Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

de 11 de diciembre de 2014*

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa Master — Marcas comunitarias figurativas anteriores Coca-Cola y marca nacional figurativa anterior C — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 207/2009 — Similitud entre los signos — Elementos de prueba relativos al uso comercial de la marca solicitada»

En el asunto T-480/12,

The Coca-Cola Company, con domicilio social en Atlanta, Georgia (Estados Unidos), representada por los Sres. S. Malynicz, Barrister, y D. Stone y la Sra. L. Ritchie, Solicitors, y el Sr. S. Baran, Barrister,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, 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 coadyuvante ante el Tribunal, es:

Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), con domicilio social en Damasco (Siria), representada por la Sra. A.-I. Malami, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 29 de agosto de 2012 (asunto R 2156/2011-2) relativa a un procedimiento de oposición entre The Coca-Cola Company y Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico),

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),

integrado por el Sr. D. Gratsias, Presidente, y la Sra. M. Kancheva (Ponente) y el Sr. C. Wetter, Jueces;

Secretario: Sra. J. Weychert, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 5 de noviembre de 2012;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 22 de febrero de 2013;

* Lengua de procedimiento: inglés.

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 7 de marzo de 2013;

celebrada la vista el 9 de julio de 2014;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 10 de mayo de 2010, la parte coadyuvante, Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al 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 figurativo siguiente:



3 Tras la limitación realizada durante el procedimiento ante la OAMI, los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 29, 30 y 32 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 corresponden a la siguiente descripción:

— clase 29: «Yogur. Carne, pescado, carne de aves y caza, extractos de carne. Frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas. Gelatina, mermeladas, frutas en conserva. Huevos. En conserva y encurtidos. Ensaladas en vinagre. Patatas fritas»;

— clase 30: «Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, confitería, dulces, helados, miel, sirope de melaza, masa, harina, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, pimienta, salsas (condimentos), especias, específicamente excepto pastelería y productos de bollería. Hielo. Chocolate. Goma de mascar. Todo tipo de aperitivos hechos con maíz y trigo, específicamente excepto pastelería y productos de bollería»;

— clase 32: «Agua mineral y natural, bebidas de cebada, cervezas sin alcohol, aguas gaseosas sin alcohol de todo tipo y sabores, en particular con sabor (a cola, piña, mango, naranja, limón, sin sabor, manzanas, cóctel de frutas, tropical, bebidas energéticas, fresa, frutas, limonada, granada), y todo tipo de bebidas de zumos de frutas naturales y sin alcohol (manzanas, limón, naranja, cóctel de frutas, granada, piña, mango), y concentrados de zumo sin alcohol y concentrados para hacer zumos sin alcohol de todo tipo, polvos y refrescos para hacer sirope sin alcohol.»

4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 128/2010, de 14 de julio de 2010.

5 El 14 de octubre de 2010, la demandante, The Coca-Cola Company, presentó oposición, en virtud del artículo 41 del Reglamento nº 207/2009, contra el registro de la marca solicitada para los productos enumerados en el apartado 3 anterior.

6 La oposición se basaba, en primer lugar, en cuatro marcas comunitarias figurativas anteriores Coca-Cola, reproducidas a continuación:

			
Marca nº 8792475	Marca nº 3021086	Marca nº 2117828	Marca nº 2107118

7 Estas cuatro marcas comunitarias figurativas anteriores designaban, en particular, los productos y servicios incluidos, respectivamente, para la primera, en las clases 30, 32 y 33, para la segunda, en la clase 32, para la tercera, en las clases 32 y 43 y, para la cuarta, en las clases 32 y 33, y corresponden a la descripción siguiente:

— marca comunitaria nº 8792475:

— clase 30: «Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo»;

— clase 32: «Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas»;

— clase 33: «Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)»;

— marca comunitaria nº 3021086:

— clase 32: «Bebidas, a saber, aguas potables, aguas aromatizadas, aguas minerales y gaseosas; y otras bebidas no alcohólicas, a saber, bebidas sin alcohol, bebidas energéticas y bebidas para deportistas; bebidas y zumos de frutas; siropes, concentrados y polvos para hacer bebidas, a saber, aguas aromatizadas, aguas minerales y gaseosas, bebidas refrescantes, bebidas energéticas, bebidas para deportistas, bebidas y zumos de frutas»;

— marca comunitaria nº 2117828:

— clase 32: «Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas»;

— clase 43: «Restauración (alimentación y bebidas) de huéspedes; alojamiento temporal»;

— marca comunitaria nº 2107118:

— clase 32: «Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas»;

— clase 33: «Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).»

8 La oposición se basaba, en segundo lugar, en la marca del Reino Unido figurativa anterior C, reproducida a continuación:



Marca nº 2428468

9 Esta marca del Reino Unido figurativa anterior designaba, en particular, los productos incluidos en la clase 32 que corresponden a la descripción siguiente: «Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas».

10 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los previstos en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 y en el artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento.

11 El 26 de septiembre de 2011, la División de Oposición desestimó la oposición en su totalidad.

12 El 17 de octubre de 2011, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009.

13 Mediante resolución de 29 de agosto de 2012 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso.

14 Por una parte, por lo que respecta al motivo de oposición basado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, la Sala de Recurso definió, en primer término, al consumidor pertinente como un miembro ordinario del público en general de la Unión Europea. En segundo término,

observó que la parte coadyuvante no rebatía la conclusión provisional de la División de Oposición de que los productos designados por las marcas en conflicto eran idénticos. En tercer término, estimó que parecía, en principio, que los signos en conflicto no eran similares en absoluto, debido a que los elementos denominativos «coca-cola» y «master» de los signos en conflicto, más distintivos que sus elementos figurativos, no tenían prácticamente nada en común al margen del «rabo» que prolongaba la letra «c» y la letra «m» en dichos signos. Desestimó también la alegación de la demandante de que la similitud de los signos, en el caso de autos, no dependía de coincidencias percibidas entre los elementos denominativos, sino del modo especial y distintivo en que se representaban esos elementos denominativos, en el mismo tipo de caracteres denominado «escritura spenceriana», debido a que tal carácter distintivo concreto debía tenerse en cuenta en la apreciación del riesgo de confusión y no en la apreciación de la similitud de los signos en conflicto.

