Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)

de 21 de septiembre de 2012 *

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa WESTERN GOLD — Marcas nacionales, internacional y comunitaria denominativas anteriores WESERGOLD, Wesergold y WeserGold — Motivos de denegación relativos — Falta de riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009 — Carácter distintivo de las marcas anteriores»

En el asunto T-278/10,

Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, con domicilio social en Rinteln (Alemania), representada por los Sres. P. Goldenbaum, T. Melchert e I. Rohr, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. R. Pethke, en calidad de agente,

parte demandada,

en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal, es:

Lidl Stiftung & Co. KG, con domicilio social en Neckarsulm (Alemania), representada por los Sres. A. Marx y M. Schaeffer, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 24 de marzo de 2010 (asunto R 770/2009-1) referida a un procedimiento de oposición entre Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG y Lidl Stiftung & Co. KG,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera),

integrado por el Sr. J. Azizi (Ponente), Presidente, y el Sr. S. Frimodt Nielsen y la Sra. M. Kancheva, Jueces;

Secretaria: Sra. C. Heeren, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 21 de junio de 2010;

* Lengua de procedimiento: alemán.

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 12 de noviembre de 2010;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 30 de septiembre de 2010;

celebrada la vista el 27 de junio de 2012;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 23 de agosto de 2006 la coadyuvante, Lidl Stiftung & Co. KG, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo WESTERN GOLD.

3 El registro de la marca se solicitó para productos incluidos en la clase 33 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, que responden a la siguiente descripción: «Bebidas espirituosas, en particular whisky».

4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 3/2007, de 22 de enero de 2007.

5 El 14 de marzo de 2007, la demandante, Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG, formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009), contra el registro de la marca solicitada para los productos señalados en el apartado 3 anterior.

6 La oposición se basaba en las siguientes marcas anteriores:

7 La primera marca anterior invocada era la marca comunitaria denominativa WeserGold, solicitada el 3 de enero de 2003 y registrada el 2 de marzo de 2005 con el número 2.994.739, que designa productos comprendidos en las clases 29, 31 y 32 cuya descripción para cada una de esas clases es la siguiente:

— clase 29: «Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas comestibles, confituras, compotas; productos lácteos, a saber bebidas a base de yogur compuestas principalmente de yogur, pero también de zumos de frutas o de verduras»;

— clase 31: «Frutas frescas»;

— clase 32: «Aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; a saber limonadas, sodas y colas; zumos de frutas, bebidas a base de frutas, zumos de verduras y bebidas a base de verduras; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas».

8 La segunda marca anterior invocada era la marca alemana denominativa WeserGold, solicitada el 26 de noviembre de 2002 y registrada el 27 de febrero de 2003 con el número 30.257.995, que designa productos comprendidos en las clases 29, 31 y 32, cuya descripción para cada una de esas clases es la siguiente:

— clase 29: «Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas comestibles, confituras, coulis; productos lácteos, a saber bebidas a base de yogur compuestas principalmente de yogur, pero también de zumos de frutas o de verduras»;

— clase 31: «Frutas frescas»;

— clase 32: «Aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, a saber limonadas, sodas y colas; zumos de frutas, bebidas a base de frutas, zumos de verduras y bebidas a base de verduras; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas».

9 La tercera marca anterior invocada era la marca internacional denominativa nº 801 149 Wesergold, solicitada el 13 de marzo de 2003, que produce sus efectos en la República Checa, Dinamarca, España, Francia, Italia, Hungría, Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia, Suecia, el Reino Unido y los países del Benelux, que designa productos comprendidos en las clases 29, 31 y 32, cuya descripción para cada una de esas clases es la siguiente:

— clase 29: «Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas comestibles, confituras, coulis; productos lácteos, a saber bebidas a base de yogur compuestas principalmente de yogur, pero también de zumos de frutas o de verduras»;

— clase 31: «Frutas frescas»;

— clase 32: «Aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol, a saber limonadas, sodas y colas; zumos de frutas, bebidas a base de frutas, zumos de verduras y bebidas a base de verduras; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas».

10 La cuarta marca anterior invocada era la marca alemana denominativa WESERGOLD, solicitada el 12 de junio de 1970 y registrada el 16 de febrero de 1973 con el número 902.472, renovada el 13 de junio de 2000, que designa productos comprendidos en la clase 32 cuya descripción es la siguiente: «Sidra, limonadas, aguas minerales, zumos de verduras como bebidas, zumos de frutas».

11 La quinta marca anterior invocada era la marca polaca denominativa WESERGOLD, solicitada el 26 de junio de 1996 y registrada el 11 de mayo de 1999 con el número 161.413, que designa productos comprendidos en la clase 32 cuya descripción es la siguiente: «Aguas minerales y aguas de manantial; aguas de mesa, bebidas no alcohólicas; zumos de frutas, néctares de frutas, siropes de frutas, zumos de verduras, néctares de verduras, bebidas refrescantes, bebidas a base de zumos de frutas, limonadas, bebidas gaseosas, bebidas minerales, té refrigerado, aguas minerales aromatizadas, aguas minerales con adición de zumos de frutas; todas las bebidas mencionadas también como preparaciones dietéticas para fines no medicinales».

