SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 25 de noviembre de 2003 *

En el asunto T-286/02,

Oriental Kitchen, SARL, con domicilio social en Choisy-le-Roi (Francia), representada por M[e] J.-J. Sebag, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los sres. B. Lory, O. Waelbroeck y O. Montalto, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que la parte coadyuvante ante el Tribunal de Primera Instancia es:

Mou Dybfrost A/S, con domicilio social en Esbjerg N (Dinamarca), representada por el Sr. T. Steffensen, abogado,

* Lengua de procedimiento: francés.

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 28 de junio de 2002 (asunto R 114/2001-4) relativa a la oposición del titular de las marcas nacionales MOU al registro del signo KIAP MOU como marca comunitaria,

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

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

Secretario: D. Christensen, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 23 de septiembre de 2003;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 29 de septiembre de 1998, la demandante presentó, 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, una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «OAMI»).

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo KIAP MOU.

3 Los productos para los que se solicitó el registro forman parte de las clases 29 y 30 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, respecto a cada una de estas clases, a la siguiente descripción:

— clase 29: «carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos; aceites y grasas comestibles; conservas de carne, de pescado, aves y caza; encurtidos, salchichas secas; platos preparados (o cocinados) a base de legumbres; platos preparados (o cocinados) a base de carne; platos preparados (o cocinados) a base de pescado»;

— clase 30: «platos preparados (o cocinados) a base de pasta, de pastas alimenticias o de arroz».

4 El 4 de octubre de 1999, dicha solicitud se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 78/99.

5 El 4 de enero de 2000, Mou Dybfrost A/S (en lo sucesivo, «parte coadyuvante») formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94, contra el registro de la marca solicitada, para todos los productos recogidos en la solicitud de marca. En apoyo de la oposición, se invocó el riesgo de confusión, previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. La oposición se basa

en la existencia de diversas marcas nacionales anteriores, de las que la parte coadyuvante es titular, en particular:

— la marca denominativa MOU, registrada en el Reino Unido el 18 de agosto de 1995 con el nº 1524701 para los productos «carne, pescado, aves y caza, extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas de carnes, pescados, frutas y legumbres, mermeladas; productos a base de huevo; productos lácteos; yogur y leche en polvo; aceites y grasas comestibles; conservas de carne y de pescado: sopas, caldos, sopas con carne, guisados; bolas de carne, bolas a base de médula, bolas de legumbres; platos preparados que contienen, total o parcialmente, carne, pescado, ave, caza, legumbres y/o frutas; salchichas y productos a base de salchicha; hamburguesas», todos incluidos en la clase 29;

— la marca denominativa MOU, registrada en el Reino Unido el 18 de agosto de 1995 con el nº 1524702 para los productos «sagú; harinas y preparaciones para consumo hechas de cereales; pan, pastelería y confitería, helados comestibles; sal, mostaza; vinagre; especias, hielo; harina para albóndigas; panecillos tostados; platos preparados [...] [compuestos] total o casi totalmente de pasta, arroz, maíz, harina y/o preparaciones hechas de cereales; salsas, incluidas salsas saladas; panecillos para hamburguesas», todos incluidos en la clase 30.

6 Mediante resolución de 11 de diciembre de 2000 (en lo sucesivo, «resolución de la División de Oposición»), la División de Oposición de la Oficina consideró, basándose en estas dos marcas anteriores registradas en el Reino Unido, que las marcas controvertidas eran similares y que los productos de que se trata eran idénticos o similares y que, por consiguiente, existía un riesgo de confusión entre ellas. Por tanto, estimó la oposición y denegó el registro de la marca solicitada para estos productos.

7 El 26 de enero de 2001, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, en virtud del artículo 59 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución de la División de Oposición.

