SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 12 de julio de 2006 *

En el asunto T-277/04,

Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, con domicilio social en Brême (Alemania), representada por el Sr. U. Sander, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por el Sr. J. Novais Gonçalves, 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.

Johnson's Veterinary Products Ltd, con domicilio social en Sutton Coldfield (Reino Unido), representada por el Sr. M. Edenborough, Barrister,

que tiene por objeto un recurso de anulación interpuesto contra la Resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 27 de abril de 2004 (asunto R 560/2003-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG y Johnson's Veterinary Products Ltd,

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

integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y el Sr. A.W.H. Meij y la Sra. I. Pelikánová, Jueces;

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 9 de julio de 2004;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 14 de enero de 2005;

visto el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de mayo de 2005;

celebrada la vista el 11 de enero de 2006;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 21 de marzo de 1996, en virtud del 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, Vitacoat Ltd solicitó ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) el registro del signo denominativo VITACOAT como marca comunitaria.

2 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 3, 5 y 21 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 responden a la siguiente descripción:

— clase 3: «Champúes, acondicionadores, productos para el cabello y la piel, desodorantes; todos para animales»;

— clase 5: «Productos para eliminar ácaros, piojos, pulgas y otros parásitos; todos para animales»;

— clase 21: «Cepillos y peines para animales».

3 La solicitud de registro fue publicada en el *Boletín de marcas comunitarias* nº 34/1998 de 11 de mayo de 1998.

4 El 25 de mayo de 1998, la demandante formuló oposición contra el registro de la marca solicitada, basándose en cuatro marcas registradas en Alemania (en lo sucesivo, «marcas anteriores»), formadas por el signo denominativo VITAKRAFT y que protegen, en particular, los siguientes productos:

— registro nº 834.153: «Cristal, porcelana y loza, a saber, comederos para pájaros, perros y gatos»;

— registro nº 950.955: «Productos farmacéuticos veterinarios para peces, pájaros de compañía y pájaros domésticos, salvo los productos de venta únicamente en farmacias»;

— registro nº 1.065.186: «Productos sanitarios y productos para el cuidado del cuerpo y de belleza para animales de compañía, así como champúes para animales de compañía»;

— registro nº 39.615.031: «Sustancias para la colada, jabones, productos para el cuidado del cuerpo y de belleza, lociones capilares, productos para la eliminación de animales nocivos, peines y cepillos».

5 La oposición se basaba especialmente en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y se dirigía contra todos los productos contemplados en la solicitud de registro.

6 El 11 de febrero de 2000, la División de Oposición desestimó la oposición por considerar, en particular, que no existían traducciones completas de los certificados de registro de las marcas anteriores. Habiendo recurrido la demandante, el 19 de junio de 2001 la Tercera Sala de Recurso de la OAMI anuló esta resolución en la medida en que afectaba a las marcas anteriores.

7 El 4 de septiembre de 2001, Vitacoat informó a la OAMI de la cesión de la solicitud de marca a la sociedad Johnson's Veterinary Products Ltd, cesión que fue inscrita en el *Registro de marcas comunitarias* el 29 de octubre de 2001.

8 El 29 de julio de 2003, la División de Oposición desestimó de nuevo la oposición por infundada.

9 El 24 de septiembre de 2003, la demandante interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición.

10 La Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso mediante resolución de 27 de abril de 2004 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»). La Sala consideró, esencialmente, que los productos en cuestión eran parcialmente idénticos y parcialmente similares, pero que entre los signos de que se trata sólo existían algunas similitudes a nivel fonético y visual. En efecto, según la Sala de Recurso, los términos «vita» y las marcas VITAKRAFT tienen un carácter distintivo intrínseco débil para productos distintos de los contemplados en el registro alemán nº 834.153 y los «peines y cepillos» contemplados en el registro alemán nº 39.615.031. Además, la Sala afirmó que eran diferentes a nivel conceptual, dado que el término «Kraft» significa «fuerza, potencia» en alemán, de modo que intensifica el concepto de «vitalidad» («Vitalität» en alemán) sugerido por el elemento «vita», mientras que la palabra «vitacoat» carece de un sentido concreto con independencia de si el

consumidor alemán conoce o no el significado de la palabra inglesa «coat». En lo que atañe a los documentos presentados por la demandante para probar que las marcas anteriores tienen un fuerte carácter distintivo por ser conocidas en el mercado alemán, la Sala de Recurso concluyó que éstos no probaban de modo suficiente la notoriedad de las marcas anteriores (véanse los apartados 24 y 25 siguientes). En su opinión, dado que la demandante no consiguió demostrar que sus marcas eran conocidas en el mercado alemán, la similitud de las marcas en cuestión no es suficiente para crear un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Procedimiento y pretensiones de las partes

11 La demanda fue inicialmente presentada en lengua alemana. Con arreglo al artículo 131, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, el inglés pasó a ser la lengua de procedimiento como consecuencia de las objeciones que la parte interviniente presentó en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 11 de agosto de 2004.