15 En cuarto término, la Sala de Recurso concluyó que no existía riesgo de confusión entre los signos en conflicto por los siguientes motivos. En primer lugar, puso de manifiesto que la demandante, aunque titular de una serie de marcas Coca-Cola muy renombradas y notorias, cuya notoriedad estaba vinculada a su representación en escritura spenceriana, no era, sin embargo, dueña de esta escritura de innegable elegancia, que cualquiera podía usar libremente. A continuación, consideró que, aunque los productos, en el caso de autos, fuesen idénticos y las marcas anteriores, sin lugar a dudas, notoriamente conocidas, era difícil ver por qué un consumidor iba a confundir la palabra «master», asociada a una palabra árabe, con las marcas anteriores que incluyen los términos «coca-cola», sin ningún punto de coincidencia desde el punto de vista textual. A su juicio, no había nada tangible en los signos anteriores que se reprodujera en el signo solicitado, al margen del elemento del «rabo» que partía de la base de las letras «c» y «m», respectivamente. No obstante, añadió, este elemento por sí solo, separado del contexto principal de Coca-Cola, no bastaba para generar un grado de similitud entre los signos, ya que los elementos de prueba no demuestran que los consumidores se concentrasen en ese detalle cuando estaba separado de dicho contexto. Además, estimó que la escritura spenceriana no era muy fantasiosa, pese a sus rabos, curvas y demás florituras ni presentaba un carácter tan distintivo que su aparición en otras marcas distintas de las de la demandante hiciese sospechar que esas marcas tuviesen el mismo origen comercial. Por último, desestimó la alegación de la demandante de que, en la práctica, la parte coadyuvante suministraba productos con etiquetas que imitan a las que figuran en los productos de la primera, por considerar que la cuestión pertinente en el caso de autos era saber si la marca, tal como se solicitaba, presentaba una similitud que pudiera inducir a confusión con las marcas anteriores, tal como estaban registradas, ya que, en la práctica, para tal apreciación parece irrelevante el modo en que se pudieran usar las marcas.

16 Por otra parte, por lo que respecta al motivo de oposición basado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, la Sala de Recurso consideró, en primer término, que no se cumplía el primer requisito exigido para aplicar dicho motivo, a saber, la existencia de un vínculo entre la marca solicitada y la marca anterior, ya que, al analizar el motivo de oposición basado en el riesgo de confusión, las marcas no fueron consideradas similares (véanse los apartados 14 y 15 anteriores). A este respecto, recordó que, con independencia del grado de notoriedad de las marcas anteriores, las infracciones a que se refiere este motivo eran consecuencia de cierto grado de similitud entre la marca solicitada y la marca anterior, a causa de la cual el público relevante las relacionaba, es decir, establecía un vínculo entre ambas. A juicio de la Sala, no ocurría así en el caso de autos, al no existir similitud entre las marcas en conflicto.

17 En segundo término, la Sala de Recurso desestimó la alegación de la demandante, basándose en elementos de prueba, de que la parte coadyuvante comercializaba bebidas no alcohólicas que llevan la marca Master junto con otros elementos, de tal modo que la impresión global dimanante del producto envasado se parecía a la que dimanaba de un producto Coca-Cola típico, y había adoptado deliberadamente la misma presentación, imagen, estilización, tipo de caracteres y envase que los adoptados por la primera. A este respecto, consideró que de confirmarse tales hechos, la demandante podría alegar razonablemente que la parte coadyuvante tenía intención de aprovecharse

indebidamente de la notoriedad de las marcas anteriores, aunque, sin embargo, no podría hacerlo en el contexto del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, que debía tener en cuenta únicamente la marca cuyo registro había solicitado la parte coadyuvante.

Pretensiones de las partes

18 La demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI y a la parte coadyuvante.

19 La OAMI y la parte coadyuvante solicitan al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

20 En apoyo de su recurso, la demandante plantea, en esencia, un único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, que se articula en dos partes. En la primera parte, imputa a la OAMI haber amalgamado la apreciación de la similitud de las marcas en conflicto con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento con la apreciación de la existencia de un vínculo entre dichas marcas con arreglo al artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento. En la segunda parte, reprocha a la OAMI no haber considerado los elementos de prueba relativos al uso comercial de la marca solicitada pertinentes para demostrar la intención de la coadyuvante de aprovecharse de la notoriedad de las marcas anteriores.

21 No obstante, la demandante indica expresamente que no rebate la conclusión de la Sala de Recurso de que no existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009.

22 Procede observar también que las partes no refutan las apreciaciones de la Sala de Recurso relativas al público pertinente ni a la identidad de los productos que llevan las marcas en conflicto. Así pues, consta que la marca solicitada, al igual que las marcas anteriores, designa, en particular, las bebidas sin alcohol comprendidas en la clase 32, incluidas las colas (véase el aparatado 3 anterior).

Sobre la primera parte

23 En la primera parte del único motivo, la demandante aduce que la Sala de Recurso amalgamó equivocadamente la cuestión de la similitud de las marcas en conflicto con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 y la cuestión del vínculo entre dichas marcas con arreglo al artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento. Esta parte se divide, en esencia, en dos alegaciones, la primera basada en que la existencia de una similitud entre las marcas en conflicto constituye un factor para apreciar la existencia de vínculo entre dichas marcas en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, y no un requisito de aplicación de dicha disposición, y la segunda basada en la existencia de cierto grado de similitud entre esas marcas.

24 Con carácter preliminar, hay que recordar que, a tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, «además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca

anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos».

25 Del tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 se desprende que su aplicación está sujeta a los siguientes requisitos: en primer lugar, la identidad o similitud de las marcas en conflicto; en segundo lugar, la existencia de una notoriedad de la marca anterior invocada en oposición; en tercer lugar, la existencia de un riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o sea perjudicial para los mismos. Estos requisitos son acumulativos y la falta de uno de ellos basta para que dicha disposición no resulte aplicable [véanse, en este sentido, las sentencias de 25 de mayo de 2005, Spa Monopole/OAMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Rec, EU:T:2005:179, apartado 30; de 22 de marzo de 2007, Sigla/OAMI — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Rec, EU:T:2007:93, apartado 34, y de 29 de marzo de 2012, You-Q/OAMI — Apple Corps (BEATLE), T-369/10, EU:T:2012:177, apartado 25].

