SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)
de 24 de noviembre de 2005 *

En el asunto T-3/04,

Simonds Farsons Cisk plc, con domicilio social en Mriehel (Malta), representada por la Sra. M. Bagnall, el Sr. I. Wood, Solicitor, y el Sr. R. Hacon, Barrister,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, 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 interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es

* Lengua de procedimiento: inglés.

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, con domicilio social en Spa (Bélgica), representada por los Sres. L. de Brouwer, E. Cornu, É. De Gryse y D. Moreau, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 4 de noviembre de 2003 (asunto R 996/2002-1), dictada en un procedimiento de oposición entre Simonds Farsons Cisk plc y Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIADE
LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Quinta),

integrado por Sr. M. Vilaras, Presidente, y las Sras. M.E. Martins Ribeiro y K. Jürimäe, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 6 de enero de 2004;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 15 de abril de 2004;

visto el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 19 de abril de 2004;

celebrada la vista el 22 de febrero de 2005;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 16 de junio de 2000, la interviniente presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), con arreglo al 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.

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo que se reproduce a continuación:



Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en las clases 29 y 32 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, para cada una de esas clases, a la siguiente descripción:

— Clase 29: «Pulpas de frutas»;

— Clase 32: «Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas sin alcohol que contienen zumos de frutas; bebidas de frutas sin alcohol; extractos de frutas sin alcohol, zumos de frutas, siropes y otras preparaciones a base de frutas, extractos de frutas o pulpas de frutas para hacer bebidas».

3 La solicitud se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* nº 6/2001 de 8 de enero de 2001.

4 El 30 de enero de 2001, la demandante formuló oposición contra el registro de la marca solicitada, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94. La oposición se basaba en la existencia de la marca comunitaria nº 427.237, constituida por el signo denominativo KINNIE (en lo sucesivo, «marca anterior»), solicitada el 25 de noviembre de 1996 y registrada el 7 de abril de 1999. Los productos designados por esta marca están comprendidos en la clase 32, en el sentido del Acuerdo de Niza y corresponden a la siguiente descripción: «bebidas no alcohólicas; preparados para hacer bebidas».

5 La oposición se dirigía contra todos los productos a que se refería la solicitud de marca. El motivo invocado en apoyo de la oposición era el previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

6 Mediante resolución nº 2880/2002, de 27 de septiembre de 2002, la División de Oposición acogió la oposición, por entender que existía un riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior en el espíritu del público de la Unión Europea a causa, por una parte, de la similitud entre los signos y, por otra, de la identidad o del gran parecido existente entre los productos afectados.

7 El 27 de noviembre de 2002 la interviniente interpuso ante la OAMI un recurso contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94.

8 Mediante resolución de 4 de noviembre de 2003, rectificada mediante *corrigendum* de 10 de noviembre de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Primera de Recurso anuló la resolución de la División de Oposición. Fundamentalmente, la Sala de Recurso consideró que, si bien los productos afectados eran idénticos o prácticamente idénticos, los signos en conflicto se diferenciaban desde un punto de vista visual, fonético y conceptual, y tal diferencia excluía, en consecuencia, todo riesgo de confusión.

Pretensiones de las partes

9 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Confirme la Resolución nº 2880/2002 de la División de Oposición, de 27 de septiembre de 2002.

— Ordene a la OAMI que deniegue la solicitud de marca comunitaria de la parte interviniente.

— Condene a la OAMI y/o a la parte interviniente a pagar las costas del procedimiento de oposición, del procedimiento ante la Sala de Recurso y del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.

10 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Declare la inadmisibilidad de la cuarta pretensión de la demandante, en la medida en que pretende que el Tribunal de Primera Instancia condene a la OAMI a pagar las costas del procedimiento de oposición.

— Desestime el recurso en todo lo demás.

— Condene en costas a la demandante.

11 La interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Sobre la admisibilidad

12 Mediante sus pretensiones segunda y tercera, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que confirme la resolución nº 2880/2002 de la División de Oposición y ordene a la OAMI que deniegue la solicitud de marca comunitaria de la interviniente.

