarse que no se reúnen los requisitos para el ejercicio de la facultad de modificación por parte del Tribunal. En efecto, la Sala de Recurso no examinó la cuestión de si la marca anterior disponía de un mayor carácter distintivo por el uso que la coadyuvante había hecho de la misma, mientras que, habida cuenta de la jurisprudencia mencionada en el apartado 74 anterior, no se excluye que dicho elemento hubiera permitido establecer la existencia de un riesgo de confusión.
- 82 A este respecto, procede señalar que la coadyuvante parece solicitar al Tribunal que tenga en cuenta, a efectos de desestimar el recurso, pruebas que había presentado ante la División de Oposición y ante la Sala de Recurso para acreditar un uso de ese tipo de la marca anterior.
- 83 Por lo que respecta a dicha solicitud, basta señalar que, como del punto 32 de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso no se pronunció sobre las citadas pruebas, cualquier consideración sobre este punto carece de influencia sobre la legalidad de la resolución impugnada. En consecuencia, el Tribunal no puede dar ningún curso a la presente alegación de la coadyuvante (véase, por analogía, la sentencia *DODIE*, apartado 79 *supra*, EU:T:2014:862, apartado 58).
- 84 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, pese a las precisiones aportadas durante la vista, debe desestimarse la segunda pretensión de la demandante.

Costas

- 85 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Si son varias las partes que pierden el proceso, el Tribunal decidirá sobre el reparto de las costas.
- 86 Al haber sido desestimadas, en lo esencial, las pretensiones de la OAMI y de la coadyuvante, procede condenarlas al pago de las costas, conforme a lo solicitado por la demandante, tal como se completó en la vista. A este respecto, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, el hecho de que la parte que ha visto estimadas sus pretensiones no haya precisado sus pretensiones acerca de las costas no se opone a que se estime su solicitud [véanse, en ese sentido, las sentencias de 5 de octubre de 2005, *Bunker & BKR/OAMI — Marine Stock (B.K.R.)*, T-423/04, Rec, EU:T:2005:348, apartado 84, y *VENADO con marco y otros*, apartado 55 *supra*, EU:T:2006:397, apartado 116].
- 87 Además, como la demandante solicitó que la OAMI y la coadyuvante fueran condenadas también al pago de las costas en que incurrió aquella durante el procedimiento ante la Sala de Recurso, procede recordar que, con arreglo al artículo 136, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, los gastos

indispensables en que hubieran incurrido las partes con motivo del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables. Por tanto, procede condenar a la OAMI y a la coadyuvante a cargar con dichas costas.

- 88 Por lo que respecta al reparto de las costas, se efectuará una justa apreciación de las circunstancias del presente asunto decidiendo que la OAMI y la coadyuvante carguen cada una, junto con sus costas, con la mitad de las costas de la demandante, tanto ante el Tribunal como ante la Sala de Recurso.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)

decide:

- 1) **Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 5 de septiembre de 2013 (asunto R 2013/2012-4).**
- 2) **Desestimar el recurso en todo lo demás.**
- 3) **Condenar a la OAMI a cargar con sus propias costas y con la mitad de las costas de Cosmowell GmbH, tanto ante el Tribunal General como ante la Sala de Recurso.**
- 4) **Condenar a Haw Par Corp. Ltd a cargar con sus propias costas y con la mitad de las costas de Cosmowell, tanto ante el Tribunal General como ante la Sala de Recurso.**

Berardis

Czúcz

Popescu

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de mayo de 2015.

Firmas