Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)

de 4 de febrero de 2016 *

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa STICK MiniMINI Beretta — Marca comunitaria denominativa anterior MINI WINI — Motivo de denegación relativo — Inexistencia de riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009 — Artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 216/96»

En el asunto T-247/14,

Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG, con domicilio social en Edewecht (Alemania), representada por el Sr. S. Labesius, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por la Sra. A. Poch, 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:

Salumificio Fratelli Beretta SpA, con domicilio social en Barzanò (Italia), representada por los Sres. G. Ghisletti, F. Braga y P. Pozzi, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 14 de febrero de 2014 (asunto R 1159/2013-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG y Salumificio Fratelli Beretta SpA,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),

integrado por el Sr. S. Frimodt Nielsen (Ponente), Presidente, y los Sres. F. Dehousse y A.M. Collins, Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 17 de abril de 2014;

* Lengua de procedimiento: inglés.

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 26 de agosto de 2014;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 12 de agosto de 2014;

habiendo considerado el escrito de réplica de la demandante presentado en la Secretaría del Tribunal el 5 de noviembre de 2014;

visto el escrito de dúplica de la coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 28 de enero de 2015;

no habiendo solicitado ninguna de las partes la celebración de vista en el plazo de un mes a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita, y habiendo decidido el Tribunal General, previo informe del Juez Ponente y en aplicación del artículo 135 *bis* del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de 2 de mayo de 1991, que se resuelva el recurso sin fase oral;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 22 de junio de 2001, la coadyuvante, Salumificio Fratelli Beretta SpA, 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) nº 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 y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos, en particular, en las clases 29 y 43 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:

— clase 29: «Carne, carne de ave y carne de caza»;

— clase 43: «Servicios de restauración (alimentación)».

4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 2011/139, de 26 de julio de 2011.

5 El 24 de octubre de 2011, la demandante, Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co KG, formuló oposición, con arreglo al artículo 41 del Reglamento nº 207/2009, contra el registro de la marca solicitada respecto a los productos y servicios indicados en el apartado 3 *supra*.

6 La oposición se basaba en la marca comunitaria denominativa anterior MINI WINI, solicitada el 31 de julio de 2003 y registrada el 2 de marzo de 2005 con el número 3297835.

7 Los productos protegidos por la marca anterior en la que se basaba la oposición están comprendidos, en particular, en la clase 29 y se corresponden con la siguiente descripción: «Productos de carne y charcutería, conservas de carne y charcutería, pescado, aves y caza, también respectivamente listos para comer, en conserva, en escabeche y ultracongelados; extractos de carne; gelatinas, gelatinas de carne; conservas precocinadas, elaboradas principalmente con carne y/o productos de charcutería y/o verduras y/o setas y/o legumbres y/o patatas y/o chucrut y/o frutas; conservas de verduras y setas, sopas precocinadas, sopas listas para servir; pastas de verduras; conservas alimenticias, aperitivos, también apropiados para el microondas; comidas preparadas listas para cocinar y para consumir, también apropiadas para el microondas, principalmente conteniendo carne y charcutería, pescado, aves y caza, setas, verduras, legumbres, patatas y/o chucrut; perritos calientes; productos de charcutería envueltos de pasta de hojaldre; ensaladas».

8 El motivo que se invocó en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009.

9 Mediante resolución de 30 de abril de 2013, la División de Oposición estimó parcialmente la oposición en relación, concretamente, con los productos «carne, carne de ave y carne de caza» de la clase 29. Por una parte, consideró que, por lo que se refiere al producto «charcutería», único producto respecto al cual la demandante había probado el uso efectivo de la marca, existía un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. Por otra parte, en relación con los servicios comprendidos en la clase 43, desestimó la oposición porque dichos servicios y el producto respecto al cual se había probado el uso de la marca no eran similares.

10 El 21 de junio de 2013, la coadyuvante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009.

11 Mediante resolución de 14 de febrero de 2014 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI estimó el recurso y anuló íntegramente la resolución de la División de Oposición.

12 La Sala de Recurso, en primer lugar, declaró inadmisible la pretensión formulada por la demandante para que se modificara la resolución de la División de Oposición por lo que se refiere a los servicios comprendidos en la clase 43, al estimar que ampliaba el ámbito del recurso y no cumplía los requisitos establecidos en el artículo 60 del Reglamento nº 207/2009. En segundo lugar, dicha Sala consideró, en relación con los productos comprendidos en la clase 29, que no existía riesgo de

confusión entre las marcas en conflicto para el público pertinente, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, puesto que su similitud se limitaba al elemento descriptivo «mini».