13 A este respecto, debe recordarse que, conforme al artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94, la OAMI está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del juez comunitario. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir una orden conminatoria a la OAMI. Incumbe a ésta extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de Derecho de la presente sentencia. Por lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad de las pretensiones segunda y tercera de la demandante [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI (BABY-DRY), T-163/98, Rec. p. II-2383, apartado 53, y de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 12].

Sobre el fondo

14 En apoyo de su pretensión de anulación, la demandante invoca dos motivos, basados en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), y del artículo 73 del Reglamento nº 40/94, respectivamente.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94

— Alegaciones de las partes

15 En primer lugar, la demandante alega que la Sala de Recurso no concedió suficiente importancia a las similitudes fonéticas y visuales existentes entre los signos en cuestión. Además, estima que, puesto que los signos en cuestión carecen de significado, no cabe entre ellos comparación conceptual alguna.

16 En lo que se refiere a la comparación fonética, la demandante afirma que las palabras «kinnie» y «kinji» se pronunciarán de forma muy similar en determinadas lenguas comunitarias. En efecto, en sueco, danés y neerlandés, la letra «j» se pronuncia exactamente como la letra «y» en inglés. Según la demandante, los signos son, en consecuencia, similares desde el punto de vista fonético, a diferencia de lo que afirmó la Sala de Recurso.

17 Por lo que se refiere a la comparación visual, la demandante afirma que, cuando un signo está compuesto a la vez de elementos denominativos y de elementos figurativos, debe considerarse que el elemento dominante es el elemento denominativo. Añade que la Sala de Recurso cometió un error al estimar que no existía una gran similitud entre los elementos denominativos de los signos, salvo en lo relativo a las primeras letras «kin». Según ella, las demás letras de ambos elementos denominativos «kinji» y «kinnie» tienen formas similares. Añade que, incluso en lo que se refiere a la comparación visual, no puede ignorarse la forma en que se pronuncian las palabras. Así, cuando percibe ambos signos, el consumidor medio, en particular el que habla sueco, danés o neerlandés, recuerda de forma imperfecta, en el plano fonético, los nombres de los productos, pero no recuerda la forma de las letras utilizadas para escribir sus nombres. Como tales, los signos KINJI y KINNIE presentan, por lo tanto, una similitud muy grande, incluso en el plano visual.

18 Además, la demandante imputa a la Sala de Recurso haber concedido demasiada importancia a diversos aspectos gráficos de la marca solicitada, tales como el símbolo del mapache y el grafismo en forma de troncos de bambú utilizado para escribir el elemento denominativo «kinji». La Sala de Recurso vulneró de esta forma la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual en una marca figurativa debe concederse más importancia a la palabra. Además, la demandante opina que la inscripción «by Spa» pasará desapercibida para la mayoría de los consumidores.

19 Por otra parte, la demandante imputa a la Sala de Recurso no haber tenido suficientemente en cuenta el hecho de que, por una parte, los productos son idénticos o muy similares y, por otra parte, que la marca anterior tiene un carácter distintivo muy elevado, al tratarse de un nombre inventado.

20 Por lo que se refiere a la apreciación del riesgo de confusión, la demandante imputa a la Sala de Recurso haber basado erróneamente la resolución impugnada en la premisa de que el consumidor pertinente probablemente comprará los productos en cuestión en supermercados u otros comercios minoristas en los que puede controlar visualmente los productos y sus marcas correspondientes antes de comprarlos. Según la demandante, los productos en cuestión se venderán, por lo general, en comercios minoristas o en bares o restaurantes.

21 En cuanto a las ventas realizadas en bares o en restaurantes, la demandante señala que, al contrario de lo que afirma la Sala de Recurso, los consumidores, por regla general, piden los productos de palabra, haciendo referencia a su marca, y es posible que las bebidas se vendan sin que éstos puedan, en ningún momento, ver la marca de que se trata. Apoyándose en la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 28), la demandante sostiene que no puede descartarse que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión.

22 En lo que se refiere a las ventas en los supermercados, la demandante afirma que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta el hecho de que, aunque el consumidor medio tenga la posibilidad de examinar los productos, rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria.

