SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 14 de octubre de 2003 *

En el asunto T-292/01,

Phillips-Van Heusen Corp., con domicilio social en Nueva York (Estados Unidos de América), representada por el Sr. F. Jacobacci, abogado,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: inglés.

con la intervención ante el Tribunal de Primera Instancia de

Pash Textilvertrieb und Einzelhandel GmbH, con domicilio social en Múnich (Alemania), representada por el Sr. W. Städtler, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 12 de septiembre de 2001, en el asunto R 740/2000-3, relativa a un procedimiento de oposición entre Pash Textilvertrieb und Einzelhandel GmbH y Phillips-Van Heusen Corporation,

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

integrado por los Sres. N.J. Forwood, Presidente, y J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces;

Secretario: J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 4 de marzo de 2003;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

1 Los artículos 8, 43, 62 y 74 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1) disponen:

«Artículo 8

Motivos de denegación relativos

1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

[...]

b) 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.

2. A efectos del apartado 1, se entenderá por "marca anterior":

a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria [...] y que pertenezcan a las siguientes categorías:

[...]

ii) las marcas registradas en un Estado miembro [...];

[...]

Artículo 43

Examen de la oposición

[...]

5. Si resultara del examen de la oposición que el registro de la marca está excluido para la totalidad o para parte de los productos o servicios para los cuales la marca comunitaria se solicita, la solicitud será desestimada para los productos o los servicios de que se trate [...]

[...]

Artículo 62

Resolución sobre el recurso

1. [...] la sala de recurso [...] podrá, o bien ejercer las competencias de la instancia [léase "órgano"] que dictó la resolución impugnada ante la misma, o bien devolver el asunto a dicha instancia para que le dé cumplimiento [léase "resuelva sobre éste"].

[...]

Artículo 74

Examen de oficio de los hechos

1. En el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios [léase "motivos"] alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

2. La Oficina podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.»

2 La regla 53 del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1), es del siguiente tenor literal:

«*Regla 53*

Corrección de errores en las resoluciones

En las resoluciones de la Oficina únicamente pueden rectificarse los errores lingüísticos, los errores de transcripción y las faltas manifiestas. La instancia que haya dictado la resolución rectificará los errores de oficio o a petición de una parte interesada.»

Antecedentes del litigio

3 Mediante solicitud redactada en inglés, recibida por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina») el 1 de abril de 1996, la demandante solicitó el registro del signo denominativo BASS como marca comunitaria.

4 El registro de la marca se solicitó para productos comprendidos en la clase 25 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:

«Calzados y vestidos».

5 La solicitud de marca se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* nº 28/97, de 17 de noviembre de 1997.

6 El 13 de febrero de 1998, la parte coadyuvante, con arreglo al artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, formuló oposición contra el registro de la marca para todas las categorías de productos referidos en la solicitud de marca. La oposición se basaba en la existencia de una marca registrada en Alemania con fecha de prioridad del 14 de octubre de 1988. Esta marca (en lo sucesivo, «marca anterior») consiste en el signo denominativo PASH. Consta registrada para productos incluidos en las clases 18 y 25 del Acuerdo de Niza y que corresponden a la descripción siguiente:

— clase 18: «Productos de cuero o de imitación de cuero y otras materias plásticas siempre que estén incluidas en la clase 18, a saber, bolsas de mano y otros estuches no adaptados al producto que deban contener, así como pequeños artículos de cuero y de material plástico, en particular, bolsos, carteras, llaveros, baúles y maletas, mochilas, bandoleras»,

— clase 25: «Vestidos, también de cuero, cinturones para vestidos, calzados, sombrerería».

7 En apoyo de la oposición, la parte coadyuvante invocó el motivo de denegación relativo establecido en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

8 Mediante escrito de 4 de agosto de 1999, la parte coadyuvante limitó la oposición de tal forma que ya sólo se dirigía contra el registro de la marca para la categoría de productos denominada «Vestidos».

9 Mediante resolución de 19 de mayo de 2000, la División de Oposición de la Oficina (en lo sucesivo, «División de Oposición») desestimó la oposición. Esencialmente, la División de Oposición consideró que, dado que las marcas controvertidas no eran similares en los planos visual, fonético y conceptual, no existía ningún riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/99, entre las dos marcas controvertidas en el territorio pertinente de la Comunidad, es decir, Alemania.

