SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 25 de marzo de 2009 *

En el asunto T-402/07,

Kaul GmbH, con domicilio social en Elmshorn (Alemania), representada por los Sres. G. Würtenberger y R. Kunze, abogados,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

* Lengua de procedimiento: inglés.

Bayer AG, con domicilio social en Leverkusen (Alemania),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 1 de agosto de 2007 (asunto R 782/2000-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Kaul GmbH y Bayer AG,

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

integrado por el Sr. M. Vilaras (Ponente), Presidente, y los Sres. M. Prek y V.M. Ciucă, Jueces;

Secretario: Sr. N. Rosner, administrador;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 6 de noviembre de 2007;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 21 de febrero de 2008;

celebrada la vista el 20 de noviembre de 2008;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 3 de abril de 1996, Atlantic Richfield Co. presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

2 La marca cuyo registro solicitó es el signo denominativo ARCOL.

3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en la clases 1, 17 y 20 del Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, en su versión revisada y modificada. Entre los productos incluidos en la clase 1 contemplados en la solicitud de registro, figuran los «productos químicos destinados a la conservación de alimentos».

4 El 20 de julio de 1998, se publicó la solicitud de marca en el *Boletín de marcas comunitarias.*

5 El 20 de octubre de 1998, la demandante, Kaul GmbH, formuló oposición, en virtud del artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, contra el registro de la marca solicitada, en lo tocante a los «productos químicos destinados a la conservación de alimentos» comprendidos en la clase 1. La oposición se basó en la existencia de una marca comunitaria anterior, registrada el 24 de febrero de 1998, con el número 49.106. Esta marca anterior está constituida por el signo denominativo CAPOL y abarca los productos denominados «preparados químicos destinados a conservar los alimentos, a saber, materias primas destinadas a conservar los productos alimenticios preparados y, en particular, los productos de repostería». En apoyo de su oposición, la demandante invocó el motivo de denegación relativo a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

6 Mediante resolución de 30 de junio de 2000, la División de Oposición desestimó la oposición por considerar que, aunque se admitiera la identidad de los productos, podía descartarse todo riesgo de confusión entre los signos en conflicto, debido a sus diferencias visuales y fonéticas.

7 Mediante escrito de 17 de julio de 2000, recibido el 24 de julio de 2000, Bayer AG informó a la OAMI de la cesión, a favor de dicha sociedad, de la solicitud de registro de la marca ARCOL presentada por Atlantic Richfield. La cesión se inscribió en el Registro de marcas comunitarias el 17 de noviembre de 2000, con arreglo al artículo 17, apartado 5, en relación con el artículo 24 del Reglamento nº 40/94.

8 El 24 de julio de 2000, la demandante interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94.

9 En apoyo de su recurso, la demandante alegó, en particular, como había sostenido previamente ante la División de Oposición, que la marca anterior gozaba de un elevado carácter distintivo, por lo que debía disfrutar, con arreglo a la jurisprudencia, de una mayor protección. A este respecto, la demandante afirmó, sin embargo, que tal carácter distintivo elevado se desprendía no solamente de la falta de carácter descriptivo del término «capol» para los productos considerados, como ya había aducido ante la División de Oposición, sino también de la circunstancia de que la referida marca había adquirido notoriedad con el uso. Para acreditar esta notoriedad, la demandante aportó,

como anexo al escrito que presentó ante la Sala de Recurso, una declaración por su honor de su Director General así como una lista de sus clientes.

10 Mediante resolución de 4 de marzo de 2002, notificada a la demandante el 25 de marzo de ese mismo año (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Tercera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. La Tercera Sala de Recurso, tras haber constatado la identidad de los productos a que se referían las marcas solicitada y anterior y comparado los dos signos en conflicto desde el punto de vista visual, fonético y conceptual, llevó a cabo la apreciación global del riesgo de confusión, en el marco del cual consideró, en particular, que no podía tener en cuenta un eventual carácter distintivo elevado de la marca anterior vinculado a su notoriedad, puesto que dicho elemento y las mencionadas pruebas dirigidas a acreditarlo fueron invocados por primera vez en apoyo del recurso interpuesto ante ella.

11 El 24 de mayo de 2002, la demandante interpuso ante el Tribunal de Primera Instancia un recurso contra la resolución de 2002, que fue registrado con el número T-164/02. En apoyo de su recurso, la demandante invocó cuatro motivos, basados, en primer lugar, en el incumplimiento de la obligación de examinar los elementos que había presentado la demandante ante la Sala de Recurso, en segundo lugar, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en tercer lugar, en la violación de los principios de Derecho procesal aceptados en los Estados miembros y de las normas de procedimiento aplicables ante la OAMI y, en cuarto lugar, en el incumplimiento de la obligación de motivación.

12 Mediante sentencia de 10 de noviembre de 2004, Kaul/OAMI — Bayer (ARCOL) (T-164/02, Rec. p. II-3807), el Tribunal de Primera Instancia acogió el primer motivo y anuló la resolución de 2002, sin pronunciarse sobre los demás motivos del recurso. En esencia, el Tribunal de Primera Instancia consideró que, mediante la resolución de 2002, la Tercera Sala de Recurso había infringido el artículo 74 del Reglamento nº 40/94, al haberse negado a examinar los elementos de hecho presentados por la demandante por primera vez ante ella para probar el elevado carácter distintivo de la marca anterior resultante de la utilización, alegada por la demandante, de dicha marca en el mercado.

13 El 25 de enero de 2005, la OAMI interpuso un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra la sentencia ARCOL, citada en el apartado 12 *supra.* Mediante sentencia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul (C-29/05 P, Rec. p. I-2213), el Tribunal de Justicia estimó el recurso de casación y anuló la sentencia ARCOL, citada en el apartado 12 *supra.* A continuación, el Tribunal de Justicia resolvió definitivamente el litigio, anulando la resolución de 2002.

