SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 18 de octubre de 2007 *

En el asunto T-28/05,

Ekabe International SCA, con domicilio social en Luxemburgo (Luxemburgo), representada por el Sr. C. de Haas, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es:

* Lengua de procedimiento: francés.

Ebro Puleva, S.A., con domicilio social en Madrid, representada por el Sr. P. Casamitjana Lleonart, abogado;

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI, de 6 de octubre de 2004 (asunto R 117/2001-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Puleva, S.A. (posteriormente Ebro Puleva, S.A.) y Ekabe Internacional SCA,

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

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y los Sres. F. Dehousse y D. Šváby, Jueces;

Secretaria: Sra. K. Pocheć, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de enero de 2005;

visto el escrito de contestación de la OAMI, presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 4 de agosto de 2005;

visto el escrito de contestación de la parte interviniente, presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 28 de julio de 2005;

celebrada la vista el 9 de noviembre de 2006;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 17 de abril de 1998, la empresa Cema presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

2 La marca figurativa en color cuyo registro se solicitó es la siguiente:



3 El producto para el que se solicitó el registro está comprendido en la clase 29 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 corresponde a la siguiente descripción: «Margarina».

4 El 11 de enero de 1999, se publicó la solicitud de marca en el *Boletín de Marcas Comunitarias.*

5 El 12 de abril de 1999, la interviniente, Puleva, S.A. (posteriormente Ebro Puleva, S.A.), formuló oposición contra el registro de la marca solicitada, conforme al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

6 El motivo invocado para fundamentar la oposición era el riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca nacional denominativa anterior PULEVA-OMEGA 3 de la interviniente, registrada en España el 22 de marzo de 1999 con el número 2.140.889 para productos comprendidos en la clase 29 en el sentido del Arreglo de Niza y que corresponden a la siguiente descripción: «Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleos, mermeladas, compotas, huevos; aceites y grasas comestibles, platos preparados de carne, pescado o verduras y especialmente leche y otras productos lácteos ».

7 Los días 7 de febrero y 10 de mayo de 2000, respectivamente, la interviniente y la empresa Cema presentaron observaciones adicionales.

8 Mediante resolución de 24 de noviembre de 2000, la División de Oposición estimó la oposición, basándose en que los productos y los signos de que se trataba eran similares y que, por lo tanto, existía riesgo de confusión por parte del público español.

9 El 26 de enero de 2001, la empresa Cema interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición.

10 El 6 de abril de 2001, la interviniente presentó observaciones ante la Sala de Recurso.

11 El 28 de agosto de 2002, la empresa Cema cedió su solicitud de marca comunitaria a Primalliance SAS.

12 El 30 de agosto de 2004, Primalliance cedió la solicitud de marca comunitaria a la demandante, Ekabe Internacional SCA.

13 Mediante resolución de 6 de octubre de 2004 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso y confirmó la resolución de la División de Oposición, por estimar que los productos en cuestión eran similares o idénticos, y que existía un cierto grado de similitud entre los signos.

14 Por lo que se refiere a la comparación de los productos, la Sala de Recurso precisó, en el punto 11 de la resolución impugnada, que el producto designado por la marca solicitada, a saber, la margarina, era considerablemente parecido o idéntico a productos como los aceites, grasas comestibles y productos lácteos, designados por la marca anterior.

15 Por lo que se refiere a la comparación de los signos, la Sala de Recurso consideró, en el punto 14 de la resolución impugnada, que el elemento «omega 3» presentaba un carácter distintivo normal respecto de los productos designados por la marca solicitada y que, en consecuencia, era necesario tener esto en cuenta al comparar las marcas en conflicto. La Sala de Recurso precisó que, en la época de la solicitud de registro de la marca solicitada, el consumidor medio español no percibía que este elemento fuera descriptivo respecto de las características esenciales de los productos

en cuestión, debido a que era poco probable que el consumidor medio español asociase el elemento «omega 3» a ácidos grasos poliinsaturados cuyo valor nutritivo contribuye a prevenir las enfermedades cardiovasculares. En cuanto a los extractos de diversos sitios Internet presentados por la demandante y que hacían referencia al elemento «omega 3», la Sala de Recurso precisó que un examen atento de los mismos no apoyaba las alegaciones de la demandante según las cuales el elemento «omega 3» pertenecía al lenguaje corriente y una gran parte del público español conocía sus propiedades médicas o nutritivas.