12 La demandante añadió a su demanda numerosos anexos redactados en alemán. El 31 de enero de 2005, reemplazó parte de éstos por versiones resumidas.

13 Conforme al artículo 131, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, se autorizó a la demandante a presentar sus informes en alemán.

14 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

15 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

16 La parte interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Confirme la resolución impugnada.

— Devuelva la solicitud de marca comunitaria a la OAMI para que ésta pueda proceder a su registro.

— Condene a la demandante a pagar las costas en que incurra la interviniente en los procedimientos sustanciados ente el Tribunal de Primera Instancia, ante la Sala de Recurso y ante la División de Oposición.

17 En la vista, en respuesta a una pregunta del Tribunal de Primera Instancia, la interviniente explicó que en realidad su segunda pretensión se solapaba con la primera. Adujo que el objetivo de la tercera pretensión es garantizar que la OAMI siga efectivamente el procedimiento de registro de la marca solicitada en caso de que el recurso sea desestimado. En lo que atañe a las costas, la interviniente declaró que, por precaución, había formulado la cuarta pretensión de la forma más amplia posible.

Fundamentos de Derecho

Sobre la solicitud de anulación de la resolución impugnada formulada por la demandante

18 La demandante invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Este motivo comprende, esencialmente, tres partes. En la primera, la demandante alega que las marcas VITAKRAFT y su componente «vita» gozan de un fuerte carácter distintivo debido a que dicha marca es conocida en el mercado alemán. En la segunda parte del motivo, la demandante reprocha a la Sala de Recurso que ésta realizara una apreciación equivocada de la similitud de los signos, concretamente por no haber reparado en que el término «vita» es el elemento dominante de éstos. En la tercera parte, sostiene que estos dos errores, unidos al hecho de haber pasado por alto el grado de similitud de los productos en cuestión llevaron a la Sala de Recurso a ignorar la existencia de un riesgo de confusión en el caso de autos, riesgo que, además, ha sido debidamente reconocido por los tribunales alemanes en casos comparables al presente asunto.

Observaciones generales

19 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 un riesgo de confusión por parte del público en el territorio en el cual esté protegida la marca anterior.

20 Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia, el riesgo de confusión en cuanto al origen comercial de los productos o de los servicios debe apreciarse globalmente según la percepción que tenga el público pertinente de los signos y de los productos o servicios de que se trate y tomando en consideración todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la semejanza de los signos y la similitud de los productos o servicios designados [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 1 de febrero de 2005, SPAG/OAMI — Dann y Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Rec. p. II-287, apartado 51].

21 En el presente asunto, las partes concuerdan en que, al estar las marcas anteriores protegidas en Alemania y estar los productos y servicios destinados a todas las personas que posean un animal de compañía, el público destinatario está constituido por todos los consumidores medios alemanes que posean un animal de este tipo.

22 Asimismo, como se desprende de los apartados 21 a 23 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró que todos los productos contemplados en la solicitud de marca eran idénticos a uno u otro de los productos protegidos por las marcas anteriores nº 1.065.186 y nº 39.615.031. Además, en el apartado 24 de la resolución impugnada la Sala de Recurso afirmó que los productos objeto de la solicitud de marca y de la marca nº 834.153 eran similares. La demandante no ha cuestionado estas afirmaciones.

23 El único motivo de la demandante debe examinarse a la luz de estas consideraciones.

Sobre la primera parte del motivo, basada en el fuerte carácter distintivo de las marcas anteriores debido a su notoriedad

— Resolución impugnada

24 La demandante presentó las siguientes pruebas ante la sala de Recurso para demostrar que sus marcas gozaban de notoriedad:

— Una lista de precios de los productos que ostentaban las marcas VITAKRAFT en el año 1994.

— Un estudio de mercado realizado en 1997 sobre las marcas VITAKRAFT.

— Un estudio de mercado realizado en 1992 sobre la marca VITA y la relación que el público podría establecer entre dicha marca y el signo VITAKRAFT.

25 La Sala de Recurso excluyó la lista de precios porque ésta se refería esencialmente a productos distintos de los designados por las marcas anteriores de que se trata (apartado 29 de la resolución impugnada). En cuanto al estudio de 1997, la Sala de Recurso consideró que su valor probatorio era insuficiente, porque las personas encuestadas no habían relacionado espontáneamente las marcas VITAKRAFT y los productos protegidos por éstas, ya que en los cuestionarios se les indicaban tanto el signo como los productos en cuestión (apartado 30 de la resolución impugnada). En lo tocante al estudio de 1992, la Sala de Recurso estimó que su valor probatorio era considerablemente reducido, puesto que no cubría el período pertinente. Según la Sala de Recurso, ha de suponerse que la realidad de un mercado cambia sensiblemente en cuatro años, a menos que se demuestre lo contrario. Añadió

que el estudio no se refería a las marcas VITAKRAFT, que sólo iba dirigido a los consumidores que poseían un animal de compañía, que orientaba a dichos consumidores hacia la marca VITA para los productos de que se trata y que tan sólo el 20 [% de las] personas encuestadas había identificado las marcas VITAKRAFT (apartado 31 de la resolución impugnada).