Pretensiones de las partes

13 La demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

14 La OAMI solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

15 La coadyuvante solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene a la demandante a cargar con las costas en que haya incurrido.

Fundamentos de Derecho

16 En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 8, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 216/96 de la Comisión, de 5 de febrero de 1996, por el que se establece el reglamento de procedimiento de las salas de recurso de la OAMI (DO L 28, p. 11), en su versión modificada, y, el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 3, del Reglamento nº 216/96

17 Con carácter preliminar, procede recordar que la coadyuvante interpuso un recurso ante la Sala de Recurso contra la resolución de la División de Oposición. En el marco de ese recurso, la demandante, como parte demandada ante la Sala de Recurso, formuló, en su escrito de contestación, una pretensión de modificación de la mencionada resolución en relación con los servicios comprendidos en la clase 43. La Sala de Recurso declaró que esta pretensión era inadmisible.

18 En el presente recurso, la demandante alega que la Sala de Recurso infringió el artículo 8, apartado 3, del Reglamento nº 216/96 al declarar inadmisible su pretensión de modificación de la resolución de la División de Oposición. Recuerda que, en virtud de dicha disposición, «en los procedimientos *inter partes*, la parte recurrida podrá, en su escrito de contestación, formular pretensiones dirigidas a anular o modificar la resolución recurrida con respecto a un punto no planteado en el recurso» y que «dichas pretensiones quedarán sin objeto en caso de desistimiento por parte del recurrente». La demandante también afirma que, contrariamente a lo que parece sugerir el apartado 21 de la resolución impugnada, la citada disposición no es contraria al Reglamento nº 207/2009. Finalmente, la demandante considera que su pretensión de modificación de la resolución de la División de Oposición, si hubiera sido declarada admisible, habría tenido consecuencias sobre el fondo del asunto.

19 La OAMI reconoce que existen divergencias entre las salas de recurso respecto a la interpretación del artículo 8, apartado 3, del Reglamento nº 216/96. En este contexto, cita la sentencia de 7 de abril de 2011, Intesa Sanpaolo/OAMI — MIP Metro (COMIT) (T-84/08, Rec, EU:T:2011:144). No obstante, considera que no es necesario dilucidar esta cuestión dado que, por una parte, la pretensión formulada por la demandante en relación con los servicios de que se trata no habría sido estimada y, por otra parte, no se ha vulnerado el derecho de defensa de la demandante.

20 La coadyuvante sostiene que la Sala de Recurso interpretó correctamente el Reglamento nº 216/96 a la luz del Reglamento nº 207/2009 y declaró fundadamente que la pretensión formulada por la demandante en su escrito de contestación era inadmisible.

21 En primer lugar, debe señalarse que, contrariamente a lo que indicó la Sala de Recurso en el apartado 26 de la resolución impugnada, el tenor del artículo 8, apartado 3, del Reglamento nº 216/96 no menciona en absoluto «solicitudes» referidas a las solicitudes de prueba del uso, suspensión o audiencia.

22 Según la jurisprudencia, del tenor del artículo 8, apartado 3, del Reglamento nº 216/96 se desprende que, en el marco del procedimiento ante la Sala de Recurso, la parte demandada puede, en su escrito de contestación, ejercitar su derecho a oponerse a la resolución impugnada. Por tanto, su condición de demandada le basta por sí sola para impugnar la validez de la resolución de la División de Oposición. Además, dicha disposición no limita dicho derecho a los motivos ya planteados en el recurso. En efecto, la citada disposición establece que las pretensiones se refieran a un punto no planteado en el recurso. Por otra parte, la mencionada disposición no hace ninguna referencia al hecho de que la parte demandada haya podido interponer un recurso contra dicha resolución. Por tanto, esta resolución puede ser impugnada mediante un recurso autónomo, con arreglo al artículo 60 del Reglamento nº 207/2009, o a través de las pretensiones previstas en el artículo 8, apartado 3, del Reglamento nº 216/96 (véase, en ese sentido, la sentencia COMIT, apartado 19 *supra*, EU:T:2011:144, apartado 23).