16 En cuanto al plano visual, la Sala de Recurso precisó, en los puntos 15 y 16 de la resolución impugnada, que el elemento «omega 3» constituía el elemento dominante de la marca solicitada, mientras que el elemento figurativo parecía, indudablemente, menos importante y contribuía poco al carácter distintivo de la marca solicitada. Ni la presencia del término «puleva» en la marca anterior, ni los elementos figurativos de la marca solicitada permitían a los consumidores establecer una distinción suficiente entre los signos en conflicto. En cuanto al plano fonético, la Sala de Recurso precisó, en el punto 17 de la resolución impugnada, que las marcas en conflicto eran similares en la medida en que tenían en común el elemento «omega 3», pero diferían en su longitud y en su ritmo debido a la presencia del elemento «puleva» en la marca anterior. En cuanto al plano conceptual, la Sala de Recurso precisó, en el punto 18 de la resolución impugnada, que el consumidor medio no era capaz de establecer una relación conceptual entre el elemento denominativo «omega 3» y el tipo de ácidos grasos poliinsaturados del mismo nombre conocido por sus propiedades médicas y, como mucho, sería capaz de identificar el término «omega» como la última letra del alfabeto griego. En cuanto al elemento «puleva» de la marca anterior, la Sala de Recurso precisó que se trataba de una palabra de fantasía que no tenía ninguna connotación en español.

17 La Sala de Recurso concluyó que, en consecuencia, existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto por parte de los consumidores españoles, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Pretensiones de las partes

18 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule y reforme la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

19 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

— Condene a cada una de las partes en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia a cargar con sus propias costas en el caso de que el recurso sea estimado.

20 La interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

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

Alegaciones de las partes

22 La demandante considera que no existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, ya que, de los dos signos en cuestión, el consumidor español sólo recordará la palabra «puleva» de la marca anterior, por una parte, y el grafismo y los colores particulares asociados al elemento «omega 3» en la marca solicitada, por otra parte.

23 En primer lugar, la demandante alega que el elemento «omega 3» es descriptivo y usual para designar productos alimentarios de los que ese tipo de ácidos grasos poliinsaturados constituye un componente químico. Para apoyar esta alegación, la demandante presenta documentos relativos a la existencia de productos alimentarios en el mercado español que ponen de relieve el elemento «omega 3», y la existencia de marcas registradas en España que contienen este elemento. Afirma, además, que de los artículos de prensa difundidos en el territorio español y de los extractos de sitios Internet presentados por la demandante en anexo a su demanda, se desprende que el consumidor medio español conoce bien las propiedades benéficas de los ácidos grasos poliinsaturados como el omega 3 y no considera en absoluto que este elemento constituya un signo distintivo. Según la demandante, el carácter descriptivo o usual a los ojos del público español del elemento «omega 3» para productos alimentarios ha sido, además, reconocido por la Oficina Española de Patentes y Marcas y confirmado en casación por los Tribunales Superiores de Justicia en el marco de litigios relativos a oposiciones similares. En consecuencia, la demandante considera que es erróneo afirmar que el elemento «omega 3» sea dominante en las dos marcas en conflicto. En su opinión, el razonamiento de la Sala de Recurso es, además, contradictorio ya que, para justificar una similitud conceptual entre las marcas en conflicto, estimó que el consumidor español conocía suficientemente el elemento «omega 3».

