# SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 3 de marzo de 2004 *

En el asunto T-355/02,

**Mülhens GmbH & Co. KG,** con domicilio social en Colonia (Alemania), representada por el Sr. T. Schulte-Beckhausen, abogado,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI),** representada por la Sra. S. Laitinen y el Sr. L. Rampini, en calidad de agentes,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: inglés.

y en el que la otra en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercato Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) es

**Zirh International Corp.**, con domicilio social en Nueva York (Estados Unidos), representada por el Sr. B. Nuseibeh, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 1 de octubre de 2002 (asunto R 657/2001-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Mülhens GmbH & Co. KG y Zirh International Corp.,

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

integrado por la Sra. V. Tiili, Presidente, y los Sres. P. Mengozzi y M. Vilaras, Jueces;

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 22 de octubre de 2003;

dicta la siguiente

## Sentencia

### Antecedentes del litigio

1 El 21 de septiembre de 1999, en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada, Zirh International Corp., (en lo sucesivo, la «otra parte ante la OAMI») presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo ZIRH.

3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca están incluidos en las clases 3, 5 y 42 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.

4 El 3 de abril de 2000 se publicó esta solicitud en el *Boletín de marcas comunitarias* nº 27/2000.

5 El 24 de mayo de 2000, en virtud del artículo 42 del Reglamento nº 40/94, la demandante formuló oposición contra la solicitud de marca respecto a todos los productos y servicios a que se refería la solicitud. La oposición se basó en la existencia de la marca gráfica comunitaria anterior que se reproduce a continuación y que contiene el elemento verbal «sir» (en lo sucesivo, «marca anterior»), la cual designa productos comprendidos en la clase 3 del Arreglo de Niza, y que corresponden a la siguiente descripción: «Perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, jabones».




6 El 2 de octubre de 2000, la otra parte ante la OAMI limitó del siguiente modo las clases de productos y servicios contenidos en la solicitud de marca:

— «jabones; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones capilares; lociones para después del afeitado; polvos para bebés, para el cuerpo y para la cara; champúes para bebés y para el cabello; acondicionadores del cabello; bálsamos, cremas, gel y lociones para afeitar; bálsamo y brillo de labios; gel de baño y de ducha; cremas y lociones para la piel; desodorantes y antitranspirantes; exfoliadores faciales; preparaciones para peinar el cabello; aceites corporales; perfumes; cremas y lociones limpiadoras para la piel; hidratantes para la piel; jabones para la piel, desodorantes y de tocador; y preparaciones de protección solar y preparaciones de pantalla solar», comprendidos en la clase 3;

— «servicios de cuidados de higiene y de belleza; servicios de peluquería; servicios de salones de belleza; investigación y desarrollo en materia de cosméticos; investigación y desarrollo en materia de perfumes», comprendidos en la clase 42.

7 La demandante mantuvo su oposición respecto a todos los productos y servicios comprendidos en las clases 3 y 42.

8 Mediante resolución de 29 de junio de 2001 la División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición, esencialmente por considerar que las diferencias gráficas y conceptuales prevalecían sobre la similitud fonética de los signos, de forma que no existía riesgo de confusión entre ambas marcas.

9 El 10 de julio de 2001, la demandante interpuso un recurso de anulación ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición, en virtud del artículo 59 del Reglamento nº 40/94.

10 Mediante resolución de 1 de octubre de 2002 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Segunda de Recurso de la OAMI desestimó el recurso y confirmó la resolución de la División de Oposición por los mismos motivos. Esencialmente consideró que, aunque los productos y servicios de que se trata se comercialicen a través de los mismos canales de distribución o en los mismos puntos de venta, las diferencias entre ambas marcas eran manifiestamente más importantes que las semejanzas fonéticas que pudieran existir entre estas dos marcas en algunas lenguas oficiales de la Unión Europea.

## Procedimiento y pretensiones de las partes

11 Mediante demanda redactada en alemán y presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 4 de diciembre de 2002, la demandante interpuso el presente recurso.