— Alegaciones de las partes

26 En primer lugar, en lo que atañe a la lista de precios de 1994, la demandante subraya que ésta también se refiere a los productos designados por las marcas anteriores.

27 Seguidamente, respecto al estudio de 1997, la demandante critica, esencialmente, el hecho de que la Sala de Recurso no aceptara las indicaciones proporcionadas a las personas encuestadas sobre la marca y los productos de que se trata. Según la demandante, es imposible no indicar la marca a que se refiere un estudio durante las encuestas realizadas a los consumidores. En la vista añadió que, al ser el término «vita» un elemento utilizado frecuentemente en las marcas que protegen productos destinados a la alimentación humana, era preciso indicar cuáles eran los productos designados por las marcas anteriores para evitar la confusión con las marcas pertenecientes al sector de la alimentación humana.

28 Finalmente, respecto al estudio de 1992, la demandante afirma, en primer lugar, que el mercado de referencia no cambia durante un período relativamente corto de cuatro años, extremo corroborado por el estudio de 1997. Seguidamente, destaca que el Instituto de Sondeos de Opinión Allensbach –que llevó a cabo este estudio– goza de gran renombre. Según la demandante, el estudio demuestra que, para un grupo representativo del mercado de referencia, el término «vita» constituye el elemento dominante de las marcas VITAKRAFT y que dicho público relacionaría inmediatamente la presencia de la palabra «vita» en el signo que designa los productos de que se trata con las marcas anteriores de la demandante.

29 Con carácter preliminar, la OAMI replica que, cualquiera que sea su contenido, la lista de precios no prueba por sí misma que las marcas anteriores gocen de notoriedad.

30 En lo tocante al estudio de 1997, la OAMI considera que, por regla general, los consumidores no eligen una marca determinada, sino que deciden espontáneamente qué producto desean comprar. Por consiguiente, tan sólo una respuesta espontánea sobre el conocimiento que el consumidor tiene de una marca para productos determinados podría proporcionar una prueba suficiente de que ésta es conocida en el mercado. Según la OAMI, en el presente asunto, por una parte, se orientó directamente a los consumidores hacia las marcas VITAKRAFT y, por otra, el estudio era especialmente vago respecto a los productos contemplados. En la vista, la OAMI añadió que el valor probatorio del estudio quedaba aún más reducido por el hecho de que comprendía un período posterior al período pertinente y que, por consiguiente, podía haber sido influido por las campañas publicitarias desarrolladas tras la fecha de presentación de la solicitud de marca.

31 Finalmente, respecto del estudio de 1992, la OAMI observa que, según éste, el 70 % de las personas encuestadas no relacionaron en absoluto el término «vita» con las marcas anteriores, a pesar de que las preguntas habían sido formuladas para conducir a los consumidores encuestados a un resultado determinado.

32 La interviniente considera que debe excluirse el estudio de 1997, ya que se refiere a un período posterior a la fecha pertinente, y que el estudio de 1992 no tiene suficiente valor probatorio, dado que no se refiere a las marcas anteriores, sino al signo VITA. En la vista, la interviniente precisó que, como máximo, las cuestiones planteadas a las personas encuestadas en 1992 podían llegar a ilustrar cierta asociación de los signos VITA y VITAKRAFT.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

33 Como se deriva del séptimo considerando del Reglamento nº 40/94, la apreciación del riesgo de confusión depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento que el público tiene de la marca en el mercado en cuestión. Puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco o bien gracias a lo conocidas que son entre el público, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 24; de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 18, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 20).

34 La existencia de un carácter distintivo superior al normal, debido al conocimiento de una marca en el mercado, implica necesariamente que dicha marca sea conocida por lo menos por una parte significativa del público destinatario, sin que ésta deba necesariamente tener notoriedad en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. No puede indicarse de forma general –por ejemplo mediante porcentajes determinados relativos al grado de conocimiento de la marca en los sectores interesados– cuándo una marca tiene un fuerte carácter distintivo en virtud del conocimiento que el público tiene de ella (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 52, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 24). No obstante, ha de reconocerse una cierta interdependencia entre el conocimiento que el público tiene de una marca y el carácter distintivo de ésta, en el sentido de que, cuanto más conocida es la marca entre el público destinatario, más resulta reforzado el carácter distintivo de ésta.