24 En segundo lugar, la demandante afirma que sólo el elemento «puleva» es inusual y presenta carácter distintivo en la marca anterior. El hecho de que este elemento sea la denominación social del titular de la marca anterior no hace que esta palabra sea un elemento secundario de esta marca. La demandante alega que, o bien el elemento «puleva» goza de cierta notoriedad entre el público español, en cuyo caso la marca anterior es muy conocida y centrará la atención del público, o bien el elemento «puleva» no es especialmente conocido, en cuyo caso debería considerarse arbitrario y, por lo tanto, distintivo para los productos de que se trata. Según la demandante, la palabra «puleva» sirve precisamente para garantizar el origen de los productos y, en consecuencia, permite a los consumidores distinguir los productos de la interviniente de los de sus competidores. La demandante añade que la palabra «puleva» situada en la parte superior de la marca anterior constituye el elemento dominante de la misma en el plano visual, ya que el consumidor la lee en primer lugar, y el elemento dominante en el plano fonético, ya que las sílabas «pu» y «va» son audibles muy claramente. Además, la letra «p» es una consonante con una pronunciación muy marcada que atrae la atención del consumidor. Por otra parte, la palabra «puleva» no tiene ningún sentido, mientras que el consumidor español sabe, al menos de forma aproximada, que los ácidos grasos poliinsaturados como el omega 3 tienen propiedades benéficas respecto de las enfermedades cardiovasculares.

25 En tercer lugar, la demandante observa que el elemento figurativo de la marca solicitada es perfectamente distintivo. La demandante señala que el elemento «omega 3» es estilizado, de modo que el número «3» parece prolongar la letra «a» de la palabra «omega». Además, la marca solicitada está representada con colores muy vivos, a saber, el verde, el amarillo, el azul y el rojo, que atraen la atención del consumidor. Según la demandante, el elemento figurativo de la marca solicitada, a saber un arco iris verde, amarillo y azul que desemboca en un corazón rojo situado entre la letra «o» y la letra «m» de la palabra «omega», es también un elemento distintivo.

26 En cuarto lugar, la demandante afirma que los consumidores españoles podrán realizar una comparación directa entre los productos designados por las marcas en conflicto. Según la demandante, no se trata de comparar la margarina con todos los productos alimentarios comprendidos en la clase 29, sino sólo de compararla con la leche y los productos lácteos y los aceites y grasas comestibles. El consumidor español

puede comparar directamente, por ejemplo, todas las bebidas lácteas situadas unas al lado de otras en los estantes y elegir en función de la marca o del precio del producto.

27 Por último, la demandante observa que conferir a una marca como la marca anterior, constituida por el elemento «puleva-omega3», un monopolio sobre el elemento «omega 3» crea una inseguridad jurídica muy perjudicial, cuando esta palabra debería poder utilizarse libremente (sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 25).

28 La OAMI contesta que, en la medida en que la demandante no demostró en tiempo oportuno que el elemento «omega 3» podía ser percibido como descriptivo por el público español pertinente, la Sala de Recurso estimó, con razón, que este elemento era tan distintivo y dominante en la marca anterior como el elemento «puleva». Todas las semejanzas entre los signos en conflicto incitan, según la OAMI, a tomar una decisión a favor de su similitud. Puesto que los productos de que se trata son idénticos o muy similares, la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en España está justificada.

29 En cuanto a los documentos presentados por la demandante ante el Tribunal de Primera Instancia, la OAMI observa que no se presentaron ante la Sala de Recurso y que, por consiguiente, son en principio inadmisibles.

30 En primer lugar, la interviniente afirma que el elemento «omega 3» es, en sí mismo, dominante y distintivo y carece de carácter descriptivo o usual. Según la interviniente, el elemento «omega 3» es conocido eventualmente por un determinado público especializado, pero no por el público en general y en particular por el consumidor español medio no especializado.

31 En segundo lugar, la interviniente afirma que existe una similitud evidente entre las dos marcas en conflicto. Según la interviniente, el elemento «omega 3» es el elemento predominante en las dos marcas en conflicto, habida cuenta de que este elemento denominativo es el que el consumidor medio retiene de entrada, tanto desde el punto de vista visual como desde el punto de vista fonético. El hecho de que la marca solicitada contenga un elemento figurativo no tiene importancia debido al predominio del elemento denominativo sobre el elemento figurativo.

32 Además, la interviniente observa que la demandante limita la comparación entre los productos designados por las marcas en conflicto al sector de los productos lácteos, los aceites y las grasas. Según la interviniente, independientemente de la existencia en el mercado de otras marcas que contienen el elemento «omega 3», existe una gran similitud entre los productos designados por los signos en cuestión.

