SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 23 de marzo de 2006 *

En el asunto C-206/04 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 6 de mayo de 2004,

Mülhens GmbH & Co. KG, con domicilio en Colonia (Alemania), representada por los Sres. T. Schulte-Beckhausen y C. Musiol, Rechtsanwälte,

parte demandante,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

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

parte demandada en primera instancia,

* Lengua de procedimiento: inglés.

Zirh International Corp., con domicilio en NuevaYork, (Estados Unidos), representada por el Sr. L. Kouker, Rechtsanwalt,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y la Sra. N. Colneric y los Sres. J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (Ponente) y E. Levits, Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 6 de octubre de 2005;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 10 de noviembre de 2005;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su recurso de casación, Mülhens GmbH & Co. KG solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 3 de

marzo de 2004, Mülhens/OAMI — Zirh Internacional (ZIRH) (T-355/02, Rec. p. II-791, en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), en la cual dicho Tribunal había desestimado su recurso que tenía por objeto la anulación de la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) de 1 de octubre de 2002 (asunto R 247/2001-3), en la que se desestimó la oposición formulada por la demandante contra la solicitud de registro del signo denominativo «ZIRH» (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

Marco normativo

2 El artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), establece:

«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.»

3 El artículo 8, apartado 2, del referido Reglamento está redactado en los siguientes términos:

«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, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

[...]

i) las marcas comunitarias,

[...]»

4 El artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 está redactado en unos términos sustancialmente idénticos a los del artículo 4, apartado 1, letra b), 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).

Antecedentes del litigio

5 El 21 de septiembre de 1999, Zirh International Corp. (en lo sucesivo, «Zirh Corp.») solicitó a la OAMI el registro como marca comunitaria del signo denominativo «ZIRH» para los productos y servicios comprendidos en las clases 3, 5 y 42 del

Arreglo de Niza, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»).

6 El 24 de mayo de 2000, la demandante formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94, al registro de la marca para todos los productos y servicios afectados por la solicitud. Dicha oposición se fundaba en la existencia de una marca comunitaria anterior, a saber una marca mixta, denominativa y figurativa, constituida por el elemento verbal «SIR», acompañado por una figura heráldica, que había sido registrada para los productos comprendidos en la clase 3 del Arreglo de Niza y que corresponden a la descripción siguiente: «Perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos y jabones» (en lo sucesivo, «marca anterior»).

7 Dicha oposición fue desestimada mediante una Resolución de 29 de junio de 2001 de la División de Oposición de la OAMI, la cual estimó en particular que, aun cuando los citados productos y servicios sean comercializados a través de los mismos canales de distribución o en los mismos puntos de venta, las diferencias entre ambas marcas prevalecen manifiestamente sobre la similitud fonética que pueda existir entre dichas marcas en determinadas lenguas oficiales de la Unión Europea, de forma que no existe ningún riesgo de confusión entre las referidas marcas.

8 El 10 de julio de 2001, la demandante interpuso un recurso contra dicha Resolución ante la Sala Segunda de Recurso de la OAMI, la cual, en la Resolución impugnada, desestimó dicho recurso y confirmó la Resolución de la División de Oposición cuyos fundamentos de Derecho había aceptado.

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida

9 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 4 de diciembre de 2002, la demandante interpuso un recurso contra la resolución impugnada con objeto de lograr la anulación de ésta sobre la base de un único motivo fundado en el desconocimiento del concepto de riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

10 En los apartados 33 a 43 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia comenzó por recordar las disposiciones aplicables y la jurisprudencia apropiada en materia de riesgo de confusión con una marca anterior.

11 A continuación, el Tribunal de Primera Instancia procedió a apreciar globalmente el conjunto de los factores pertinentes teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes; una vez efectuada dicha apreciación, el citado Tribunal consideró que la similitud fonética existente entre las marcas de que se trata se ve neutralizada en una amplia medida. El Tribunal de Primera Instancia se manifestó en los siguientes términos:

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

tanto, en la apreciación visual de conjunto de los signos controvertidos, la existencia de elementos propios de cada signo produce la impresión global de que cada signo es distinto.