23 La OAMI no niega que los productos controvertidos en el caso de autos sean idénticos o muy similares, pero afirma que las diferencias visuales y conceptuales entre los signos eliminan cualquier riesgo de confusión.

24 Por lo que respecta al aspecto visual de los signos, la OAMI señala que son diferentes por las razones expuestas en la Resolución impugnada.

25 En lo que respecta a la comparación conceptual de los signos en cuestión, la OAMI afirma que el elemento figurativo de la marca solicitada y el grafismo en forma de bambú utilizado para la palabra «kinji» son elementos distintivos que transmiten la idea de un personaje exótico de dibujos animados, a saber, un mapache con ese mismo nombre. Esta es la apreciación que, probablemente, percibirá el consumidor, mientras que, por el contrario, la marca anterior no posee ningún significado. Según la OAMI, el hecho de que una de las marcas en cuestión posea un contenido semántico mientras que la otra no lo tiene es suficiente para llegar a la conclusión de que los signos son diferentes desde un punto de vista conceptual.

26 En cuanto a la comparación fonética, la OAMI reconoce que, a diferencia de lo constatado por la Sala de Recurso en la resolución impugnada, el público de determinados Estados miembros puede percibir una similitud fonética entre las marcas en conflicto. Sin embargo, la OAMI añade que este elemento no basta para viciar de ilegalidad de resolución impugnada, puesto que el grado de similitud fonética entre los signos se neutraliza por sus diferencias visuales y conceptuales, de forma que no existe ningún riesgo de confusión incluso aunque se admitiese que la marca anterior tiene el mayor carácter distintivo posible.

27 A este respecto, la OAMI sostiene que el grado de similitud fonética entre dos marcas tiene menos importancia en el caso de productos comercializados de tal forma que habitualmente, en el momento de la compra, el público destinatario perciba visualmente la marca. Este es el caso de los productos de la demandante.

28 La OAMI afirma que, incluso en los bares y en los restaurantes, las botellas se exponen, por lo general, en los estantes que se encuentran detrás del mostrador, de forma que los consumidores puedan examinarlos. Además, aunque los bares y los restaurantes no son circuitos de distribución insignificantes para la venta de bebidas sin alcohol que contienen zumo de frutas, sí lo son en términos de volumen de ventas respecto de las ventas realizadas en los supermercados.

29 La interviniente reproduce, fundamentalmente, los argumentos expuestos por la Sala de Recurso en la resolución impugnada. Subraya que las marcas en conflicto son diferentes desde el punto de vista visual, fonético y conceptual.

30 En lo que se refiere a la comparación visual, la interviniente añade que, habida cuenta de la notoriedad de su marca en los países del Benelux, las palabras «by Spa» atraen la atención de los consumidores y eliminan cualquier riesgo de confusión respecto del origen de los productos en cuestión.

31 En lo que se refiere a la comparación fonética, la interviniente alega que, incluso en los países donde la letra «j» se pronuncia como la letra «y» en inglés, la marca denominativa KINNIE se pronuncia con un sufijo final más largo, que basta para diferenciar los signos en cuestión en el plano fonético.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

32 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca «cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior».

33 Según jurisprudencia reiterada, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público relevante tiene de los productos o servicios de que se trate, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. Esta apreciación global 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 compensarse con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 30 a 33, y la jurisprudencia que en ella se cita].

34 En el caso de autos, procede señalar que, dado que la marca anterior es una marca comunitaria, el territorio que debe tenerse en cuenta para apreciar el riesgo de confusión es el del conjunto de la Comunidad Europea.

35 Además, puesto que los productos en cuestión son productos de consumo corriente, el público destinatario está integrado por consumidores medios europeos, normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces.

36 Los productos de que se trata, por una parte, y los signos en conflicto, por otra, deben compararse a la luz de las consideraciones que preceden.

37 En lo que se refiere a la comparación de los productos, procede destacar, extremo sobre el que no existe discrepancia entre las partes, que los productos a que se refiere la marca solicitada y los productos designados por la marca anterior o bien son similares entre sí, o bien son idénticos.

38 En lo que atañe a la comparación de los signos, de la jurisprudencia se deduce que, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25).

39 Por tanto, procede efectuar una comparación de los signos en conflicto en el presente caso desde el punto de vista visual, fonético y conceptual.