12 El motivo invocado en apoyo de la oposición era el previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009].

13 El 11 de junio de 2009 la División de Oposición estimó la oposición y denegó la solicitud de registro de la marca comunitaria. Por razones de economía procedimental la División de Oposición limitó su examen de la oposición a la marca comunitaria denominativa anterior para la que no era exigible prueba de su uso efectivo.

14 El 13 de julio de 2009 la coadyuvante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición, en virtud de los artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009.

15 Mediante resolución de 24 de marzo de 2010 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI estimó el recurso y anuló la resolución de la División de Oposición. Consideró que el público pertinente era el público en general de la Unión Europea. Los productos comprendidos por la marca solicitada, incluidos en la clase 33, a saber «bebidas espirituosas, en particular whisky», no eran semejantes a los productos comprendidos por las marcas anteriores, incluidos en las clases 29 y 31 (véanse los puntos 20 y 21 de la resolución impugnada). Había un grado de similitud bajo entre los productos comprendidos por la marca solicitada, incluidos en la clase 33, y los comprendidos por las marcas anteriores, incluidos en la clase 32 (véanse los puntos 22 a 28 de la resolución impugnada). Los signos en conflicto presentaban un grado medio de similitud en el plano gráfico (véase el punto 33 de la resolución impugnada) y fonético (véase el punto 34 de la resolución impugnada), pero eran conceptualmente diferentes (véanse los puntos 35 a 37 de la resolución impugnada). En lo que atañe al carácter distintivo de las marcas anteriores, la Sala de Recurso estimó en sustancia que era levemente inferior al medio, a causa de la presencia del término «gold» cuyo carácter distintivo es débil (véanse los puntos 38 a 40 de la resolución impugnada). Finalmente, indicó que la ponderación de todas las circunstancias del caso, en el contexto de la apreciación del riesgo de confusión, llevaba a considerar que no existía riesgo de confusión entre los signos en conflicto (véanse los puntos 41 a 47 de la resolución impugnada).

Pretensiones de las partes

16 La demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

17 La OAMI y la coadyuvante solicitan al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

18 En apoyo de su recurso la demandante aduce cuatro motivos, fundados en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del artículo 64, del artículo 75, segunda frase, y subsidiariamente, del artículo 75, primera frase, del Reglamento nº 207/2009. Afirma, en sustancia, que los signos en conflicto son similares gráfica, fonética y conceptualmente, que las marcas anteriores tienen un carácter distintivo intrínseco acrecentado por el uso y que los productos designados por los signos en conflicto son similares. Estima por tanto que existe un riesgo de confusión entre los signos en conflicto por parte del público pertinente.

19 La OAMI y la coadyuvante refutan el fundamento de los motivos alegados por la demandante. Consideran que no hay riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

1. *Observaciones previas*

20 Conviene recordar previamente que, a tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de una marca cuando, por ser idéntica o similar a una 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.

21 Según reiterada jurisprudencia, constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los productos o los servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público pertinente de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto, en particular la interdependencia de la similitud de los signos y la de los productos o de los servicios designados [véanse la sentencia del Tribunal de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 30 a 33, y jurisprudencia citada].

22 A efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que designan. Se trata de requisitos acumulativos [véanse la sentencia del Tribunal de 22 de enero de 2009, Commercy/OAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Rec. p. II-43, apartado 42, y la jurisprudencia citada].

2. *Sobre el público pertinente*

23 La jurisprudencia ha afirmado que, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta al consumidor medio de la categoría de productos considerada, que en principio está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz. Asimismo, debe tomarse en consideración el hecho de que el grado de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios de que se trate [véanse la sentencia del Tribunal de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rec. p. II-449, apartado 42, y la jurisprudencia citada].

24 En el presente asunto, atendiendo a los productos de que se trata, debe confirmarse la definición del público pertinente por la Sala de Recurso, que las partes no discuten, según la cual el público pertinente es el público en general.

25 Toda vez que la resolución impugnada se funda en especial en una marca comunitaria anterior, el público pertinente es el consumidor medio de la Unión.

3. *Sobre la comparación de los productos*

26 Según reiterada jurisprudencia, para apreciar la similitud entre los productos o servicios de que se trate, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre ellos. Tales factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así como su carácter competidor o complementario. También pueden tenerse en cuenta otros factores, como los canales de distribución de los productos de que se trate [véanse la sentencia del Tribunal de 11 de julio de 2007, El Corte Inglés/OAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Rec. p. II-2579, apartado 37, y la jurisprudencia citada].

27 En la resolución impugnada la Sala de Recurso estimó que los productos comprendidos por la marca solicitada, incluidos en la clase 33, eran diferentes de los protegidos por las marcas anteriores, incluidos en las clases 29 y 31 (véanse los puntos 20 y 21 de la resolución impugnada). Además, consideró que los productos designados por la marca solicitada, incluidos en la clase 33, y los comprendidos por las marcas anteriores, incluidos en la clase 32, sólo presentaban un grado de similitud bajo (véase el punto 28 de la resolución impugnada).

28 La demandante impugna la apreciación por la Sala de Recurso de que sólo hay una baja similitud entre los productos designados por la marca solicitada, incluidos en la clase 33, y los comprendidos por las marcas anteriores, incluidos en la clase 32. Estima que hay una similitud normal entre los referidos productos.