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

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

47. En consecuencia, procede considerar que no existe similitud entre las marcas SIR y ZIRH ni desde un punto de vista gráfico ni desde un punto de vista conceptual. Desde un punto de vista fonético, las marcas controvertidas son

similares en algunos países. A este respecto, debe observarse que, según la jurisprudencia, no cabe descartar que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión (sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartado 28, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de enero de 2003, Mystery Drinks/OAMI — Karlsberg Braurei (MYSTERY), T-99/01, Rec. p. II-43, apartado 42).

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

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

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

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

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

53. A este respecto, debe señalarse que la demandante no ha demostrado en modo alguno que sus productos se comercialicen habitualmente de tal manera que el público no tenga ninguna percepción visual de la marca. En efecto, la demandante se limita a sostener que existe un canal tradicional de comercialización a través de las perfumerías, las peluquerías y los salones de belleza, por lo que el consumidor no puede coger directamente el producto, sino que sólo puede conseguirlo a través de un vendedor.

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

12 Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en el apartado 55 de la sentencia recurrida, que el grado de similitud entre las marcas controvertidas no es suficientemente elevado como para considerar que el público pertinente pueda creer que los productos de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente y, en consecuencia, desestimó el recurso de la demandante.

El recurso de casación

13 La demandante solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida así como la Resolución impugnada y que condene en costas a la OAMI. En apoyo de su recurso de casación, la demandante invoca un único motivo, que consta de dos partes, fundado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. En cada una de estas dos partes, se formulan dos imputaciones distintas.

14 La OAMI y Zirh Corp. solicitan al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y que condene en costas a la demandante.

Sobre la primera parte del motivo único (el riesgo de confusión)

La primera imputación

— Alegaciones de las partes

15 La demandante afirma que la similitud parcial y la identidad parcial entre los productos y los servicios de que se trata, por un lado, y la similitud fonética entre las

marcas en cuestión, por otro lado, inducen a afirmar que existe un riesgo de confusión entre dichas marcas. Según la demandante, que invoca en este sentido el apartado 28 de la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 implica que la similitud manifiesta en uno de los criterios sensoriales demuestra la existencia de un riesgo de confusión. En el presente caso, dicho riesgo resulta de la similitud fonética.

16 La OAMI no muestra su disconformidad con el planteamiento de la demandante por lo que atañe a la similitud de las marcas. No obstante, dicha institución considera que el alcance de la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, consiste solamente en reconocer la posibilidad de que la similitud fonética baste para acreditar el riesgo de confusión.

— Apreciación del Tribunal de Justicia

17 Con carácter preliminar, es preciso recordar que, según el séptimo considerando de la exposición de motivos del Reglamento nº 40/94, la apreciación del riesgo de confusión depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.

18 Por consiguiente, la existencia de un riesgo de confusión en el ánimo del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del presente caso (véanse, en este sentido, por lo que atañe a la Directiva 89/104, las sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22, y de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartado 40).

19 En lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas de que se trata, dicha apreciación global debe fundarse en la impresión de conjunto producida por tales marcas, teniendo en cuenta, en particular, los elementos distintivos y dominantes de éstas (véanse, en particular, por lo que se refiere a la Directiva 89/104, las sentencias SABEL, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25).

20 Sobre este particular, después de haber apreciado la impresión de conjunto producida por los dos signos de que se trata, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en el apartado 47 de la sentencia recurrida, que aunque dichos signos no son similares ni desde un punto de vista gráfico ni tampoco desde un punto de vista conceptual, sí presentan una similitud fonética en algunos países, sin desechar que esta similitud pueda generar por sí sola un riesgo de confusión.

21 No cabe excluir que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b) del Reglamento nº 40/94 (véase, por lo que atañe a la Directiva 89/104, la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 28). Sin embargo, hay que recordar que la existencia del citado riesgo debe comprobarse en el marco de una apreciación global por lo que atañe a las similitudes conceptual, visual y fonética de los signos de que se trate. En este sentido, la apreciación de una posible similitud fonética no es más que uno de los factores pertinentes en el marco de la referida apreciación global.

22 Por lo tanto, no cabe deducir del apartado 28 de la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, que exista necesariamente un riesgo de confusión cada vez que se demuestre una mera similitud fonética entre dos signos.