10 El 13 de julio de 2000, la parte coadyuvante interpuso un recurso ante la Oficina, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94. Solicitó que se anulara la resolución de la División de la Oposición y que se denegara la protección de la marca solicitada para la categoría de productos denominada «Vestidos».

11 Mediante resolución de 12 de septiembre de 2001, notificada a la demandante el 28 de septiembre de 2001 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Tercera de Recurso de la Oficina (en lo sucesivo, «Sala de Recurso») se pronunció sobre el recurso. Esencialmente, la Sala de Recurso consideró que los productos a que se refería la solicitud de marca, con respecto a los cuales la parte coadyuvante había mantenido su oposición dirigida contra el registro de la marca solicitada, es decir, los vestidos, eran idénticos a los productos incluidos en la clase 25 designados por la marca anterior, y que los accesorios para los cuales también estaba registrada la marca anterior a menudo se comercializaban con vestidos fabricados por la misma empresa. En relación con las marcas controvertidas, la Sala de Recurso consideró que eran similares. A este respecto, señaló que se daba

una similitud visual entre ambas marcas, habida cuenta de que tenían el mismo número de letras, que las dos letras centrales, en las que podía centrarse la atención del público, eran las mismas en cada una de ellas y que las primeras letras «b» y «p» eran muy similares. En cuanto a la similitud fonética, consideró, en particular, que, al menos en algunas regiones de Alemania, se pronuncian de una manera muy parecida las consonantes «b» y «p». En este contexto, puso de relieve que no era necesario que el riesgo de confusión existiera respecto a la totalidad del territorio pertinente, sino que bastaba con que dicho riesgo existiera para una parte considerable del público pertinente. Por último, en lo que a la comparación conceptual se refiere, consideró que ninguno de los dos signos denominativos tenía un significado determinado en relación con los productos de que se trata. Por lo tanto, la Sala de Recurso declaró que, dado que los productos designados por ambas marcas eran idénticos, existía un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 entre las dos marcas controvertidas en el territorio pertinente de la Comunidad, es decir, Alemania.

12 La parte dispositiva de la resolución impugnada es del siguiente tenor literal:

«La Sala de Recurso

1. Anula la resolución [de la División de Oposición].

2. Estima la oposición y deniega la solicitud de marca comunitaria.

[...]»

13 Los apartados 1, 6 y 40 de la resolución impugnada tienen la siguiente redacción:

«1. [...] la parte demandante solicitó el registro de la marca denominativa [BASS] para los siguientes productos (y otros sobre los que no versa el presente procedimiento): Clase 25 — Vestidos.

6. La oponente interpuso un recurso contra la resolución [de la División de Oposición], en el que solicitó a la Sala que anulara la resolución [de la División de Oposición] y que denegara la protección de la marca contra la que había formulado oposición únicamente para los productos "vestidos".

40. Por consiguiente, [...] no se concede el registro de la marca comunitaria y procede anular la resolución de la División de Oposición.»

14 El 18 de febrero de 2002, la Sala de Recurso adoptó una resolución cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:

«1. De conformidad con la regla 53 del Reglamento [...] (CE) nº 2868/95 [...], la Sala corrige, de oficio, un error manifiesto contenido en su resolución de 12 de septiembre de 2001, dictada en el asunto R 740/2000-3.

2. Teniendo en cuenta los apartados 1 y 6 de la resolución, la parte dispositiva debe tener el siguiente tenor:

"En virtud de cuanto antecede, la Sala acuerda:

[...]

2. Estimar la oposición y denegar la solicitud de marca comunitaria en la medida en que el registro se refiere a vestidos incluidos en la clase 25."»

Procedimiento y pretensiones de las partes

15 Mediante demanda redactada en lengua italiana y presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 28 de noviembre de 2001, la demandante interpuso el presente recurso.

16 Mediante escrito de 19 de diciembre de 2001, la parte coadyuvante se opuso a que el italiano fuera la lengua de procedimiento.