14 El Tribunal de Justicia constató que la Tercera Sala de Recurso, en la resolución de 2002, se había negado a tomar en consideración los hechos y pruebas presentados por la demandante en apoyo de su recurso por considerar, básicamente, que esa toma en consideración estaba descartada de oficio, puesto que esos hechos y pruebas no habían sido presentados anteriormente ante la División de Oposición dentro de los plazos señalados por esta última. Según el Tribunal de Justicia, esta tesis infringe el artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, que otorga a la Sala de Recurso, ante la cual se han presentado extemporáneamente hechos o pruebas, un margen de apreciación a la hora de decidir si procede o no tenerlos en cuenta a efectos de la adopción de su resolución. Puesto que, en lugar de ejercitar esa facultad de apreciación que le ha sido otorgada, la Tercera Sala de Recurso había estimado equivocadamente que carecía de toda facultad de apreciación para tener en cuenta, eventualmente, los hechos y pruebas de que se trata, el Tribunal de Justicia concluyó que debía anularse la resolución de 2002 (sentencia OAMI/Kaul, citada en el apartado 13 *supra,* apartados 67 a 70).

15 Mediante resolución de 19 de junio de 2007, comunicada a las partes en el procedimiento ante la OAMI el 22 de junio del mimo año, el Presidium de las Salas de Recurso de la OAMI reatribuyó el asunto a la Segunda Sala de Recurso.

16 Mediante resolución de 1 de agosto de 2007 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 6 de septiembre de 2007, la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso de la demandante y confirmó la resolución de la División de Oposición, que había desestimado la oposición. En esencia, la Segunda Sala de Recurso, tras haber estimado que las marcas en conflicto, de ninguna manera, podían ser consideradas similares por el público pertinente integrado por fabricantes de productos alimenticios y de repostería, llegó a la conclusión de que no se cumplía uno de los requisitos necesarios para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y de que la División de Oposición había desestimado acertadamente la oposición. A la luz de esta conclusión, la Segunda Sala de Recurso consideró que los hechos y las pruebas presentados por primera vez en la fase del recurso ante la Sala de Recurso por la demandante en apoyo de su alegación según la

cual la marca anterior había adquirido un elevado carácter distintivo resultante de su utilización en el mercado carecían de de pertinencia, ya que dicha alegación, suponiendo que hubiese sido demostrada, no podría tener ninguna incidencia en la aplicación al caso de autos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Pretensiones de las partes

17 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Estime la oposición.

— Condene en costas a la OAMI.

18 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 63, apartado 6, y del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94

19 La demandante alega que la Sala de Recurso no respetó ni el fallo ni los motivos de la sentencia OAMI/Kaul, citada en el apartado 13 *supra,* en la medida en que no ejerció o no ejerció correctamente su facultad de apreciación, derivada del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, a efectos de una eventual toma en consideración de los hechos y pruebas invocados por la demandante por primera vez ante la referida Sala de Recurso. Según la demandante, si la Sala de Recurso hubiese aplicado correctamente las indicaciones dadas por el Tribunal de Justicia en la sentencia mencionada, habría tenido que dictar una resolución favorable a sus intereses.

20 La OAMI rechaza la argumentación de la demandante.

21 Según reiterada jurisprudencia, una sentencia de anulación, como la sentencia OAMI/Kaul, citada en el apartado 13 *supra,* produce efectos *ex tunc* y elimina, pues, del ordenamiento jurídico con carácter retroactivo el acto anulado (sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de abril de 1988, Asteris y otros/Comisión, 97/86, 99/86, 193/86 y 215/86, Rec. p. 2181, apartado 30; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 13 de diciembre de 1995, Exporteurs in Levende Varkens y otros/Comisión, T-481/93 y T-484/93, Rec. p. II-2941, apartado 46, y de 10 de octubre de 2001, Corus UK/Comisión, T-171/99, Rec. p. II-2967, apartado 50).

22 De esta misma jurisprudencia se desprende que, para adecuarse a la sentencia de anulación y dar plena ejecución a ésta, la institución de la que emane el acto anulado está obligada a respetar no sólo el fallo de la sentencia, sino también los motivos que han conducido a aquél y que constituyen su sustento necesario, en el sentido de que son indispensables para determinar el significado exacto de lo que ha sido resuelto en el fallo. Esos motivos, en efecto, identifican por una parte la concreta disposición considerada ilegal y revelan por otra parte las causas precisas de la ilegalidad declarada en el fallo, que la institución afectada habrá de tener en cuenta a la hora de sustituir el acto anulado (auto del Tribunal de Justicia de 13 de julio de 2000, Gómez de Enterría y Sánchez/Parlamento, C-8/99 P, Rec. p. I-6031, apartados 19 y 20; véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de diciembre de 2003, McAuley/Consejo, T-324/02, RecFP pp. I-A-337 y II-1657, apartado 56, y la jurisprudencia allí citada).

23 En el caso de autos, tras la anulación de la resolución de 2002, el recurso interpuesto por la demandante ante la Sala de Recurso volvió a quedar pendiente de resolución. Para cumplir su obligación, derivada del artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94, de adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia, la OAMI debía actuar de forma que el recurso diese lugar a una nueva resolución de una Sala de Recurso. Eso fue lo que efectivamente ocurrió, ya que el asunto fue remitido a la Segunda Sala de Recurso, que adoptó la resolución impugnada.

24 La demandante no cuestiona la legalidad de la remisión del asunto a la Segunda Sala de Recurso. Sin embargo, alega que ésta se limitó a declarar que la resolución de 2002 era fundada y que los hechos y pruebas que la demandante había presentado por primera vez en la fase de recurso ante la Sala de Recurso carecían de pertinencia y eran, por tanto, inadmisibles, sin ejercer su facultad de apreciación, derivada del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, para decidir si procedía o no tomar en consideración los referidos hechos y pruebas.