26 Según jurisprudencia reiterada, las diversas infracciones a que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca anterior y la marca cuyo registro se solicita, en virtud del cual el público relevante relaciona ambas marcas, es decir, establece un vínculo entre ambas, aun cuando no las confunda necesariamente. Así pues, la existencia de un vínculo entre la marca cuyo registro se solicita y la marca notoria anterior, que debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, es un requisito esencial para la aplicación de esta disposición [sentencias SPA-FINDERS, apartado 25 *supra*, EU:T:2005:179, apartado 41; de 10 de mayo de 2007, Antartica/OAMI — Nasdaq Stock Market (nasdaq), T-47/06, Rec, EU:T:2007:131, apartado 53, y BEATLE, apartado 25 *supra*, EU:T:2012:177, apartado 46; véanse, también, por analogía, las sentencias de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/10, Rec, EU:C:2003:582, apartados 29, 30 y 38, y de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, Rec, EU:C:2008:655, apartados 30, 41, 57, 58 y 66].

27 Entre tales factores cabe citar, en primer lugar, el grado de similitud entre los signos en conflicto, en segundo lugar, la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente los signos en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante, en tercer lugar, la intensidad del renombre de la marca anterior, en cuarto lugar, la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso y, en quinto lugar, la existencia de un riesgo de confusión por parte del público (sentencias Intel Corporation, apartado 26 *supra*, EU:C.2008:655, apartado 42, y BEATLE, apartado 25 *supra*, EU:T:2012:177, apartado 47).

28 Procede analizar las dos alegaciones formuladas por la demandante en apoyo de la primera parte de su único motivo a la luz de estas consideraciones preliminares.

29 Mediante la primera alegación, la demandante aduce, en esencia, que la Sala de Recurso cometió un error al deducir que no existe vínculo entre las marcas en conflicto, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, sólo de que no existe similitud entre dichas marcas, según declaró al apreciar que no existe riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, y vulnerar de este modo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a tenor de la cual la existencia de tal vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso. Estima que la Sala de Recurso, en su apreciación del artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento, no debería haber tomado un «atajo» basándose sólo en sus

conclusiones relativas a la similitud entre los signos, sino que debería haber señalado, aplicando los criterios jurisprudenciales, que la mayoría de ellos llevaba a concluir que el público establece un vínculo entre las marcas en conflicto.

30 La OAMI y la parte coadyuvante replican que la existencia de una similitud entre las marcas en conflicto constituye un requisito de aplicación común al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 y al artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento, que debe apreciarse del mismo modo para ambas disposiciones. Sostienen que, al haber declarado la Sala de Recurso, en el caso de autos, que dichas marcas no eran similares, sino distintas, concluyó justificadamente que el artículo 8, apartado 5, de ese Reglamento no era aplicable, sin analizar los demás factores jurisprudenciales.

31 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la existencia de una similitud entre la marca anterior y la marca controvertida constituye un requisito de aplicación común al apartado 1, letra b), y al apartado 5 del artículo 8 del Reglamento nº 207/2009. Este requisito de similitud entre las marcas en conflicto presupone, tanto en el marco del apartado 1, letra b), como en el del apartado 5 de dicho artículo, la existencia, en particular, de elementos de similitud gráfica, fonética o conceptual (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de marzo de 2011, Ferrero/OAMI, C-552/09 P, Rec, EU:C:2011:177, apartados 51 y 52).

32 Ciertamente, el grado de similitud exigido en el marco de cada una de esas disposiciones es diferente. En efecto, mientras que la aplicación de la protección establecida por el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 está supeditada a la comprobación de un grado de similitud tal entre las marcas en conflicto que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambas, en cambio, para la protección conferida por el apartado 5 de este artículo ese riesgo de confusión no se exige. Por tanto, las infracciones de ese apartado 5 pueden ser la consecuencia de un menor grado de similitud entre las marcas anterior y solicitada, siempre que éste sea suficiente para que el público pertinente relacione ambas marcas, es decir, establezca un vínculo entre ellas (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartado 26 *supra*, EU:C:2003:582, apartados 27, 29 y 31, e Intel Corporation, apartado 26 *supra*, EU:C:2008:655, apartados 57, 58 y 66). En cambio, ni del tenor de dichas disposiciones ni de la jurisprudencia se desprende que la similitud entre las marcas en conflicto deba apreciarse de modo distinto según se efectúe respecto de una disposición o de la otra (sentencia Ferrero/OAMI, apartado 31 *supra*, EU:C:2011:177, apartados 53 y 54).

33 Si bien es cierto que la apreciación global de la existencia de un vínculo entre la marca anterior y la marca controvertida en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 implica una cierta interdependencia de los factores tomados en consideración, de manera que un escaso grado de similitud entre las marcas puede ser compensado por un acusado carácter distintivo de la marca anterior, no es menos cierto que, cuando no existe similitud alguna entre la marca anterior y la marca controvertida, la notoriedad o el renombre de la marca anterior o bien la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trata no bastan para apreciar un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto ni un vínculo entre ellas en el ánimo del público pertinente. En efecto, como se ha indicado en el apartado 31 anterior, la identidad o la similitud de las marcas en conflicto es un requisito necesario para la aplicación, tanto del apartado 1, letra b), como del apartado 5 del artículo 8 del Reglamento nº 207/2009. Por consiguiente, tales disposiciones son manifiestamente inaplicables cuando el Tribunal descarta toda similitud entre las marcas en conflicto (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de septiembre de 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OAMI, C-254/09 P, Rec, EU:C:2010:488, apartado 68). Únicamente en caso de que las marcas en conflicto presenten una cierta similitud, aun cuando sea escasa, debe dicho órgano jurisdiccional proceder a una apreciación global con el fin de determinar si, pese al escaso grado de similitud entre ellas, existe, por la presencia de otros factores pertinentes como la notoriedad o el renombre de la marca anterior, un riesgo de confusión o un vínculo entre dichas marcas en el ánimo del público pertinente (sentencia Ferrero/OAMI, apartado 31 *supra*, EU:C:2011:177, apartados 65 y 66).

34 De esta jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende con claridad que la existencia de una identidad o una similitud, aun cuando sea escasa, entre las marcas en conflicto constituye un requisito al que se supedita la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 y no un mero factor para apreciar la existencia de un vínculo entre dichas marcas con arreglo a dicha disposición. Por lo demás, esta conclusión dimana directamente de la fórmula siguiente, empleada en dicho artículo: «cuando [la marca solicitada] sea idéntica o similar a la marca anterior».

35 Por consiguiente, el Tribunal señala que, aunque es correcto que el grado de similitud entre los signos en conflicto figure entre los factores pertinentes para apreciar globalmente la existencia de un vínculo entre los signos en conflicto con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 (véase el apartado 27 anterior), no es menos cierto que la propia existencia de una similitud entre dichos signos, cualquiera que sea el grado, constituye un requisito para aplicar dicho artículo. Por consiguiente, este artículo sólo puede aplicarse en presencia de tal similitud, aun cuando sea escasa, siempre que sea conforme con la jurisprudencia citada en el apartado 33 anterior.