35 Para examinar si una marca goza de un fuerte carácter distintivo en virtud del conocimiento que de ella tiene el público, han de tomarse en consideración todos los elementos pertinentes del caso concreto, es decir, en particular, la cuota de mercado

poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales (véanse, por analogía, las sentencias Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 51, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 23, y, en este sentido y por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, Rec. p. I-5421, apartados 26 y 27).

36 En el presente asunto, la demandante aportó tres pruebas para demostrar que el público conocía sus marcas anteriores: una lista de precios de 1994, un estudio de mercado de 1997 y un estudio de mercado de 1992 (véase el apartado 24 anterior).

37 En lo que atañe, en primer lugar, a la lista de precios, ha de recordarse que la mera presentación de catálogos –sin indicaciones ni pruebas de su distribución entre el público o del alcance de su eventual distribución– no es suficiente para demostrar el uso de una marca [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de octubre de 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI — Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Rec. p. II-3445, apartado 34]. Con mayor razón, tampoco puede probar la intensidad de dicho uso. Esta jurisprudencia es trasladable a una lista de precios cuya función puede asimilarse a la de un catálogo. De ello se sigue que debe rechazarse el argumento de la demandante según el cual la Sala de Recurso incurrió en un error en cuanto al contenido de la lista de precios.

38 En segundo lugar, respecto de los estudios de mercado elaborados en 1992 y 1997, debe destacarse, para empezar, que para poder beneficiarse de un carácter distintivo superior debido a la notoriedad de que goza en el mercado, una marca anterior debe, en cualquier caso, ser conocida entre el público en la fecha de presentación de la solicitud de marca o, en su caso, en la fecha de prioridad invocada en apoyo de dicha solicitud [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de

13 de diciembre de 2004, El Corte Inglés/OAMI — Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Rec. p. II-4297, apartados 71 a 73, no recurrida en casación en estos aspectos]. Sin embargo, no cabe excluir *a priori* que un estudio elaborado algún tiempo antes o después de dicha fecha pueda contener indicaciones útiles, teniendo en cuenta no obstante que su valor probatorio puede variar en función de que el período que cubra sea más o menos próximo a la fecha de presentación o la fecha de prioridad de la solicitud de marca de que se trate. Además, su valor probatorio depende del método de encuesta empleado.

39 Como señaló acertadamente la Sala de Recurso, en el presente asunto el valor probatorio del estudio de 1997 resulta menoscabado por el hecho de que las respuestas de las personas encuestadas no eran espontáneas, dado que los cuestionarios empleados les indicaban el signo y los productos en cuestión. Este extremo no queda desvirtuado por el argumento de la demandante que afirma, por una parte, que era necesario precisar cuáles eran los productos designados para evitar que el público indicara marcas de alimentos destinados al consumo humano y, por otra, que un sondeo en el que no se menciona la marca de que se trata sólo ofrece resultados útiles en el caso de marcas que gozan de gran notoriedad («berühmte Marken») (véase el apartado 27 anterior). En efecto, habría sido posible indicar a las personas encuestadas los productos de que se trata sin mencionar las marcas VITAKRAFT, o bien mostrarles una lista de marcas diferentes entre las cuales se incluyera, en particular, el signo anterior en cuestión.

40 En estas circunstancias, la Sala de Recurso no incurrió en un error de Derecho al considerar que el estudio de 1997 no bastaba por sí mismo para demostrar que las marcas VITAKRAFT eran conocidas en el mercado. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia no tiene que pronunciarse sobre el argumento adicional invocado por la OAMI y por la interviniente de acuerdo con el cual el valor probatorio del estudio también resulta menoscabado porque cubre un período posterior a la fecha pertinente.

41 Por lo que respecta al estudio de 1992, éste no puede descartarse de entrada basándose en el mero hecho de que se refiere principalmente a la marca VITA y no a

las marcas VITAKRAFT, porque la demandante pretende demostrar que el término «vita» constituye el elemento dominante de las marcas anteriores –en la medida en que el público destinatario asocia inmediatamente el término «vita» y las marcas VITAKRAFT debido al conocimiento que tiene de los dos signos– y porque una de las preguntas del estudio se refiere precisamente a esta posible asociación.

42 Sin embargo, como señaló acertadamente la Sala de Recurso, el valor probatorio del estudio de 1992 queda reducido por el hecho de que fue elaborado casi cuatro años antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca de que se trata. Además, a la par que la Sala de Recurso, debe destacarse que el porcentaje de personas que relacionan directamente el término «vita» y las marcas anteriores no es lo bastante elevado como para demostrar que éstas o siquiera su elemento «vita» gocen de un fuerte carácter distintivo gracias a su notoriedad en el mercado. En efecto, la pregunta que los encuestadores planteaban a los consumidores les inducía a establecer un vínculo económico entre las marcas VITAKRAFT y cualquier signo que incluyera el término «vita», puesto que al consumidor encuestado no podía venirle en mente la eventual presencia de otros elementos junto al término «vita». Incluso en estas circunstancias, sólo el 33 % de las personas encuestadas que poseían un animal de compañía pensaban que todos los signos que incluían el elemento «vita» pertenecían a la misma empresa. Únicamente el 25 % de las personas encuestadas que poseían un animal de compañía asociaban el término «vita» con una marca o con una empresa denominada VITAKRAFT.