25 A la hora de examinar la antedicha alegación, es preciso recordar que, 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».

26 Conforme a una reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. De esa misma jurisprudencia se desprende que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, con arreglo a la percepción que el público interesado tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes y, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados [auto del Tribunal de Justicia de 24 de abril de 2007, Castellblanch/OAMI, C-131/06 P, no publicado en la Recopilación, apartado 55; véase la 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 33, y la jurisprudencia allí citada].

27 Asimismo, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta el carácter distintivo de la marca anterior. De este modo, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. El carácter distintivo de la marca anterior y, en particular, su renombre, debe, por tanto, tenerse en cuenta a la hora de apreciar si existe un riesgo de confusión (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de abril de 2008, Ferrero Deutschland/OAMI y Cornu, C-108/07 P, no publicada en la Recopilación, apartados 32 y 33, y la jurisprudencia allí citada).

28 Pues bien, si bien es cierto que, en virtud del principio de interdependencia entre los factores tomados en consideración en el marco de una apreciación global del riesgo de confusión y, en particular, entre la similitud de las marcas y la de los productos o servicios designados, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado con un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa (sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 2007, T.I.M.E. ART/OAMI, C-171/06 P, no publicada en la Recopilación, apartado 35), el Tribunal de Justicia ha declarado que, para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre la marca solicitada y la marca anterior y una identidad o una similitud entre los productos o servicios designados en la solicitud de registro y aquellos para los

que se ha registrado la marca anterior. Se trata de requisitos acumulativos (sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de octubre de 2004, Vedial/OAMI, C-106/03 P, Rec. p. I-9573, apartado 51, y de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI, C-234/06 P, Rec. p. I-7333, apartado 48).

29 De cuanto antecede se desprende que, en un supuesto en el que los productos o servicios designados por las marcas en conflicto son idénticos, si dichas marcas, aisladamente consideradas, no presentan el grado de similitud mínimo requerido para demostrar la existencia de un riesgo de confusión basándose exclusivamente en el elevado carácter distintivo de la marca anterior o incluso en la identidad de los productos o servicios designados por ésta y de aquéllos designados por la marca cuyo registro se ha solicitado, debe desestimarse la oposición, sin que el principio de interdependencia en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión se oponga a ello (véase, en este sentido, la sentencia Il Ponte Finanziaria/OAMI, citada en el apartado 28 *supra,* apartados 50 y 51).

30 En el caso de autos, en los puntos 30 a 35 de la resolución de 2002, la Tercera Sala de Recurso llevó a cabo una apreciación global del riesgo de confusión y concluyó que, «a pesar de la identidad de los productos, […] habida cuenta de las diferencias notables observadas en [los planos] visual y fonético entre las marcas (diferencias manifiestamente más importantes que las similitudes de tipo visual y fonético cuya existencia invoca [la demandante]), del carácter muy especializado del mercado y de la probable especialización de su consumidor típico», no existía ningún riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en el caso de autos.

31 Pues bien, tal como se desprende de la jurisprudencia mencionada en los apartados 26 y 27 *supra,* la apreciación global del riesgo de confusión entre dos marcas en conflicto implica la consideración de todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes y, entre ellos, el eventual elevado carácter distintivo de la marca anterior. Al haber decidido llevar a cabo, en la resolución de 2002, una apreciación global del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, la Tercera Sala de Recurso debía, como se desprende de la sentencia OAMI/Kaul, citada en el apartado 13 *supra,* apartados 67 a 70, examinar previamente la admisibilidad de la nueva argumentación de la demandante en cuanto atañe al carácter notorio de la marca anterior, invocada por ésta por primera vez en la fase de recurso ante la Sala de Recurso, así como los elementos de prueba en los que se basaba dicha argumentación.

32 El error de Derecho que dio lugar a la anulación de la resolución de 2002 mediante la sentencia OAMI/Kaul, citada en el apartado 13 *supra,* fue cometido por la Tercera Sala de Recurso precisamente durante dicho examen previo. Tal como declaró el Tribunal de Justicia en dicha sentencia, la Tercera Sala de Recurso, en lugar de ejercitar, para tener eventualmente en cuenta los hechos y las pruebas relativos al supuesto carácter notorio de la marca anterior, la facultad de apreciación que le había sido otorgada en virtud del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, concluyó erróneamente, en los puntos 10 a 12 de la resolución de 2002, que no disponía de la referida facultad, lo cual le llevó a desestimar los hechos y pruebas invocados por primera vez ante ella por la demandante en el recurso contra la resolución de la División de Oposición.

33 Pues bien, la Segunda Sala de Recurso, a la cual se había remitido el asunto tras la anulación de la resolución de 2002, después de haber procedido de nuevo a su examen, desestimó el recurso de la demandante contra la resolución de la División de Oposición, basándose en que el público pertinente en modo alguno podía considerar idénticas o similares la marca anterior y la marca solicitada y que, por tanto, en el caso de autos, quedaba excluido un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 (puntos 26 a 28 de la resolución impugnada).

34 Sin perjuicio del examen de la conclusión de la Segunda Sala de Recurso por lo que respecta a la inexistencia de similitud alguna entre las marcas en conflicto, conclusión que la demandante rebate en el marco de su tercer motivo, examinado más adelante, es preciso señalar que, al haber desestimado el recurso de la demandante contra la resolución de la División de Oposición y al haber confirmado dicha resolución basándose en que las marcas en conflicto no eran ni idénticas ni similares, la Segunda Sala de Recurso aplicó correctamente la jurisprudencia mencionada en el apartado 28 *supra,* jurisprudencia a la que también hace referencia dicha Sala en el punto 26 de la resolución impugnada.

35 Asimismo, y contrariamente a lo que afirma la demandante, la Segunda Sala de Recurso no se limitó, en la resolución impugnada, a declarar que la resolución de 2002 no incurría en ningún error.