36 Así pues, la Sala de Recurso consideró justificadamente que, aunque las marcas en conflicto no eran similares, sino distintas, podía concluir directamente que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 no era aplicable, sin analizar los factores jurisprudenciales pertinentes para acreditar la existencia de un vínculo entre dichas marcas con arreglo a dicha disposición.

37 En consecuencia, debe desestimarse la primera alegación.

38 Mediante la segunda alegación, la demandante sostiene, en esencia, que la Sala de Recurso cometió un error al concluir que no existe similitud entre los signos en conflicto, pese a que ella misma había admitido la existencia, cuando menos, de cierto grado de similitud entre ellos en relación con el «rabo» similar de las letras «c» y «m», y a que, por otra parte, ambos signos utilizasen una caligrafía spenceriana similar. En particular, considera que la Sala de Recurso, al afirmar, en el apartado 29 de la resolución impugnada, que «este elemento por sí solo [es decir, la caligrafía spenceriana], separado del contexto de "Coca-Cola" no basta[ba] para crear un grado de similitud entre los signos», separó erróneamente la caligrafía spenceriana de los términos «coca-cola» o «master» más que apreciar globalmente las representaciones de las marcas.

39 La OAMI y la parte coadyuvante invocan que no existe vínculo entre la marca solicitada y las marcas anteriores ni globalmente similitud entre los signos en conflicto, de modo que estiman que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 no es aplicable. En efecto, consideran que las diferencias entre los elementos denominativos «coca-cola» y «master», incluso la escritura árabe en la marca solicitada, influyen claramente más en la percepción de los consumidores pertinentes que los elementos de semejanza entre dichos signos, en particular, su «rabo». En concreto, tras indicar que en el apartado 29 de la resolución impugnada «este elemento» designa «por sí solo» el «rabo» y no «la escritura spenceriana», la OAMI alega que la Sala de Recurso no pretendió separar dicho «rabo» del contexto «Coca-Cola» en las marcas anteriores, sino que puso de relieve que el único elemento tangible de las marcas anteriores que se reprodujo en la marca solicitada era precisamente ese «rabo».

40 Según jurisprudencia reiterada, 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, a saber, los aspectos gráficos, fonéticos y conceptuales [véanse, en este sentido, las sentencias de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec, EU:T:2002:261, apartado 30; de 31 de enero de 2012, Spar/OAMI — Spa Group Europe (SPA GROUP), T-378/09, EU:T:2012:34, apartado 27, y de 31 de enero de 2013, K2 Sports Europe/OAMI — Karhu Sport Iberica (SPORT), T-54/12, EU:T:2013:50, apartado 22 y jurisprudencia citada].

41 La apreciación global para determinar la existencia de vínculo entre las marcas en cuestión, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, debe basarse 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 vínculo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar [véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de mayo de 2007, La Perla/OAMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, Rec, EU:T:2007:142, apartado 35, y de 9 de marzo de 2012, Ella Valley Vineyards/OAMI — HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, apartado 38; véase, también, por analogía, la sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, apartado 35].

42 En el caso de autos, hay que considerar, con carácter preliminar y contrariamente a lo que alega la demandante, que la Sala de Recurso, en su apreciación, tuvo en cuenta las marcas nº 3021086 y nº 2107118, pero lo hizo implícitamente en la familia homogénea de las cuatro marcas comunitarias figurativas anteriores que incluyen el elemento «coca-cola» en escritura spenceriana (véase el apartado 6 anterior), concentrándose, dentro de estas cuatro marcas, en la que le parecía la más próxima a la marca solicitada, a saber, la marca nº 2117828. En cualquier caso, la referencia a la marca nº 2107118, visualmente más próxima según la demandante, no hubiese podido modificar sustancialmente la apreciación de la Sala de Recurso.

43 Procede señalar también que la demandante no rebate las apreciaciones de las instancias de la OAMI de que los signos en conflicto son fonética y conceptualmente distintos y, en la vista, confirmó que el objeto del litigio era únicamente la similitud visual de dichos signos.

44 Por consiguiente, el control de legalidad de la resolución impugnada ha de concentrarse en el examen, en primer lugar, de la comparación visual entre los signos en conflicto, en segundo lugar, de la apreciación global de la similitud entre ellos, teniendo en cuenta sus diferencias fonéticas y conceptuales y, en tercer y último lugar, de las consecuencias de dicha apreciación para la aplicación, en el caso de autos, del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009.

45 En primer lugar, por lo que respecta a la comparación visual entre los signos en conflicto, puede admitirse la apreciación efectuada en el apartado 20 de la resolución impugnada de que los signos anteriores se componen de los términos estilizados «coca-cola» o de la letra estilizada «c» y el signo solicitado se compone de la palabra estilizada «master», que presenta un término árabe encima. Sobre este particular, debe precisarse, no obstante, que este elemento en árabe reviste, en la marca solicitada, una importancia secundaria en relación con el elemento dominante «master» [véase, en este sentido, la sentencia de 18 de abril de 2007, House of Donuts/OAMI — Panrico (House of donuts), T-333/04 y T-334/04, Rec, EU:T:2007:105, apartado 32], dada su ininteligibilidad para el consumidor pertinente, miembro ordinario del público en general de la Unión Europea (véase el apartado 14 anterior).

46 Ha de observarse, como hicieron la OAMI y la parte coadyuvante, que los signos en conflicto presentan diferencias visuales manifiestas relacionadas con el número y con la parte inicial de los elementos denominativos, con que ninguna letra común ocupe en ellos la misma posición y, en menor medida, con la forma de los elementos figurativos.

47 No obstante, debe señalarse que los signos en conflicto presentan también elementos de semejanza visual.

48 En primer término, como puso de manifiesto la Sala de Recurso en el apartado 20 de la resolución impugnada tras declarar, acertadamente, que no existe coincidencia textual entre los elementos denominativos «coca-cola» o «c» y «master», consta que todos los signos en conflicto presentan un «rabo» que prolonga sus letras iniciales respectivas, «c» y «m», en una curva en forma de firma.