43 Asimismo, la Sala de Recurso expuso acertadamente que se había informado a los consumidores de qué productos se trataba (productos para el cuidado de los animales) y de cuáles eran las marcas en cuestión (VITA y VITAKRAFT). Teniendo en cuenta que las preguntas planteadas a los consumidores podían inducirles a dar una respuesta bastante favorable a la demandante, la Sala de Recurso concluyó adecuadamente que el estudio de 1992 no bastaba para demostrar que las marcas anteriores fueran conocidas ni, por tanto, que éstas o su elemento «vita» tuvieran un fuerte carácter distintivo.

44 Por estos motivos, al no haber acreditado la demandante de modo suficiente con arreglo a Derecho que las marcas anteriores gozaban de un fuerte carácter distintivo debido a su notoriedad en el mercado, debe rechazarse por infundada la primera parte del motivo.

Sobre la segunda parte del motivo, basada en una apreciación incorrecta de la similitud existente entre los signos de que se trata

— Alegaciones de las partes

45 En cuanto a la comparación de los signos en cuestión, con carácter preliminar, la demandante niega que el elemento «vita» goce de un carácter distintivo intrínseco reducido, y ello aun suponiendo que sea acertada la apreciación de la Sala de Recurso de que el público destinatario asocia este término con las palabras alemanas «vital» (vital) y «Vitalität» (vitalidad). Por una parte, aunque esta palabra latina, que significa «vida», sea empleada en ocasiones por una minoría de personas que tengan una amplia cultura general para hablar de la «vida de una persona» («Lebenslauf» en alemán), la mayor parte de los consumidores alemanes no conoce este significado. Por otra parte, la demandante sostiene que, en contra de las conclusiones a las que llegó la Sala de Recurso, las palabras alemanas «vital» y «Vitalität» no son descriptivas de los productos designados por las marcas anteriores. Además, la demandante observa que la OAMI había reconocido el carácter distintivo de la palabra «vita» al publicar el 15 de julio de 2002 la solicitud de marca denominativa comunitaria VITA, que contemplaba productos análogos a los designados por las marcas anteriores.

46 Según la demandante, en razón de la notoriedad de que gozan las marcas anteriores entre el público, la palabra «vita» constituye el elemento dominante de éstas.

47 Independientemente de cuanto precede, la demandante impugna la apreciación de la similitud de los signos a nivel visual, conceptual y fonético realizada por la Sala de Recurso.

48 En primer lugar, en lo que atañe a la similitud gráfica, la demandante subraya que el consumidor no llevará a cabo un análisis filológico de la marca. Por el contrario, según la demandante, al ser relativamente reducido su grado de atención al elegir los productos en cuestión, la identidad de la primera parte de los signos VITAKRAFT y VITACOAT y la identidad de las letras «a» y «t» en la segunda parte de éstas podrían llevarle a confundir los signos en cuestión. La demandante puso de manifiesto en la vista el hecho de que el consumidor presta más atención a la parte inicial de un signo denominativo que a su terminación.

49 En segundo lugar, por lo que se refiere a la similitud conceptual, según la demandante, la Sala de Recurso incurrió en un error al estimar que el consumidor no asociará en modo alguno el término inglés «coat» con la alusión hecha a las palabras alemanas «vital» y «Vitalität», y ello con independencia de si conoce o no el significado del término inglés. La demandante sostiene que muchos consumidores alemanes saben que la palabra «coat» significa «Fell» (pelaje) en alemán, de modo que captarán el carácter descriptivo del signo solicitado. Además, el hecho de que el público destinatario comprenda la palabra «coat» no implica que exista una diferencia conceptual, sino que, por el contrario, pone de relieve la similitud existente entre las marcas en conflicto a ese nivel.

50 En la vista, la demandante añadió que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia [sentencias de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, apartado 54; de 22 de junio de 2004, Ruiz-Picasso y otros/OAMI — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Rec. p. II-1739, apartado 56, y de 27 de octubre de 2005, Éditions Albert René/OAMI — Orange (MOBILIX), T-336/03, Rec. p. II-4667,

apartado 80, recurrida en casación *(sub judice)]*, sólo existe una diferencia conceptual que pueda neutralizar en gran medida las similitudes visuales y fonéticas entre los signos de que se trata si el signo en su conjunto tiene un significado claro y determinado. En su opinión, esto no ocurre en el presente asunto, dado que las palabras «vitakraft» y «vitacoat» carecen de un significado concreto tanto en alemán como en inglés.