36 A este respecto, en primer lugar, es preciso señalar que la Segunda Sala de Recurso consideró, en el punto 24 de la resolución impugnada, que únicamente los motivos de la resolución de 2002 relativos a la comparación visual, fonética y conceptual de las marcas en conflicto, reproducidos en el punto 23 de la resolución impugnada, no adolecían de ningún error y, por consiguiente, podían servir de fundamento a la conclusión, enunciada en los puntos 25 a 28 de la resolución impugnada, según la cual no existía ninguna similitud entre las antedichas marcas.

37 A continuación, procede observar que, en su resolución de 2002, la Tercera Sala de Recurso no había enunciado de forma clara e inequívoca la referida conclusión, lo cual se ve confirmado por el hecho de que, en los puntos 30 a 35 de la misma resolución, llevó a cabo una apreciación global del riesgo de confusión, apreciación que, conforme a la jurisprudencia mencionada en el apartado 29 *supra,* no hubiese sido necesaria si esa Sala de Recurso hubiese concluido que las marcas de que se trata, comparadas globalmente, eran diferentes.

38 En cambio, la Segunda Sala de Recurso, en los puntos 26 a 28 de la resolución impugnada, claramente concluyó que las marcas en conflicto no eran ni idénticas ni similares. Puesto que, tras la anulación de la resolución de 2002, la Segunda Sala de Recurso debía llevar a cabo un nuevo examen del recurso de la demandante contra la resolución de la División de Oposición, también debía volver a examinar el carácter idéntico o similar de las dos marcas en conflicto, cuestión sobre la cual podía llegar a establecer su propia conclusión, con independencia de la postura adoptada por la Tercera Sala de Recurso.

39 A este respecto, la Segunda Sala de Recurso tampoco se encontraba vinculada ni por el fallo ni por los motivos de la sentencia OAMI/Kaul, citada en el apartado 13 *supra,* ya que, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia en modo alguno se pronunció sobre el carácter similar o no de las marcas en conflicto. Está cuestión tan sólo podría haber sido, en su caso, examinada en el marco de un motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Pues bien, el Tribunal de Justicia, al igual que había hecho anteriormente el Tribunal de Primera Instancia, estimó el recurso sin examinar el motivo referido.

40 Habida cuenta de su conclusión según la cual las marcas en conflicto no presentaban ninguna similitud, la Segunda Sala de Recurso, en el punto 25 de la resolución impugnada, estimó que los hechos y pruebas relativos al supuesto carácter notorio de la marca anterior, presentados por la demandante por primera vez en la fase del recurso ante la Sala de Recurso «[no eran] pertinentes por lo que respecta al resultado de la oposición y, por tanto, [eran] inadmisibles, ya que, aunque los hechos invocados hubiesen sido plenamente demostrados, ello no podría tener ninguna incidencia en la aplicación del artículo 8, apartado 1, [letra] b), del [Reglamento nº 40/94] al caso de autos.»

41 La demandante sostiene que, al haberse negado, de este modo, a tomar en consideración los referidos hechos y pruebas, la Segunda Sala de Recurso infringió el artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, tal como fue interpretado por la sentencia OAMI/Kaul, citada en el apartado 13 *supra.*

42 Pues bien, la pertinencia de los hechos y las pruebas presentados ante la OAMI por las partes de un procedimiento de oposición, fuera de los plazos señalados al efecto, constituye uno de los criterios que la OAMI debe tener en cuenta para decidir, en el ejercicio de su facultad de apreciación con arreglo al artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, si procede o no tomar en consideración los referidos hechos y pruebas (véase, en este sentido, la sentencia OAMI/Kaul, citada en el apartado 13 *supra,* apartado 44).

43 Por consiguiente, no puede reprocharse a la Segunda Sala de Recurso que haya infringido esa última disposición ni que haya pasado por alto la sentencia OAMI/Kaul, citada en el apartado 13 *supra,* por el hecho de haber tomado en consideración, para descartar los hechos y las pruebas presentados por la demandante por primera vez en el momento de su recurso contra la resolución de la División de Oposición, la total falta de pertinencia de los hechos y pruebas antedichos por lo que atañe a la solución del litigio.

44 En cualquier caso, la alegación de la demandante basada en la supuesta infracción del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 es inoperante. En efecto, al haber llegado a la conclusión de que no existía similitud entre la marca solicitada y la marca anterior, la Segunda Sala de Recurso no estaba obligada a tomar en consideración el

supuesto carácter notorio de la marca anterior, puesto que podía legítimamente concluir que no había ningún riesgo de confusión, con independencia del supuesto carácter distintivo reforzado de la marca anterior [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 25 de junio de 2008, Otto/OAMI — L'Altra Moda (l'Altra Moda), T-224/06, no publicada en la Recopilación, apartado 50].

45 Por consiguiente, aunque adoleciese de un error de Derecho la negativa de la Segunda Sala de Recurso a tomar en consideración, en el ejercicio de su facultad de apreciación derivada del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, el supuesto carácter notorio de la marca anterior y las pruebas referidas a esta cuestión, el antedicho error no tendría ninguna influencia en la parte dispositiva de la resolución impugnada, la cual se basa, de modo suficiente en Derecho, en la conclusión de que la marca solicitada y la marca anterior no son ni idénticas ni similares.

46 Por último, la demandante alega que la afirmación de la Segunda Sala de Recurso, realizada en el punto 30 de la resolución impugnada, según la cual «el error de Derecho en el que incurrió la Tercera Sala de Recurso, a saber, la infracción del artículo 74, apartado 2, del [Reglamento nº 40/94], no bastaba para dar lugar a la anulación de [la resolución de 2002]» demuestra que la Segunda Sala de Recurso no tuvo en cuenta las indicaciones de la sentencia OAMI/Kaul, citada en el apartado 13 *supra*.