29 Así pues, la demandante no impugna la apreciación por la Sala de Recurso de que los productos designados por la marca solicitada, incluidos en la clase 33, son diferentes de los comprendidos por las marcas anteriores, incluidos en las clases 29 y 31, sino que limita su impugnación a la apreciación por esa Sala de la similitud entre los productos incluidos en la clase 33, designados por la marca solicitada, y los incluidos en la clase 32, protegidos por las marcas anteriores.

30 Acerca de esa última comparación, la demandante alega en primer término que la circunstancia de que algunos consumidores presten atención a la distinción entre bebidas alcohólicas y bebidas no alcohólicas no permite excluir la similitud existente por lo demás entre esos productos. Según esa parte, la gran mayoría de los consumidores no diferencian según que la bebida contenga o no alcohol, sino que eligen espontáneamente en función de su apetencia del momento a partir de una selección de bebidas que se les ofrece, en particular, en la carta de un bar o un restaurante. Esa parte se opone a la invocación en este contexto de la sentencia del Tribunal de 18 de junio de 2008, Coca-Cola/OAMI–San Polo (MEZZOPANE) (T-175/06, Rec. p. II-1055), ya que esa sentencia no guardaba relación con las bebidas espirituosas sino con el vino.

31 Es oportuno observar al respecto que la Sala de Recurso estimó fundadamente que la naturaleza misma de los productos difiere, atendiendo a la presencia o ausencia de alcohol en su composición. La presencia o ausencia de alcohol en una bebida se percibe por el público pertinente como una diferencia importante en la naturaleza de la bebida de que se trate. En contra de lo alegado por la demandante, el público en general de la Unión presta atención y distingue entre bebidas que contienen alcohol y bebidas sin alcohol, incluso cuando elige una bebida en función de la apetencia del momento. Por ello, la Sala de Recurso manifestó con razón en la resolución impugnada, con referencia a la sentencia MEZZOPANE (apartado 30 *supra*, apartados 80 a 82), que los consumidores medios efectúan esa distinción al comparar las bebidas espirituosas de la marca solicitada y las bebidas no alcohólicas de las marcas anteriores.

32 En segundo término la demandante afirma que hay una coincidencia considerable entre el destino y la utilización de los productos comprendidos por los signos en conflicto, dado que las bebidas espirituosas se mezclan a menudo con bebidas no alcohólicas. De tal manera, a veces esas bebidas se envasan previamente en forma de mezcla, como en el caso de los «alcopops», o también se beben juntas en forma de cócteles o bebidas largas.

33 Hay que señalar sobre ello que la Sala de Recurso estimó sin incurrir en un error que los productos considerados coincidían en parte en cuanto a su destino y utilización. En efecto, la circunstancia de que las bebidas espirituosas se mezclen a menudo con bebidas no alcohólicas, ya sea en su envasado previo o bien en forma de cócteles y de bebidas largas, no puede desvirtuar el hecho de que las bebidas espirituosas y en especial el whisky también se envasan y se consumen como tales.

34 En tercer término la demandante impugna la apreciación por la Sala de Recurso de que, a causa del proceso de fabricación específico de las bebidas espirituosas, que difiere totalmente del de las bebidas no alcohólicas, el público pertinente no da por supuesto que las bebidas espirituosas y las bebidas no

alcohólicas sean fabricadas por la misma empresa. Considera que esa apreciación no corresponde a la realidad e invoca como apoyo de su argumento ejemplos de productores de zumos de fruta y de aguardientes de frutas, así como sitios Internet.

35 Al respecto, hay que observar ante todo que la demandante presenta por primera vez ante el Tribunal las pruebas antes mencionadas. Ahora bien, el objeto del recurso ante el Tribunal es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI con arreglo al artículo 65 del Reglamento nº 207/2009, por lo que la función del Tribunal no consiste en reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de los documentos presentados por primera vez ante él. Por lo tanto, debe prescindirse del documento mencionado sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria [véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR Y FELICIE), T-346/04, Rec. p. II-4891, apartado 19, y jurisprudencia citada]. Además, la circunstancia de que en algunos casos los productores de aguardientes o de otras bebidas alcohólicas también produzcan bebidas no alcohólicas no desvirtúa la apreciación de que el consumidor medio no da por supuesto que las bebidas espirituosas y las bebidas no alcohólicas procedan de una misma empresa. En efecto, dados los modos de producción completamente diferentes, la Sala de Recurso podía estimar que, en general, el público pertinente no pensaría que las bebidas espirituosas y las bebidas no alcohólicas procedieran de una misma empresa.

36 La demandante también mantiene que la similitud de los productos no depende de que hayan sido fabricados en los mismos lugares de producción sino de que el público pertinente pueda creer que proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas. Ahora bien, en el presente asunto puede deducirse de la diferencia entre el proceso de fabricación de las bebidas espirituosas y el de las bebidas no alcohólicas, invocada por la Sala de Recurso, que el público pertinente no creerá que los dos tipos de productos procedan de una misma empresa o de empresas vinculadas.

37 En cuarto lugar, la demandante impugna la apreciación por la Sala de Recurso de que las bebidas espirituosas son bebidas consumidas por placer mientras que las bebidas no alcohólicas se consumen para aplacar la sed. Según esa parte, numerosas bebidas no alcohólicas no se consumen para aplacar la sed, por su alto contenido de azúcares, sino que se consumen deliberadamente debido a su gusto y por placer.