8 Dicho recurso fue desestimado mediante resolución de la Sala Cuarta de la Oficina de 28 de junio de 2002 (asunto R 114/2001 4; en lo sucesivo, «resolución impugnada»), que fue notificada a la demandante el 5 de agosto de 2002. En esencia, la Sala de Recurso consideró que existía un riesgo de confusión entre las marcas anteriores y la marca solicitada, debido a la identidad de los productos controvertidos y las similitudes gráficas y fonéticas que presentan los signos en conflicto, así como al hecho de que el consumidor medio en el Reino Unido no posee un conocimiento concreto de la lengua laosiana y, en consecuencia, únicamente podía percibir el término «mou» como un término inventado.

Procedimiento y alegaciones de las partes

9 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de septiembre de 2002, la demandante interpuso el presente recurso. La Oficina presentó su escrito de contestación el 3 de marzo de 2003 y la parte coadyuvante presentó el suyo el 4 de marzo de 2003.

10 La vista se celebró el 23 de septiembre de 2003 en ausencia de la demandante, que no compareció ni se excusó.

11 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Modifique la resolución de la División de Oposición.

— Desestime la oposición de la parte coadyuvante.

— Admita la solicitud de registro de la marca KIAP MOU.

— Condene en costas a la parte coadyuvante.

12 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Declare la inadmisibilidad de las pretensiones de la demandante relativas a la modificación de la resolución de la División de Oposición, a la desestimación de la oposición y a la admisión de la solicitud de registro de la marca controvertida.

— Por lo demás, desestime el recurso por infundado.

— Condene en costas a la demandante.

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

— Confirme la resolución impugnada.

— Condene en costas a la demandante.

Sobre la solicitud de anulación de la resolución impugnada

14 La demandante invoca, en esencia, un único motivo, basado en la vulneración del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Alegaciones de las partes

15 La demandante alega que los productos alimenticios, principalmente charcutería, que fabrica y distribuye están destinados exclusivamente a una clientela de origen indochino (vietnamita, laosiano, tailandés y chino). Entre estos productos figura la corteza de cerdo frita, especialidad típica de Indochina, que la demandante comercializa bajo la marca de fantasía KIAP MOU.

16 Según un informe pericial anexo al recurso, en las lenguas laosiana y tailandesa el sustantivo «mou» significa «cerdo», mientras que el adjetivo «kiap» hace referencia al carácter crujiente, de forma que la expresión «kiap mou» puede traducirse como «corteza de cerdo frita y crujiente» o incluso como «corteza de cerdo».

17 La demandante deduce de ello que, para la clientela de que se trata, a saber, las comunidades de origen indochino establecidas en Europa occidental, el signo MOU es puramente descriptivo de un producto que constituye un ingrediente esencial de su alimentación. Alega que dicho signo no puede ser objeto de protección en virtud del Derecho de marcas.

18 Por el contrario, según la demandante, la adhesión del término «kiap» otorga al signo KIAP MOU una originalidad suficiente para permitir el registro como marca comunitaria.

19 La demandante añade que el signo KIAP MOU se distingue suficientemente del signo MOU para permitir la diferenciación de los productos controvertidos.

20 Por consiguiente, la demandante considera que procede anular la resolución impugnada y admitir el registro de la marca controvertida.

21 La Oficina y la parte coadyuvante consideran, en esencia, que la Sala de Recurso resolvió acertadamente, mediante una aplicación exacta de la normativa y la jurisprudencia comunitarias en la materia, que existe un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, y que, por consiguiente, procede desestimar el recurso.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

22 Según el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, debe denegarse el registro 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.Por otra parte, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, se entiende por marcas anteriores las marcas registradas en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.

23 Respecto al riesgo de confusión, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación de los artículos 4, apartado 1, letra b), y 5, apartado 1, letra b), de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), de contenido normativo idéntico, en esencia, al del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, se desprende que dicho riesgo está constituido por el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17).

24 Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22; Canon, citada en el apartado 23 *supra,* apartado 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 23 *supra,* apartado 18, y de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartado 40).

25 Esta apreciación global implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, entre la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias Canon, citada en el apartado 23 *supra,* apartado 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 23 *supra,* apartado 19, y Marca Mode, citada en el apartado 24 supra, apartado 40). La interdependencia entre estos factores se encuentra expresada en el séptimo considerando del Reglamento nº 40/94, según el cual debe interpretarse la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.

