SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 20 de abril de 2005 *

En el asunto T-211/03,

Faber Chimica Srl, con domicilio social en Fabriano (Italia), representada por los Sres. P. Tartuferi y M. Andreano, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por la Sra. M. Capostagno y el Sr. O. Montalto, en calidad de agentes,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: italiano.

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

Industrias Químicas Naber, S.A., Nabersa, con domicilio social en Valencia (España),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI de 19 de marzo de 2003 (asunto R 620/2001-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Faber Chimica Srl e Industrias Químicas Naber, S. A., Nabersa,

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

integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y los Sres. N.J. Forwood y S. Papasavvas, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de junio de 2003;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de septiembre de 2003;

celebrada la vista el 11 de enero de 2005;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 14 de noviembre de 1997, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «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 consiste en el signo figurativo Faber, como se reproduce a continuación:



3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a las clases 1, 2 y 3 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y

Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente:

— clase 1: «Productos químicos destinados a la industria y a las ciencias; resinas artificiales en estado bruto; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria»;

— clase 2: «Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas»;

— clase 3: «Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos».

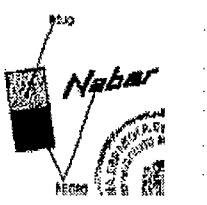
4 La citada solicitud se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* nº 2/99 el 11 de enero de 1999.

5 El 12 de abril de 1999, Industrias Químicas Naber, S.A., Nabersa (en lo sucesivo, «oponente»), con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94, formuló oposición, al registro de la marca solicitada, para todos los productos a que se refería la solicitud de registro de dicha marca. El motivo invocado en apoyo de la oposición era el riego de confusión, previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del

Reglamento nº 40/94. La oposición se basaba en la existencia de las siguientes marcas nacionales anteriores, cuyo titular es la oponente:

— la marca denominativa NABER, registrada en España con el nº 801 202 para productos de la clase 1 («Productos químicos y sustancias adhesivas destinados a la industria, decolorantes; resinas artificiales y sintéticas»);

— las tres marcas figurativas Naber, cuya representación gráfica se reproduce a continuación, registradas en el España con los números 2 072 120, 2 072 121 y 2 072 122 para designar respectivamente productos de las clases 1 [«Productos químicos destinados a la industria, ciencia (a excepción de los destinados a la ciencia médica), fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras (naturales y artificiales); composiciones para extintores; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes y sustancias adhesivas destinadas a la industria.»], 2 («Colores, barnices, lacas, pinturas, preservativos antioxidantes y contra la deterioración de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas») y 3 («Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares y dentífricos; desodorantes para uso personal»).



6 Mediante resolución de 23 de abril de 2001, la División de Oposición desestimó la oposición por entender que no existía similitud gráfica, fonética o conceptual entre las marcas controvertidas ni, por consiguiente, riesgo de confusión entre ellas.

7 El 25 de junio de 2001 la oponente interpuso un recurso ante la OAMI, en virtud de los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución de la División de Oposición.

8 Mediante resolución de 19 de marzo de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante mediante escrito de 3 de abril de 2003, la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI confirmó, por una parte, el criterio de la División de Oposición, conforme al cual no existía similitud entre la marca solicitada y las marcas figurativas anteriores de la oponente. Por otra parte y después de haber considerado carente de pertinencia, en el presente asunto, el elemento conceptual de la comparación, la Sala de Recurso reconoció la existencia de similitud gráfica y fonética entre la marca solicitada y la marca denominativa anterior de la oponente, y similitud entre los productos designados por estas dos marcas. Por consiguiente, la Sala de Recurso estimó el recurso y anuló parcialmente la resolución de la División de Oposición.

Pretensiones de las partes

9 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule o modifique la resolución impugnada en la medida en que ésta reconoce la existencia de una similitud, y, consiguientemente, de un riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca denominativa anterior de la oponente.

— Condene a la OAMI al pago de las costas, incluidas aquéllas en las que incurrió en el procedimiento administrativo ante la OAMI.

— Ordene la práctica de la prueba consistente en un dictamen pericial, que acreditará que en español no existe similitud fonética alguna entre los vocablos «naber» y «faber».