47 Esta alegación no puede acogerse. Es cierto que, el punto 30 de la resolución impugnada parece ignorar el hecho de que el Tribunal de Justicia, al haber declarado que la motivación de la resolución de 2002 adolecía de un error de Derecho por lo que respecta a la aplicación del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, no podía proceder él mismo a desestimar la oposición basándose en un motivo –la inexistencia de similitud alguna entre las marcas en conflicto– que no había sido mencionado en la resolución de 2002.

48 En efecto, si bien el artículo 63, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 establece que el juez comunitario «será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada», este apartado debe interpretarse a la luz del apartado anterior, a tenor del cual, «el recurso se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del [Reglamento nº 40/94] o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder», y en el marco de los artículos 229 CE y 230 CE [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI (BABY-DRY), T-163/98, Rec. p. II-2383, apartados 50 y 51, y de 31 de mayo de 2005, Solo Italia/OAMI — Nuova Sala (PARMITALIA), T-373/03, Rec. p. II-1881, apartado 25].

49 De lo anterior se desprende que tanto el Tribunal de Primera Instancia como el Tribunal de Justicia cuando éste anula la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y resuelve él mismo el recurso llevan a cabo un control de la legalidad de las resoluciones de las instancias de la OAMI. Si concluyen que una de esas resoluciones, cuestionada en un recurso interpuesto ante ellos, adolece de una ilegalidad, deben anularla. No pueden desestimar el recurso sustituyendo la motivación de la instancia competente de la OAMI, que es la autora del acto impugnado, por la suya propia (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de enero de 2000, DIR International Film y otros/Comisión, C-164/98 P, Rec. p. I-447, apartado 38).

50 No obstante, es preciso señalar que la Segunda Sala de Recurso no estaba llamada a pronunciarse ni sobre la fundamentación de la resolución de 2002, que había desaparecido con carácter retroactivo del ordenamiento jurídico tras su anulación por el Tribunal de Justicia, ni sobre si dicha anulación estaba justificada. La Segunda Sala de Recurso únicamente estaba llamada a pronunciarse sobre el recurso de la demandante contra la resolución de la División de Oposición. Por tanto, solamente los motivos de la resolución impugnada que hacen referencia a la oposición formulada por la demandante constituyen el fundamento necesario de su parte dispositiva, en la que la Segunda Sala de Recurso concluyó que debía desestimarse el recurso interpuesto por aquélla.

51 En cambio, las consideraciones relativas al carácter justificado o no de la anulación de la resolución de 2002 por el Tribunal de Justicia, como las realizadas en el punto 30 de la resolución impugnada, no tienen incidencia en la parte dispositiva de la referida

resolución. Por tanto, aunque esas consideraciones adoleciesen de un error de Derecho, no podrían dar lugar a la anulación de la resolución impugnada.

52 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede desestimar el primer motivo.

Sobre el segundo motivo, basado en la violación del derecho a ser oído

53 La demandante alega que la Segunda Sala de Recurso, infringiendo el artículo 61, apartado 2, y el artículo 73, segunda frase, del Reglamento nº 40/94, no le dio, antes de la adopción de la resolución impugnada, la posibilidad de presentar sus observaciones, en particular, acerca del alcance y la interpretación de la sentencia OAMI/Kaul, citada en el apartado 13 *supra.*

54 La OAMI rechaza la argumentación de la demandante.

55 Es preciso señalar que, según el artículo 73, segunda frase, del Reglamento nº 40/94, las resoluciones de la OAMI solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse. Esta disposición consagra, en el ámbito del Derecho de las marcas comunitarias, el principio general de protección del derecho de defensa. En virtud de este principio general del Derecho comunitario, los destinatarios de decisiones de las autoridades públicas que afecten de manera considerable a sus intereses deben tener la oportunidad de dar a conocer eficazmente su punto de vista. El derecho a ser oído se extiende a todos los elementos de hecho y de Derecho que constituyen el fundamento de la resolución, pero no a la posición final que la Administración decide adoptar [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de febrero de 2007, Kustom Musical Amplification/OAMI (Forma de una guitarra), T-317/05, Rec. p. II-427, apartados 24, 26 y 27, y la jurisprudencia allí citada].

56 En el caso de autos, ha quedado acreditado que, en el marco del procedimiento que dio lugar a la adopción de la resolución de 2002, la demandante tuvo la posibilidad de presentar, ante la Tercera Sala de Recurso, sus observaciones relativas a todos los aspectos de la oposición que había formulado, incluido el supuesto carácter similar de las marcas en conflicto. En efecto, en el punto 6 de la resolución de 2002, se recoge un resumen de dichas observaciones.

57 Tras la anulación de la resolución de 2002 por el Tribunal de Justicia, el asunto fue remitido a la Segunda Sala de Recurso, la cual estaba llamada, tras volver a examinar el asunto, a pronunciarse sobre el recurso interpuesto por la demandante contra la resolución de la División de Oposición, que había desestimado la oposición.

58 Como ya se ha señalado en el marco del examen del primer motivo, la Segunda Sala de Recurso desestimó, mediante la resolución impugnada, el recurso de la demandante, basándose en que, contrariamente a lo que ésta alegaba, la marca solicitada y la marca anterior no eran ni idénticas ni similares.

59 De la resolución impugnada en modo alguno se desprende que la Segunda Sala de Recurso, a la hora de adoptar dicha resolución, se hubiese basado en elementos de hecho o de Derecho diferentes de aquéllos de que disponía la Tercera Sala de Recurso cuando adoptó la resolución de 2002 y con respecto a los cuales la demandante había podido presentar sus observaciones. Esta circunstancia queda reforzada por el hecho de que la Segunda Sala de Recurso reprodujo una gran parte de los motivos de la resolución de 2002 relativos a la comparación visual, fonética y conceptual de los signos en conflicto.