12 Mediante escrito de 6 de enero de 2003, la otra parte ante la OAMI se opuso, con arreglo al artículo 131, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, a que el alemán fuera la lengua de procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y solicitó que el inglés fuera la lengua de procedimiento. En este contexto, invocó que dicho idioma, en cuanto segunda lengua de la solicitud de marca conforme al artículo 115, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, había sido lengua de procedimiento ante la División de Oposición y la Sala de Recurso.

13 En virtud del artículo 131, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, éste decidió que el inglés fuera la lengua de procedimiento, ya que la solicitud de registro ante la OAMI se había redactado en inglés.

14 El 13 de mayo de 2003 la OAMI presentó su escrito de contestación en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia. La otra parte ante la OAMI no presentó escrito de contestación.

15 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) decidió abrir la fase oral.

16 En la vista celebrada el 22 de octubre de 2003 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas orales formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.

17 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución recurrida.

— Condene en costas a la OAMI.

18 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

**Fundamentos de Derecho**

*Alegaciones de las partes*

19 En apoyo de su recurso, la demandante invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

20 La demandante afirma que la resolución impugnada no analizó suficientemente el riesgo de confusión que existe entre ambas marcas. Señala que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. Esta apreciación global implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos (sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819).

21 La demandante sostiene que los productos a los que se aplican las dos marcas son parcialmente idénticos o similares. Además, considera que existe igualmente una similitud entre los productos cubiertos por la marca anterior y los servicios para los que se solicita el registro de la marca ZIRH. Recuerda que existe similitud entre productos y servicios cuando el público puede creer que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa. Afirma que ello es así en el caso de autos, dado que los fabricantes de los productos a los que se aplican estas dos marcas autorizan con frecuencia a sus clientes a utilizar la marca de dichos productos para designar los servicios que prestan.

22 La demandante infiere que existe un grado razonable de similitud entre los productos a los que se aplica la marca anterior y los productos y los servicios para los que se solicita el registro de la marca y que una parte de los productos de que se trata son incluso idénticos o muy similares.

23 En lo que atañe al riesgo de confusión, la demandante recuerda que la apreciación de la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas de que se trate debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes.

24 Según la demandante, en el caso de autos, en el plano fonético, las palabras «sir» y «zihr» son prácticamente idénticas y en todo caso muy similares. Alega que esta semejanza existe aun cuando los dos términos se pronuncien en inglés. Sostiene que dicha semejanza es aún más marcada en las demás lenguas, en particular en francés, en español y en alemán.

25 A este respecto, la demandante alega que la venta de los productos de que se trata no se realiza exclusivamente sobre la base de su aspecto visual. En efecto, por lo que respecta a las condiciones de comercialización de los productos de que se trata, recuerda que una parte considerable del mercado de perfumes y productos

cosméticos la constituyen las perfumerías, las peluquerías y los salones de belleza, en los que los clientes no pueden servirse ellos mismos. Además, a menudo se solicitan muchos productos a raíz de recomendaciones dadas oralmente. Por último, tales productos se venden asimismo por correspondencia y los detalles relativos a este tipo de ventas se dan por teléfono.

26 Por consiguiente, la demandante considera que no es correcta la apreciación de la OAMI, según la cual las diferencias entre ambas marcas prevalecen sobre las similitudes fonéticas que existen entre ellas y que, por lo tanto, no existe riesgo de confusión. Remitiéndose a la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 20 *supra,* considera que un solo tipo de similitud, en el presente asunto la similitud fonética, basta para demostrar que existe riesgo de confusión entre las dos marcas.

27 La demandante recrimina igualmente a la OAMI el hecho de no haber tenido en cuenta el principio según el cual, en el caso de marcas compuestas por un elemento verbal y un elemento figurativo, el elemento verbal predomina generalmente y caracteriza a la marca en su conjunto. Alega que en el presente asunto el elemento verbal constituye la parte dominante de la marca anterior, siendo el escudo de armas meramente decorativo.

28 La OAMI reconoce que los productos correspondientes a la clase 3 respecto a los cuales se solicita la marca comunitaria son similares o idénticos a los productos de la marca anterior. La OAMI reconoce asimismo que los servicios mencionados en la solicitud de marca comunitaria, correspondientes a la clase 42, están vinculados en cierta medida a los productos de la marca anterior, correspondientes a la clase 3, y que, por lo tanto, se da un cierto grado de similitud entre dichos servicios y los productos de la demandante. No obstante, considera que normalmente tales productos se compran utilizando la vista.