38 Sobre ello, es oportuno observar que el público pertinente no percibirá las bebidas espirituosas como bebidas destinadas a calmar la sed. Además, aunque sea cierto que numerosas bebidas no alcohólicas con alto contenido de azúcares no calman la sed, el público pertinente las percibirá sin embargo como refrescantes, en particular cuando se sirven frías. En razón de los efectos del consumo de alcohol en la salud y en el rendimiento físico e intelectual, el consumidor medio sólo consumirá las bebidas espirituosas ocasionalmente, por placer y debido a su gusto. Por el contrario, las bebidas no alcohólicas se consumen generalmente para saciar la sed, pese a que el consumidor medio puede elegirlas debido a su gusto. En cualquier caso, la Sala de Recurso estimó válidamente que la presencia o la ausencia de alcohol y la diferencia de gusto entre las bebidas espirituosas y las bebidas no alcohólicas designadas por las marcas anteriores prevalecían sobre el destino y la utilización comunes.

39 En quinto término la demandante afirma que los productos considerados son complementarios, dado que las bebidas espirituosas se consumen de múltiples formas, y en esencia en forma mixta.

40 Se ha de recordar al respecto que se consideran complementarios los productos cuando existe una estrecha conexión entre ellos, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro (véase en ese sentido la sentencia MEZZOPANE, apartado 30 *supra*, apartado 67). Pues bien, no cabe estimar que la compra de una bebida no alcohólica sea indispensable para la compra de una bebida espirituosa, y a la inversa. Hay ciertamente un vínculo entre ambas clases de productos, pero se limita al caso de las bebidas mixtas. Sólo en ese supuesto el comprador de uno de ellos comprará el

otro, y a la inversa. No obstante, como se ha expuesto en el anterior apartado 33, las bebidas espirituosas y las bebidas no alcohólicas se consumirán a menudo como tales, sin previa mezcla de ambas.

41 Atendiendo a todos los argumentos precedentes, la Sala de Recurso estimó sin incurrir en un error de apreciación que las bebidas espirituosas designadas por la marca solicitada y las bebidas no alcohólicas protegidas por las marcas anteriores sólo presentaban un bajo grado de similitud.

42 Esa conclusión no puede desvirtuarse por la invocación por la demandante de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI (asunto R 83/2003-4). Como ha reconocido reiterada jurisprudencia, las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso de la OAMI, en virtud del Reglamento nº 207/2009, sobre el registro de un signo como marca comunitaria resultan del ejercicio de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones referidas debe apreciarse únicamente sobre la base de dicho Reglamento, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de dichas Salas [sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI, C-412/05 P, Rec. p. I-3569, apartado 65, y sentencia ARTHUR ET FELICIE, punto 35 *supra*, apartado 71).

4. *Sobre la comparación de los signos en conflicto*

a) Observaciones previas

43 La apreciación global del riesgo de confusión ha de basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica, 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. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véanse la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, apartado 35, y la jurisprudencia citada).

44 De forma preliminar, es preciso señalar que la circunstancia de que las marcas anteriores, constituidas por el mismo término «wesergold», se escriban tanto en mayúsculas como en minúsculas, a veces con una mayúscula al inicio y a la mitad de ese término, no incide en la comparación de los signos en cuestión. En efecto, como ha afirmado la jurisprudencia, 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. Por consiguiente, la protección derivada del registro de una marca denominativa se refiere a la palabra indicada en la solicitud de registro y no a los aspectos gráficos o estilísticos particulares que esta marca pueda eventualmente adoptar [véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 22 de mayo de 2008, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OAMI (RadioCom), T-254/06, no publicada en la Recopilación, apartado 43, y la jurisprudencia citada].

b) Sobre la comparación gráfica

45 La demandante impugna la apreciación por la Sala de Recurso de que los signos en conflicto presentan un grado de similitud gráfica medio. Alega que el grado de similitud gráfica entre los signos en conflicto es alto ya que la utilización de una mayúscula no constituye un elemento gráfico sino que conduce a una división de la marca denominativa en dos términos. Si no fuera así, el espacio entre dos palabras dentro de una marca denominativa no tendría ningún sentido y las marcas constituidas por dos o más palabras deberían considerarse como marcas de un único término. Subsidiariamente, esa parte afirma que, según ese criterio, tanto la marca solicitada como las marcas anteriores deberían

considerarse como un término único. Por otro lado, estima que las marcas anteriores están manifiestamente compuestas por dos elementos, y que la escritura separada o conjunta no da lugar a una pronunciación diferente. Los signos en conflicto admiten diferentes maneras de pronunciarlos, de las que ninguna es más frecuente que otra y de su escritura no pueden deducirse diferencias gráficas.

46 Sobre ello, atendiendo a la jurisprudencia recogida en el anterior apartado 44, debe confirmarse la apreciación por la Sala de Recurso de que la utilización alternativa de minúsculas y de mayúsculas dentro de una de las marcas anteriores no tiene incidencia alguna en la comparación de los signos ya que las marcas anteriores son marcas denominativas. Así pues, en el plano gráfico no cabe constatar una división de las marcas anteriores en dos términos, como alega la demandante, y se ha de estimar que las marcas anteriores se componen de un término único.