23 Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia examinó con razón la impresión de conjunto producida por los dos signos de que se trata, por lo que atañe a sus posibles similitudes conceptual, visual y fonética, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión.

24 De ello se desprende que debe desestimarse por infundada la primera imputación de la primera parte del motivo único.

La segunda imputación

— Alegaciones de las partes

25 Según la demandante, la similitud fonética basta para acreditar la existencia de un riesgo de confusión si los productos designados por las marcas de que se trata no se compran exclusivamente a ojo. Ahora bien, por lo que atañe a los referidos productos, los consumidores no tienen la posibilidad de servirse ellos mismos en numerosos almacenes, en los cuales, por consiguiente, deben solicitarlos expresamente. Además, en la mayoría de los casos, dichos productos se adquieren por teléfono. Según la demandante, el consumidor que, en cualquier caso, no tiene más que una percepción fonética de la marca «SIR», no conoce las características visuales de los productos designados con esta marca.

26 Según la OAMI, la similitud fonética no es decisiva en el presente caso por cuanto los productos de que se trata se adquieren normalmente a ojo. En efecto, en su opinión, dichos productos se comercializan de tal forma que, cuando se adquieren, el público al que van dirigidos percibe que la marca designa visualmente a los citados productos. Por lo tanto, aun cuando sea posible referirse verbalmente a los productos de que se trata, la OAMI considera que el canal de distribución que requiere una solicitud verbal, no representa la situación típica o media de compra de tales productos. En consecuencia, la OAMI afirma que no existe, en el presente caso, riesgo de confusión alguno en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

— Apreciación del Tribunal de Justicia

27 Por lo que atañe a la segunda imputación formulada por la demandante, relativa a la incidencia de las formas de comercialización de los productos de que se trata, debe observarse que el recurso de casación pretende lograr, en realidad, que el Tribunal de Justicia sustituya la apreciación de los hechos llevada a cabo por el Tribunal de Primera Instancia por la suya propia.

28 Ahora bien, la resolución del Tribunal de Primera Instancia, contenida en los apartados 52 a 54 de la sentencia recurrida, según la cual los productos de que se trata se comercializan generalmente de forma que el público interesado pueda examinarlos visualmente, constituye una apreciación de los hechos cuyo control no es competencia del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación En efecto, de los artículos 225 CE, apartado 1, párrafo segundo, y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación se limitará a las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para constatar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar los medios de prueba. En consecuencia, salvo en el supuesto de su desnaturalización, la apreciación de los hechos y de los medios de prueba no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (véase la sentencia de 15 de septiembre de 2005, BioID/OAMI, C-37/03 P, Rec. p. I-7975, apartado 43, y la jurisprudencia citada).

29 Puesto que la demandante no ha invocado ninguna desnaturalización de los hechos y de los medios de prueba presentados al Tribunal de Primera Instancia, procede declarar la inadmisibilidad de la segunda imputación de la primera parte del único motivo.

30 Procede, pues, declarar que el Tribunal de Primera Instancia no ha desconocido el alcance del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, por lo que atañe a la primera parte del motivo único.

31 De las consideraciones anteriores se desprende que debe desestimarse la primera parte del motivo único, por resultar, en parte, infundada.

Sobre la segunda parte del único motivo (la neutralización de la similitud fonética)

La primera imputación

— Alegaciones de las partes

32 La demandante afirma que el punto de partida del razonamiento del Tribunal de Primera Instancia, tal como se expone en los apartados 48 y 49 de la sentencia recurrida, es erróneo. En efecto, según la demandante, la similitud fonética no puede verse neutralizada por las diferencias visuales y conceptuales.

33 La OAMI afirma que si el Tribunal de Justicia aprueba el planteamiento seguido por el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (antes citada, apartado 54), según el cual las similitudes conceptuales y visuales que distinguen ambas marcas pueden neutralizar las similitudes fonéticas siempre y cuando al menos una de tales marcas tenga, en la perspectiva del público pertinente, un significado claro y determinado, de forma que dicho público pueda captarlo inmediatamente, debe aplicarlo en el presente asunto.

— Apreciación del Tribunal de Justicia

34 Según se ha recordado en el apartado 19 de la presente sentencia, la apreciación global debe fundarse, por lo que atañe a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas de que se trata, en la impresión de conjunto producida por dichas marcas, teniendo en cuenta, en particular, los elementos distintivos y dominantes de éstas.