33 Por último, la interviniente observa que las alegaciones de la demandante dan lugar a una denegación absoluta del registro de la marca solicitada. Así, la Oficina Española de Patentes y Marcas denegó el registro de la marca denominativa OMEGA 3 para productos incluidos en la clase 30 que la interviniente había solicitado, por considerar que el signo en cuestión estaba constituido exclusivamente por indicaciones descriptivas de las características de los productos.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

Sobre la admisibilidad de determinados documentos presentados por la demandante ante el Tribunal de Primera Instancia

34 En los anexos 4 a 21, 24 a 27 y 33 de su demanda, la demandante aporta elementos fácticos que no presentó ante la OAMI, tal como resulta de un examen de los autos del procedimiento ante la Sala de Recurso, transmitidos al Tribunal de Primera

Instancia conforme al artículo 133, apartado 3, de su Reglamento de Procedimiento. El Tribunal de Primera Instancia constata que sólo los extractos de los sitios Internet que la demandante incluye en el anexo 30 de su demanda fueron presentados durante el procedimiento ante las instancias de la OAMI.

35 Es necesario recordar que, según una jurisprudencia reiterada, el objeto del recurso de que conoce el Tribunal de Primera Instancia es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso, con arreglo al artículo 63 del Reglamento nº 40/94. Pues bien, los hechos invocados ante el Tribunal de Primera Instancia sin haber sido alegados anteriormente ante los órganos de la OAMI sólo pueden afectar a la legalidad de dicha resolución si la OAMI hubiese debido tenerlos en cuenta de oficio. A este respecto, del artículo 74, apartado 1, *in fine,* del Reglamento nº 40/94, según el cual, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen de la OAMI debe limitarse a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes, se desprende que el Tribunal de Primera Instancia no debe tomar en consideración, de oficio, aquellos hechos que no hayan sido invocados por las partes. Por tanto, tales hechos no pueden desvirtuar la legalidad de una resolución de la Sala de Recurso [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 13 de julio de 2004, Samar/OAMI — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Rec. p. II-2939, apartado 13, y de 21 de abril de 2005, PepsiCo/OAMI — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T-269/02, Rec. p. II-1341, apartado 35].

36 Resulta de ello que deben inadmitirse los documentos presentados por la demandante en los anexos 4 a 21, 24 a 27 y 33, sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria.

Sobre la procedencia del motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94

37 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por

ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista 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.

38 En virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, debe entenderse por marca anterior las marcas registradas en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.

39 En el caso de autos, la marca anterior en que se basa la oposición está registrada y protegida en España. Por consiguiente, para determinar la eventual existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, debe tenerse en cuenta el punto de vista del público pertinente en España.

40 Según jurisprudencia reiterada, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión en el público debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular la interdependencia entre la similitud entre los signos y entre los productos o los servicios designados [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 30 a 32, y la jurisprudencia citada].

41 Es necesario constatar que la conclusión a la que llegó la Sala de Recurso en la resolución impugnada en lo que se refiere a la similitud o identidad de los productos

designados por los signos en conflicto no ha sido cuestionada por la demandante. Sólo se ha debatido entre las partes la cuestión de si la Sala de Recurso consideró, con razón, que los signos en conflicto eran globalmente similares.

42 Por lo tanto, procede examinar la cuestión de la similitud de los signos en conflicto.

43 Es jurisprudencia reiterada que una marca compuesta y otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, sólo pueden considerarse similares si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta. [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, apartado 33, y de 4 de mayo de 2005, Chum/OAMI — Star TV (STAR TV), T-359/02, Rec. p. II-1515, apartado 44].

44 La demandante alega que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso cometió un error al concluir la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, por el hecho de que éstas tengan en común el elemento denominativo «omega 3». Según la demandante, contrariamente a lo que se consideró en la resolución impugnada, el elemento «omega 3» debe considerarse descriptivo de las características de los productos de que se trata y, por esta razón, es la palabra «puleva» la que constituye el elemento dominante de la marca anterior. En consecuencia, en el caso de autos no existe ningún riesgo de confusión entre las dos marcas en conflicto.

