SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

de 21 de abril de 2010 *

En el asunto T-361/08,

Peek & Cloppenburg, con domicilio social en Hamburgo (Alemania),

van Graaf GmbH & Co. KG, con domicilio social en Viena (Austria),

representadas por la Sra. V. von Bomhard y los Sres. A. Renck, T. Dolde y J. Pause, abogados,

partes demandantes,

* Lengua de procedimiento: alemán.

contra

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

parte demandada,

y en el que la parte que interviene como coadyuvante ante el Tribunal, por haber sido admitida en sustitución de la Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand (Tailandia), otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, es

The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand (Tailandia), con domicilio social en Bangkok (Tailandia), representado por el Sr. A. Kockläuner, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 10 de junio de 2008 (asunto R 1677/2007-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Peek & Cloppenburg y la Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),

integrado por la Sra. M.E. Martins Ribeiro (Ponente), Presidente, y los Sres. S. Papasavvas y N. Wahl, Jueces;

Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 29 de octubre de 2004, la Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand (Tailandia), 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 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo que se reproduce a continuación:



3 Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 24 y 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden, para cada una de las citadas clases, a la siguiente descripción:

— Clase 24: «Seda».

— Clase 25: «Prendas de vestir de seda».

4 La solicitud fue publicada en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 24/2005, de 13 de junio de 2005.

5 El 7 de septiembre de 2005, una de las dos demandantes en el presente asunto, Peek & Cloppenburg, formuló oposición, al amparo del artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009), contra el registro de la marca solicitada, alegando la existencia de un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009].

6 La oposición se fundaba en el registro alemán nº 30.336.340 de la marca figurativa siguiente:



7 Dicha marca había sido presentada el 18 de julio de 2003 y registrada el 14 de junio de 2004 para los siguientes productos y servicios, pertenecientes a las clases 18, 25 y 35:

— Clase 18: «Artículos de cuero, en particular cinturones, bolsos, recipientes (pertenecientes a la clase 18), y artículos de marroquinería, en particular monederos, billeteras, estuches para llaves, paraguas».

— Clase 25: «Prendas de vestir (incluidas las prendas tricotadas y tejidas y las prendas de vestir de cuero) para señoras, caballeros y niños, en particular, prendas exteriores, interiores, de tiempo libre y de deporte; calzado, incluidas botas y zapatillas, cinturones».

— Clase 35: «Publicidad, gestión empresarial, administración de empresas, trabajos de oficina, presentación de productos, distribución de muestras con fines publicitarios, subasta de productos y servicios, estudios de mercado».

8 La oposición iba dirigida contra la totalidad de los productos designados por la marca solicitada.

9 Mediante resolución de 15 de octubre de 2007, la División de Oposición desestimó la oposición, basándose en que los signos en conflicto no eran similares y en que, en cualquier caso, no existía riesgo alguno de confusión en el territorio comunitario.

10 El 26 de octubre de 2007, Peek & Cloppenburg interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición.

11 El 15 de noviembre de 2007, Peek & Cloppenburg solicitó a la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina alemana de patentes y marcas) la transmisión de la marca anterior a la otra demandante en el presente asunto, van Graaf GmbH & Co. KG (en lo sucesivo, «van Graaf»).

12 Mediante resolución de 10 de junio de 2008 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. La Sala de Recurso confirmó la resolución de la División de Oposición en cuanto a que los signos en conflicto eran gráfica, fonética y conceptualmente diferentes, de modo que no era preciso comparar los productos correspondientes, ya que faltaba uno de los requisitos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Precisó que, aun suponiendo que existiese similitud entre los signos, debido únicamente a su similitud conceptual, el resultado no variaría, aunque los productos se considerasen idénticos, puesto que el público destinatario no se confundiría con respecto a su origen comercial.

13 El 11 de agosto de 2008, la Deutsches Patent- und Markenamt expidió un certificado acreditativo de que van Graaf era el nuevo titular de la marca en lugar de Peek & Cloppenburg con efectos desde el 17 de noviembre de 2007.

Procedimiento y pretensiones de las partes

14 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 27 de agosto de 2008, las demandantes interpusieron el presente recurso.