10 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Alegaciones de las partes

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

12 A este respecto la demandante reprocha a la Sala de Recurso haber razonado de manera contradictoria al apreciar de manera distinta, en la resolución impugnada, la similitud entre la marca solicitada y las marcas anteriores de la oponente, dependiendo de que éstas fueran figurativas o denominativas. Así, después de haber afirmado correctamente la inexistencia de riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas figurativas anteriores, atribuyendo valor determinante al

elemento visual de los signos de que se trata (apartados 14 a 25 de la resolución impugnada), la Sala de Recurso llegó erróneamente a la conclusión de que existía riesgo de confusión entre dicha marca y la marca denominativa anterior de la oponente debido, en particular, a que ésta «podía adoptar cualquier tipo de grafía» (apartado 26 de la resolución impugnada). Al razonar de esta forma, la Sala de Recurso se basó indebidamente en una «transformación potencial, hipotética y futura» de la marca controvertida.

13 En cuanto a la comparación entre los signos en conflicto, tal como se presentan actualmente, la demandante alega que entre ellos no existe ninguna similitud gráfica, fonética o conceptual y que es sabido que el aspecto gráfico debe considerarse preponderante a efectos de esta comparación, de manera que, a falta de similitud gráfica, debe excluirse la existencia de riesgo de confusión.

14 La demandante también pone en entredicho la comparación entre los productos designados por las marca controvertidas y la apreciación global del riesgo de confusión que se llevó a cabo en la resolución impugnada. Formula, además, algunas alegaciones relativas a la inexistencia de competencia efectiva en el mercado entre las empresas de que se trata, y a la falta de prueba del prestigio de las marcas anteriores de la oponente en España.

15 La OAMI afirma que la resolución impugnada no adolece de ninguna contradicción ni de error de apreciación. Más concretamente, mantiene que la Sala de Recurso comparó correctamente la marca solicitada y las marcas anteriores, distinguiendo esta última, según su tipología, ya que ésta puede tener una influencia significativa sobre la impresión de conjunto que producen. En efecto, es innegable que las marcas anteriores presentan características morfológicas diferentes, que justifican e incluso exigen una valoración distinta y llevan a conclusiones diferentes.

16 Por otra parte, la OAMI considera acertado el criterio de la Sala de Recurso conforme al cual la marca denominativa anterior, que se registró sin asociarla a ninguna representación gráfica específica, puede utilizarse representándola de distintas formas, de manera que no cabe excluir la posibilidad de una representación gráfica que la haga similar, en su uso concreto, a la marca solicitada.

17 En cuanto a la comparación entre los signos en conflicto en el presente asunto, más concretamente en su aspecto gráfico, la OAMI considera que la Sala de Recurso obró conforme a Derecho al tomar como criterio la identidad de cuatro de las cinco letras, que forman el sufijo «aber», y el débil impacto de la letra «F» por la que comienza la marca solicitada, cuya representación gráfica particular debilita su identificación inmediata.

18 A continuación y por lo que se refiere al aspecto fonético, la OAMI se adhiere al criterio de la Sala de Recurso que, aun reconociendo la diferencia entre las iniciales «F» y «N», considerada indebidamente decisiva por la División de Oposición, atribuyó mayor importancia a la identidad del final común «aber». Esta apreciación se basa en la incidencia de las vocales, cuyo alcance fonético tiene, en general, más importancia que el de las consonantes, en particular en las lenguas romances, como el español. En el caso de las dos marcas, la presencia de la «A» y del sufijo «ber» da lugar a una sonoridad globalmente absorbente y más fuerte que la de la letra inicial «F» o «N».

19 La OAMI también refuta las alegaciones con las que la demandante pone en entredicho la comparación entre los productos designados por las marcas controvertidas y la apreciación global de riesgo de confusión que se llevó a cabo en la resolución impugnada. La OAMI refuta asimismo las alegaciones de la demandante relativas a la supuesta falta de competencia efectiva en el mercado entre las empresas interesadas, y a la falta de prueba del prestigio en España de las marcas anteriores de la oponente.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

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

21 Es jurisprudencia reiterada que el riesgo de confusión respecto al origen comercial de los productos o servicios debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores característicos del supuesto concreto, según la percepción que tenga el público pertinente de los signos y de los productos y servicios de que se trate y la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados [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 29 a 33, y la jurisprudencia que allí se cita].

22 En el caso de autos, la marca denominativa anterior de la oponente, única controvertida en el presente asunto, está registrada en España, que constituye, por tanto, el territorio pertinente a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

23 Por lo que se refiere a la determinación del público pertinente en el presente asunto, debe señalarse, como hizo la Sala de Recurso (apartado 31 de la resolución impugnada), que los productos designados por la marca denominativa anterior de la oponente pertenecen a la clase 1 y se destinan esencialmente a una clientela industrial («Productos químicos y sustancias adhesivas destinados a la industria, decolorantes; resinas artificiales y sintéticas»).