40 En cuanto a la comparación visual, la Sala de Recurso estimó que el elemento denominativo fuerte «kinji» y los elementos gráficos y textuales adicionales de la marca solicitada permiten diferenciar visualmente ambas marcas (punto 18 de la resolución impugnada).

41 A este respecto, procede señalar que la marca solicitada está formada por un signo compuesto constituido por elementos figurativos y denominativos. Este signo compuesto contiene la palabra «kinji» escrita con caracteres en negrita diseñados con forma de bambú con las palabras «by Spa» debajo, en caracteres más pequeños y, encima, el elemento figurativo que representa a un mapache dando saltitos, que lleva una camiseta con la palabra «kinji». Resulta obligado señalar que las características gráficas del signo solicitado, a saber el personaje de un dibujo animado de un mapache, el diseño de las letras que componen el elemento denominativo principal, y las palabras «by SPA» en letras pequeñas, son particularmente chocantes, atraen la atención del consumidor y contribuyen así a diferenciar visualmente ambos signos, como subrayó con razón la Sala de Recurso (punto 18 de la resolución impugnada).

42 Por el contrario, la marca anterior es una marca denominativa que carece de todo carácter gráfico o figurativo particular.

43 La Sala de Recurso señaló igualmente, con razón, en el punto 18 de la resolución impugnada, que no existe una estrecha similitud entre el elemento verbal fuerte del signo de la interviniente y el del signo de la demandante, con excepción de las tres primeras letras «kin». Como también señala la OAMI con razón, los dos elementos denominativos afectados tiene una longitud diferente, sus terminaciones respectivas «nie» y «ji» son diferentes visualmente y la repetición de la consonante «n» en la marca anterior destaca de forma particular. Además, el uso de letras complejas en negrita, con forma de bambú, en el grafismo de la palabra «kinji» y la inscripción en letras pequeñas del elemento denominativo «by Spa» añaden un elemento de

diferenciación visual. Finalmente, en la marca anterior KINNIE, a la sílaba «kin» sigue la sílaba «nie» en tres letras. A diferencia de la sílaba de dos letras «ji» de la marca controvertida KINJI, la sílaba «nie» forma una palabra perfectamente simétrica en la que las dos «n» centrales, las dos «i» y las letras «k» y «e» se equilibran perfectamente entre ellas. Esta simetría confiere a la palabra «kinnie» un carácter visual diferente del de la palabra «kinji».

44 Resulta de lo anterior que la diferencia visual entre ambos signos, creada por el distinto carácter de estos elementos denominativos, se acentúa por la presencia, en la marca solicitada, de los elementos figurativos particulares descritos en el apartado 41 anterior.

45 A este respecto, procede precisar que, a diferencia de lo que afirma la demandante, cuando un signo comprende a la vez elementos figurativos y elementos denominativos, no resulta automáticamente que deba siempre considerarse dominante al elemento denominativo.

46 En efecto, una marca compuesta sólo puede considerarse similar a otra marca, idéntica o análoga 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 este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Huckla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, apartado 33].

47 Resulta también de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia que, en un signo complejo, el elemento figurativo puede ocupar un lugar equivalente al elemento denominativo [véase la sentencia de 12 de diciembre de 2002, Vedial/OAMI — France Distribution (HUBERT), T-110/01, Rec. p. II-5275, apartado 53].

48 Además, incluso en el supuesto de que ambas marcas en conflicto estuvieran compuestas por elementos denominativos similares –lo cual no es el caso– este hecho no permite demostrar por sí solo que exista una semejanza gráfica entre los signos en conflicto. La presencia, en uno de los signos, de elementos figurativos con una configuración particular y original puede dar lugar a que la impresión global producida por cada signo sea diferente [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Rec. p. II-2789, apartado 74].

49 En el caso de autos, resulta obligado constatar que el conjunto de los elementos figurativos presentes en la marca solicitada constituyen, de forma innegable, una configuración individual y original, que juega un papel importante en la percepción visual de la marca solicitada y que permite diferenciarla de la marca anterior. En consecuencia, la alegación de la demandante, basada en que la Sala de Recurso se equivocó al conceder demasiada importancia a diversos elementos gráficos de la marca solicitada, así como a los términos «by Spa» escritos en letra pequeña, cuando dichos elementos tienen, según la demandante, un carácter accesorio en la percepción visual de los signos en cuestión, carece de fundamento y debe ser desestimada.