23 En segundo lugar, contrariamente a la apreciación errónea de la Sala de Recurso, reconocer la admisibilidad de la pretensión formulada por la demandante en el marco de su escrito de contestación no supone que el demandado ante la Sala de Recurso pueda interponer un recurso sin cumplir el plazo y pagar la tasa de recurso como establece el artículo 60 del Reglamento nº 207/2009.

24 En efecto, del tenor del artículo 8, apartado 3, del Reglamento nº 216/96 se desprende claramente que la posibilidad de formular pretensiones de anulación o modificación de la resolución impugnada sobre un punto no planteado en el recurso se limita a los procedimientos *inter partes*. Estas pretensiones deben formularse en el escrito de contestación presentado en el marco de dichos procedimientos. Éste es el motivo por el cual, como ha señalado con razón la demandante, la citada disposición prevé que dichas pretensiones quedarán sin objeto en caso de desistimiento del demandante ante la Sala de Recurso. Por tanto, para impugnar una resolución de la División de Oposición, el recurso autónomo establecido en el artículo 60 del Reglamento nº 207/2009 es la única vía de recurso que permite hacer valer con seguridad las propias alegaciones. De esto se deriva que las pretensiones de anulación o de modificación de la resolución impugnada sobre un punto no planteado en el recurso, con arreglo al artículo 8, apartado 3, del Reglamento nº 216/96, son distintas del recurso previsto en el artículo 60 del Reglamento nº 207/2009. Por tanto, como ha alegado fundadamente la demandante, los requisitos establecidos en ese último artículo no son aplicables a las mencionadas pretensiones.

25 En el presente asunto, debe señalarse que, conforme al artículo 8, apartado 3, del Reglamento nº 216/96, la demandante, como parte demandada ante la Sala de Recurso, presentó, en su escrito de contestación, y dentro del plazo establecido, una pretensión de modificación de la resolución de la División de Oposición en relación con los servicios comprendidos en la clase 43. Además, como se ha

indicado en los apartados 23 y 24 *supra*, no estaba obligada, en este contexto, a cumplir el plazo y a pagar la tasa de recurso como prevé el artículo 60 del Reglamento nº 207/2009. En consecuencia, la Sala de Recurso incurrió en un error al declarar que dicha pretensión era inadmisible.

26 Además, por lo que se refiere a las alegaciones de la demandante y de la OAMI sobre la procedencia de las alegaciones de la demandante sobre los servicios de la clase 43, debe recordarse que el control que el Tribunal ejerce de conformidad con el artículo 65 del Reglamento nº 207/2009 consiste en un control de la legalidad de las resoluciones de las salas de recurso de la OAMI. En el marco de este control puede anular o modificar la resolución objeto del recurso si, en el momento en que se adoptó, estaba viciada por alguno de los motivos de anulación o de modificación establecidos en el artículo 65, apartado 2, de dicho Reglamento (sentencia de 18 de diciembre de 2008, Les Éditions Albert René/OAMI, C-16/06 P, Rec, EU:C:2008:739, apartado 123). No obstante, esa facultad de modificación reconocida al Tribunal no tiene por efecto conferir a éste la facultad de proceder a una apreciación de una cuestión sobre la cual dicha Sala aún no se ha pronunciado (véase, en ese sentido, la sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, Rec, EU:C:2011:452, apartados 71 y 72).

27 En consecuencia, en el presente procedimiento, no corresponde al Tribunal apreciar la procedencia de unas alegaciones que no han sido valoradas por la Sala de Recurso.

28 En conclusión, debe estimarse el primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 3, del Reglamento nº 216/96, y, por tanto, debe anularse parcialmente la resolución impugnada, en la medida en que ésta declara inadmisible la pretensión de la demandante relativa a los servicios de la clase 43.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009

29 Con carácter preliminar, debe recordarse que el segundo motivo de la demandante se refiere a la desestimación de la oposición por lo que se refiere a los productos de la clase 29.

30 La demandante alega, en esencia, que la Sala de Recurso incurrió en un error al considerar, en primer lugar, que la marca comunitaria anterior no tenía un carácter distintivo superior a la media, en segundo lugar, que el público pertinente tenía un nivel de atención medio y, en tercer lugar, que no existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

31 La OAMI y la coadyuvante se oponen a las alegaciones de la demandante.

32 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca solicitada cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

33 Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión el hecho de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente según la percepción que el público pertinente tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la similitud de 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].