29 En lo que atañe a la comparación gráfica de los signos de que se trata, la OAMI recuerda que la marca comunitaria solicitada es un signo denominativo, mientras que la marca anterior es una marca figurativa, compuesta por una palabra y

elementos figurativos. Según la OAMI, debe tenerse en cuenta la figura heráldica de la marca anterior a efectos de la comparación porque, al apreciar tal marca compuesta, el consumidor la percibirá en conjunto, sin descomponerla en sus distintos elementos. Alega que, en el caso de autos, el escudo de armas, aunque sólo sea por su talla y su posición bastante dominante, rematando el elemento verbal, atraerá la mirada tanto o más que este elemento verbal. Considera que la figura posee un cierto carácter distintivo, habida cuenta de que sus características son imaginativas y que ni directa ni implícitamente se refiere a los productos correspondientes.

30 En el plano fonético, la OAMI confirma que, en numerosos Estados miembros, las marcas de que se trata son fonéticamente similares. Alega que, en efecto, en numerosos Estados miembros la marca anterior se pronuncia muy probablemente a la inglesa, porque «sir» es un término inglés de renombre, que puede conocer incluso el público no anglófono. A su juicio, aunque la marca comunitaria solicitada pueda pronunciarse de diferentes formas en ciertas lenguas, las diferencias no son especialmente marcadas, al menos en los países anglófonos y en España.

31 La OAMI considera que las marcas son distintas desde el punto de vista conceptual, dado que la marca anterior se percibirá como referencia al sentido más conocido del término inglés, mientras que la marca comunitaria solicitada se percibirá como un término inventado.

32 Por último la OAMI aduce que es errónea la interpretación que hace la demandante de la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 20 *supra*. Según la OAMI, aunque exista una similitud fonética, no se da sistemáticamente un riesgo de confusión. Al contrario, una cierta similitud en alguno de los tres aspectos que deben tomarse en consideración puede ser compensada por diferencias manifiestas en los demás aspectos a fin de excluir un riesgo de confusión pertinente, como en el caso de autos.

*Apreciación del Tribunal de Primera Instancia*

33 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, ha de denegarse 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». Dicha norma precisa igualmente que «el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior». Además, con arreglo al artículo 8, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento nº 40/94, se entiende por marca anterior la marca comunitaria cuya solicitud se haya presentado antes que la solicitud de marca comunitaria de que se trata.

34 En el caso de autos la marca anterior es una marca comunitaria y, por lo tanto, el territorio pertinente para analizar el riesgo de confusión está constituido por la Unión Europea en su integridad.

35 En efecto, procede recordar que, con arreglo al segundo considerando del Reglamento nº 40/94, el régimen comunitario para las marcas confiere a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas comunitarias que gozan de una protección uniforme y que producen sus efectos en todo el territorio de la Comunidad, y que el principio de la unicidad de la marca comunitaria así expresado se aplica salvo disposición en contrario de dicho Reglamento. El artículo 1, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 recoge este mismo principio, disponiendo que la marca comunitaria tiene «carácter unitario», lo que significa que «producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad».

36 En consecuencia, aunque el artículo 8 del Reglamento nº 40/94 no contenga ninguna norma semejante a la del artículo 7, apartado 2, según la cual, para

denegar el registro de una marca, basta con que exista un motivo de denegación absoluto en sólo una parte de la Comunidad, procede considerar que debe aplicarse la misma solución en el caso de autos. De ello se deduce que procede igualmente denegar el registro aunque el motivo de denegación relativo sólo exista en una parte de la Comunidad.

37 Por otra parte, habida cuenta de que los productos y servicios de que se trata son productos y servicios de consumo corriente, el público al que se destinan dichos productos y servicios está formado por consumidores europeos medios, normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces.

38 Es igualmente pacífico entre las partes que los productos y los servicios contemplados en la solicitud de marca respecto de los cuales la demandante ha formulado oposición son en parte similares y en parte idénticos a los designados por la marca anterior.