49 A este respecto, la Sala de Recurso recordó fundadamente, en el apartado 20 de la resolución impugnada, la jurisprudencia conforme a la cual, cuando una marca está compuesta por elementos denominativos y figurativos, los primeros deben, en principio, ser considerados más distintivos que los segundos, ya que el consumidor medio se referirá más fácilmente al producto de que se trata citando el nombre de la marca que describiendo su elemento figurativo [sentencia de 14 de julio de 2005, Wassen International/OAMI — Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T-312/03, Rec, EU:T:2005:289, apartado 37].

50 No obstante, es necesario recordar que este principio sufre excepciones según las circunstancias. Así, se ha declarado que los productos alimenticios de las clases 29 y 30 se adquieren normalmente en supermercados o establecimientos similares y son elegidos, por tanto, directamente por el consumidor en la estantería, y no pidiéndolos de viva voz. Asimismo, en tales establecimientos, el consumidor pierde poco tiempo entre sus compras sucesivas y con frecuencia no realiza una lectura de todas las indicaciones que figuran en los diferentes productos, sino que se deja guiar en mayor medida por el impacto visual global producido por sus etiquetas o envases. En estas circunstancias, para la apreciación de la existencia de un eventual riesgo de confusión o vínculo entre los signos de que se trata, el resultado del análisis de la similitud visual adquiere mayor importancia que el resultado del análisis de la similitud fonética y conceptual. Además, al realizar dicha apreciación, los elementos figurativos de una marca desempeñan un papel más importante que sus elementos denominativos dentro de la percepción del consumidor de referencia [véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de septiembre de 2007, Koipe/OAMI — Aceites del Sur (La Española), T-363/04, Rec, EU:T:2007:264, apartado 109, y de 2 de diciembre de 2008, Ebro Puleva/OAMI — Berenguel (BRILLO'S), T-275/07, Rec, EU:T:2008:545, apartado 24].

51 En el caso de autos, tratándose de productos alimenticios de las clases 29, 30 y 32 y, en particular, de bebidas sin alcohol, procede considerar, teniendo en cuenta las excepciones jurisprudenciales al principio recordado por la Sala de Recurso, que los elementos figurativos de las marcas en conflicto desempeñan un papel, cuando menos, tan importante como sus elementos denominativos en la percepción visual global del consumidor de referencia.

52 De ello se desprende que, para apreciar la existencia de una similitud y su grado entre los signos en conflicto, la presencia de un elemento figurativo común consistente en un «rabo» que prolonga sus letras iniciales respectivas, «c» y «m», en una curva en forma de firma parece, cuando menos, tan importante como la apreciación de que no existe coincidencia textual entre sus elementos denominativos.

53 En segundo término, como indicó la Sala de Recurso en el apartado 21 de la resolución impugnada, la demandante alega que la similitud entre los signos en conflicto, al menos por lo que respecta a las cuatro marcas comunitarias figurativas anteriores Coca-Cola y a la marca solicitada Master, deriva, en particular, de su representación especial y distintiva en el mismo tipo de caracteres, «la escritura spenceriana».

54 A este respecto, la Sala de Recurso recordó justificadamente en el apartado 22 de la resolución impugnada que la notoriedad de una marca anterior o su carácter distintivo particular debe tenerse en cuenta en la apreciación del riesgo de confusión y no en la apreciación de la similitud de las marcas en conflicto, que es una apreciación previa a la del riesgo de confusión [véase, en este sentido, la sentencia de 19 de mayo de 2010, Ravensburger/OAMI — Educa Borras (EDUCA Memory game), T-243/08, Rec, EU:T:2010:210, apartado 27 y jurisprudencia citada].

55 No obstante, hay que considerar que esta jurisprudencia no puede bastar, en el caso de autos, para desestimar esta alegación de la demandante. En efecto, aunque no se tenga en cuenta el carácter distintivo particular de la escritura spenceriana, con sus curvas y demás ornamentos elegantes, no es

menos cierto que el uso, por los signos en conflicto, de un mismo tipo de caracteres, además poco habitual en el tráfico mercantil contemporáneo, constituye un elemento pertinente para apreciar la existencia de similitud visual entre ellos.

56 Así, en otro litigio, el Tribunal declaró que unos elementos denominativos distintos presentaban, sin embargo, una cierta similitud visual dado que se trataba de dos palabras cortas escritas en un tipo de caracteres que se asemejaban a la escritura de un niño y concluyó que, pese a diferencias visuales importantes entre las marcas en conflicto, no cabía negar la existencia de un ligero grado de similitud visual entre estas marcas [véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2012, Comercial Losan/OAMI — McDonald's International Property (Mc. Baby), T-466/09, EU:T:2012:346, apartados 33 y 35].

57 En el caso de autos, debe señalarse que los signos en conflicto, cuando se perciben, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 41 anterior, en su conjunto y no según una disección analítica de sus elementos denominativos o figurativos, presentan, pese a sus diferencias, una cierta similitud visual debida a que todos utilizan un tipo de caracteres poco habitual en el tráfico mercantil contemporáneo, a saber, la escritura spenceriana.

58 Pues bien, la Sala de Recurso, en su apreciación del riesgo de confusión —y no en su apreciación de la similitud de los signos— en el apartado 29 de la resolución impugnada, consideró que «no [había] nada tangible en el signo de [la demandante] que se reproduj[ese] en el signo de [la parte coadyuvante] al margen del elemento del "rabo" que part[ía] de la base de la letra ["c"] en el signo de [la demandante] y de la letra ["m"] en el de [la coadyuvante]». No obstante, «este elemento por sí solo, separado de un contexto "COCA-COLA", no basta[ba] para generar un grado de similitud entre los signos» y «[l]os elementos de prueba no [demostraban] que los consumidores se concentr[ase]n en este detalle cuando [estaba] separado del contexto principal de "COCA-COLA"».

59 A este respecto, hay que dar la razón a la demandante cuando alega que la Sala de Recurso separó, por tanto, erróneamente la caligrafía spenceriana de los términos «coca-cola» o «master», más que apreciar las representaciones de las marcas globalmente. En efecto, aunque debe indicarse, como hizo la OAMI, que de la estructura del apartado 29 de la resolución impugnada antes mencionado se desprende que «este elemento» designa «por sí solo» el «rabo» y no «la escritura spenceriana», no es menos cierto que la Sala de Recurso, al concentrar su análisis de la similitud de los signos en el elemento «rabo» y separarlo del contexto vinculado al término «coca-cola» en las marcas anteriores, no efectuó una apreciación global de los signos en conflicto en la medida en que ambos están escritos en caligrafía spenceriana ni, por consiguiente, acreditó en realidad ese elemento de similitud visual entre los signos en conflicto.