17 El 10 de enero de 2002, el Secretario del Tribunal de Primera Instancia señaló que el inglés era la lengua en la que se había presentado la solicitud de marca y que, por lo tanto, sería la lengua de procedimiento, de conformidad con el artículo 131, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

18 La Oficina presentó su escrito de contestación en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de abril de 2002. La parte coadyuvante presentó su escrito de contestación en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 28 de marzo de 2002.

19 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Desestime definitiva y totalmente la oposición dirigida contra el registro de la marca solicitada para los productos correspondientes a la clase 25.

— Ordene a la Oficina que registre la marca solicitada.

— Condene en costas a la Oficina y a la parte coadyuvante, incluidas las derivadas de los procedimientos ante la División de Oposición y ante la Sala de Recurso.

20 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Declare la inadmisibilidad de la pretensión de que se ordene a la Oficina registrar la marca solicitada.

— Estime el recurso en lo tocante a la solicitud de marca relativa a la categoría de productos denominada «calzado», habida cuenta de la resolución de rectificación de la Sala de Recurso de 18 de febrero de 2002.

— Desestime el recurso en todo lo demás.

— Condene en costas a la Oficina, siempre que la demandante desista de su recurso habida cuenta de la resolución de rectificación de la Sala de Recurso de 18 de febrero de 2002 y, en caso contrario, condene en costas a la demandante.

21 La parte coadyuvante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime la pretensión de anulación de la resolución impugnada.

— Condene en costas a la demandante, incluidas las derivadas de los procedimientos ante la División de Oposición y ante la Sala de Recurso.

22 Mediante escrito de 25 de febrero de 2003, la demandante desistió de la pretensión formulada en tercer lugar de que se ordenara a la Oficina registrar la marca solicitada. Además, presentó algunos documentos para demostrar la procedencia de su recurso. Mediante escrito de 28 de febrero de 2003, el Secretario del Tribunal de Primera Instancia informó a la demandante de que dichos documentos no se unirían a los autos.

Fundamentos de Derecho

Sobre el objeto del litigio

23 En el procedimiento ante la División de Oposición, la parte coadyuvante limitó la oposición de modo que ya sólo se dirigía contra el registro de la marca para la categoría de productos denominada «vestidos». No obstante, en el apartado 2 de la parte dispositiva de la resolución impugnada, la Sala de Recurso desestimó la solicitud de marca sin limitar su alcance a esta última categoría de productos. Por lo tanto, en la medida en que resuelve *ultra petita,* la resolución impugnada es ilegal.

24 En efecto, como resulta del artículo 43, apartado 5, primera frase, en relación con el artículo 62, apartado 1, primera frase, y el artículo 74, apartado 1, *in fine,* del Reglamento nº 40/94, en un recurso interpuesto contra una resolución de la División de Oposición, la Sala de Recurso sólo puede denegar la solicitud de marca dentro de los límites de las pretensiones que formula el oponente en la oposición dirigida contra el registro de esa marca. La Sala de Recurso no puede, en efecto, pronunciarse sobre cuestiones no comprendidas en el objeto de la oposición. Por lo demás, ni la Oficina ni la parte coadyuvante rebaten esta apreciación.

25 No obstante, mediante su resolución de 18 de febrero de 2002, La Sala de Recurso, basándose en la regla 53 del Reglamento nº 2868/95, corrigió la parte dispositiva de la resolución impugnada de forma que desde entonces la denegación de la solicitud de marca se limita a la categoría de productos denominada «vestidos». De ello se deduce que, en la medida en que la resolución impugnada denegó la solicitud de marca para las categorías de productos distintas de la categoría denominada «vestidos», el litigio ha quedado sin objeto a este respecto. Por lo tanto, se sobresee el recurso en la medida en que en él se solicita la anulación de la resolución impugnada sobre este extremo.

26 Por lo demás, como consecuencia de una pregunta escrita del Tribunal de Primera Instancia la demandante, mediante escrito de 25 de febrero de 2003, renunció al motivo que había invocado en su demanda, basado en que la resolución impugnada sobrepasaba el objeto de la oposición.