51 En tercer lugar, en lo tocante a la similitud fonética, por una parte, la demandante alega que ésta no puede quedar neutralizada por una supuesta diferencia conceptual entre los signos, inexistente en el caso de autos. Por otra parte, añade que la afirmación de la Sala de Recurso de que la presencia de las letras «r» y «f» en las marcas anteriores excluye la existencia de una similitud fonética vulnera el principio de acuerdo con el cual la existencia de riesgo de confusión debe apreciarse en función de los elementos de similitud entre los signos, y no de sus diferencias.

52 La OAMI y la interviniente rechazan los argumentos de la demandante.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

53 Según se desprende de una jurisprudencia reiterada, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (véase la sentencia BASS, antes citada, apartado 47, y la jurisprudencia que allí se cita).

54 En lo que se refiere, en primer lugar, al grado de carácter distintivo de la palabra «vita», el público pertinente, constituido por los consumidores alemanes medios que

poseen un animal de compañía, entenderá que la palabra «vita» –que no existe como tal en lengua alemana– hace alusión a palabras como «vital» (vital) y «Vitalität» (vitalidad). A pesar de que una palabra de origen latino sea menos familiar para un consumidor de habla alemana que para un consumidor español, el término «vita» evoca de modo general una cualidad positiva que puede atribuirse a una gran gama de productos o servicios diferentes. En efecto, el término «vita» constituye un prefijo que dota a la palabra que va a continuación –es decir, la palabra alemana «Kraft» (fuerza, potencia)– de una connotación de «vitalidad». Por consiguiente, en el presente asunto el público no lo percibirá como el elemento distintivo y dominante del signo anterior. En consecuencia, debe rechazarse la tesis de la demandante según la cual la palabra «vita» tiene un fuerte carácter distintivo intrínseco. Además, como se desprende de los apartados 33 a 44 de la presente sentencia, ni el hecho de que las marcas anteriores sean conocidas en el mercado ni el vínculo económico que el público destinatario podría establecer entre el titular de éstas y el titular de las marcas VITA hacen que la palabra «vita» sea particularmente distintiva.

55 El hecho de que la solicitud de marca denominativa comunitaria VITA para productos análogos a los contemplados por las marcas anteriores fuera publicada por la OAMI no invalida esta apreciación. En efecto, no se trata de dilucidar si este signo «carece de carácter distintivo» o es «puramente descriptivo», de modo que haya de hacer frente a una denegación de registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) o c), del Reglamento nº 40/94. Se trata simplemente de determinar si la palabra «vita» constituye el elemento dominante de las marcas anteriores.

56 Seguidamente, respecto de la similitud visual, debe destacarse que los signos en cuestión están compuestos por los elementos «vita», por una parte, y «kraft» o «coat», por otra. También tienen en común su primera parte («vita») y la última letra («t») y una letra en medio de la segunda parte («a»). Además, tienen casi idéntica longitud. A pesar de estas similitudes, la diferencia entre las segundas partes de las palabras –es decir, los elementos «kraft» y «coat»– produce una impresión global diferente. Por consiguiente, la Sala de Recurso declaró acertadamente que, en la impresión visual de conjunto, las diferencias prevalecían sobre las similitudes.

57 A nivel fonético, debe destacarse que la palabra «vitakraft» se descompone en tres sílabas («vi», «ta» y «kraft»), con una sucesión de vocales «i-a-a» y una cierta intensidad fonética de las consonantes «r» y «f», siendo en cambio sordas y cortas las consonantes «k» y «t». El acento principal recae en la primera sílaba y la última tiene un acento más ligero. Por el contrario, en lo referente al signo solicitado, ha de observarse que las palabras inglesas son bastante empleadas en publicidad en Alemania, de modo que muchos consumidores pueden conocer al menos las reglas de la pronunciación inglesa. Así, pronunciarán la palabra «coat» en un sonido muy cercano al de «co:t». En cambio, al parecerse la palabra «vita» a las palabras alemanas «vital» y «Vitalität», los consumidores no sustituirán la pronunciación alemana de esta palabra («vi:ta») con la pronunciación inglesa («vaita»). Por tanto, la marca solicitada presenta tres sílabas con una sucesión de vocales es «i-a-o» y, en su segunda parte, sólo las consonantes «c» y «t», recayendo el acento en la primera sílaba. Dada la diferencia de pronunciación entre la tercera sílaba de las palabras «vitakraft» y «vitacoat», procede concluir, al igual que la Sala de Recurso, que los elementos diferenciadores desde el punto de vista fonético son importantes.