35 La mencionada apreciación global implica que las diferencias conceptuales y visuales entre ambos signos pueden neutralizar las similitudes fonéticas entre ellos, siempre que al menos uno de tales signos tenga, en la perspectiva del público pertinente, un significado claro y determinado, de forma que dicho público pueda captarlo inmediatamente (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI, C-361/04 P, Rec. p. I-643, apartado 20).

36 Por lo tanto, después de haber mencionado con razón, en los apartados 48 y 49 de la sentencia recurrida, que la apreciación global incluye asimismo la apreciación de los elementos distintivos y dominantes de los signos de que se trate y que las diferencias conceptuales entre los mencionados signos pueden neutralizar las similitudes fonéticas, el Tribunal de Primera Instancia pudo declarar, sin desconocer el alcance del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, que el grado de similitud entre los signos de que se trata no es suficientemente elevado como para considerar que el público pertinente pueda creer que los productos de que se trata proceden de la misma empresa o, llegado el caso, de empresas vinculadas económicamente.

37 De ello se desprende que procede desestimar por infundada la primera imputación de la segunda parte del motivo único.

La segunda imputación

— Alegaciones de las partes

38 La demandante afirma que el significado esencial de la marca «SIR» tan sólo aparece claramente cuando la referida marca se pronuncia a la inglesa. Su pronunciación en cualquier otra lengua oficial de la Unión Europea no tiene sentido alguno y constituye un puro signo de fantasía. Por lo tanto, según la demandante, el Tribunal de Primera Instancia no podía considerar que, en el presente caso, una de las marcas de que se trata tenga un significado claro y determinado para decidir que la similitud fonética se ve neutralizada por las diferencias conceptuales y visuales que distinguen tales marcas. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho cuando interpretó el artículo 8, apartado 1, letra b) del Reglamento nº 40/94.

39 La OAMI considera que la marca figurativa «SIR» tiene un significado claro y determinado, en el sentido de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS) (antes citada, apartado 54). Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia no ha incurrido en un error de Derecho al interpretar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

— Apreciación del Tribunal de Justicia

40 Por lo que atañe a la segunda imputación formulada por la demandante, relativa a la apreciación de las diferencias conceptuales y visuales de los signos de que se trata, debe considerarse que la verdadera finalidad del recurso de casación es lograr que el Tribunal de Justicia sustituya la apreciación de los hechos llevada a cabo por el Tribunal de Primera Instancia por la suya propia.

41 Sobre este particular, debe señalarse que la Resolución del Tribunal de Primera Instancia, contenida en los apartados 50 y 51 de la sentencia recurrida, según la cual las diferencias conceptuales y visuales entre los referidos signos neutralizan su similitud fonética, constituye una apreciación de los hechos cuyo control no es competencia del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación. En efecto, del artículo 225 CE, apartado 1, párrafo segundo, y del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación está limitado a las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes y los medios de prueba. En consecuencia, salvo en el supuesto de su desnaturalización, la apreciación de tales hechos y medios de prueba no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia, en el marco de un recurso de casación (véase la sentencia BioID/OAMI, antes citada, apartado 43, y la jurisprudencia citada).

42 Puesto que la demandante no ha invocado ninguna desnaturalización de los hechos ni de los medios de prueba presentados al Tribunal de Primera Instancia, procede declarar la inadmisibilidad de la segunda imputación de la segunda parte del único motivo.

43 Por tanto, es preciso declarar que el Tribunal de Primera Instancia no ha ignorado el alcance del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, por lo que atañe a la segunda parte del motivo único.

44 De las consideraciones precedentes se desprende que procede declarar, en parte, la inadmisibilidad de la segunda parte del motivo único del recurso y, en parte, declararla infundada.

45 Al no estar fundada ninguna de las partes del único motivo invocado por la demandante en apoyo de su recurso de casación, procede desestimar éste.

Costas

46 A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento del recurso de casación en virtud del artículo 118 del citado Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Puesto que la OAMI y Zirh Corp. han solicitado que se condene en costas a la demandante y al haber sido desestimado el motivo formulado por esta última, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Mülhens GmbH & Co. KG.

Firmas