15 La OAMI y The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, presentaron su escrito de contestación en la Secretaría del Tribunal el 16 de diciembre de 2008.

16 El 16 de diciembre de 2008, en el marco de su escrito de contestación, The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, presentó una solicitud de sustitución con

el fin de intervenir en el procedimiento ante el Tribunal en lugar de la Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand, y transmitió a la Secretaría del Tribunal, el 8 de enero de 2009, una copia del contrato de cesión de la marca comunitaria Thai Silk.

17 Mediante escrito registrado en la Secretaría del Tribunal el 2 de febrero de 2009, la OAMI manifestó su conformidad con esta solicitud de sustitución. Mediante escrito registrado ese mismo día, las demandantes indicaron no tener ninguna objeción contra ella.

18 Mediante auto de 19 de junio de 2009, el Tribunal admitió que The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, sustituyese a la Office of the Permanent Secretary, The Prime Minister's Office, Thailand, en calidad de parte coadyuvante en el marco del procedimiento ante el Tribunal.

19 Mediante resolución de 9 de julio de 2009, el Tribunal decidió no admitir el escrito de contestación de The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, debido a que ésta no adquirió la calidad de parte coadyuvante en el litigio hasta el auto del Tribunal de 19 de junio de 2009, de forma que, en la fecha de presentación de dicho escrito, esto es, el 16 de diciembre de 2008, no era parte en el litigio. El Tribunal indicó a la parte coadyuvante que presentase su argumentación relativa al presente asunto en la vista.

20 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 24 de julio de 2009, The Queen Sirikit Institute of Sericulture, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Agriculture and Cooperatives, Thailand, presentó nuevamente su escrito de 16 de diciembre de 2008 junto con sus anexos para que se tuviesen en cuenta en el marco del presente procedimiento, con el fin de preservar su derecho a ser oído.

21 El Presidente de la Sala Octava del Tribunal decidió, en vista de las circunstancias particulares del caso de autos, aceptar dicho documento y permitir que las demás partes pudiesen pronunciarse sobre él en la vista.

22 Las demandantes, Peek & Cloppenburg y van Graaf, solicitan al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

23 La OAMI solicita al Tribunal que:

— Declare la inadmisibilidad del recurso de van Graaf.

— Desestime el recurso de Peek & Cloppenburg por infundado.

— Condene en costas a las demandantes.

24 La parte coadyuvante solicita al Tribunal que:

— Declare la inadmisibilidad del recurso.

— Desestime el recurso por infundado.

— Condene en costas a las demandantes.

25 En la vista de 8 de octubre de 2009 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal.

Sobre la admisibilidad del recurso

Alegaciones de las partes

26 Las demandantes precisan que, por motivos procesales y por precaución, el recurso lo interpusieron Peek & Cloppenburg, como parte formalmente perjudicada con arreglo al artículo 63, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 65, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009), y van Graaf, como parte materialmente perjudicada. Asimismo, solicitan ser informadas de cualquier posible resolución del Tribunal según la cual sólo una de ellas disponga de legitimación activa.

27 La OAMI, basándose en el artículo 63, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, pone de manifiesto que Peek & Cloppenburg fue parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, de modo que sólo ella dispone del derecho a interponer recurso. Es cierto –señala– que la marca fue cedida a van Graaf y que ésta se ve materialmente perjudicada por la resolución impugnada. No obstante, es la calidad formal de parte en el procedimiento de recurso la que resulta decisiva a efectos de dicha disposición. Según la OAMI, al no haber sido parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, van Graaf carece de legitimación activa.

28 La OAMI, que se remite a la jurisprudencia del Tribunal, sostiene que van Graaf podría intervenir en lugar de Peek & Cloppenburg, por razón de la cesión de la marca anterior, siempre que solicitase suceder a ésta en sus derechos y el Tribunal autorizase esta sustitución por medio de auto. Ahora bien –afirma– van Graaf no ha presentado ninguna solicitud de sustitución.