58 Finalmente, a nivel conceptual, la Sala de Recurso declaró acertadamente que, en las marcas anteriores, la asociación de las palabras «vita» –vinculada al concepto de vitalidad — y «kraft» — que significa «fuerza, potencia» en alemán– llevaría a los consumidores a asociar el término «vitakraft» con la cualidad de reforzar o restablecer la salud y la vitalidad, a pesar de que esta palabra no exista como tal en alemán. En lo que atañe a la marca solicitada, el término «coat» carece de significado en alemán. Es poco probable que los consumidores comprendan la palabra inglesa «coat». Como mucho, saben que esta palabra significa «abrigo» en inglés. En cualquier caso, aun cuando conocieran todos sus significados, éstos seguirían distinguiéndose claramente del de la palabra «Kraft». Además, el hecho de que los consumidores puedan comprender eventualmente el significado de «coat» no les inducirá a percibir el término «vita» como el elemento dominante de la marca solicitada, ni tampoco de las marcas anteriores. La impresión conceptual global será la de un conjunto en el que el prefijo «vita» dota a la palabra que le sigue –«coat»– de una cierta connotación ligada a la idea de «vitalidad», de modo que ambas palabras forman una unidad, sin que ninguna de las dos pueda ser considerada dominante en relación con la otra.

59 Por consiguiente, procede declarar que existe una escasa similitud en el plano visual, constituida, esencialmente, por la identidad de las cuatro letras iniciales de los dos signos, pero que queda considerablemente reducida en virtud de la diferencia existente entre las segundas partes de los signos en cuestión, es decir, las palabras «kraft» y «coat».

60 Es asimismo escasa la similitud existente a nivel fonético, constituida por la identidad de las dos sílabas iniciales («vi-ta»), pero considerablemente reducida por la diferencia fonética presente entre el término «kraft» (marcada por la presencia de la vocal «a» y de las consonantes «r» y «f») y «coat» (marcada por la presencia de la vocal «o»).

61 Por último, dado que la palabra «Kraft» tiene un significado preciso e inmediatamente perceptible para los consumidores alemanes, mientras que la palabra «coat» no tendrá para ellos ningún significado o será reconocida, como máximo, como una palabra inglesa con un significado diferente, debe declararse que existe una marcada diferencia conceptual entre los signos. Dicha diferencia conceptual es capaz de neutralizar en gran medida las escasas similitudes visuales y fonéticas existentes entre los signos en cuestión (véase, en este sentido, la sentencia BASS, antes citada, apartado 54). La presencia del prefijo «vita» en los signos en conflicto no basta para modificar esta apreciación, puesto que será percibido como un prefijo, de modo que la impresión global producida por los signos está en gran medida determinada, a nivel conceptual, por la segunda parte de éstos.

62 Teniendo en cuenta la diferencia conceptual existente entre los signos en cuestión y los elementos diferenciadores a nivel visual y fonético, procede confirmar la conclusión a la que llegó la Sala de Recurso de que el grado de semejanza de los signos es muy bajo, dado que la diferencia conceptual es capaz de neutralizar en gran medida las similitudes fonéticas y visuales.

Sobre la tercera parte del motivo, relativa a la existencia de riesgo de confusión

— Alegaciones de las partes

63 Según la demandante, la apreciación global del riesgo de confusión realizada por la Sala de Recurso adolece de los siguientes errores.

64 En primer lugar, no tuvo en cuenta el fuerte carácter distintivo de las marcas anteriores derivado de su notoriedad en el mercado. En segundo lugar, subestimó el grado de similitud de los signos en conflicto. En tercer lugar, la Sala de Recurso no concedió suficiente importancia a la identidad de los productos designados por las marcas en cuestión.

65 Por último, la demandante alega que, en casos comparables, los tribunales alemanes han reconocido habitualmente la existencia de un riesgo de confusión, como se desprende de las resoluciones de estos tribunales que acompañan el escrito de demanda.

66 La OAMI y la interviniente refutan estos argumentos. Además, la OAMI sostiene que, puesto que las resoluciones de los tribunales alemanes no fueron presentadas durante el procedimiento sustanciado ante ella, dichos documentos deben ser declarados inadmisibles.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

67 Con carácter preliminar debe considerarse que, como se deriva de los apartados 44 y 62 anteriores, la Sala de Recurso no incurrió en un error al estimar, por una parte, que las marcas anteriores no gozaban de un fuerte carácter distintivo por ser conocidas en el mercado y, por otra, que los signos en cuestión sólo eran remotamente similares.

68 Seguidamente, debe destacarse que la Sala de Recurso tuvo en cuenta que la mayor parte de los productos designados por las marcas en cuestión eran idénticos. Sin embargo, consideró que los signos presentaban suficientes diferencias –especialmente a nivel conceptual– para descartar la existencia de un riesgo de confusión incluso en relación con productos idénticos. El Tribunal de Primera Instancia estima que esta conclusión es correcta, incluso si se tiene en cuenta el escaso grado de atención que se concede a la elección de los productos en cuestión.