34 A efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que designan. Se trata de requisitos acumulativos [véase la sentencia de 22 de enero de 2009, Commercy/OAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Rec, EU:T:2009:14, apartado 42 y jurisprudencia citada].

35 La apreciación del riesgo de confusión entre los signos en conflicto efectuada por la Sala de Recurso ha de examinarse a la luz de los citados principios.

Sobre el público pertinente

36 La demandante alega, en primer término, que, puesto que los productos de que se trata no son caros, el nivel de atención del público en el momento de su compra es reducido. Además, considera que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta, en su apreciación, al público italiano y no tomó en consideración el hecho de que el consumidor rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas.

37 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. 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 [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].

38 Cuando la protección de la marca anterior se extiende a la Unión Europea en su conjunto, es preciso tener en cuenta la percepción de las marcas en conflicto por parte del consumidor de los productos o servicios de que se trate en dicho territorio. Sin embargo, debe recordarse que, para denegar el registro de una marca comunitaria, basta con que exista un motivo de denegación relativo, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, en una parte de la Unión [véase, en ese sentido, 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, apartado 76 y jurisprudencia citada].

39 En el presente asunto, y como alega acertadamente la OAMI, la Sala de Recurso apreció fundadamente que, dado que los productos de que se trata son productos de consumo corriente, el público pertinente es el consumidor medio de la Unión, que se supone que es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz [véase, en ese sentido, la sentencia de 13 de diciembre de 2007, Cabrera Sánchez/OAMI — Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, EU:T:2007:391, apartado 38].

40 Esta conclusión no queda desvirtuada por las alegaciones de la demandante. En efecto, la Sala de Recurso no omitió tomar en consideración al público italiano. Se refirió a él expresamente en el apartado 39 de la resolución impugnada, en el que indicó que en el conjunto de la Unión, incluida Italia, se entendía que el término «mini» significa «pequeño». Además, en el apartado 45 de la misma resolución, tras recordar la jurisprudencia derivada de la sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec, EU:C:1999:323), la Sala de Recurso indicó, de modo fundado, que, contrariamente a lo que sostiene la demandante, el consumidor rara vez tenía la posibilidad de comparar directamente las diferentes marcas, y que debía fiarse de la imagen imperfecta que conservaba de ellas en la memoria.

41 En consecuencia, deben desestimarse las alegaciones de la demandante en cuanto al público pertinente.

Sobre la comparación de los productos

42 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, su utilización y su carácter competidor o complementario. También pueden tenerse en cuenta otros factores, como los canales de distribución de los productos de que se trate [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].

43 En el presente asunto, todos los productos designados por la marca solicitada están cubiertos por la marca anterior. En consecuencia, procede concluir que los productos de que se trata son idénticos a los de la marca anterior, extremo que, además, no se discute.

Sobre la comparación de los signos

44 La demandante alega que los elementos dominantes de los signos de que se trata son, por una parte, respecto a la marca solicitada, el elemento «minimini» y, por otra parte, respecto a la marca anterior, la expresión «mini wini». Considera que dichos signos son muy similares, dado que ambos incluyen el término «mini» y tienen una pronunciación similar, en la medida en que la pronunciación de dicho término está seguida por la del grupo de letras «ini» en cada uno de dichos signos. En su opinión, esos dos elementos crean una rima en las dos marcas y, en consecuencia, son más fáciles de memorizar y reconocer por el público pertinente. Además, la demandante reprocha a la Sala de Recurso no haber tenido en cuenta el hecho de que el elemento «minimini» es el elemento central de la marca solicitada debido a su tamaño y a su posición prominente. Finalmente, la demandante estima que, desde un punto de vista visual, la letra «w» de la marca anterior puede ser percibida como una «m» invertida.

45 Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse 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 percibe normalmente 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).

46 La apreciación de la similitud entre dos marcas no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y a 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 45 *supra*, EU:C:2007:333, apartado 41 y jurisprudencia citada). La apreciación de la similitud sólo podrá basarse exclusivamente en el elemento dominante si todos los demás componentes de la marca resultan insignificantes (sentencias OAMI/Shaker, apartado 45 *supra*, EU:C:2007:333, apartado 42, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, EU:C:2007:539, apartado 42). Podría darse esta situación, en particular, cuando dicho componente pueda dominar por sí solo la imagen de la marca que el público pertinente retiene 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, EU:C:2007:539, apartado 43).