50 Del conjunto de las consideraciones que preceden resulta que la Sala de Recurso consideró, con razón, que las importantes diferencias existentes entre los elementos denominativos de las marcas en cuestión, así como los elementos figurativos adicionales de la marca solicitada, dan lugar a que la impresión visual producida por cada una de estas dos marcas sea diferente.

51 En lo que se refiere a la comparación conceptual, la Sala de Recurso estimó que, aunque ninguno de los elementos denominativos dominantes de los signos en cuestión tiene un significado conocido, los elementos gráficos de la marca solicitada evocan diversos conceptos que están totalmente ausentes en la marca anterior (resolución impugnada, puntos 20 y 21).

52 A este respecto, procede señalar, en efecto, que ni la palabra «kinnie» ni la palabra «kinji» tienen un significado preciso ni conocido. Sin embargo, como señaló la Sala de Recurso y sostienen la OAMI y la interviniente, la marca cuyo registro se solicita es rica, al menos desde el punto de vista conceptual y visual. Dicha marca utiliza unos caracteres diseñados en forma de bambú para el grafismo de su elemento denominativo principal y contiene un elemento figurativo constituido por la representación antropomórfica de un mapache que lleva una camiseta con la inscripción «kinji». En consecuencia, puede esperarse que estos elementos sugieran, en el espíritu del que los percibe, que la marca y los productos en cuestión tienen una relación con la naturaleza o con la vida salvaje.

53 Como el Tribunal de Primera Instancia declaró en la sentencia HUBERT, antes citada, «en el examen de la existencia de una similitud conceptual entre las marcas controvertidas, basta con comprobar si el público destinatario distingue los conceptos evocados por cada signo» (sentencia HUBERT, antes citada, apartado 58). En consecuencia, puesto que, en el caso de autos, la marca denominativa anterior no transmite el menor significado y que, por el contrario, el poder evocador de la marca solicitada parece suficientemente acusado para ser percibido por los consumidores, procede considerar que no existe similitud conceptual entre las marcas en conflicto.

54 En lo que se refiere a la comparación fonética, parece indiscutible, como además ha admitido explícitamente la OAMI, que el público de determinados Estados

miembros puede percibir una similitud fonética entre las marcas en conflicto, al contrario de lo que la Sala de Recurso afirmó en la resolución impugnada (punto 19). En efecto, en sueco, danés y neerlandés, por ejemplo, la letra «j» se pronuncia como la letra «y» en inglés. En consecuencia, conforme a las reglas de pronunciación de determinadas lenguas europeas, la marca solicitada se pronunciará «kinyi». Aunque esta similitud no afecte más que a un número reducido de Estados miembros, resulta obligado constatar que las marcas en conflicto son, al menos en esos Estados miembros, similares en el plano fonético.

55 En lo que se refiere a la apreciación global del riesgo de confusión entre los signos en cuestión, se ha observado que las marcas en conflicto presentan diferencias importantes en los planos visual y conceptual. En el caso de autos, debe considerarse que estas diferencias visuales y conceptuales neutralizan claramente su similitud fonética.

56 En efecto, como ha señalado acertadamente la OAMI, 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 visualmente la marca que los designa [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, apartado 55].

57 Pues bien, a diferencia de lo que afirma la demandante, así sucede en el caso de autos. En efecto, debe señalarse que la demandante no ha aportado la más mínima prueba para demostrar que sus productos no se venden generalmente de tal manera que el público no percibe visualmente la marca. La demandante se limita a afirmar que uno de los canales de venta tradicionales está constituido por bares y restaurantes, donde el consumidor pide los productos de palabra, dirigiéndose a un camarero, sin verse obligado en ningún momento a visualizar la marca de que se trate.