60 La Sala de Recurso, en su apreciación del riesgo de confusión —y no en su apreciación de la similitud de los signos— en los apartados 27 y 29 de la resolución impugnada, consideró también que la demandante «no [era] dueña de la escritura [spenceriana]» y que «todos p[odían] utilizar libremente [la] escritura spen[c]eriana, como cualquier otra escritura».

61 Suponiendo que la Sala de Recurso hubiese estimado estas consideraciones pertinentes para llegar a la conclusión de que no existe similitud entre los signos, habría que estimar la alegación de la demandante de que la Sala de Recurso cometió, por tanto, un error. En efecto, tales consideraciones sólo pueden ser pertinentes a los efectos del análisis global de un riesgo de confusión o de un vínculo por parte del consumidor de referencia con arreglo al apartado 1, letra b), o al apartado 5 del artículo 8 del Reglamento nº 207/2009, pero no a los efectos del análisis objetivo de la similitud entre los signos. Así pues, procede considerar que el interés público en que todos puedan utilizar libremente la escritura spenceriana, como cualquier otro tipo de caracteres, no puede oponerse por sí solo a que se invoque la escritura spenceriana como elemento de similitud entre los signos en conflicto en la percepción del consumidor pertinente.

62 Por lo demás, ha de señalarse que cualquier intento de los operadores en el mercado de monopolizar un tipo de caracteres concreto choca con los requisitos estrictos de los motivos de denegación mencionados en el apartado 1, letra b), y en el apartado 5 del artículo 8 del Reglamento nº 207/2009, tales como la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en conflicto o la existencia de un riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o sea perjudicial para los mismos (véase el apartado 25 anterior).

63 A este respecto, hay que dar la razón a la demandante cuando sostiene que no trata de monopolizar la caligrafía spenceriana para todos los productos o servicios sino que, debido a la similitud entre las caligrafías y otros elementos de presentación de las marcas en conflicto, entre ellos el largo «rabo» bajo sus letras «c» y «m», los consumidores establecerán un vínculo o una conexión entre las marcas controvertidas cuando sean utilizadas para comercializar los productos que llevan la marca solicitada y, en particular, bebidas sin alcohol como las colas. Así pues, la parte coadyuvante alega equivocadamente que una decisión que admita la existencia de una similitud o un vínculo entre las marcas comparadas conlleva no sólo que la demandante se arrogue el monopolio de explotación de dicha escritura, impidiendo de este modo que cualquier otro operador la utilice para el etiquetado de sus bebidas no alcohólicas y demás productos o servicios, sino que pueda crear un precedente para otros titulares de marcas notorias y les permita monopolizar otros tipos de escrituras.

64 De las consideraciones anteriores se desprende que los signos en conflicto presentan, además de sus diferencias visuales manifiestas, elementos de semejanza visual relacionados no sólo con el «rabo» que prolonga sus letras iniciales respectivas, «c» y «m», en una curva en forma de firma, sino también con que todos utilicen un tipo de caracteres poco habitual en el tráfico mercantil contemporáneo, la escritura spenceriana, percibida en su conjunto por el consumidor pertinente.

65 De una apreciación global de estos elementos de semejanza y de diferenciación visual resulta que los signos en conflicto, al menos las cuatro marcas comunitarias figurativas anteriores Coca-Cola y la marca solicitada Master, presentan un grado de similitud visual escaso, ya que sus semejanzas globales contrarrestan parcialmente sus diferencias de detalle. En cambio, la marca británica anterior C, a la vista, en particular, de su brevedad, es visualmente distinta de la marca solicitada Master.

66 En segundo lugar, por lo que respecta a la apreciación global de la similitud de los signos en conflicto, hay que analizar si las diferencias fonéticas y conceptuales entre dichos signos, no negadas por la demandante, pueden excluir cualquier similitud entre dichos signos o resultan más bien neutralizadas por el escaso grado de similitud visual entre ellos.

67 Según la jurisprudencia, a fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, procede determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o de servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan en el marco de una apreciación global (sentencia Ferrero/OAMI, apartado 31 *supra*, Rec, EU:C:2011:177, apartados 85 y 86; véase también, por analogía, la sentencia OAMI/Shaker, apartado 41 *supra*, EU:C:2007:333, apartado 36).

68 Al respecto, procede recordar que los aspectos gráfico, fonético o conceptual de los signos en conflicto no tienen siempre el mismo peso. La importancia de los elementos asimilativos o diferenciadores entre los signos puede depender, en particular, de sus características intrínsecas o de las condiciones en que se comercializan los productos o servicios que designan las marcas en conflicto. Si los productos designados por las marcas controvertidas se venden normalmente en autoservicios donde el propio consumidor elige el producto y debe, por tanto, fiarse principalmente de la imagen de la marca colocada sobre ese producto, la similitud visual de los signos será, con carácter general, más importante. En cambio, si el producto se destina sobre todo a la venta oral, se atribuirá normalmente más relevancia a la similitud fonética entre los signos. Por tanto, el grado de similitud fonética entre

dos marcas tiene escasa importancia cuando designan productos que se comercializan en condiciones que permitan habitualmente al público pertinente percibir la marca de forma visual en el momento de la compra [sentencia de 21 de febrero de 2013, Esge/OAMI — De'Loghi Benelux (KMIX), T-444/10, EU:T:2013:89, apartados 36 y 37 y jurisprudencia citada; véanse también, en este sentido, las sentencias La Española, apartado 50 *supra*, EU:T:2007:264, apartado 109, y BRILLO'S, apartado 50 *supra*, Rec, EU:T:2008:545, apartado 24].

69 En el caso de autos, al tratarse de productos de las clases 29, 30 y 32 que se venden normalmente en autoservicios, los elementos de semejanza y de diferenciación visuales entre los signos en conflicto parecen, por tanto, de mayor importancia que los elementos de semejanza y de diferenciación fonéticas y conceptuales entre dichos signos.

70 De una apreciación global de estos elementos de semejanza y de diferenciación resulta que los signos en conflicto, al menos las cuatro marcas comunitarias figurativas anteriores Coca-Cola y la marca solicitada Master, presentan un grado de similitud escaso, ya que, pese a los elementos de diferenciación visual, los elementos de semejanza visual global, de mayor importancia, neutralizan sus diferencias fonéticas y conceptuales. En cambio, la marca británica anterior C, a la vista, en particular, de su brevedad, es distinta de la marca solicitada Master.