24 Por consiguiente, para apreciar globalmente el riesgo de confusión, procede tener en cuenta el punto de vista del público pertinente, esencialmente constituido por los consumidores industriales en España. Como profesionales, éstos pueden poner una atención superior a la media al elegir los productos de que se trata [en este sentido, véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 9 de abril de 2003, Durferrit/OAMI — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Rec. p. II-1589, apartado 52, y de 30 de junio de 2004, M+M/OAMI — Mediametrie (M+M EUROdATA), T-317/01, Rec. p. II-1817, apartado 52].

25 A la luz de las consideraciones que preceden, es necesario analizar la comparación efectuada por la Sala de Recurso entre, por una parte, los productos de que se trata y, por otra, los signos en conflicto.

26 En primer lugar, por lo que se refiere a la comparación de los signos en conflicto, procede señalar, en general, que dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público pertinente, existe entre ellas una igualdad al menos parcial respecto a uno o varios aspectos pertinentes. Como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia son pertinentes los aspectos gráficos, fonéticos y conceptuales (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 23, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 25). De esta jurisprudencia también se desprende que, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas controvertidas, 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.

27 Además, en contra de la tesis mantenida por la demandante, conforme a la cual el aspecto gráfico debe ser considerado preponderante, el Tribunal de Justicia ha estimado que no puede descartarse que la mera similitud fonética entre dos marcas pueda crear un riesgo de confusión [véase, en este sentido, la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 26 de la presente sentencia, apartado 28, y la 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 42].

28 En el presente asunto, de la resolución impugnada se desprende que, tras efectuar un análisis gráfico y fonético, la Sala de Recurso consideró similares los signos controvertidos. Por otra parte, consta (véase el apartado 16 de la resolución impugnada, que la demandante no pone en entredicho en el marco de este recurso) que, puesto que los signos controvertidos no significan nada en español, no son comparables conceptualmente.

29 Por lo que se refiere, en primer lugar, a la comparación gráfica, la Sala de Recurso partió del principio de que una marca denominativa «puede adoptar cualquier tipo de grafía» (apartado 26 de la resolución impugnada). Según los escritos de la OAMI, con estos términos la Sala se refiere a la posibilidad de una utilización futura de la marca denominativa de la oponente en forma estilizada, que la asemejaría gráficamente a la marca solicitada.

30 La demandante afirma que, al razonar de esta forma, la Sala de Recurso se basó indebidamente en una «transformación potencial, hipotética y futura» de la marca controvertida. A su juicio, por el contrario, es preciso efectuar la comparación partiendo del signo tal y como se presenta actualmente, sin hacer conjeturas sobre modificaciones futuras, que no guardan relación con la apreciación global actual. La demandante añade que si la oponente modificara en el futuro la grafía de su marca, el resultado sería un signo distintivo no protegido, que sus clientes ya no reconocerían y que, por tanto, ya no podría indicar el origen comercial de sus productos.

31 La OAMI replica que el criterio de apreciación empleado por la Sala de Recurso es conocido y se aplica habitualmente, puesto que el registro de una marca puramente denominativa confiere a su titular un derecho exclusivo no limitado a una configuración estilística predefinida del signo. Dicho criterio no resta en absoluto actualidad a la constatación de un riesgo de confusión, realizada en el presente asunto por la Sala de Recurso. Por el contrario, las marcas figurativas, por su propia naturaleza, sólo están protegidas en la morfología exacta objeto de su registro. En el

presente asunto, este «carácter fijo» de su morfología es precisamente lo que permite distinguir las marcas figurativas anteriores de la oponente, de manera que queda excluido cualquier riesgo de confusión con la marca solicitada.

32 A este respecto, procede señalar que, en el presente asunto, la comparación gráfica debe hacerse entre una marca denominativa, constituida por el vocablo «naber», y una marca figurativa compuesta, que incluye tanto un elemento verbal, en concreto, el vocablo «faber», como un elemento gráfico. Esta marca figurativa compleja se describe en estos términos en la solicitud de registro:

«Denominación "faber" en caracteres de imprenta minúsculos, con el trazo horizontal de la "f" que se prolonga sobre toda la palabra y desciende por debajo del trazo vertical de la "r", sin tocarlo, y el trazo horizontal inferior de la "f" que atraviesa el trazo vertical de esta misma letra "f" con una prolongación que desciende y subraya a continuación toda la palabra, y asciende para terminar ante el trazo horizontal de la "r", sin tocarlo, estando inscritos la denominación y las prolongaciones en una elipse.»