60 Si bien es verdad que la Segunda Sala de Recurso extrajo de los motivos de la resolución de 2002, reproducidos en su propia resolución, una conclusión relativa a la falta de similitud de las dos marcas en conflicto, que no figuraba, como tal, en la resolución de 2002, no es menos cierto que, por lo que respecta a la posición final que la Segunda Sala de Recurso pretendía adoptar, dicha Sala, habida cuenta de jurisprudencia mencionada en el apartado 55 *supra,* en modo alguno estaba obligada a oír de nuevo a la demandante antes de adoptar su resolución.

61 No obstante, la demandante alega, en esencia, que la sentencia OAMI/Kaul, citada en el apartado 13 *supra,* constituía un nuevo elemento de Derecho acerca del cual debía ser oída, antes de que se adoptara la resolución impugnada.

62 En este mismo contexto, la demandante sostiene que existe una presunción de que, entre las diferentes interpretaciones posibles de una sentencia de anulación, como la sentencia OAMI/Kaul, citada en el apartado 13 *supra,* es preciso seguir la que sea más favorable para el demandante.

63 En respuesta a esta última alegación, es preciso señalar que, a tenor del artículo 43 del Estatuto del Tribunal de Justicia, en caso de duda sobre el sentido y el alcance de una sentencia, corresponderá al Tribunal de Justicia interpretar dicha sentencia. Por tanto, no existe ninguna presunción como la invocada por la demandante, y la Segunda Sala de Recurso no estaba obligada a oír a aquélla por lo que respecta a la interpretación de la sentencia OAMI/Kaul, citada en el apartado 13 *supra.* Si a la demandante o la OAMI, partes ambas en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, la interpretación de dicha sentencia les planteaba dificultades, les correspondía someter la cuestión al Tribunal de Justicia.

64 Por lo que se refiere a la cuestión de si, antes de adoptar la resolución impugnada, la Segunda Sala de Recurso debía oír de nuevo a la demandante acerca de la aplicación del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, tras las clarificaciones relativas a la interpretación y la aplicación de dicha disposición aportadas por la sentencia OAMI/Kaul, citada en el apartado 13 *supra,* basta recordar que, aunque adoleciese de un error de Derecho la negativa de la Segunda Sala de Recurso a tomar en consideración, en el ejercicio de su facultad de apreciación derivada del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, los hechos y pruebas relativos al supuesto carácter notorio de la marca anterior, el antedicho error no tendría ninguna influencia en la solución adoptada en la resolución impugnada.

65 Puesto que, según la jurisprudencia mencionada en el apartado 55 *supra,* el derecho a ser oído, reconocido en el artículo 73 del Reglamento nº 40/94, se extiende, en particular, a los elementos de Derecho que constituyen el fundamento de la resolución, la Segunda Sala de Recurso no estaba obligada a oír a la demandante en lo referente a la aplicación del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, ya que los hechos y pruebas relativos al carácter notorio de la marca anterior, invocados con arreglo a esa última disposición, no formaban parte del fundamento de la resolución impugnada.

66 De todo cuanto precede se desprende que debe desestimarse el segundo motivo.

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

67 La demandante alega que la Sala de Recurso infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. A este respecto, sostiene, en primer lugar, que la Sala de Recurso no examinó ni los hechos ni las alegaciones invocados por ella, incluidos los presentados durante el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia. A su entender, la Sala de Recurso tampoco tuvo en cuenta la

declaración del representante de la OAMI, durante las vistas ante el Tribunal de Primera Instancia y ante el Tribunal de Justicia en el marco del procedimiento que condujo a la sentencia OAMI/Kaul, citada en el apartado 13 *supra*, declaración según la cual, si se demostrase el supuesto carácter notorio de la marca anterior, las marcas en conflicto serían suficientemente similares para justificar la existencia de un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

68 En segundo lugar, en opinión de la demandante, la conclusión de la resolución impugnada, según la cual las marcas en conflicto no presentan ninguna similitud visual o fonética, es errónea e ignora la jurisprudencia relativa a la protección ampliada de la que gozan las marcas con elevado carácter distintivo.

69 Finalmente, en tercer lugar, según la demandante, la Sala de Recurso no tuvo suficientemente en cuenta la «función de protección» que una marca tiene ni tampoco la interacción de los diferentes criterios que deben tomarse en consideración a la hora de apreciar el riesgo de confusión.

70 La OAMI rechaza la argumentación de la demandante.

71 Con carácter preliminar, deben descartarse por inoperantes las alegaciones basadas en que supuestamente la Sala de Recurso no tuvo en cuenta, por una parte, la jurisprudencia relativa a la protección ampliada de la que gozan las marcas con elevado carácter distintivo ni, por otra parte, la interdependencia de los diferentes criterios que deben tomarse en consideración a la hora de llevar a cabo la apreciación global del riesgo de confusión.

72 En efecto, tal como se ha señalado en el marco del examen del primer motivo, la desestimación de la oposición en el caso de autos se basó en la inexistencia de similitud alguna entre las marcas en conflicto y no en una apreciación global del riesgo de confusión.

73 Por tanto, aun suponiendo que los motivos de la resolución impugnada, incluidos los de la resolución de 2002 incorporados al punto 23 de la resolución impugnada, mostrasen la existencia de algún error de Derecho relativo a la interdependencia de los diferentes criterios que deben tomarse en consideración para llevar a cabo la apreciación global del riesgo de confusión, dicho error no podría dar lugar a la anulación de la resolución impugnada, que se basa, de modo suficiente en Derecho, en la observación de que la marca solicitada y la marca anterior no son ni idénticas ni similares.

74 Por lo que respecta a la alegación basada en el supuesto desconocimiento, por parte de la Sala de Recurso, de la «función de protección» de la marca, es preciso señalar que la demandante alega en este contexto que, además de su función de indicación del origen comercial y de la calidad de un producto o de un servicio, así como de su función de instrumento de publicidad, una marca cumple también una función de carácter competitivo, en la medida en que otorga a su titular una ventaja frente a sus competidores.