29 La parte coadyuvante alega que el recurso es inadmisible, debido, por una parte, a que desde el 17 de noviembre de 2007 Peek & Cloppenburg ya no es titular de la marca, de suerte que la resolución impugnada no le perjudica con arreglo al artículo 63, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, y, por otra parte, a que van Graaf no fue parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso y no intervino en dicho procedimiento, aunque pasase a ser titular de la marca anterior poco después de la interposición del recurso ante la Sala de Recurso. Por lo tanto, según la parte coadyuvante, ninguna de las dos demandantes tiene legitimación activa.

Apreciación del Tribunal

30 El artículo 63, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 dispone que contra las resoluciones de las Salas de Recurso «podrán interponer recurso todas las partes en el procedimiento ante la sala de recurso, en tanto en cuanto la resolución de ésta no haya estimado sus pretensiones».

31 A este respecto, procede señalar que, en un asunto en que la cesión de la marca había tenido lugar después de la resolución de la Sala de Recurso, pero antes de la interposición del recurso ante el Tribunal, se declaró que, con arreglo al artículo 63, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, los nuevos titulares de una marca anterior pueden interponer recurso ante el Tribunal y deben ser admitidos como partes en el procedimiento, siempre que hayan demostrado ser titulares del derecho invocado ante la OAMI [sentencia del Tribunal de 28 de junio de 2005, Canali Ireland/OAMI – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), T-301/03, Rec. p. II-2479, apartado 19].

32 Ha de observarse asimismo que, en este asunto que dio lugar a la sentencia CANAL JEAN CO. NEW YORK, citada en el apartado 31, al haber aportado el nuevo titular de la marca la prueba de la cesión de dicha marca y al haber registrado la OAMI la cesión después del procedimiento ante la Sala de Recurso, ese nuevo titular había pasado a ser la parte en el procedimiento ante la OAMI (apartado 20).

33 En el presente caso, se desprende de los autos que, mediante escrito de 15 de noviembre de 2007, Peek & Cloppenburg solicitó a la Deutsches Patent- und Markenamt la cesión de varias marcas, entre ellas la marca anterior, a favor de van Graaf y que, el 11 de agosto de 2008, la Deutsches Patent- und Markenamt expidió al representante de ésta un certificado acreditativo de la cesión a su favor de dicha marca con efectos desde el 17 de noviembre de 2007, de forma que van Graaf pasó a ser la parte en el procedimiento ante la OAMI en el sentido del artículo 63, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 [véase asimismo, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 13 de diciembre de 2007, Xentral/OAMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, Rec. p. II-5213].

34 No desvirtúa esta conclusión el hecho de que la cesión de la marca anterior fuese oficialmente registrada por la Deutsches Patent- und Markenamt y no por la OAMI, puesto que la marca anterior se registró en Alemania y no se ha negado que tuviese lugar una cesión de dicha marca a favor de van Graaf.

35 Por lo tanto, el recurso es admisible en lo que respecta a van Graaf.

36 Al tratarse de un solo e idéntico recurso, no procede examinar la legitimación de Peek & Cloppenburg (véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de marzo de 1993, CIRFS y otros/Comisión, C-313/90, Rec. p. I-1125, apartado 31, y las sentencias del Tribunal General de 8 de julio de 2003, Verband der freien Rohrwerke y otros/Comisión, T-374/00, Rec. p. II-2275, apartado 57, y de 9 de julio de 2007, Sun Chemical Group y otros/Comisión, T-282/06, Rec. p. II-2149, apartado 50).

37 Resulta de cuanto antecede que el recurso debe declararse admisible.

Sobre el fondo

38 Las demandantes invocan un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Alegaciones de las partes

39 Las demandantes sostienen que los productos de la clase 25 designados por la marca solicitada son idénticos a los designados por la marca anterior. En cuanto a los productos designados por la marca solicitada pertenecientes a la clase 24 y los designados por la marca anterior pertenecientes a la clase 25, existe, según ellas, una similitud, puesto que tanto las prendas de vestir como la seda pertenecen a la categoría de los productos textiles. Por otra parte –señalan– ya que las prendas de vestir sirven para vestirse y la seda entra en su composición y sirve para su fabricación, dichos productos están en competencia. Añaden que los canales de distribución y los puntos de comercialización son también con frecuencia idénticos.