33 Como señala acertadamente la OAMI en su página de Internet, una marca denominativa es una marca constituida exclusivamente por letras, palabras o asociaciones de palabras, escritas en caracteres de imprenta de tipo normal, sin elemento gráfico específico. En cambio, una marca figurativa es una representación particular de características denominativas o gráficas, o una combinación de elementos denominativos o gráficos, en colores o no. Una marca figurativa compleja está compuesta por dos o más categorías de signos, que combinan, por ejemplo, letras y un grafismo, como la marca solicitada en el presente asunto.

34 Habida cuenta de estas consideraciones previas, no puede compartirse el razonamiento de la demandante ni el de la OAMI.

35 Por una parte, la demandante no reconoce las características de la marca denominativa anterior al querer ver en ella únicamente un tipo particular de marca figurativa, plasmada de determinada manera. Además, la demandante incurre en otro error, al no tener en cuenta el elemento denominativo de la marca compleja solicitada.

36 Por otra parte, la OAMI parece conferir a la marca denominativa un elemento gráfico del que está desprovista por definición. Además, la OAMI adopta una perspectiva truncada, al justificar la protección conferida a la marca denominativa anterior por su aptitud para imitar en el futuro la forma particular de la marca compleja solicitada.

37 Para apreciar la similitud entre una marca figurativa compleja y una marca denominativa anterior, carecen de pertinencia los aspectos gráficos o estilísticos particulares que ésta pudiera adoptar en el futuro. En cualquier caso no procede sustituir la apreciación de la similitud con la marca denominativa anterior, única pertinente en el presente asunto, por una apreciación de la similitud con un elemento figurativo que no está acogido a la protección conferida por el registro anterior.

38 En realidad, no es el hecho de que una marca denominativa anterior pueda adoptar en el futuro una configuración gráfica que la haga idéntica o similar a una marca compleja solicitada lo que constituye un motivo de denegación del registro de ésta, sino la circunstancias de que esta marca compleja está actualmente constituida, además de por su aspecto figurativo particular, por un elemento denominativo idéntico o similar al que constituye la marca anterior y la de que, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, este elemento denominativo no pueda ser considerado subsidiario en relación con el otro componente del signo [véase, *a contrario,* el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia en los apartados 50 y siguientes de la sentencia de 12 de diciembre de 2002, Vedial/OAMI — France Distribution (HUBERT), T-110/01, Rec. p. II-5275].

39 Así, en el presente asunto, debe comenzarse por analizar la similitud gráfica de los elementos denominativos «naber» y «faber», a continuación y en el supuesto de que se constatara tal similitud, comprobar si el elemento gráfico o figurativo adicional, propio de la marca solicitada, puede constituir un elemento de diferenciación suficiente para descartar la existencia de similitud visual entre los signos en conflicto a los ojos del público de referencia (véase, en este sentido, la sentencia HUBERT, citada en el apartado 38 de la presente sentencia).

40 Para empezar, por lo que se refiere a la comparación visual de los elementos puramente denominativos «faber» y «naber», estos dos vocablos tienen en común las cuatro letras «aber». Sin embargo, como señala la Sala de Recurso en el apartado 18 de la resolución impugnada, no es porque exista un elemento común a las dos marcas comparadas por lo que dicho elemento es el que más atrae la atención en una y otra marca. Por tanto, la apreciación de su similitud dependerá esencialmente de la mayor o menor importancia que se atribuya a la letra inicial, que distingue a uno del otro, en relación con las cuatro letras finales, que tienen en común no sólo entre ellos, sino, según las indicaciones proporcionadas por la demandante en el procedimiento administrativo, con otras muchas marcas existentes en el mercado español (véase el apartado II de la resolución de la División de Oposición y el apartado 4 de la resolución impugnada). Habida cuenta de este último elemento, la balanza no se inclina claramente a favor de una u otra opinión. Por tanto, procede afirmar que existe cierta similitud gráfica entre estos dos signos, sin que resulte particularmente determinante.

41 A continuación, por lo que se refiere a la toma en consideración del elemento figurativo adicional, propio de la marca solicitada, el Tribunal de Primera Instancia comparte la apreciación de la División de Oposición, conforme a la cual este elemento no es secundario, puesto que «consiste en una composición de fantasía que exige un esfuerzo conceptual de composición». Más concretamente, la División de Oposición puso de relieve que «[la] letra inicial "F" está muy estilizada, puesto que cubre, por una parte, el conjunto del elemento denominativo en su parte superior, y por otra parte, la barra de la "F" subraya el elemento denominativo rodeándolo por abajo para terminar coincidiendo con la barra de la letra final "R"». Por otra parte, la elipse en la que se inserta esta composición acentúa en gran medida su particular aspecto figurativo.