Sobre la pretensión de anulación

27 La demandante invoca un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Este motivo se subdivide en dos apartados. El primer apartado del motivo se refiere a la coexistencia de los signos denominativos BASS y PASH como marcas nacionales alemanas, y el segundo, que procede examinar en primer lugar, a la falta de riesgo de confusión intrínseco.

Alegaciones de las partes

28 A efectos de la apreciación de la existencia de un riesgo de confusión entre dos marcas, la demandante aduce que procede examinar, en primer lugar, la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas controvertidas. En segundo lugar, según la demandante, la apreciación depende de si dichas marcas tienen un elevado carácter distintivo, ya sea intrínsecamente o a causa del conocimiento de éstas en el mercado. El tercer factor que debe tomarse en consideración consiste en el carácter más o menos atento del público pertinente. Sobre el particular, la demandante se refiere, por una parte, al décimo considerando 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, por otra, a los apartados 22 y 23 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191), así como a los apartados 17, 26 y 28 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507).

29 En el caso de autos la demandante alega que no existe similitud alguna entre las marcas controvertidas en los planos visual, fonético o conceptual. A este respecto, señala que los dos signos denominativos, aunque cada uno de ellos esté formado por cuatro letras, sólo tienen en común las dos letras centrales, las cuales carecen de toda importancia en los planos visual y fonético, habida cuenta de que las iniciales son las que poseen un mayor peso en relación tanto con la pronunciación como con la impresión visual.

30 Además, la demandante afirma que de las pruebas relativas al uso efectivo de la marca anterior que la parte coadyuvante presentó en el procedimiento seguido ante la División de Oposición se desprende que, en la práctica comercial, el signo denominativo PASH lleva siempre anejo un elemento distintivo adicional, lo cual contribuye en mayor medida a diferenciar la marca anterior de la marca solicitada.

31 Por otra parte, la demandante alega que uno de los miembros de la unidad 15 de la División de Oposición, que dictó la resolución impugnada por la parte coadyuvante ante la Sala de Recurso, tiene como lengua materna el alemán y que, por lo tanto, se tuvieron en cuenta las características de esta lengua cuando la División de Oposición consideró que las marcas controvertidas no son similares en el plano fonético. Según la demandante, confirma esta apreciación el hecho de que la parte coadyuvante, en sus campañas publicitarias, utilice la marca anterior con una pronunciación claramente orientada hacia la lengua inglesa.

32 En relación con la falta de similitud conceptual, la demandante sostiene que la División de Oposición consideró acertadamente que el consumidor medio alemán comprende el signo denominativo BASS en el sentido de que designa la voz de un cantante o bien un instrumento musical, mientras que este público asocia el signo denominativo PASH a un término muy conocido en Alemania en el sector de los juegos.

33 Además, la demandante alega que los canales de distribución utilizados por ella misma y por la parte coadyuvante, respectivamente, son distintos y que, por lo tanto, el público pertinente es también distinto con respecto a ambas marcas. A este respecto, refiriéndose a los extractos de Internet acompañados a la demanda como anexo 24, manifiesta que la marca anterior va destinada a un público acostumbrado a adquirir productos comercializados con una marca determinada en función, más bien, de la moda dominante en el momento de la adquisición. En cambio, según la demandante, que se refiere a los documentos acompañados a la demanda como anexos 17 a 19, la marca solicitada va dirigida a un público cuya atención se centra tanto en la marca con la que se comercializan los productos como en su calidad, pero que da menos importancia a la moda dominante en el momento de la adquisición.

34 Por último, para apoyar su tesis de que, en el mercado alemán, no existe riesgo de confusión entre las marcas controvertidas, la demandante se refiere a un estudio de mercado efectuado en noviembre de 2000. Según la demandante, de dicho estudio se desprende que la gran mayoría de las personas interrogadas considera que no es posible confundir dichas marcas.

35 La Oficina replica que la Sala de Recurso no cometió ningún error de Derecho al considerar que existía un riesgo de confusión entre las marcas controvertidas.