47 La circunstancia de que el término único de las marcas anteriores pueda percibirse como una contracción de los términos «weser» y «gold» no afecta a la apreciación por la Sala de Recurso de que la marca solicitada se percibirá visualmente como comprensiva de dos palabras, mientras que la marca anterior sólo comprende una palabra. Además, como manifiesta la Sala de Recurso, aunque el orden de las demás letras sea idéntico, la marca solicitada se distingue de las marcas anteriores por las letras «t» y «n». Atendiendo a esos factores y al hecho de que los signos en conflicto contienen las secuencias de letras «w» «e» y «s» así como «e» y «r», al igual que el elemento «gold», la Sala de Recurso estimó sin incurrir en un error que los signos en conflicto presentaban un grado de similitud medio en el plano gráfico.

c) Sobre la comparación fonética

48 La demandante impugna la apreciación por la Sala de Recurso de que los signos en conflicto presentan un grado medio de similitud fonética (véase el punto 34 de la resolución impugnada). Afirma que la marca solicitada y las marcas anteriores presentan una alta similitud fonética debida a la identidad del número de sus sílabas, a la identidad de sus últimas sílabas, a la identidad de sus tres primeras letras y a la identidad de los nueve sonidos consecutivos a los que da lugar su pronunciación. En la marca solicitada, la letra «t» se confunde con la letra precedente, la «s», para formar el único sonido [s] y la letra «n» apenas es audible.

49 Es preciso observar al respecto que los signos en conflicto contienen ambos las secuencias de letras «w», «e» y «s» así como «e» y «r» al igual que el término «gold» en el mismo orden. No obstante, a causa de la presencia de las letras «t» y «n» en la marca solicitada WESTERN GOLD, ésta se pronunciará por el público pertinente de manera diferente a las marcas anteriores. En contra de lo alegado por la demandante, las letras «n» y «t» son audibles y llevan consigo diferencias de ritmo y de sonoridad en la pronunciación de esa marca, al menos para una parte del público pertinente, en especial el público en general inglés, español, francés y alemán. De esa forma, la última sílaba de la primera palabra de la marca solicitada, que es la sílaba «stern», se pronunciará y percibirá fonéticamente de manera más larga que la sílaba «ser» de las marcas anteriores. Además, en varias lenguas europeas, en particular en alemán y en italiano, una vocal seguida de dos consonantes se pronuncia con mayor rapidez que si sólo le sigue una consonante. De ello resulta que en la marca solicitada la primera vocal, que es la vocal «e», seguida por las consonantes «s» y «t», tenderá a pronunciarse de manera más corta que en las marcas anteriores. Además, según la lengua del consumidor pertinente, la letra «s» que figura en la marca solicitada se pronuncia o no de igual manera que la letra «s» que figura en las marcas anteriores y se pronuncia [s], a saber, como [s] o [z].

50 Por tanto, la Sala de Recurso estimó sin incurrir en un error que los signos discutidos presentaban un grado medio de similitud fonética.

d) Sobre la comparación conceptual

51 En la resolución impugnada la Sala de Recurso consideró que los signos en conflicto eran diferentes en el plano conceptual (véase el punto 37 de la resolución impugnada).

52 La demandante impugna esa apreciación, alegando que los signos en conflicto son conceptualmente similares. La expresión «western gold» tiene un contenido incierto e indiscernible y permite por tanto múltiples asociaciones, si bien abstractas, que no pueden reforzar su diferencia. El elemento «gold», que figura en ambas marcas, provoca una asociación positiva que puede crear un nexo inconsciente entre las marcas y genera así una aproximación de su sentido.

53 Debe considerarse acerca de ello que el término «western» se comprenderá en el sentido de que designa el punto cardinal «oeste» o un género cinematográfico, ya que los western son un género cinematográfico muy conocido por el público pertinente. Ambos significados de la palabra «western» están además estrechamente unidos ya que el nombre del género cinematográfico deriva del lugar de acción, que se situaba en el oeste de los Estados Unidos de América. Además, la Sala de Recurso puso de relieve, con razón, que muchos consumidores relacionan el whisky y las películas antes mencionadas puesto que con frecuencia algunos de sus protagonistas beben whisky. Por consiguiente, el público pertinente atribuirá uno o varios significados precisos al término «western».

54 El término «weser», como indica fundadamente la Sala de Recurso, será comprendido por el público alemán como una referencia al nombre del río que atraviesa, en particular, la ciudad de Bremen (Alemania). El resto del público europeo pertinente percibirá ese término como un término de fantasía.

55 El término «gold» de las marcas en cuestión será comprendido como una referencia al metal precioso que es el oro y cuyo color es parecido al del whisky. Además, el término «gold» podrá asociarse por el público pertinente a una calidad superior, y comprenderse por esa razón como un elemento promocional. Para la parte anglófona del público pertinente, dentro la cual los consumidores ingleses e irlandeses, la marca solicitada se percibirá como significativa de «el oro del oeste». Sin embargo, la presencia del término «gold», común dentro de los signos en conflicto, no basta para neutralizar las diferencias de significado entre ellos, habida cuenta del diferente significado de los términos «western» y «weser».

56 En consecuencia, la Sala de Recurso estimó sin incurrir en un error que los signos discutidos eran conceptualmente diferentes.

e) Apreciación intermedia

57 En lo que atañe a la comparación de los signos, la Sala de Recurso determinó válidamente que los signos en conflicto son gráfica y fonéticamente similares, y conceptualmente diferentes.