47 Además, según la jurisprudencia, procede señalar que, por lo general, el público no considera que un elemento descriptivo que forma parte de una marca compuesta sea el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquélla [sentencia de 3 de julio de 2003, Alejandro/OAMI — Anheuser Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec, EU:T:2003:184, apartado 53; de 6 de octubre de 2004, New Look/OAMI — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection), T-117/03 a T-119/03 y T-171/03, Rec, EU:T:2004:293, apartado 34, y de 7 de julio de 2005, Miles International/OAMI — Biker Miles (Biker Miles), T-385/03, Rec, EU:T:2005:276, apartado 44].

Sobre la comparación visual

48 En primer lugar, debe recordarse que, para apreciar el carácter distintivo de un elemento de una marca, debe examinarse la mayor o menor aptitud de este elemento para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada la marca como procedentes de una empresa determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al efectuar esta apreciación, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas del elemento en cuestión en el sentido de si carece o no de todo carácter descriptivo de los productos para los que ha sido registrada la marca [véase la sentencia de 13 de junio de 2006, Inex/OAMI — Wiseman (Representación de una piel de vaca), T-153/03, Rec, EU:T:2006:157, apartado 35 y jurisprudencia citada].

49 En el presente asunto, debe señalarse que los dos signos de que se trata incluyen en término «mini», que evoca una característica de los productos designados. En efecto, como interpretó correctamente la Sala de Recurso en el apartado 39 de la resolución impugnada, dicho término hace referencia al pequeño tamaño de los productos, extremo que, por lo demás, no rebate la demandante. Por ello, este término tiene una resonancia descriptiva y, por tanto, no es muy apto para identificar que los productos para los cuales se ha registrado la marca proceden de una empresa determinada.

50 Además, contrariamente a lo que sostiene la demandante, la repetición del término «mini» en el elemento «minimini» de la marca solicitada no hace que dicho elemento sea más distintivo. En efecto, aun suponiendo que deba analizarse ese elemento como un todo, como alega la demandante, el público pertinente lo percibirá como una mera repetición del término «mini». Dicho público sólo verá en él la indicación del tamaño muy pequeño de los productos de que se trata y no lo percibirá como un elemento distintivo.

51 A este respecto, por lo general, el público no considerará que un elemento descriptivo que forma parte de una marca compuesta es el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquélla. No obstante, el hecho de que uno de los componentes de una marca compuesta posea sólo un escaso carácter distintivo no implica necesariamente que no pueda constituir el elemento dominante de la misma, cuando, a causa por ejemplo de su posición en el interior del signo o de su dimensión, pueda imponerse en la percepción del consumidor y permanecer en la memoria de éste (véase, en ese sentido, la sentencia Representación de una piel de vaca, apartado 48 *supra*, EU:T:2006:157, apartado 32 y jurisprudencia citada).

52 Por tanto, debe examinarse si el elemento «minimini» de la marca solicitada puede imponerse como elemento dominante de dicha marca debido a su tamaño o posición.

53 A este respecto, debe recordarse que una marca compuesta sólo puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando dicho componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público pertinente guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca sean insignificantes en la impresión de conjunto producida por ésta [sentencia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec, EU:T:2002:261,

apartado 33]. Por tanto, la apreciación de la similitud sólo podrá basarse exclusivamente en el componente dominante en el caso de que todos los restantes elementos de la marca sean insignificantes.

54 Pues bien, en el presente asunto, debe señalarse que, a la vista de las palabras «stick», «fratelli», «beretta», «1812» y «gli originali», que lo rodean, el elemento «minimini» no constituye el elemento dominante de la marca solicitada en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 53 *supra*.

55 Es cierto, como observó la Sala de Recurso, que las palabras «fratelli», «1812» y «gli originali» de la marca solicitada llamarán menos la atención del público pertinente debido a su pequeño tamaño, y que el elemento «stick» de dicha marca se fundirá en la impresión de conjunto para el público anglófono, que entenderá que describe la forma de los productos de que se trata.

56 No obstante, el público se fijará en el elemento «beretta» de la marca solicitada, que, contrariamente al término «mini», no tiene significado en las lenguas pertinentes. Debe precisarse, como hizo la Sala de Recurso en el apartado 41 de la resolución impugnada, que el hecho de que el consumidor medio italiano pueda reconocer que este elemento es un patronímico no es relevante porque no tiene un equivalente en el signo anterior y no tiene ninguna similitud con éste. Debe observarse que dicho elemento está inscrito en blanco en el interior de un óvalo oscuro, lo que le hace destacar visualmente.