58 A este respecto, procede destacar que, como ha observado acertadamente la OAMI, aunque los bares y los restaurantes no son canales de distribución insignificantes para los productos de la demandante, en ellos las botellas se exponen normalmente en estantes situados detrás del mostrador, de forma que los consumidores tienen también la oportunidad de examinarlos visualmente. Por esta razón, aunque no puede excluirse que los productos en cuestión se puedan vender también por encargo verbal, no puede considerarse que este método sea su forma de comercialización habitual. Además, aunque los consumidores puedan pedir de palabra una bebida sin haber examinado previamente dichos estantes, pueden, en todo caso, examinar visualmente la botella que se les sirve.

59 A mayor abundamiento y, sobre todo, no se ha negado que los bares y restaurantes no sean los únicos canales de venta de los productos afectados. En efecto, estos productos también se venden en los supermercados y en otros puntos de venta minoristas (véase el punto 14 de la resolución impugnada). Pues bien, resulta obligado constatar que, al realizar sus compras, los consumidores pueden percibir las marcas visualmente, ya que las bebidas se exponen en estantes, aunque no puedan encontrarlas la una al lado de la otra.

60 La demandante subraya también que la Sala de Recurso debería haber declarado que existía un mayor riesgo de confusión entre las marcas porque la marca anterior tiene un carácter distintivo elevado. A este respecto, basta observar que el carácter distintivo elevado de una marca debe apreciarse, bien en función de las cualidades intrínsecas de la marca, bien de su notoriedad [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de enero de 2003, Mystery Drinks/OAMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Rec. p. II-43, apartado 34]. Aunque la marca KINNIE sea innegablemente original, la demandante no ha presentado la más mínima prueba que demuestre que su marca posee un carácter distintivo elevado. Se ha contentado con invocar el hecho de que se trata de un nombre inventado para exigir que se tenga en cuenta su elevado carácter distintivo.

61 Para terminar, procede desestimar la alegación de la demandante según la cual el consumidor medio reconocerá las marcas en cuestión como visualmente similares, porque la percepción visual de las letras que componen los elementos denominativos de los signos está extremadamente influenciada por su pronunciación, de forma que, cuando vea ambos signos, el consumidor medio recordará vagamente el sonido de los nombres de los productos, pero no recordará la forma de las letras utilizadas para su grafismo. En efecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencia SABEL, antes citada, apartado 23). Sin embargo, resulta obligado señalar que, en el caso de autos, la percepción que tiene el consumidor medio del signo compuesto solicitado no está determinada por la comparación entre uno solo de los elementos de éste, a saber, el elemento denominativo «kinji», y el signo de la demandante.

62 En estas circunstancias, procede concluir que, aunque los productos designados por las marcas en cuestión son idénticos o muy similares, las diferencias visuales y conceptuales entre los signos en conflicto proporcionan motivos suficientes para considerar que no existe ningún riesgo de confusión en el espíritu del público pertinente. Resulta de lo anterior la Sala de Recurso declaró acertadamente que no existe riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior.

63 A la vista de las consideraciones que preceden, procede desestimar por infundado el motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b) del Reglamento nº 40/94.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 73 del Reglamento nº 40/94

— Alegaciones de las partes

64 La demandante afirma que la Sala de Recurso infringió el artículo 73 del Reglamento nº 40/94 al impedir que las partes pudieran presentar sus observaciones a los motivos mencionados en el punto 14 de la resolución impugnada, relativos a la concepción que la Sala de Recurso tiene de la forma en que las bebidas se piden y venden en los bares y en los restaurantes. Así, imputa a la Sala de Recurso haber vulnerado determinadas formas sustanciales del procedimiento.

65 La OAMI destaca que la referencia a los «métodos de venta» y a la percepción de las marcas en el mercado afectado no es un motivo en sí mismo, en el sentido del artículo 73 del Reglamento nº 40/94, sino un argumento que corrobora el razonamiento según el cual las diferencias visuales y conceptuales entre las marcas evitan cualquier riesgo de confusión en el mercado especifico de los productos en cuestión. Tal referencia no es independiente de la apreciación del riesgo de confusión, sino que forma parte del razonamiento seguido por la Sala de Recurso.