58 Es oportuno recordar sobre ello que, cuando las marcas son fonética y gráficamente similares, son globalmente similares, salvo que haya diferencias conceptuales importantes. Tales diferencias conceptuales pueden neutralizar las similitudes fonéticas y gráficas, siempre que al menos uno de tales signos tenga, desde la perspectiva del público pertinente, un significado claro y determinado, de forma que dicho público pueda captarlo inmediatamente (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI, C-234/06 P, Rec. p. I-7333, apartado 34). Ello es aplicable al presente caso, atendiendo a la diferencia conceptual entre los signos en conflicto. De ello resulta que los signos son globalmente diferentes, no obstante sus similitudes en los planos gráficos y fonéticos.

59 Por tanto, se ha de examinar la apreciación por la Sala de Recurso del carácter distintivo de las marcas anteriores, impugnado por la demandante.

5. *Sobre el carácter distintivo de las marcas anteriores*

a) Sobre el carácter distintivo intrínseco de las marcas anteriores

60 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso estimó que el carácter distintivo de las marcas anteriores era levemente inferior al carácter distintivo medio que les había reconocido la División de Oposición, debido a que el público pertinente percibiría el elemento «gold» como un concepto promocional o como una referencia al color dorado de algunas bebidas (véase el punto 39 de la resolución impugnada).

61 La demandante impugna esa apreciación de la Sala de Recurso, alegando que no todas las bebidas protegidas por las marcas anteriores tienen un color dorado y que dichas marcas, consideradas en conjunto, tenían al menos un carácter distintivo medio, con independencia del carácter distintivo más débil del término «gold».

62 Es oportuno señalar al respecto que, con independencia de que algunas bebidas protegidas por las marcas anteriores no tengan color dorado, el término «gold» es un término promocional comúnmente utilizado para designar la calidad superior de un producto, y por tanto ese término tiene un carácter distintivo débil. Así pues, esa parte de las marcas anteriores debilita su carácter distintivo intrínseco. De la apreciación en conjunto de cada una de las marcas anteriores se deduce que la Sala de Recurso estimó sin incurrir en un error que éstas tenían un carácter distintivo intrínseco levemente inferior a la media.

b) Sobre el carácter distintivo acrecentado por el uso

63 La demandante impugna la apreciación por la Sala de Recurso de que esa parte no había invocado el carácter distintivo acrecentado por el uso de las marcas anteriores. Se remite acerca de ello a su escrito presentado a la División de Oposición el 10 de marzo de 2008 y a su escrito presentado a la Sala de Recurso el 22 de diciembre de 2009 en el que hacía referencia a su escrito de 10 de marzo de 2008. Considera que podía realizar esa remisión ante la Sala de Recurso porque, al haber reconocido la División de Oposición una fuerza distintiva intrínseca normal de las marcas anteriores, la demandante no estaba obligada a reiterar de forma expresa lo expuesto en sus escritos. Mantiene que no creyó necesario remitir documentos relativos al uso de su marca porque podía suponer que el objeto del procedimiento de recurso era la resolución de la División de Oposición, referida únicamente a la marca comunitaria anterior y a la marca solicitada.

64 Hay que recordar al respecto varias circunstancias.

65 A instancia del solicitante de la marca en el procedimiento ante la División de Oposición, se invitó a la demandante, en virtud del artículo 42, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, a presentar la prueba del uso efectivo de sus marcas anteriores registradas desde más de cinco años antes de la fecha de la oposición.

66 En respuesta a esa solicitud la demandante adjuntó a su escrito de 10 de marzo de 2008 pruebas para demostrar el uso efectivo de sus marcas anteriores. En ese escrito manifestó también que «la comercialización de esos productos, vendidos prácticamente en toda la Unión europea y en Suiza [constituía la] prueba no sólo del uso efectivo de la marca en la que sustentaba su oposición sino también de su carácter distintivo acrecentado por el uso». Además, precisó que alegaba que «los productos [eran] parcialmente idénticos y que los términos de las marcas [eran] similares, y que

además las marcas anteriores en las que se apoyaba la oposición, WESERGOLD, [tenían] un carácter distintivo intrínseco normal, muy acrecentado por su uso, por lo que [existía] un riesgo de confusión entre las marcas».

67 En su resolución de 11 de junio de 2009 la División de Oposición estimó las alegaciones de la demandante, señalando que había riesgo de confusión entre los signos en conflicto. La solicitante de la marca, coadyuvante en el presente procedimiento, interpuso un recurso ante la Sala de Recurso contra esa resolución de la División de Oposición. La demandante en el presente asunto intervino en el procedimiento ante la Sala de Recurso para defender su oposición así como la resolución de la División de Oposición.

68 En su escrito de contestación de 22 de diciembre de 2009 ante la Sala de Recurso la demandante se remitió a los documentos presentados en el procedimiento de oposición, entre ellos el escrito de 10 de marzo de 2008.

69 Por último, en la resolución impugnada la Sala de Recurso consideró que «la oponente no [había] invocado un incremento del carácter distintivo de las marcas anteriores derivado de su uso» (véase el punto 40 de la resolución impugnada).