75 Pues bien, suponiendo que esas consideraciones sean exactas, en modo alguno pueden afectar a la apreciación relativa al carácter similar o no de las dos marcas. Por tanto, la referida alegación también es inoperante.

76 En cuanto a la alegación basada en un supuesto error en la definición del público pertinente, definición que es preciso tener en cuenta a la hora de apreciar el riesgo de confusión en el caso de autos, la demandante no cuestiona la conclusión de la resolución de 2002, reproducida en la resolución impugnada, según la cual el referido público esta constituido por fabricantes de productos alimenticios y de repostería. Más bien parece oponerse a las afirmaciones que figuraban en el punto 34 de la resolución de 2002 y que se reproducen en el punto 23 de la resolución impugnada, según las cuales la

elección, por parte del público especializado de que se trata, de uno u otro producto del tipo designado por las marcas en conflicto «no se verá significativamente afectada ni influenciada por los signos asociados a los productos y a los ingredientes utilizados en sus fábricas» y, «en ese tipo de situación, la existencia de un riego de confusión implica imperativamente que haya un elevado grado de similitud entre las marcas».

77 Por consiguiente, se trata también de una alegación inoperante. En efecto, sin que resulte necesario determinar qué grado de similitud de las marcas en conflicto sería suficiente, en el caso de autos, para dar lugar a un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, basta recordar que la Sala de Recurso concluyó que las marcas no presentaban ningún grado de similitud y que eran diferentes.

78 Por tanto, para dar respuesta al presente motivo, basta examinar esa última conclusión de la resolución impugnada, teniendo en cuenta, por una parte, la percepción de las marcas en conflicto por el público anteriormente mencionado, correctamente identificado por la Sala de Recurso en la resolución impugnada y, por otra parte, la argumentación de la demandante relativa a los supuestos errores cometidos por la Sala de Recurso cuando llevó a cabo las comparaciones visual y fonética de las marcas referidas.

79 En el punto 27 de la resolución de 2002, reproducido en el punto 23 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso llevó a cabo, en primer lugar, una comparación visual de las dos marcas en conflicto. A este respecto, la Sala de Recurso señaló que el hecho de que ambas marcas estén compuestas por cinco letras no era más que una «probable coincidencia». Asimismo, añade que, aunque esas marcas compartan la letra «a» y la terminación «ol», son «claramente diferentes» en el plano visual.

80 La demandante rebate estas consideraciones, que califica de vagas y desprovistas de sentido. Según la demandante, la Sala de Recurso, en contra de la jurisprudencia, no explica por qué el hecho de que las marcas en conflicto estén compuestas por un número idéntico de letras no tiene ninguna influencia en la apreciación de su similitud.

81 No puede acogerse esta argumentación. En efecto, el número idéntico de letras de que están compuestas dos marcas denominativas no tiene, por sí mismo, un significado particular para el público al que vayan dirigidas, incluso si se trata de un público especializado, como ocurre en el caso de autos. Puesto que el alfabeto está compuesto por un número limitado de letras, que, además, no se utilizan con la misma frecuencia, resulta inevitable que varias palabras estén compuestas por el mismo número de letras y que, incluso, compartan algunas de ellas, sin que, por ese mero hecho, puedan calificarse como similares en el plano visual.

82 Asimismo, en general, el público no es consciente del número exacto de letras de que está compuesta una marca denominativa ni, por consiguiente, en la mayoría de los casos, del hecho de que dos marcas en conflicto estén compuestas por un número idéntico de letras.

83 Lo relevante en la apreciación de la similitud visual de dos marcas denominativas es, más bien, la presencia, en cada una de ellas, de varias letras en el mismo orden. En consecuencia, la Sala de Recurso, acertadamente, no otorgó ninguna importancia particular a la presencia, en las dos marcas en conflicto, de la letra «a», ya que ésta ocupa el primer lugar en la marca solicitada viniendo seguida por el grupo de letras «rc», mientras que en la marca anterior figura en segundo lugar estando rodeada por dos letras diferentes, a saber, por la letra «c» y por la letra «p».

84 En cambio, la terminación «ol» de las marcas en conflicto constituye, tal como ha admitido la Sala de Recurso, un elemento común a dichas marcas. Sin embargo, puesto que ese grupo de letras figura al final de las referidas marcas y se ve precedido, en cada marca, por grupos de letras totalmente diferentes (los grupos de letras «arc» y «cap»,

respectivamente), la Sala de Recurso pudo, acertadamente, concluir que no podía poner en entredicho la conclusión según la cual las marcas mencionadas, consideradas globalmente, no eran visualmente similares.

85 Ello es tanto más cierto cuanto que, tal como el Tribunal de Primera Instancia ha declarado reiteradamente, el consumidor presta por lo general una mayor atención al inicio de una marca que a su fin [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de septiembre de 2006, Meric/OAMI — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Rec. p. II-2737, apartado 51, y la sentencia l'Altra Moda, citada en el apartado 44 *supra,* apartado 43].

86 A continuación, por lo que respecta a la comparación fonética de las dos marcas en conflicto, en el punto 28 de la resolución de 2002, reproducido en el punto 23 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso recogió diferentes pronunciaciones probables de la marca solicitada, antes de llegar a la conclusión de que la pronunciación de las marcas en conflicto sería diferente en los Estados miembros, y ello a pesar de que las referidas marcas tienen, ambas, dos sílabas.

87 Deben aprobarse estas consideraciones. Contrariamente a lo que alega la demandante, no puede reprocharse a la Sala de Recurso que se haya basado en las pronunciaciones «probables» de la marca solicitada. En efecto, al ser ésta un término de fantasía que no corresponde a ninguna palabra existente en alguna lengua de la Comunidad, hasta que no haya sido registrada y utilizada para designar productos, tan sólo puede tomarse en consideración su pronunciación probable por parte del público de que se trate.