66 La OAMI opina, en consecuencia, que al no haber dado a la demandante la oportunidad de presentar observaciones sobre el argumento basado en los «métodos de venta», la Sala de Recurso no vulneró el artículo 73 del Reglamento nº 40/94, en la medida en que este argumento sólo se utilizó con objeto de justificar la resolución impugnada sobre la base de motivos y razonamientos que la demandante ya conocía.

67 La interviniente destaca que ya había utilizado el argumento que la demandante rebate en el marco del presente recurso en las observaciones que presentó el 27 de enero de 2003 durante el procedimiento ante la Sala de Recurso, en las que había declarado que «los productos designados por las dos marcas son bebidas no alcohólicas vendidas en las mismas tiendas y en los supermercados en general y que, al contrario de lo que declaró la División de Oposición en su resolución (página 7, apartado 3), el consumidor medio tiene efectivamente la posibilidad de hacer una comparación directa entre los productos».

68 La interviniente deduce de lo anterior que, aparentemente, la demandante no estimó necesario refutar esta afirmación, respondiendo en sus «observaciones en respuesta al recurso» de 21 de marzo de 2003 que ése no era el caso en un bar o en un restaurante.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

69 Conforme al artículo 73 del Reglamento nº 40/94, las resoluciones de la Oficina solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de octubre de 2002, KWS Saat/OAMI (Tono naranja), T-173/00, Rec. p. II-3843, apartado 57].

70 En el caso de autos, debe señalarse que la Sala de Recurso precisó, en el punto 14 de la resolución impugnada, que «aunque los productos sean [...] vendidos en bares y restaurantes, el consumidor que se encuentra en esa situación normalmente no los pedirá por su nombre, al contrario de lo que hace, por ejemplo, cuando pide vinos o cervezas». A continuación, la Sala de Recurso añadió que, «normalmente, los

clientes de los bares y de los restaurantes encargan estos productos simplemente por su nombre genérico y piden, por ejemplo, un "zumo de naranja natural"».

71 En realidad, se observa que lo que la Sala de Recurso intenta demostrar es que el consumidor típico normalmente puede examinar visualmente los productos antes de comprarlos. Este punto de vista se ve confirmado por la última frase del punto 14 de la resolución impugnada, donde la Sala de Recurso resume su apreciación declarando que «en otras palabras, el consumidor típico podrá, por lo general, controlar visualmente los productos y sus marcas asociadas antes de comprarlos (aunque es posible que no encuentre las dos marcas la una al lado de la otra)».

72 Resulta, en consecuencia, que las afirmaciones sobre la forma en que los consumidores encargan los productos de las partes en los restaurantes y en los bares no constituyen un motivo autónomo en la resolución impugnada, sino que forman parte del razonamiento seguido por la Sala de Recurso en relación con la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el hecho de que la demandante no haya formulado alegaciones a este respecto no implica que no haya podido tomar posición respecto de los motivos relativos a la comparación visual y fonética de los signos en cuestión, en los que se basa la resolución impugnada.

73 En estas circunstancias, debe desestimarse el presente motivo, basado en la infracción del artículo 73 del Reglamento nº 40/94.

74 A la vista de las consideraciones anteriores, procede desestimar el recurso en su totalidad.

Costas

75 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que condene a la OAMI y/o a la interviniente al pago de las costas del procedimiento de oposición. En sus escritos no ha expuesto una argumentación específica relativa a esta pretensión. Sin embargo, en el transcurso de la vista, expresó su acuerdo con las alegaciones presentadas por la OAMI a este respecto.

76 La OAMI alega que esta pretensión es inadmisible en la medida en que estos gastos no son recuperables, conforme a los artículos 87 y 136 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

77 A este respecto, procede recordar que el artículos 136, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento dispone:

«[...], los gastos indispensables en que hubieran incurrido las partes con motivo del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables.»

78 Por consiguiente, en la medida en que las costas del procedimiento de oposición no constituyen gastos recuperables en el sentido del artículo 136, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, procede declarar la inadmisibilidad de esta pretensión.

79 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. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla a pagar las costas efectuadas por la OAMI y por la interviniente, tal como solicitaron éstas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la demandante.

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 24 de noviembre de 2005.

El Secretario El Presidente

E. Coulon M. Vilaras