57 Por tanto, el conjunto de elementos que componen la marca solicitada, y más concretamente el elemento «beretta», contribuyen a determinar la imagen de dicha marca que el público pertinente retiene en su memoria y no son, en consecuencia, insignificantes. Por tanto, debe considerarse que la comparación visual de los signos en conflicto ha de realizarse sobre la base del conjunto de sus elementos y no únicamente sobre la base de los elementos «minimini», respecto a dicha marca, y «mini wini», respecto a la marca anterior.

58 Habida cuenta de lo que precede, debe confirmarse la resolución impugnada en la medida en que afirma, en el apartado 41, que los signos en cuestión sólo presentan una similitud visual reducida.

59 Por otro lado, aun suponiendo que la letra «w» de la marca anterior pueda ser percibida como una letra «m» invertida, esta alegación de la demandante no es relevante a efectos del supuesto carácter dominante del elemento «minimini» de la marca solicitada y no puede aumentar el grado de similitud entre los signos en conflicto.

Sobre la comparación fonética

60 Por lo que se refiere a la comparación fonética, debe confirmarse la apreciación de la Sala de Recurso según la cual existe una reducida similitud entre los signos en conflicto.

61 En efecto, debe señalarse, como hizo la Sala de Recurso en el apartado 42 de la resolución impugnada, que el público pertinente se fijará en el elemento «beretta» de la marca solicitada, que es más distintivo, y, en cierta medida, el público que no comprende su significado se fijará en el elemento «stick». Pues bien, esos dos elementos no tienen equivalencia en la marca anterior. Por tanto, contrariamente a lo que alega la demandante, los signos en cuestión no se pronuncian de la misma manera.

62 De ello se deriva que la Sala de Recurso consideró fundadamente que los signos en cuestión tenían poca similitud fonética.

Sobre la comparación conceptual

63 Por lo que se refiere a la comparación conceptual, la Sala de Recurso estimó acertadamente que los signos de que se trata son poco similares porque sólo comparten el término «mini», que únicamente describe una característica de los productos designados.

64 En consecuencia, debe concluirse que la Sala de Recurso apreció fundadamente que los signos en conflicto eran poco similares desde un punto de vista conceptual.

Sobre el riesgo de confusión

65 La demandante reprocha a la Sala de Recurso no haber deducido de las pruebas presentadas por ella que la marca anterior había adquirido un mayor carácter distintivo. También le critica no haberse concentrado suficientemente en el consumidor italiano al realizar su apreciación. Estima, además, que el público pertinente tendrá una tendencia a abreviar la marca solicitada cuando memorice o nombre los productos de que se trata. Estima, por otro lado, que las palabras «stick», «gli originali» y «fratelli beretta 1812» de la marca solicitada no serán percibidas como elementos tan importantes como el elemento «minimini» de dicha marca. En su opinión, este último elemento, además de no tener ningún significado, es el elemento más legible de dicha marca. Así, según ella, la Sala de Recurso debería haber considerado que el mencionado elemento es el elemento más dominante en la impresión de conjunto que produce la marca solicitada o debería haber reconocido, por lo menos, su posición distintiva autónoma. Alega que, en consecuencia, la Sala de Recurso incurrió en un error al excluir la existencia de un riesgo de confusión.

66 La apreciación global del riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, entre la similitud de las marcas y la de los productos o servicios designados. De este modo, un bajo grado de similitud entre los productos 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 38 *supra*, EU:T:2006:397, apartado 74).

67 En relación con las pruebas presentadas por la demandante, debe recordarse que la existencia de un carácter distintivo superior al normal, debido al conocimiento que tenga el público de una marca en el mercado, exige necesariamente que dicha marca sea conocida por lo menos por una parte significativa del público destinatario [véase la sentencia de 12 de julio de 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI — Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Rec, EU:T:2006:202, apartado 34 y jurisprudencia citada]. En el presente asunto, está acreditado que el público pertinente es el consumidor de la Unión.

68 Para examinar si una marca goza de un carácter distintivo elevado debido al conocimiento que de ella tenga el público, deben tomarse en consideración todos los elementos pertinentes del caso, a saber, en particular, la cuota de mercado relativa a la marca, la intensidad, el alcance geográfico y la duración de su uso, la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, la proporción de los medios interesados que identifica los productos o los servicios como procedentes de una empresa determinada gracias a la marca, y las declaraciones de las cámaras de comercio y de industria o de otras asociaciones profesionales (véase la sentencia VITACOAT, apartado 67 *supra*, EU:T:2006:202, apartado 35 y jurisprudencia citada).