36 A este respecto, expone, en primer lugar, que la Sala de Recurso estimó correctamente que el público pertinente era un público alemán, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

37 En segundo lugar, la Oficina recuerda que los productos designados con las marcas controvertidas son idénticos.

38 En lo que atañe, en tercer lugar, a la relación entre las marcas controvertidas, la Oficina observa, ante todo, que la Sala de Recurso señaló de manera pertinente que éstas producían la misma impresión general en los planos visual y fonético. A continuación afirma que la Sala de Recurso consideró acertadamente que existía una similitud visual entre ambas marcas, habida cuenta de que éstas tenían el mismo número de letras, que las dos letras centrales, en las que podía centrarse la atención del público, eran las mismas en cada una de ellas y que las primeras letras «b» y «p» eran muy similares. En cuanto a la similitud fonética, la Oficina suscribe asimismo el análisis de la Sala de Recurso, según el cual, al menos en determinadas regiones de Alemania, las consonantes «b» y «p» se pronuncian de una manera muy similar. Sobre el particular, la Oficina puntualiza que no es necesario que se dé el riesgo de confusión en la totalidad del territorio pertinente, sino que basta con que dicho riesgo exista respecto a una parte importante del público pertinente. En lo que atañe a las diferencias conceptuales esgrimidas por la demandante, la Oficina considera que la Sala de Recurso estimó fundadamente que éstas carecían de pertinencia.

39 En cuanto al estudio de mercado que presentó la demandante, la Oficina considera que el Tribunal de Primera Instancia no debería tener en cuenta este nuevo elemento de prueba.

40 Por lo que respecta, por último, a la alegación de la demandante de que debería tenerse en cuenta la manera en la que se ha utilizado efectivamente la marca anterior, la Oficina replica que, para apreciar el riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta la marca anterior únicamente tal como fue registrada, independientemente de cómo ha sido efectivamente utilizada en el comercio. A este respecto, la Oficina invoca el principio de que los derechos de marca se adquieren mediante el registro.

41 La parte coadyuvante considera que existe un riesgo de confusión entre las marcas controvertidas. Alega, a este respecto, en primer lugar, que los productos a que se refiere la oposición, es decir, los vestidos, son idénticos en el caso de

ambas marcas. Además, según la parte coadyuvante, las dos marcas son muy similares en los planos fonético y visual. Sobre el particular, afirma que las letras «b» y «p» se pronuncian de una manera similar, incluso idéntica, en muchas regiones de Alemania.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

42 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, 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. Además, con arreglo al artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, se entiende por marcas anteriores las marcas registradas en un Estado miembro para las que se haya presentado la solicitud con anterioridad a la de la marca comunitaria.

43 En el caso de autos, la marca anterior está registrada en Alemania. Por lo tanto, para apreciar los requisitos a que se refiere el apartado anterior debe tenerse en cuenta el punto de vista del público en dicho Estado miembro. En consecuencia, procede considerar que el público pertinente es, fundamentalmente, un público germanófono. Por lo demás, habida cuenta de que los productos que designa la marca anterior son productos de consumo corriente, dicho público está formado por consumidores medios, como señaló la Oficina acertadamente en el apartado 45 de su escrito de contestación.

44 Ha quedado acreditado que los productos a que se refiere la solicitud de marca, con respecto a los cuales la parte coadyuvante ha mantenido su oposición dirigida contra el registro de la marca solicitada, son en parte idénticos y en parte similares a los designados con la marca anterior.

45 En lo que atañe al riesgo de confusión, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, cuyo contenido normativo es, en esencia, idéntico al del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, aquél consiste en el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (sentencias del Tribunal de Justicia, Canon, antes citada, apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17). Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencias del Tribunal de Justicia, SABEL, antes citada, apartado 22; Canon, antes citada, apartado 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 18, y de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartado 40). Esta apreciación implica cierta interdependencia entre los factores considerados y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias Canon, antes citada, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 19, y Marca Mode, antes citada, apartado 40). La interdependencia entre estos factores se manifiesta en el séptimo considerando del Reglamento nº 40/94, según el cual procede interpretar el concepto de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o los servicios designados.

46 Además, 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, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, 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 otro lado, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. Procede igualmente tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schufabrik Meyer, antes citada, apartado 26).

47 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 visual, fonética o conceptual de las marcas objeto de litigio, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias SABEL, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25).