88 Asimismo, si bien la demandante reprocha a las instancias competentes de la OAMI que no hayan examinado la pronunciación de las dos marcas en conflicto en todas las lenguas de los Estados miembros de la Comunidad, aquélla no ha precisado cuál o cuáles eran las lenguas, supuestamente ignoradas por la Sala de Recurso, en las que las dos marcas se pronunciarían de forma que pudiese justificarse o demostrarse una similitud fonética entre ellas.

89 El hecho, invocado también por la demandante, de que las marcas en conflicto tengan, ambas, el mismo número de sílabas, es decir, dos, no tiene especial importancia por lo que atañe a la percepción de las marcas en conflicto por parte del público en general ni, mas concretamente, por parte del público especializado pertinente y no puede, por sí mismo, llevar a la conclusión de que las referidas marcas son fonéticamente similares.

90 En estas circunstancias, y habida cuenta del hecho de que, cualquiera que sea la pronunciación exacta del grupo de letras distintivo «arc», que figura en primer lugar en la marca solicitada, será, en todo caso, muy diferente de la pronunciación del grupo de letras «cap», que figura en primer lugar en la marca anterior, la presencia, al final de las dos marcas, del grupo de letras «ol», que probablemente se pronunciará de forma idéntica en ambos casos, no basta para hacer que las referidas marcas, consideradas en su conjunto, sean similares en el plano fonético.

91 Por último, tal como se señaló en el punto 29 de la resolución de 2002, reproducido en la resolución impugnada, ninguna de las dos marcas tiene ningún significado que las vincule a algún concepto determinado y, por consiguiente, no puede existir, entre ellas, ninguna similitud conceptual. Por otra parte, la demandante no niega esta conclusión.

92 A la luz de las observaciones y las consideraciones precedentes, es preciso concluir que la Segunda Sala de Recurso no infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 cuando, en los puntos 26 a 28 de la resolución impugnada, llegó a la conclusión de que las marcas en conflicto en modo alguno eran idénticas o similares y que, por tanto, dicha disposición no era aplicable, aun cuando los productos designados por las referidas marcas fuesen idénticos.

93 Por lo que respecta a la alegación de la demandante basada en que la Sala de Recurso no dio respuesta a sus alegaciones, incluidas las presentadas ante los órganos jurisdiccionales comunitarios en el marco del procedimiento que dio lugar a la sentencia OAMI/Kaul, citada en el apartado 13 *supra,* es preciso observar que la demandante en modo alguno ha precisado cuáles eran las alegaciones supuestamente ignoradas por la Segunda Sala de Recurso.

94 A este respecto, procede señalar que, en cualquier caso, la Segunda Sala de Recurso, a la hora de adoptar la resolución impugnada, únicamente debía tener en cuenta las alegaciones que figuraban en las observaciones presentadas por la demandante durante el procedimiento ante las diferentes instancias de la OAMI. En cambio, las alegaciones presentadas por la demandante durante el procedimiento ante los órganos jurisdiccionales comunitarios no estaban dirigidas a la OAMI y la Sala de Recurso no estaba obligada ni a tomarlas en consideración ni a darles una respuesta específica en su resolución.

95 Por lo que se refiere a las alegaciones presentadas por la demandante ante las instancias de la OAMI, de la lectura del expediente del procedimiento ante la Sala de Recurso, transmitido al Tribunal de Primera Instancia con arreglo al artículo 133, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, se desprende que, en su escrito de oposición, en sus observaciones ante la División de Oposición y en el escrito que recoge los motivos de su recurso ante la Sala de Recurso, la demandante presentó alegaciones relativas al público pertinente, al carácter idéntico o similar de los productos designados por las marcas en conflicto, al carácter similar de las referidas marcas, así como al carácter distintivo supuestamente elevado de la marca anterior.

96 Pues bien, tanto estas cuestiones como la argumentación de la demandante relativa a ellas fueron examinadas por Sala de Recurso en la resolución impugnada. Por tanto, es preciso desestimar por infundada la presenta alegación de la demandante.

97 Asimismo, debe desestimarse la alegación de la demandante basada en que la Sala de Recurso ignoró la postura supuestamente adoptada por el representante de la OAMI durante el procedimiento ante los órganos jurisdiccionales comunitarios.

98 En efecto, las resoluciones relativas al registro de un signo como marca comunitaria que las Salas de Recurso deben adoptar, en virtud del Reglamento nº 40/94, dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Por lo tanto, la posibilidad de

registrar un signo como marca comunitaria debe apreciarse únicamente sobre la base de dicho Reglamento, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la de una práctica anterior de la OAMI [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2008, Reber/OAMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Rec. p. II-1927, apartado 45, y la jurisprudencia allí citada].

99 Dichas consideraciones son válidas en mayor medida aún con respecto a una declaración supuestamente realizada por el representante de la OAMI ante el juez comunitario, tanto más cuanto que, habida cuenta de la independencia del presidente y de los miembros de las Salas de Recurso de la OAMI, consagrada en el artículo 131, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, éstos no están vinculados por la postura adoptada por la OAMI en un litigio ante el juez comunitario.

100 Por consiguiente, aun suponiendo que el representante de la OAMI efectivamente hubiese realizado la declaración alegada por la demandante, la Sala de Recurso no estaba vinculada por dicha declaración y no debía explicar, en la resolución impugnada, los motivos por los cuales no la tomaba en consideración.

101 Se deduce del conjunto de consideraciones expuestas que el presente motivo carece de fundamento y que debe desestimarse, así como el recurso en su totalidad.

Costas

102 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Kaul GmbH.

Vilaras Prek Ciucă

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 25 de marzo de 2009.

Firmas