26 Por otra parte, la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias SABEL, citada en el apartado 24 *supra,* apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 23 *supra,* apartado 25). A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de los productos considerados es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Además, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de las mismas que conserva en la memoria. Igualmente, procede tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 23 *supra,* apartado 26).

27 En el presente asunto, las dos marcas anteriores fueron registradas en el Reino Unido, que constituye, por tanto, el territorio pertinente a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

28 Por otra parte, tanto los productos cubiertos por las marcas anteriores como los productos recogidos en la solicitud de marca son productos alimenticios de consumo habitual, incluidos en las clases 29 y 30.

29 A este respecto, no puede tomarse en consideración la afirmación de la demandante según la cual únicamente pretende utilizar la marca solicitada para una parte de los productos cubiertos por la solicitud y, más en particular, para la corteza de cerdo frita.

30 Es preciso señalar que, a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la apreciación del riesgo de confusión debe englobar todos los productos designados por la marca.Para que pueda tomarse en consideración, una limitación de la lista de productos o servicios designados en una solicitud de marca comunitaria debe llevarse a cabo según determinadas modalidades concretas, mediante demanda de modificación de la solicitud presentada con arreglo al artículo 44 del Reglamento nº 40/94 y a la regla 13 del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 (DO L 303, p. 1) [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2003, Unilever/OAMI (pastilla ovoide), T-194/01, Rec. p. II-383, apartado 13]. Pues bien, en el presente asunto no se han respetado estas modalidades, pues la demandante no presentó una demanda de modificación de la solicitud con arreglo a estas disposiciones.

31 Tampoco cabe tomar en consideración la alegación de la demandante en virtud de la cual los productos recogidos en la solicitud de marca están destinados exclusivamente a una clientela de origen chino o indochino (vietnamita, laosiano, tailandés) establecida en Europa occidental.

32 En efecto, por una parte, la Oficina señala acertadamente que ninguna precisión en el texto de la solicitud de registro controvertida permite considerar que los productos de que se trata están destinados exclusivamente a tal clientela. Por el contrario, los términos generalesutilizados por la demandante permiten considerar que estos productos se dirigen a la clientela media y habitual de los productos alimenticios designados asimismo por las marcas anteriores. La Oficina señala, sin que la demandante lo haya negado, que estos productos se distribuyen a través de los mismos canales y se venden en los mismos puntos de venta al mismo tipo de consumidores.

33 Por otra parte, la Oficina también señala acertadamente que, sin que el texto de la solicitud controvertida contenga ninguna otra precisión, el mero hecho de que el término «mou» posea un significado en una lengua indochina o que la expresión «kiap mou» remita, en estas mismas lenguas, a una característica de los productos no basta para determinar y definir una categoría concreta de consumidores a la que se dirige la solicitud de marca controvertida.

34 En cualquier caso, esta alegación de la demandante no es pertinente a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en la medida en que, como señalan la Oficina y la oponente, tras hacerlo la Sala de Recurso, la forma en que se describen los productos en la solicitud de marca no excluye la posibilidad de utilizar posteriormente la marca controvertida para un mercado más amplio, a saber, el mercado cubierto por las marcas anteriores.

35 Por tanto, es preciso tener en cuenta, a efectos de la apreciación global del riesgo de confusión, el punto de vista del público destinatario formado por los consumidores finales de los productos alimenticios de consumo habitual en el Reino Unido.

36 A la luz de estas consideraciones, es necesario examinar la comparación entre los productos en cuestión, por una parte, y los signos en conflicto, por otra, que ha llevado a cabo la Sala de Recurso.

37 Por lo que respecta, en primer lugar, a los productos controvertidos, tal como se prevén en la solicitud de marca, por una parte, y en las marcas anteriores, por otra, son innegablemente idénticos o, al menos, similares. Se trata, en efecto, como señala la Oficina, de productos alimenticios de las clases 29 y 30, descritos en términos generales y utilizando, principalmente, los epígrafes de la clasificación de Niza. Además, la demandante no niega esta identidad o similitud como tales. Por lo que respecta a los argumentos de la demandante relativos, por una parte, a una supuesta limitación de la utilización de la marca solicitada únicamente a determinados productos recogidos en la solicitud de marca y, por otra, al supuesto destino exclusivo de dichos productos a la clientela indochina, ya han sido desestimados en los apartados anteriores.