48 A la luz de las anteriores consideraciones procede examinar si el grado de similitud entre las marcas controvertidas es lo suficientemente elevado para poder considerar que existe un riesgo de confusión entre éstas.

49 En lo que atañe a la similitud visual entre ambas marcas, la Sala de Recurso señaló de manera pertinente en el apartado 17 de la resolución impugnada, que éstas tienen el mismo número de letras y que dos de las cuatro letras de que están formadas son idénticas.

50 En cambio, en cuanto a la apreciación de la Sala de Recurso, efectuada en el apartado 18 de la resolución impugnada, según el cual la atención del público puede centrarse en las letras centrales de la marca denominativa, procede considerar que la atención del público se centra, al menos con la misma intensidad, en las primeras letras de tal marca. Por lo que respecta a las primeras letras de las marcas controvertidas, a saber, «b» y «p», su similitud visual es sólo limitada, contrariamente a lo que expone la Sala de Recurso en el apartado 18 de la resolución impugnada.

51 En cuanto a la similitud fonética, es cierto que no puede negarse que, al menos en algunas regiones de Alemania, las consonantes «b» y «p» se pronuncian de una manera muy similar, como señaló la Sala de Recurso en el apartado 20 de la resolución impugnada. Además, en el apartado 37 de la resolución impugnada la Sala de Recurso señaló de manera pertinente que la única vocal que contienen los dos signos denominativos controvertidos es idéntica.

52 En cambio, la conclusión a la que llega la Sala de Recurso en el apartado 23 de la resolución impugnada, según la cual una parte significativa del público pertinente podría considerar la posibilidad de pronunciar las dos consonantes finales del signo denominativo PASH como «pass» es infundada. En efecto, como señaló la propia Sala de Recurso, no existe en alemán la combinación de las letras «sh» como parte de una sola sílaba. Más bien procede considerar que una parte significativa del público pertinente se halla tan familiarizada con la pronunciación de palabras inglesas corrientes, como «crash», que seguiría esta pronunciación también en el caso del signo denominativo PASH.

53 En relación, por último, con la comparación de las marcas controvertidas en el plano semántico, el signo denominativo BASS evoca la voz de un cantante o bien un instrumento musical, mientras que el signo denominativo PASH, suponiendo que el público pertinente le dé un significado claro y determinado, puede asociarse a la palabra alemana «Pasch» que designa un juego de dados. Por lo tanto, procede señalar, en primer lugar, que, en el plano semántico, no existe similitud entre ambas marcas.

54 Además, debe considerarse que las diferencias conceptuales que distinguen las marcas controvertidas pueden neutralizar, en gran medida, las similitudes visuales y fonéticas señaladas en los apartados 49 y 51 *supra*. 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. En el caso de autos, es así en lo que atañe al signo denominativo BASS, como se ha señalado en el apartado anterior. Ahora bien, contrariamente a lo que afirma la Sala de Recurso en el apartado 25 de la resolución impugnada, 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 las marcas controvertidas. En efecto, dicha circunstancia no impide que el público pertinente capte inmediatamente el significado de dicho signo denominativo. Carece igualmente de pertinencia la circunstancia de que, debido a que el juego de dados llamado «Pasch» no es muy conocido, no es seguro que, desde el punto de vista del público pertinente, el signo denominativo PASH tenga un significado claro y determinado en el sentido indicado *supra*. En efecto, 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 visuales y fonéticas que existen entre esas marcas.

55 A efectos de la apreciación global del riesgo de confusión, procede tener en cuenta todos los elementos que se acaban de mencionar en los apartados 48 a 51 *supra*. Sobre el particular, como ha señalado de manera pertinente la demandante, 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 de forma visual. Pues bien, ello no es así respecto a los productos controvertidos en el caso de autos.

56 Teniendo en cuenta todos los elementos anteriores, procede, por lo tanto, considerar que el grado de similitud entre las marcas controvertidas no es lo suficientemente elevado como para estimar que el público pueda creer que los productos de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Por lo tanto, no existe riesgo de confusión entre éstas.