69 Por último, en lo que atañe a la jurisprudencia alemana citada por la demandante, debe señalarse, en primer lugar, que las sentencias de los tribunales alemanes han sido invocadas por primera vez ante este Tribunal de Primera Instancia.

70 Según reiterada jurisprudencia, el objeto del recurso de que conoce el Tribunal de Primera Instancia consiste en el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso, con arreglo al artículo 63 del Reglamento nº 40/94. Pues bien, los hechos invocados ante el Tribunal de Primera Instancia sin haber sido alegados anteriormente ante los órganos de la OAMI sólo pueden afectar a la legalidad de dicha resolución si la OAMI hubiese debido tenerlos en cuenta de oficio. A este respecto, del artículo 74, apartado 1, *in fine* –según el cual, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen de la OAMI se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes– se desprende

que el Tribunal de Primera Instancia no debe tomar en consideración, de oficio, hechos que no hayan sido invocados por las partes. Por tanto, dichos hechos no pueden desvirtuar la legalidad de una resolución de la Sala de Recurso [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de julio de 2004, Samar/OAMI — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Rec. p. II-2939, apartado 13].

71 Ello no obstante, debe precisarse sin embargo que no puede impedirse que las partes o el propio Tribunal de Primera Instancia, al interpretar el Derecho comunitario, se inspiren en elementos basados en la jurisprudencia comunitaria, nacional o internacional. La posibilidad de invocar sentencias nacionales no aparece contemplada por la jurisprudencia citada en el apartado 70 anterior, puesto que no se trata de reprochar a la Sala de Recurso que no tuviera en cuenta hechos de una sentencia nacional en concreto, sino que infringiera una disposición del Reglamento nº 40/94 e invocara jurisprudencia en apoyo de este motivo.

72 En el presente asunto, debe subrayarse sin embargo que las resoluciones de los tribunales alemanes invocadas por la demandante no invalidan la resolución impugnada. Por una parte, no pueden cuestionar las apreciaciones fácticas realizadas por la Sala de Recurso ni demostrar que las marcas anteriores fueran conocidas en el mercado o el hecho de que el consumidor alemán asocie el término «vita» con las marcas de la demandante, por las razones expuestas en el apartado 70 anterior. Por otra parte, la demandante no ha esgrimido ningún argumento específicamente jurídico basado en dichas resoluciones que permita inspirarse en ellas en las circunstancias referidas en el apartado 71 anterior.

73 De cuanto precede se deriva que la Sala de Recurso no incurrió en un error en su apreciación global del riesgo de confusión. Por consiguiente, la tercera parte del recurso carece de fundamento. De ello se sigue que procede desestimar el motivo único de la demandante y, en consecuencia, el recurso.

Sobre la petición de la interviniente relativa al registro de la marca solicitada

74 En lo que atañe a la tercera pretensión de la interviniente, 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. 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. [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; de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (Giroform), T-331/99, Rec. p. II-433, apartado 33; de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 12, y de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Rec. p. II-4301, apartado 19].

75 A pesar de que la interviniente pretenda que la OAMI continúe con el procedimiento de registro, ésta es, en última instancia, una medida que comporta la ejecución de la sentencia y que se confunde, en realidad, con la primera pretensión, mediante la cual se solicita que se desestime el recurso. Además, si la interviniente pidiera al Tribunal de Primera Instancia que dirigiese una orden conminatoria a la OAMI para que ésta procediera a registrar la marca solicitada, dicha petición sería inadmisible según la reiterada jurisprudencia citada en el apartado anterior.

Costas

76 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Con arreglo 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. Sin embargo, esta disposición contempla el caso en que se anula la resolución de la Sala de Recurso, incluyendo la parte del fallo relativa a las costas del procedimiento. Por el contrario, cuando no se anula la resolución impugnada, ni siquiera parcialmente, sigue siendo válida la decisión sobre las costas adoptada en el procedimiento sustanciado ante la OAMI, salvo que eventualmente se recurra en casación.

77 De ello se sigue que procede rechazar la solicitud de la interviniente de que se condene a la demandante al pago de las costas de los procedimientos sustanciados ante la División de Oposición y ante la Sala de Recurso. En cuanto a las costas derivadas del procedimiento sustanciado ante el Tribunal de Primera Instancia, al haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla en costas, de conformidad con lo solicitado por la demandada y por la interviniente.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar a la demandante a pagar sus propias costas, las de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) y aquéllas en que haya incurrido la interviniente en el proceso sustanciado ante el Tribunal de Primera Instancia.

Pirrung Meij Pelikánová

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de julio de 2006.

El Secretario

E. Coulon

El Presidente

J. Pirrung