38 En segundo lugar, respecto a los signos en conflicto, debe señalarse que, de forma general, dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público destinatario, existe entre ellas una igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, apartado 30]. Tal como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, son pertinentes los aspectos gráfico, fonético y conceptual. Por otra parte, la apreciación de la similitud entre dos marcas debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias SABEL, citada en el apartado 24 supra, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 23 *supra,* apartado 25).

39 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia considera que, a primera vista, conviene partir del principio en virtud del cual cuando uno de los dos únicos términos que forman una marca denominativa es idéntico, en sus aspectos gráfico y fonético, al único término de una marca denominativa anterior, y cuando estos términos, considerados globalmente o aislados, no poseen, a nivel conceptual, ningún significado para el público considerado, las marcas controvertidas, consideradas cada una globalmente, deben considerarse similares en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

40 En el presente asunto, procede señalar que, en sus aspectos gráfico y fonético, la palabra «mou» es, al mismo tiempo, el único término de las marcas denominativas anteriores y el segundo de los dos términos (siendo el primero la palabra «kiap») que forman la marca denominativa solicitada.

41 Además, a nivel conceptual, tal como se ha señalado con anterioridad, el público destinatario está constituido por los consumidores finales de productos alimenticios de consumo habitual en el Reino Unido. Tal público es, en su granmayoría, anglófono. Pues bien, los términos «mou», «kiap» y «kiap mou» no poseen significado alguno en inglés y no poseen el menor parecido con los términos ingleses de significado equivalente al que dichos términos tienen en laosiano o tailandés. Por otra parte, nada indica, en los documentos que obran en autos ni en las alegaciones de la demandante, que una parte determinante de este público posea conocimientos suficientes de las lenguas laosiana o tailandesa para comprender el significado, en dichas lenguas, de los términos de que se trata.

42 De estas consideraciones se desprende, asimismo, que, desde el punto de vista del público destinatario, y en sentido contrario de lo que sostiene la demandante, el término «mou» no es descriptivo de los productos cubiertos por la marca anterior. Este público lo percibirá como un término inventado e intrínsicamente distintivo.

43 Dado que cabe afirmar lo mismo del término «kiap», procede considerar, como hace la Oficina, que estos términos tienen una vis atractiva equivalente respecto al público destinatario y que, reunidas en la expresión «kiap mou», este público los percibe como igualmente dominantes, sin que el término «mou» pierda su carácter distintivo.

44 En tales circunstancias, la Sala de Recurso estableció acertadamente que los signos que forman las marcas denominativas controvertidas, consideradas cada una globalmente y tomando en consideración, en particular, sus elementos distintivos y dominantes, son similares.

45 Teniendo en cuenta lo anterior, el público destinatario puede pensar que los productos alimenticios cubiertos por la marca denominativa KIAP MOU pueden proceder de la empresa titular de las marcas denominativas anteriores MOU. Por consiguiente, el grado de similitud entre las marcas controvertidas es suficiente para poder considerar que existe un riesgo de confusión entre ellas. Por tanto, procede desestimar el motivo único, basado en la vulneración del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

46 Por consiguiente, debe desestimarse el recurso, sin que sea necesario pronunciarse sobre la admisibilidad de las pretensiones de la demandante relativas a la modificación de la resolución de la División de Oposición, a la desestimación de la oposición y a la admisión del registro de la solicitud de marca controvertida.

Costas

47 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla al pago de las costas sufridas por la Oficina y por la parte coadyuvante, conforme a lo solicitado por éstas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

1) Destimar el recurso.

2) Condenar en costas a la demandante.

Forwood Pirrung Meij

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 25 de noviembre de 2003.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

J. Pirrung