70 Como se deduce de lo antes expuesto, la demandante no adujo expresamente argumentos sobre el carácter distintivo acrecentado por el uso de las marcas anteriores en su defensa ante la Sala de Recurso. La demandante se limitó a remitirse a sus escritos ante la División de Oposición. No obstante, esos escritos contenían una alegación sustentada en pruebas de que las marcas anteriores tenían un carácter distintivo acrecentado por el uso.

71 Pues bien, a tenor del artículo 64, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, examinado el fondo del recurso, la Sala de Recurso debe fallar sobre éste y, al hacerlo, puede «ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada», es decir, en el caso del que conoce, pronunciarse directamente sobre la oposición desestimándola o declarándola fundada, confirmando o revocando de este modo la resolución impugnada. Se deduce de este modo del artículo 64, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 que, como consecuencia del recurso del que conoce, la Sala de Recurso ha de proceder a un nuevo examen completo del fondo de la oposición, tanto por lo que se refiere a los fundamentos de Derecho como a los antecedentes de hecho [sentencias del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, apartado 57; del Tribunal General de 23 de septiembre de 2003, Henkel/OAMI - LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Rec. p. II-3253, apartado 29, y de 14 de diciembre de 2011, Völkl/OAMI – Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, Rec. p. II-8179, apartado 53].

72 Con independencia de que la demandante hizo expresa referencia ante la Sala de Recurso a sus escritos ante la División de Oposición, esa Sala estaba obligada a examinar todos los argumentos expuestos ante la referida División. Por tanto, toda vez que la demandante alegó el carácter distintivo acrecentado por el uso de las marcas anteriores en el procedimiento ante la División de Oposición, la Sala de Recurso no podía considerar que la demandante no había invocado un incremento del carácter distintivo de las marcas anteriores derivado del uso de éstas.

73 De ello resulta que la Sala de Recurso cometió en el presente caso un error en la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009.

74 Los diversos argumentos de la OAMI y de la coadyuvante no desvirtúan esa conclusión.

75 En efecto, en cuanto al argumento de la OAMI de que la demandante sólo había mencionado el carácter distintivo acrecentado por el uso en una proposición subordinada dentro del debate sobre la prueba del uso efectivo de las marcas anteriores, y por tanto fuera de plazo, debe observarse lo siguiente.

76 Del expediente de la OAMI resulta que en un escrito de 8 de enero de 2008 la División de Oposición invitó a la demandante a manifestarse sobre el uso efectivo de la marca anterior polaca registrada con el número 161.413 y de la marca anterior alemana registrada con el número 902.472. En particular, se le instó a exponer su criterio y aportar la prueba de esos usos en un plazo de dos meses a partir de dicho escrito, a saber, hasta el 9 de marzo de 2008. Se puntualizó además que el plazo que se le había concedido para exponer hechos, pruebas u observaciones en apoyo de su oposición [«zur Substantiierung des Widerspruchs»] se prorrogaba también hasta el 9 de marzo de 2008.

77 La demandante respondió a ese escrito con el suyo de 10 de marzo de 2008, enviado por fax el mismo día a la OAMI. Como se expone en el anterior apartado 66, con ese escrito la demandante aportó medios de prueba en apoyo del uso efectivo de sus marcas anteriores y alegó el carácter distintivo acrecentado por su uso.

78 En contra de lo que alega la OAMI ante el Tribunal, de la circunstancia de que la demandante alegara el carácter distintivo acrecentado por el uso de las marcas anteriores en su respuesta a la solicitud de prueba del uso efectivo de ésas no resulta que fuera tardía su argumentación sobre el carácter distintivo acrecentado por el uso efectivo de las referidas marcas. En efecto, en su escrito de 8 de enero de 2008 la División de Oposición autorizó expresamente a la demandante para exponer hechos, pruebas u observaciones en apoyo de su oposición [«zur Substantiierung des Widerspruchs»] hasta el 9 de marzo de 2008.

79 Además, no cabe considerar que el escrito de la demandante de 10 de marzo de 2008 fuera enviado a la OAMI fuera de plazo. En efecto, en aplicación de la Regla 72 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 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1), si un plazo venciese un día en que la OAMI no esté abierta para la recepción de documentos, el plazo se prorrogará hasta el primer día siguiente en que la OAMI esté abierta para la recepción de dicha entrega y se distribuya el correo ordinario. Esa Regla prevé que los días en que la OAMI no esté abierta para la recepción de documentos serán establecidos por el presidente de la OAMI antes de que comience cada año natural. Pues bien, para el año 2008, el presidente de la OAMI adoptó el 17 de diciembre de 2007 la decisión nº EX-07-05 relativa a los días en que la OAMI no estaría abierta para la recepción de documentos y en que el correo ordinario no se distribuiría. En esa decisión se recordaba la decisión nº ADM-95-23 del presidente de la OAMI, de 22 de diciembre de 1995 (DO OAMI 1995, p. 487) en la que se dispuso que la OAMI no estará abierta al público los sábados y domingos. Dado que el 9 de marzo de 2008 era domingo, la presentación del escrito de la demandante el 10 de marzo de 2008 no era tardía. La OAMI lo ha reconocido así en la vista.