45 A este respecto cabe señalar que, según la jurisprudencia, si al examinar la impresión de conjunto producida por la marca solicitada en el público pertinente, un componente que carece de carácter distintivo constituye el elemento dominante derivado

de dicha marca, cuando los demás elementos figurativos y gráficos que la componen son de naturaleza accesoria, y no presentan aspecto alguno, en particular, en cuanto a fantasía o a la manera en que se combinan, que permita que dicha marca cumpla su función esencial en lo tocante a los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro, toda la marca solicitada carece de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y debe denegarse su registro (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de septiembre de 2005, BioID/OAMI, C-37/03 P, Rec. p. I-7975, apartados 73 a 75).

46 Se impone la misma conclusión respecto de una marca solicitada cuyo elemento dominante, en la impresión de conjunto producida en el público pertinente, consiste en un elemento denominativo enteramente descriptivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, mientras que los elementos figurativos que contiene esta marca no impresionan suficientemente al público relevante para llamar su atención, en detrimento del elemento denominativo descriptivo, y conferir al signo en cuestión, considerado en su conjunto, un efecto distintivo (véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Léger el asunto que dio lugar a la sentencia BioID/OAMI, antes citada, Rec. p. I-7979, punto 75).

47 Además, si bien es cierto que, en el marco de un procedimiento de oposición, el solicitante de una marca comunitaria no puede cuestionar la validez de la marca anterior invocada en oposición alegando que su registro es contrario al artículo 7 del Reglamento nº 40/94 [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio de 2004, BMI Bertollo/OAMI — Diesel (DIESELIT), T-186/02, Rec. p. II-1887, apartado 71], por el contrario, cuando se trata de un motivo de denegación absoluto que se opone al registro de la marca comunitaria solicitada, la OAMI tiene la facultad, paralelamente al procedimiento de oposición, de reabrir el procedimiento de examen para verificar la eventual existencia de tal motivo [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de abril de 2003, Durferrit/OAMI — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Rec. p. II-1589, apartado 73].

48 A la vista de estas consideraciones, el Tribunal de Primera Instancia estima que, en primer lugar, es preciso examinar si, en la impresión de conjunto producida por la marca solicitada en el público pertinente, el elemento denominativo «omega 3» constituye el elemento dominante derivado de dicha marca compuesta, y ello independientemente de que este elemento tenga o no carácter descriptivo.

49 Al contrario de lo que alega la demandante, la Sala de Recurso consideró, con razón, en el punto 15 de la resolución impugnada, que el elemento denominativo «omega 3», escrito en caracteres de color verde, de gran tamaño y sombreados en amarillo, constituye el elemento dominante de la marca solicitada, porque atraerá la atención del consumidor debido a su posición central en la marca en cuestión. Por el contrario, el elemento figurativo de esta misma marca, a saber, el arco iris verde, amarillo y azul que está suspendido sobre el elemento «omega 3» y termina en un corazón rojo, situado entre la letra «o» y la letra «m» de la palabra «omega», tiene un tamaño claramente menor y, en consecuencia, contribuye poco al carácter distintivo de dicha marca.

50 En estas circunstancias, debe desestimarse el motivo único formulado por la demandante, sin que sea necesario que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie sobre el carácter descriptivo o no, respecto de los productos designados por las marcas en conflicto, del elemento denominativo dominante «omega 3», en lo que atañe al público español. En efecto, incluso suponiendo que este elemento sea descriptivo, tal como afirma la demandante, la anulación de la resolución impugnada por este motivo conduciría necesariamente a la OAMI, a quien incumbe extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (Giroform), T-331/99, Rec. p. II-433, apartado 33; de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 12, y de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Rec. p. II-4301, apartado 19], a reabrir el procedimiento de examen de la solicitud de marca comunitaria de la demandante y desestimarla sobre la base de las consideraciones expuestas en los apartados 45 a 49 anteriores.

51 Pues bien, un demandante no tiene interés legítimo en la anulación por vicios de forma de una decisión si esta anulación sólo puede dar lugar a que se adopte una nueva decisión, idéntica en cuanto al fondo, a la decisión anulada [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de diciembre de 2003, Audi/OAMI (TDI), T-16/02, Rec. p. II-5167, apartado 97, y la jurisprudencia citada].