39 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), y la del Tribunal de Primera Instancia relativa al Reglamento nº 40/94, constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente [sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 20 *supra*, apartado 17; 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]. El riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22; Canon, antes citada, apartado 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 20 *supra*, apartado 18; de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartado 40, y Fifties, antes citada, apartado 26).

40 Esta apreciación implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias Canon, citada en el apartado 39 *supra,* apartado 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 20 *supra,* apartado 19, y Marca Mode, citada en el apartado 39 *supra,* apartado 40). La interdependencia entre estos factores se encuentra expresada en el séptimo considerando del Reglamento nº 40/94, según el cual debe interpretarse la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende, por su parte, del conocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [sentencia Fifties, citada en el apartado 39 *supra,* apartado 27, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/ OAMI (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, apartado 45].

41 Por otro lado, la percepción 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 SABEL, citada en el apartado 39 *supra,* apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 20 *supra,* apartado 25). A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por otra parte, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva 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 (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 20 *supra,* apartado 26).

42 Por último, se deduce de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas de que se trate, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias SABEL, citada en el apartado 39 *supra,* apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 20 *supra,* apartado 25).

43 A la luz de estas consideraciones, debe examinarse si el grado de similitud entre las marcas controvertidas es lo bastante elevado como para poder considerar que existe un riesgo de confusión entre éstas.

44 En lo que atañe a la comparación gráfica de las marcas en conflicto, procede señalar, en primer lugar, que aunque los elementos verbales de estas dos marcas tengan en común las letras segunda y tercera, es decir, las letras «ir», presentan diferencias gráficas nada desdeñables. En efecto, las primeras letras, «s» y «z», respectivamente, son distintas. Además, dichos elementos verbales constan de un número distinto de letras, dado que las letras «ir» van seguidas de la letra «h» en la marca solicitada. Por lo demás, una figura heráldica acompaña al signo verbal de la marca anterior, mientras que la marca solicitada consiste exclusivamente en un signo verbal redactado en caracteres ordinarios. Por lo tanto, en la apreciación visual de conjunto de los signos controvertidos, la existencia de elementos propios de cada signo produce la impresión global de que cada signo es distinto.

45 En cuanto a la similitud fonética, la OAMI no discute que los elementos verbales contenidos en ambas marcas presentan similitudes en algunas lenguas oficiales de la Unión Europea. En efecto, como ha alegado acertadamente la OAMI en el apartado 26 de su escrito de contestación, en numerosos Estados miembros muy probablemente se pronunciará la marca anterior a la inglesa, porque «sir» es un término inglés de renombre, que incluso el público no anglófono puede conocer. Aunque la marca comunitaria solicitada pueda pronunciarse de diferentes formas en ciertas lenguas, procede considerar que, como reconoce la OAMI, las marcas controvertidas son fonéticamente similares, al menos en los países anglófonos y en España, habida cuenta de que las diferencias respectivas entre las pronunciaciones en inglés y en español no son especialmente marcadas. En el plano fonético, por lo tanto, debe considerarse que las marcas son similares en dichos países.

46 Por lo que respecta a la comparación conceptual de las marcas en conflicto, la demandante no rebate las apreciaciones de la OAMI sobre el particular. En efecto,

como ha alegado la OAMI acertadamente, no existe similitud conceptual, habida cuenta de que parece probable que el consumidor medio de los Estados miembros piense en la palabra inglesa «sir», debido al amplio conocimiento de este término en Europa. Dado que el término «zirh» no tiene un significado evidente en ninguna de las once lenguas oficiales de la Unión Europea, el público percibirá la palabra «zirh» como un neologismo. Por lo tanto, debe señalarse que, en el plano conceptual, no existe similitud entre ambas marcas.

47 En consecuencia, procede considerar que no existe similitud entre las marcas SIR y ZIRH ni desde un punto de vista gráfico ni desde un punto de vista conceptual. Desde un punto de vista fonético, las marcas controvertidas son similares en algunos países. A este respecto, debe observarse que, según la jurisprudencia, no cabe descartar que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 20 *supra,* apartado 28, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de enero de 2003, Mystery Drinks/OAMI — Karlsberg Braurei (MYSTERY), T-99/01, Rec. p. II-43, apartado 42).