69 En el presente asunto, la demandante presentó ante la Sala de Recurso las mismas pruebas que había aportado ante la División de Oposición. Son las siguientes:

— un certificado del director general de la demandante en el que se indican los volúmenes de ventas y la cifra de negocios de los años 2006 a 2009;

— copias de etiquetas de productos;

— un correo de la agencia de medios de la demandante, relativa a las cantidades dedicadas a la publicidad en televisión entre 2005 y 2009 (358 700 euros a 476 300 euros, 668 a 934 anuncios anuales);

— folletos de promoción de los productos de charcutería;

— un CD con ejemplos de la publicidad en televisión;

— facturas y hojas de pedidos de los productos identificados como productos de charcutería comercializados con la marca MINI WINI;

— copias de pantalla de sitios de Internet de minoristas de productos alimenticios en línea que ofrecen productos de charcutería comercializados con la marca MINI WINI;

— un extracto del registro de la Deutsche Patent- und Markenamt (Oficina alemana de patentes y marcas) relativa a la marca denominativa MINI WINI;

— copias de pantalla de un sitio de Internet con una publicidad para productos de charcutería comercializados con la marca MINI WINI;

— una copia de una fotografía de productos de la demandante en un tarro y una declaración de la demandante sobre diversos aspectos de sus productos, como sus ingredientes.

70 En primer término, debe señalarse que las pruebas relativas a los volúmenes de venta y al material publicitario de la marca anterior no pueden considerarse pruebas directas de la existencia de un carácter distintivo superior debido al eventual conocimiento de las marca por el público. En efecto, los volúmenes de venta y el material publicitario, como tales, no demuestran que el público destinatario de los productos de que se trate percibe el signo como una indicación de origen comercial [véase, por analogía, la sentencia de 12 de septiembre de 2007, Glaverbel/OAMI (Textura de una superficie de vidrio), T-141/06, EU:T:2007:273, apartado 41].

71 A continuación, por lo que se refiere a la producción y difusión de anuncios televisivos, la demandante aportó, en particular, un correo de una agencia de medios que indica, en forma de tabla, el número de difusiones de anuncios en televisión para la promoción de los productos de la marca anterior entre 2005 y 2009 y las cantidades dedicadas a esta actividad. De esta tabla se deriva que, en dicho período, los anuncios en televisión de que se trata alcanzaron el nivel de 668 a 934 difusiones anuales y requirieron gastos comprendidos entre los 358 700 euros y los 476 300 euros por año. Estas cifras, aunque sean pertinentes, no permiten concluir que la marca anterior sea conocida por lo menos por una parte significativa del público destinatario. Es cierto que estas cifras constituyen un indicio. No obstante, no bastan, por sí solas, para acreditar la adquisición de un carácter distintivo superior a la media, puesto que no se basan, en particular, en datos que muestren que los anuncios televisivos de que se trata hayan tenido un efecto en el público destinatario de la marca anterior [véase, en ese sentido, la sentencia de 14 de septiembre de 2009, Lange Uhren/OAMI (Campos geométricos en la esfera de un reloj), T-152/07, EU:T:2009:324, apartado 145 y jurisprudencia citada].

72 Finalmente, debe observarse que la demandante no presentó ninguna prueba, como sondeos de opinión, estudios de mercado o declaraciones de asociaciones profesionales, que refleje la parte del público pertinente que, a través de dicha marca, identifica que los productos que la llevan proceden de la demandante. Además, como señaló la Sala de Recurso, las pruebas aportadas no indican qué cuota de mercado posee la demandante.

73 En consecuencia, la Sala de Recurso consideró, fundadamente, en el apartado 50 de la resolución impugnada, que, si bien las pruebas presentadas mostraban un uso de la marca anterior en Alemania en el sector de la charcutería, no permitían afirmar que esta marca tuviera un carácter distintivo superior a la media. En efecto, el hecho de que una marca venga siendo utilizada en la Unión desde hace varios años no basta, como tal, para demostrar que el público pertinente identifica, gracias a dicha marca, que los productos que la llevan proceden de una determinada empresa.