52 Por el contrario, en el supuesto de que debiera considerarse que el elemento «omega 3» no es descriptivo, la Sala de Recurso estuvo acertada, en la resolución impugnada, al concluir la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, habida cuenta del carácter dominante del elemento denominativo «omega 3» en la marca solicitada.

53 En este supuesto, resulta obligado constatar que la demandante no formula alegaciones precisas que desvirtúen el fundamento de la resolución de la Sala de Recurso.

54 Debe señalarse que, de forma general, dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público destinatario, existe entre ellas una igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes (sentencia MATRATZEN, antes citada, apartado 30). Tal como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, son pertinentes los aspectos gráfico, fonético y conceptual. Además, la apreciación de la similitud entre dos marcas debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 23, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 25).

55 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia ha declarado que, a primera vista, cuando el único elemento denominativo dominante de una marca compuesta es idéntico, en el plano visual o en el plano fonético, a uno de los dos únicos elementos

que constituyen una marca denominativa anterior, y cuando estos elementos, considerados conjuntamente o de forma aislada, no poseen, en el plano conceptual, ningún significado para el público de que se trata, las marcas en cuestión, consideradas cada una globalmente, deben normalmente considerarse similares en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

56 En el caso de autos, es preciso constatar que, en el plano visual y en el plano fonético, el elemento «omega 3» es, a la vez, el segundo de los dos elementos que constituyen la marca anterior (el primero es el elemento «puleva») y el único elemento denominativo de la marca solicitada, de la que constituye el elemento dominante (véase el apartado 49 anterior).

57 En el supuesto de que el público destinatario no considere el elemento «omega 3» descriptivo de los productos de que se trata, el público pertinente puede percibir que este elemento presenta un carácter de fantasía e intrínsecamente distintivo.

58 Habida cuenta de que sucede lo mismo con el elemento «puleva», cabe considerar que estos dos elementos tienen una fuerza atractiva equivalente respecto del público pertinente y que, situados juntos en la expresión «puleva-omega 3», serán percibidos por este público como dominantes a partes iguales, sin que el elemento «omega 3» pierda su carácter distintivo.

59 En estas circunstancias, la Sala de Recurso actuó legítimamente al concluir que las marcas en conflicto, considerada cada una globalmente teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes, eran similares.

60 Habida cuenta de lo anterior, el público pertinente puede pensar que los productos alimentarios que llevan la marca solicitada pueden proceder de la empresa titular de la marca anterior. En consecuencia, el grado de similitud entre las marcas en conflicto es suficiente para poder considerar que existe un riesgo de confusión entre éstas.

61 En cuanto a la circunstancia, invocada por la demandante, de que el consumidor español pueda comparar directamente los productos designados por las marcas en conflicto, no puede evitar el riesgo de confusión así determinado. En efecto, nada permite afirmar que los productos de la demandante y los de la interviniente sean comercializados, tal como afirma la demandante, unos al lado de otros. Por el contrario, el Tribunal de Primera Instancia estima que es exacto considerar, tal como constató la Sala de Recurso, que el consumidor medio de productos alimentarios rara vez tiene la posibilidad de realizar una comparación directa de las dos marcas. Así, el consumidor que observa los productos alimentarios tiene en cuenta y retiene el elemento predominante del signo que le permite, al realizar una compra posterior, repetir la experiencia. Pues bien, cuando el público destinatario encuentre productos designados por la marca solicitada, cuyo elemento dominante es idéntico a uno de los componentes de la marca anterior, es muy probable que atribuya el mismo origen comercial a los productos en cuestión.

62 En estas circunstancias, procede desestimar el motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

63 Por consiguiente, procede desestimar el recurso.

Costas

64 A tenor del apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla en costas, conforme a las pretensiones de la OAMI y de la interviniente.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Ekabe Internacional SCA.

Vilaras Dehousse Šváby

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 18 de octubre de 2007.

El Secretario El Presidente

E. Coulon M. Vilaras