42 En el apartado 27 de la resolución impugnada la Sala de Recurso también ha reconocido el «importante aspecto figurativo» de la marca solicitada.

43 La combinación de estas dos apreciaciones, en el marco de la apreciación global de la similitud visual, lleva al Tribunal de Primera Instancia a considerar que el elemento gráfico o figurativo adicional propio de la marca solicitada puede constituir un elemento de diferenciación suficiente para descartar la existencia de una similitud gráfica de los signos en conflicto a los ojos del público de referencia, constituido por profesionales.

44 Por tanto, la Sala de Recurso incurrió en error al afirmar, en el apartado 27 de la resolución impugnada, la similitud gráfica de los signos en conflicto, a pesar del «importante aspecto figurativo» de la marca solicitada, debido a que, en ella, el final «aber» era «claramente discernible».

45 Por otra parte, conviene señalar la contradicción, puesta también de manifiesto por la demandante, entre esta apreciación y la contenida en el apartado 21 de la resolución impugnada, conforme a la cual el final «aber» «no se distingue particularmente» en la marca de que se trata.

46 En cuanto a la comparación fonética, la División de Oposición había señalado, por una parte, que el público percibe más la letra inicial por estar situada en primer lugar, y por otra parte, que el sonido «F» es claramente distinto del sonido «N». En su opinión, esta diferencia bastaba por sí sola para excluir cualquier similitud fonética entre las marcas en conflicto.

47 Sin embargo, en el apartado 22 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que esta diferencia no era decisiva. Señaló que, desde el punto de vista

fonético, las palabras están separadas en sílabas y que, dentro de una sílaba, la intensidad de la voz aumenta en las vocales, especialmente en español, debido al fenómeno de la acentuación. Consiguientemente, en el presente asunto, en la sílaba inicial de los vocablos «naber» y «faber», la letra «A» es más sonora que la consonante inicial. Dado que, además, la segunda sílaba «ber» es idéntica en los dos vocablos, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que existía cierta similitud fonética entre los signos en conflicto.

48 Sin que sea necesario recurrir al dictamen pericial solicitado por la demandante para desvirtuar esta tesis, el Tribunal de Primera Instancia considera que existe indudablemente cierta similitud fonética entre los signos en conflicto. Sin embargo, aun teniendo en cuenta el fenómeno de la acentuación invocado por la OAMI, esta similitud no basta para neutralizar la diferenciación fonética causada por la letra inicial, puesto que, como ha señalado la División de Oposición, los sonidos producidos por las consonantes «F» y «N» son claramente distintos.

49 En efecto, por una parte, la consonante «F» es sorda, es decir, las cuerdas vocales no vibran al emitirla, a diferencia de la consonante «N», que es sonora. Por otra parte, la consonante «F» es fricativa, es decir, su articulación produce una impresión de frotamiento, mientras que la consonante «N» es nasal o, dicho de otra forma, su articulación produce una impresión de resonancia.

50 Habida cuenta de que el público pertinente es un público especializado, más atento que el consumidor medio, esta diferenciación fonética de los dos signos en conflicto y, sobre todo, la marcada diferenciación gráfica resultante del importante aspecto figurativo propio de uno de ellos son suficientes para llegar a la conclusión, tras llevar a cabo una apreciación global, de que los signos que constituyen las marcas de que se trata, consideradas cada una en su conjunto y teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes, no son similares.

51 De lo que precede resulta que no se cumple uno de los requisitos necesarios para aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

52 Por consiguiente, procede estimar el motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y las pretensiones de la demandante, sin necesidad de proceder a la comparación de los productos controvertidos, ni de examinar las demás alegaciones de la demandante.

Costas

53 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.

54 Conforme al artículo 136, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, los gastos indispensables en que hubieran incurrido las partes con motivo del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables.

55 Por haber sido desestimados los motivos formulados por la OAMI, procede condenarla a pagar las costas, incluidos los gastos indispensables en que ha incurrido la parte demandante con motivo del procedimiento ante la Sala de Recurso, por haberlo solicitado así esta parte.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

1) **Anular la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 19 de marzo de 2003 (asunto R 620/2001-4) en la medida en que estima la oposición del titular de la marca denominativa española NABER.**

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

Pirrung Forwood Papasavvas

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 20 de abril de 2005

El Secretario

H. Jung

El Presidente

J. Pirrung