71 Por lo demás, esta apreciación global es conforme con la jurisprudencia de que las marcas que tienen, al mismo tiempo, diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales presentaban, sin embargo, en la apreciación de conjunto, un grado de similitud escaso o muy escaso [véanse, en este sentido, las sentencias de 23 de septiembre de 2009, Arcandor/OAMI — dm drogerie markt (S-HE), T-391/06, Rec, EU:T:2009:348, apartado 54, y SPA GROUP, apartado 40 *supra*, EU:T:2012:34, apartado 54].

72 En tercer y último lugar, procede precisar las consecuencias de dicha apreciación global de similitud para la aplicación, en el caso de autos, del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009.

73 De la jurisprudencia citada en los apartados 26, 27 y 31 a 33 anteriores se desprende que la existencia de una similitud, aun cuando sea escasa, entre los signos en conflicto constituye un requisito de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, y que el grado de esta similitud constituye un factor pertinente para apreciar los vínculos entre dichos signos.

74 En el caso de autos, la apreciación global para acreditar la existencia en el ánimo del público pertinente de un vínculo entre las marcas en conflicto con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 lleva a la conclusión de que, a la vista del grado de similitud, aun cuando sea escaso, entre esas marcas, existe un riesgo de que dicho público pueda establecer tal vínculo. En efecto, aunque los signos en conflicto sean ligeramente similares, cabe imaginar que el público pertinente los vincule entre sí e, incluso sin que exista riesgo de confusión, se vea inducido a transferir la imagen y los valores de las marcas anteriores a los productos que llevan la marca solicitada (véase, en este sentido, la sentencia BEATLE, apartado 25 *supra*, EU:T:2012:177, apartado 71). Por tanto, contrariamente a lo que concluyó la Sala de Recurso en el apartado 33 de la resolución impugnada, los signos en conflicto presentan un grado de similitud suficiente, con arreglo a la jurisprudencia citada en el apartado 32 anterior, para que el público pertinente relacione la marca solicitada y las marcas comunitarias anteriores, es decir, establezca entre ellas un vínculo en el sentido de dicho artículo.

75 De ello se desprende que la Sala de Recurso debería haber analizado los demás requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 (véase el apartado 25 anterior). Pues bien, dicha Sala, aunque concluyó que las marcas anteriores invocadas en oposición gozaban de una elevada notoriedad, no se pronunció sobre la existencia del riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores o sea perjudicial para las mismas. Dado que la Sala de Recurso no examinó esta cuestión, no corresponde al Tribunal pronunciarse al respecto por primera vez en ejercicio de su control de

legalidad de la resolución impugnada [véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, Rec, EU:C:2011:452, apartados 72 y 73; de 14 de diciembre de 2011, Völkl/OAMI — Marker Völkl (VÖLKL), T-504/09, Rec, EU:T:2011:739, apartado 63, y BEATLE, apartado 25 *supra*, EU:T:2012:177, apartado 75 y jurisprudencia citada].

76 Así pues, incumbirá a la Sala de Recurso examinar dichos requisitos de aplicación teniendo en cuenta el grado de similitud entre los signos en conflicto, ciertamente escaso, pero, sin embargo, suficiente para que el público pertinente relacione la marca solicitada y las marcas comunitarias anteriores, es decir, establezca entre ellas un vínculo en el sentido de dicho artículo.

77 Por tanto, debe estimarse la segunda alegación.

78 En consecuencia, procede estimar como fundada la primera parte del único motivo.

79 Además, el Tribunal estima oportuno analizar la segunda parte del único motivo, a fin de resolver el presente litigio en cuanto a los elementos de prueba que deben considerarse en el examen de los requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009.

Sobre la segunda parte

80 En la segunda parte de su único motivo, la demandante alega que la Sala de Recurso cometió un error al negarse a considerar, en su apreciación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, los elementos de prueba relativos al modo en que la parte coadyuvante comercializa sus productos en la práctica y en que puede presumirse que tratará de utilizar la marca solicitada, a saber, en un producto que imite la imagen de las marcas anteriores y las referencias visuales de las bebidas de la demandante. A este respecto, aduce que la apreciación del aprovechamiento indebido, según la jurisprudencia relativa a dicho artículo, no se limita a la marca solicitada, sino que debe basarse en todas las circunstancias del caso, en particular, los indicios de las intenciones de la parte coadyuvante.

81 La OAMI y la parte coadyuvante refutan las alegaciones de la demandante. En particular, la coadyuvante sostiene que los elementos de prueba presentados por la demandante relativos al uso comercial de la marca solicitada carecen de pertinencia en el caso de autos y fueron desestimados acertadamente por la Sala de Recurso puesto que una apreciación al amparo del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 sólo debe considerar la marca cuyo registro se solicita.

82 Con carácter preliminar, procede recordar que la ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior se acredita, en particular, en caso de intento de explotación evidente y de beneficio indebido de una marca célebre (sentencias SPA-FINDRES, apartado 25 *supra*, EU:T:2005:179, apartado 51; nasdaq, apartado 26 *supra*, EU:T:2007:131, apartado 55, y BEATLE, apartado 25 *supra*, EU:T:2012:177, apartado 63) y que, por tanto, el concepto de «riesgo de parasitismo» hace referencia a la misma. En otros términos, se trata del riesgo de que la imagen de la marca notoriamente conocida o las características proyectadas por ésta se transfieran a los productos designados por la marca solicitada, de modo que su comercialización resulte facilitada por esta asociación con la marca anterior notoriamente conocida [sentencias VIPS, apartado 25 *supra*, EU:T:2007:93, apartado 40, y de 22 de mayo de 2012, Environmental Manufacturing/OAMI — Wolf (Representación de una cabeza de lobo), T-570/10, EU:T:2012:250, apartado 27].

83 El riesgo de parasitismo se distingue, por una parte, del «riesgo de dilución», concepto conforme al cual el perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior se acredita normalmente desde el momento en que el uso de la marca cuyo registro se solicita conlleva que la marca anterior ya no logre provocar la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada, y, por otra parte, del «riesgo de deslustre», concepto conforme al cual el perjuicio a la notoriedad de la marca anterior se acredita normalmente desde el momento en que los productos para los que se solicita el registro de la

marca producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado (véanse, en este sentido, las sentencias SPA-FINDERS, apartado 25 *supra*, EU:T:2005:179, apartados 43 y 46; nasdaq, apartado 26 *supra*, EU:T:2007:131, apartado 55, y BEATLE, apartado 25 *supra*, EU:T:2012:177, apartado 63).