57 Habida cuenta de las diferencias entre las marcas controvertidas, no desvirtúa esta apreciación el hecho de que los productos contemplados en la marca solicitada, con respecto a los cuales la parte coadyuvante ha formulado oposición contra el registro de esta marca, sean idénticos a algunos de los productos designados por la marca anterior.

58 Por consiguiente, debe acogerse el segundo apartado del motivo único.

59 En consecuencia, sin que proceda examinar las restantes alegaciones de la demandante ni pronunciarse sobre el primer apartado del motivo, de conformidad con el artículo 63, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, procede modificar la resolución impugnada, en su versión corregida por la resolución de 18 de febrero de 2002, en el sentido de que debe desestimarse el recurso interpuesto por la parte coadyuvante ante la Oficina.

Sobre la pretensión de que se desestime definitiva y totalmente la oposición formulada contra el registro de la marca solicitada para los productos correspondientes a la clase 25

60 No es necesario pronunciarse sobre esta pretensión por cuanto la demandante no tiene ningún interés en solicitar que el propio Tribunal de Primera Instancia acuerde desestimar la oposición. En efecto, mediante la modificación de la resolución impugnada, en el sentido indicado en el apartado anterior, se hace efectiva la resolución de la División de Oposición por la que se desestima la oposición. A este respecto, debe recordarse que, en virtud del artículo 57, apartado 1, segunda frase, del Reglamento nº 40/94, el recurso interpuesto ante la Oficina tiene efecto suspensivo. Por lo tanto, una resolución que puede ser objeto de tal recurso, como la de la División de Oposición, se hace efectiva si, dentro del plazo previsto en el artículo 59, primera frase, del Reglamente nº 40/94, no se ha interpuesto ningún recurso ante la Oficina o si tal recurso ha sido desestimado mediante una resolución definitiva de la Sala de Recurso. A este respecto, una resolución del Tribunal de Primera Instancia, mediante la cual, en virtud de su facultad de modificación, se desestima el recurso interpuesto ante la Oficina, debe equipararse a una resolución de la Sala de Recurso en tal sentido.

Costas

61 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Además, en virtud del artículo 87,

apartado 6, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, en caso de sobreseimiento el Tribunal de Primera Instancia resolverá discrecionalmente sobre las costas. Por último, según el artículo 136, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, cuando el recurso interpuesto contra una resolución de una Sala de Recurso sea estimado, el Tribunal de Primera Instancia podrá acordar que la Oficina soporte únicamente sus propias costas.

62 En el caso de autos la demandante ha solicitado que se condene en costas a la Oficina y a la parte coadyuvante. No obstante, por tratarse de un recurso en relación con un motivo de denegación relativo, procede considerar que, aunque se hayan desestimado del mismo modo las pretensiones de la Oficina y de la parte coadyuvante, la resolución del litigio afecta esencialmente a esta última. No obstante, la Oficina contribuyó a que se originara el litigio en la medida en que, como se ha señalado en los apartados 23 y 24 *supra*, antes de su rectificación, la resolución impugnada era ilegal en tanto resolvía *ultra petita*. En consecuencia, procede acordar que, además de con sus propias costas, la Oficina cargue con un tercio de los gastos realizados por la demandante y que, además de con sus propias costas, la parte coadyuvante cargue con dos tercios de los gastos realizados por la demandante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

1) **Sobreseer el recurso en la medida en que en él se solicita la anulación de la parte de la resolución impugnada en la que se denegó la solicitud de marca para las categorías de productos distintas de la categoría denominada «vestidos».**

2) Modificar la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 12 de septiembre de 2001 (asunto R 740/2000-3), tal como fue corregida por la resolución de 18 de febrero de 2002, de forma que se desestima el recurso interpuesto por la parte coadyuvante ante la Oficina.

3) Sobreseer el recurso respecto a la pretensión de que se desestime definitiva y totalmente la oposición dirigida contra el registro de la marca solicitada para los productos correspondientes a la clase 25.

4) La Oficina cargará, además de con sus propias costas, con un tercio de los gastos realizados por la demandante.

5) La parte coadyuvante cargará, además de con sus propias costas, con dos tercios de los gastos realizados por la demandante.

Forwood Pirrung Meij

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de octubre de 2003.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

N.J. Forwood