48 Ahora bien, como se ha recordado anteriormente en los apartados 39 y 42, es preciso apreciar globalmente todos los factores pertinentes del caso de autos, basándose en la impresión de conjunto producida por las marcas controvertidas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes.

49 En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia, las diferencias conceptuales entre las marcas de que se trate pueden neutralizar sus similitudes fonéticas. Tal neutralización exige que, desde el punto de vista del público pertinente, al menos una de las marcas controvertidas tenga un significado claro y determinado, de forma que ese público pueda captarlo inmediatamente (sentencia BASS, citada en el apartado 40 *supra,* apartado 54).

50 En el presente asunto, éste es el caso en lo que atañe al elemento verbal de la marca anterior SIR, como se ha señalado en el apartado 46. No desvirtúa esta conclusión el hecho de que dicho signo denominativo no designe ninguna característica de los productos para los que se ha efectuado el registro de dicha marca. En efecto, dicha circunstancia no impide que el público pertinente capte inmediatamente el significado de dicho elemento verbal de la marca anterior. Basta con que una de las marcas controvertidas posea tal significado para que, cuando la otra marca no lo tenga o posea únicamente un significado totalmente distinto, se neutralicen en una gran medida las similitudes fonéticas que existen entre esas marcas (véase, en este sentido, la sentencia BASS, citada en el apartado 40 *supra*, apartado 54).

51 En el presente asunto, corrobora dicha neutralización el hecho de que las marcas SIR y ZIRH presenten asimismo algunas diferencias gráficas. En este contexto, como ha señalado de manera pertinente la OAMI, debe ponerse de relieve que el grado de similitud fonética entre dos marcas tiene una importancia reducida en el caso de productos comercializados de tal manera que, habitualmente, al efectuar la compra, el público pertinente percibe la marca que los designa igualmente de forma visual (véase, en este sentido, la sentencia BASS, citada en el apartado 40 *supra*, apartado 55).

52 Éste es el caso de los productos controvertidos en el presente asunto, contrariamente a lo que sostiene la demandante. En efecto, no desvirtúan esta conclusión las alegaciones de la demandante, según las cuales, por una parte, la venta de los productos a los que se aplica la marca anterior no se realiza exclusivamente sobre la base de su aspecto visual y, por otra, las perfumerías, las peluquerías y los salones de belleza constituyen un importante canal de comercialización de los productos de la demandante.

53 A este respecto, debe señalarse que la demandante no ha demostrado en modo alguno que sus productos se comercialicen habitualmente de tal manera que el público no tenga ninguna percepción visual de la marca. En efecto, la demandante se limita a sostener que existe un canal tradicional de comercialización a través de

las perfumerías, las peluquerías y los salones de belleza, por lo que el consumidor no puede coger directamente el producto, sino que sólo puede conseguirlo a través de un vendedor.

54 Aun suponiendo que las perfumerías, las peluquerías y los salones de belleza puedan constituir canales importantes de comercialización de los productos de la demandante, ha quedado acreditado que, incluso en esos lugares, los productos se presentan generalmente en estanterías, permitiendo así un examen visual por parte de los consumidores. Por lo tanto, aunque no esté excluido que los productos de que se trata puedan venderse asimismo por encargo verbal, no puede considerarse que esta modalidad sea la forma de comercialización habitual de tales productos.

55 Teniendo en cuenta todos estos elementos, procede señalar que el grado de similitud entre las marcas controvertidas no es suficientemente elevado como para considerar que el público pertinente pueda creer que los productos de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

56 Habida cuenta de las diferencias entre las marcas controvertidas, no desvirtúa esta apreciación el hecho de que los productos y los servicios a los que se aplica la marca solicitada respecto de los cuales la demandante ha formulado oposición sean en parte similares y en parte idénticos a los productos designados por la marca anterior.

57 De ello se deduce que la Sala de Recurso decidió acertadamente que no existía riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior.

58 Por consiguiente, procede desestimar el motivo único y el recurso en su integridad.

## Costas

59 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiere solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la demandada.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

1) **Desestimar el recurso.**

2) **Condenar en costas a la demandante.**

Tiili Mengozzi Vilaras

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 3 de marzo de 2004.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

V. Tiili