80 Además, respecto a la alegación por la OAMI sobre la falta de invocación específica por la demandante del carácter distintivo acrecentado por el uso en el escrito de contestación ante la Sala de Recurso, hay que señalar que esa circunstancia no afecta a la obligación de esa Sala, cuando se pronuncia sobre la oposición, de llevar a cabo un nuevo examen completo del fondo de la oposición, en Derecho y sobre los hechos. En efecto, la amplitud del examen que la Sala de Recurso está obligada a realizar con respecto a la resolución objeto del recurso no queda ciertamente determinada, en principio, por los motivos invocados por la parte que haya interpuesto el recurso (sentencia KLEENCARE, apartado 71 *supra*, apartado 29). Con mayor razón, la amplitud del examen por la Sala de Recurso no está limitada por la falta de precisión de algunos motivos de defensa aducidos ante la misma Sala. Pues bien, por las razones expuestas en los anteriores apartados 76 y siguientes, el examen completo del fondo de la oposición requería el análisis del carácter distintivo acrecentado por el uso de las marcas anteriores.

81 Acerca de la alegación por la coadyuvante y la OAMI de que el argumento de la demandante fundado en el carácter distintivo acrecentado por el uso es infundado y no se sustenta en pruebas adecuadas, se ha de observar que no es esa la motivación expuesta por la Sala de Recurso en la resolución impugnada. Como quiera que, indebidamente, esa Sala no apreció los argumentos y pruebas del

carácter distintivo acrecentado por el uso, no incumbe al Tribunal apreciar esos mismos argumentos y pruebas en relación con la demanda de anulación de la resolución impugnada. En efecto, ante una demanda de anulación, en el ejercicio de su control de legalidad el Tribunal no puede sustituir a la Sala de Recurso efectuando una apreciación de hecho que ésta haya omitido realizar. Pues bien, en el contexto de un recurso de anulación, como en este asunto, si el Tribunal concluye que una resolución de la Sala de Recurso, impugnada en un recurso interpuesto ante él, adolece de una ilegalidad, debe anularla. No puede desestimar el recurso sustituyendo la motivación del órgano competente de la OAMI, que es la autora del acto impugnado, por la suya propia [sentencia del Tribunal de 9 de septiembre de 2010, Axis/OAMI – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T-70/08, Rec. p. II-4645, apartado 29].

82 Por las consideraciones anteriores, se debe concluir que la Sala de Recurso estimó erróneamente que la demandante no había reivindicado un carácter distintivo acrecentado de las marcas anteriores debido a su uso. Este error implica que la Sala de Recurso omitió examinar un factor potencialmente pertinente en la apreciación global de la existencia del riesgo de confusión entre la marca controvertida y las marcas anteriores (véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 7 de febrero de 2012, Dosenbach-Ochsner/OAMI – Sisma (Representación de elefantes en un rectángulo), T-424/10, apartados 55 y siguientes, y la jurisprudencia citada).

83 Conviene recordar que, a tenor del artículo 62, apartado 1, primera frase, del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 64, apartado 1, primera frase, del Reglamento nº 207/2009], examinado el fondo del recurso, la Sala de Recurso fallará sobre éste. Esa obligación de examen del recurso incluye considerar el carácter distintivo adquirido por el uso cuando se alega este argumento. No cabe excluir que el examen del fundamento de los argumentos y medios de prueba presentados por la demandante en el procedimiento ante la OAMI sobre el carácter distintivo adquirido por el uso hubiera llevado a la Sala de Recurso a adoptar una resolución de contenido diferente al de la resolución impugnada. Por consiguiente, al omitir llevar a cabo ese examen la Sala de Recurso incurrió en un quebrantamiento sustancial de forma que debe llevar a la anulación del acto impugnado [véase en ese sentido la sentencia del Tribunal de 10 de junio de 2008, Gabel Industria Tessile/OAMI – Creaciones Garel (GABEL), T-85/07, Rec. p. II-823, apartado 20].

84 Por consiguiente, debe acogerse el primer motivo de la demandante y anular por ello la resolución impugnada, sin que sea preciso pronunciarse sobre los otros motivos aducidos por la demandante.

Costas

85 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

86 La OAMI y la parte coadyuvante han perdido el proceso. Por consiguiente, por un lado, procede condenar a la OAMI a soportar, además de sus propias costas, las de la demandante, conforme a lo solicitado por ésta. Por otro lado, procede condenar a la parte coadyuvante a soportar sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)

decide:

1) Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 24 de marzo de 2010 (asunto R 770/2009-1).

2) LA OAMI soportará, además de sus propias costas, las de Wesergold Getränkeindustrie GmbH & Co. KG.

3) Lidl Stiftung & Co. KG soportará sus propias costas.

Azizi Frimodt Nielsen Kancheva

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de septiembre de 2012.

Firmas

Índice

Antecedentes del litigio 2

Pretensiones de las partes 4

Fundamentos de Derecho 4

1. Observaciones previas 5

2. Sobre el público pertinente 5

3. Sobre la comparación de los productos 5

4. Sobre la comparación de los signos en conflicto 8

a) Observaciones previas 8

b) Sobre la comparación gráfica 8

c) Sobre la comparación fonética 9

d) Sobre la comparación conceptual 10

e) Apreciación intermedia 10

5. Sobre el carácter distintivo de las marcas anteriores 11

a) Sobre el carácter distintivo intrínseco de las marcas anteriores 11

b) Sobre el carácter distintivo acrecentado por el uso 11

Costas 14