84 Según jurisprudencia reiterada, a la conclusión de un riesgo de parasitismo, al igual que de un riesgo de dilución o de deslustre, puede llegarse, en particular, partiendo de deducciones lógicas resultantes de un análisis de probabilidades, siempre que no se limiten a meras suposiciones, y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente y cualesquiera otras circunstancias del caso concreto [véanse, en este sentido, las sentencias nasdaq, apartado 26 *supra*, EU:T:2007:131, apartado 54; BEATLE, apartado 25 *supra*, EU:T:2012:177, apartado 62, y Representación de una cabeza de lobo, apartado 82 *supra*, EU:T:2012:250, apartado 52, confirmada, al respecto, por la sentencia de 14 de noviembre de 2013, Environmental Manufacturing/OAMI, C-383/12 P, EU:C:2013:741, apartado 43].

85 En particular, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en la apreciación global para determinar la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de una marca anterior, había que tener en cuenta, en particular, el hecho de que el objetivo del uso de envases y de frascos similares a los de los perfumes imitados fuera beneficiarse con fines publicitarios del carácter distintivo y del renombre de las marcas con las que se comercializaban esos perfumes. El Tribunal de Justicia ha precisado también que, cuando un tercero pretendiese aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta, sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debía considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso era desleal (sentencia de 18 de junio de 2009, L'Oréal y otros, C-487/07, Rec, EU:C:2009:378, apartados 48 y 49).

86 En el caso de autos, consta que la demandante aportó, durante el procedimiento de oposición, elementos de prueba relativos al uso comercial por parte de la coadyuvante de la marca cuyo registro se solicitaba. Estos elementos incluían un testimonio de la Sra. L. Ritchie, abogado de la demandante, de fecha 23 de febrero de 2011, al que añadió determinadas capturas de pantalla impresas el 16 de febrero de 2011 desde el sitio de Internet de la coadyuvante, www.mastercola.com. Estas capturas de pantalla trataban de mostrar que la coadyuvante utilizaba en el tráfico la marca solicitada, en particular, en la forma siguiente:



87 La Sala de Recurso, en el apartado 34 de la resolución impugnada, consideró que, si basándose en esos

elementos de prueba, hubiese que confirmar que la parte coadyuvante había «adoptado deliberadamente la misma presentación, imagen, estilización, tipo de caracteres y envase» que los adoptados por la demandante, ésta «podría alegar entonces razonablemente que [la coadyuvante] perseguía aprovecharse indebidamente de la notoriedad de las marcas anteriores». No obstante, «no podría hacerlo en el contexto de las disposiciones concretas del artículo 8, apartado 5, del [Reglamento nº 207/2009], que sólo debe considerar la marca de [la coadyuvante] cuyo registro se solicita».

88 Hay que señalar que esta apreciación de la Sala de Recurso se aparta de la jurisprudencia citada en los apartados 82 a 85 anteriores, según la cual, en esencia, a la conclusión de un riesgo de parasitismo sobre la base del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 puede llegarse, en particular, partiendo de deducciones lógicas resultantes de un análisis de probabilidades y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente y cualesquiera otras circunstancias del caso concreto, incluido el uso, por el titular de la marca solicitada, de envases similares a los de los productos del titular de las marcas anteriores. Por tanto, esta jurisprudencia en modo alguno limita sólo a la marca solicitada los elementos pertinentes que deben considerarse a los efectos de acreditar el riesgo de parasitismo, a saber, aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores, sino que también permite que se tengan en cuenta todos los elementos de prueba destinados a realizar dicho análisis probabilístico en relación con las intenciones del titular de la marca solicitada y, con más razón, elementos de prueba relativos al uso comercial efectivo de la marca solicitada.

89 Pues bien, los elementos de prueba relativos al uso comercial efectivo de la marca solicitada presentados por la demandante durante el procedimiento de oposición son manifiestamente elementos pertinentes a los efectos de acreditar tal riesgo de parasitismo en el caso de autos.

90 Por consiguiente, procede concluir que la Sala de Recurso cometió un error al no considerar estos elementos de prueba en su aplicación, en el caso de autos, del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009.

91 La alegación de la OAMI de que la demandante puede aportar esos elementos de prueba en una acción por infracción basada en el artículo 9, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009 no puede desvirtuar esta conclusión. En efecto, tal alegación vulnera la estructura de dicho Reglamento y la finalidad del procedimiento de oposición establecido en el artículo 8 del mismo, que consiste, por razones de seguridad jurídica y de buena administración, en garantizar que no sean registradas en un primer momento aquellas marcas cuyo uso pudiera impugnarse después con éxito ante los Tribunales (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec, EU:C:1998:442, apartado 21; de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, Rec, EU:C:2003:244, apartado 59, y de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, Rec, EU:C:2007:162, apartado 48).

92 No obstante, como se ha indicado en el apartado 75 anterior, dado que la Sala de Recurso no examinó la cuestión del eventual aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores, no corresponde al Tribunal pronunciarse al respecto por primera vez en ejercicio de su control de legalidad de la resolución impugnada (véanse, en este sentido, las sentencias Edwin/OAMI, apartado 75 *supra*, Rec, EU:C:2011:452, apartados 72 y 73; VÖLKL, apartado 75 *supra*, EU:T:2011:739, apartado 63, y BEATLE, apartado 25 *supra*, EU:T:2012:177, apartado 75 y jurisprudencia citada).

93 Así pues, incumbirá a la Sala de Recurso, al analizar los requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 (véase el apartado 76 anterior), considerar los elementos de prueba relativos al uso comercial de la marca solicitada presentados por la demandante durante el procedimiento de oposición.

94 En consecuencia, procede estimar como fundada la segunda parte del único motivo.

95 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede anular la resolución impugnada, en virtud de la primera parte y, además, de la segunda parte del único motivo.

Costas

96 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.

97 Al haber sido desestimados los motivos formulados por la OAMI y la parte coadyuvante, procede condenar, por una parte, a la OAMI a cargar, además de con sus propias costas, con las de la parte demandante, conforme a lo solicitado por ésta, y, por otra parte, declarar que la coadyuvante soportará sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

decide:

1) Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 29 de agosto de 2012 (asunto R 2156/2011-2).

2) La OAMI cargará, además de con sus propias costas, con las de The Coca-Cola Company.

3) Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) cargará con sus propias costas.

Gratsias Kancheva Wetter

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de diciembre de 2014.

Firmas