74 De lo anterior resulta que deben desestimarse las alegaciones de la demandante en cuanto al carácter distintivo superior que, según ella, tiene la marca anterior. Por tanto, la Sala de Recurso estimó acertadamente, en el apartado 47 de la resolución impugnada, que, debido a la falta de significado del signo MINI WINI, considerado en su conjunto, la marca anterior tenía un carácter distintivo intrínseco medio.

75 Por otro lado, debe recordarse que, cuando la marca anterior es una marca comunitaria, el territorio pertinente para valorar el riesgo de confusión es el conjunto de la Unión. Así, contrariamente a lo que alega la demandante, la Sala de Recurso no incurrió en un error al no prestar más atención al público italiano. Debe recordarse asimismo que se ha acreditado anteriormente que el público pertinente, incluido el público italiano, percibe que el elemento «minimini» de la marca solicitada es la mera repetición del término «mini».

76 Además, aunque es cierto que es posible abreviar una marca [véase, en ese sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2015, Monster Energy/OAMI — Balaguer (icexpresso + energy coffee), T-61/14, EU:T:2015:750, apartado 55 y jurisprudencia citada], ya se ha acreditado, en los apartados 56 y 61 *supra*, que el elemento «minimini» de la marca solicitada es menos distintivo que el elemento «beretta» de dicha marca y llama por ello menos la atención del público pertinente. Por tanto, procede desestimar las alegaciones de la demandante en cuanto a la tendencia del consumidor a abreviar la marca solicitada para retener únicamente el elemento «minimini» e ignorar los demás elementos.

77 Por último, contrariamente a lo que afirma la demandante, el elemento «minimini» de la marca solicitada no es el único elemento textual perfectamente legible en el sentido de la sentencia de 20 de octubre de 2009, Aldi Einkauf/OAMI — Goya Importaciones y Distribuciones (4 OUT Living) (T-307/08, Rec, EU:T:2009:409). En efecto, como se ha establecido en los apartados 56 y 61 *supra*, el elemento «beretta» de esta marca no es menos perceptible que el elemento «minimini» de dicha marca. Por tanto, debe desestimarse la alegación de la demandante.

78 También debe señalarse, habida cuenta de todo lo que precede, que el signo solicitado no está compuesto por la yuxtaposición de la denominación de la empresa de la coadyuvante y de la marca anterior utilizada prácticamente de modo idéntico. Así, contrariamente a lo que afirma la demandante, no se ha demostrado que el elemento «minimini» de la marca solicitada ocupe una posición distintiva autónoma en el sentido de la sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion (C-120/04, Rec, EU:C:2005:594).

79 En conclusión, debe destacarse, en primer lugar, que el público pertinente tiene un nivel de atención medio respecto a los productos de que se trata. En segundo lugar, la marca anterior posee un carácter distintivo intrínseco medio por los motivos expuestos en el apartado 74 *supra*. En tercer lugar, debe recordarse que los productos a que se refieren los signos en conflicto son idénticos. En cuarto lugar, de los apartados 44 a 64 *supra* se deriva que dichos signos presentan un grado reducido de similitud desde el punto de vista visual, fonético y conceptual.

80 De todas las consideraciones anteriores resulta que la Sala de Recurso concluyó fundadamente que no existía riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 y que no era, por tanto, necesario examinar la prueba del uso.

81 Por consiguiente, procede desestimar el segundo motivo invocado por la demandante.

82 De todo lo anterior se deriva que debe anularse la resolución impugnada en la medida en que la Sala de Recurso declaró inadmisible la pretensión formulada por la demandante de modificación de la resolución de la División de Oposición en relación con los servicios comprendidos en la clase 43.

Costas

83 A tenor del artículo 134, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal podrá decidir que cada parte cargue con sus propias costas. En el presente asunto, como se han estimado parcialmente las pretensiones de cada una de las partes, procede condenar a cada parte a cargar con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)

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 14 de febrero de 2014 (asunto R 1159/2013-4), en la medida en que declara inadmisible la pretensión formulada por Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG de modificación de la resolución de la División de Oposición en relación con los servicios comprendidos en la clase 43.**

2) **Desestimar el recurso en todo lo demás.**

3) **Meica Ammerländische Fleischwarenfabrik Fritz Meinen GmbH & Co. KG, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) y Salumificio Fratelli Beretta SpA cargarán con sus propias costas.**

Frimodt Nielsen Dehousse Collins

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 4 de febrero de 2016.

Firmas