40 Las demandantes alegan que, desde el punto de vista gráfico, los signos en conflicto son muy similares, puesto que en ellos domina la imagen de un pavo real, de forma que las diferencias mínimas entre ambos en la representación de los pavos reales y en los elementos secundarios no bastan para generar una percepción diferente de dichos signos en el consumidor. Afirman que resulta poco realista y totalmente incomprensible considerar, como lo hizo la Sala de Recurso, que es imposible «asociar los respectivos elementos figurativos a una determinada especie animal». Estiman, por el contrario, que el consumidor medio reconoce en los signos controvertidos la representación de un pavo real, que no tiene carácter descriptivo alguno para los productos de las clases 24 y 25, captando así la atención de dicho consumidor. Además, según ellas, los elementos que difieren de un signo a otro, a saber, el marco, la línea y los colores, son secundarios hasta el punto de que no desvían la atención del consumidor medio de los elementos comunes dominantes. Añaden que la expresión «thai silk» es descriptiva de la seda y de las prendas de vestir para el consumidor alemán, que entiende perfectamente su significado, y por lo tanto no influye sobre la percepción de la marca solicitada.

41 Según las demandantes, numerosas sentencias del Tribunal han declarado que existe un riesgo de confusión derivado de elementos gráficos similares, aunque uno de los signos comparados contenga además un elemento denominativo, sin que se tome en consideración el elevado carácter distintivo del otro signo.

42 Las demandantes añaden que, desde el punto de vista fonético, los signos controvertidos son, o bien muy similares, o bien no comparables; y que, desde el punto de vista conceptual, son, o bien muy similares, o bien idénticos.

43 Concluyen que, en el mercado alemán, existe un riesgo de confusión por parte del público relevante, que está constituido por consumidores normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces. Además, según ellas, hay que tener en cuenta que, por una parte, el consumidor guarda en su memoria una imagen imperfecta de las marcas y, por otra parte, la marca anterior tiene un elevado carácter distintivo intrínseco. Sostienen que la comparación visual de las marcas es de especial

importancia habida cuenta de los productos de que se trata, que generalmente se venden en los comercios en régimen de autoservicio.

44 La OAMI y la coadyuvante solicitan que se desestime el motivo.

Apreciación del Tribunal

45 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».

46 Por otra parte, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 207/2009], se entenderá por marcas anteriores las marcas registradas en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de marca comunitaria.

47 Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente [véase la sentencia del Tribunal General de 10 de septiembre de 2008, Boston Scientific/OAMI – Terumo (CAPIO), T-325/06, no publicada en la Recopilación, apartado 70, y la jurisprudencia citada; véanse asimismo, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507,

apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17].

48 Además, el riesgo de confusión en el ánimo del público debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del supuesto concreto (véase la sentencia CAPIO, citada en el apartado 47 *supra,* apartado 71, y la jurisprudencia citada; véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22, y de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartado 40).

49 Esta apreciación global implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, entre la similitud de las marcas y la existente entre los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa [sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI, C-234/06 P, Rec. p. I-7333, apartado 48, y sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, apartado 25]. La interdependencia entre dichos factores halla su expresión en el séptimo considerando de la exposición de motivos del Reglamento nº 40/94, según el cual procede interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores, y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (véase la sentencia CAPIO, citada en el apartado 47 *supra,* apartado 72, y la jurisprudencia citada).

50 Por lo demás, la apreciación global debe basarse, por lo que atañe a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. En efecto, del tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, según el cual «[existe] riesgo de confusión por parte del público», se desprende que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o de servicio de que se trata tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio percibe normalmente una marca como un todo y no efectúa un examen de sus distintos detalles (véase la sentencia CAPIO, citada en el apartado 47 *supra,* apartado 73, y la jurisprudencia citada; véanse también, por analogía, las sentencias SABEL,

citada en el apartado 48 *supra,* apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 47 *supra,* apartado 25).

51 A efectos de la apreciación global del riesgo de confusión, se supone que el consumidor medio de los productos de que se trate es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por otra parte, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que de ellas conserva en la memoria. Procede asimismo tomar en consideración el hecho de que el grado de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios de que se trate [sentencias del Tribunal de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, apartado 28, y de 30 de junio de 2004, BMI Bertollo/OAMI – Diesel (DIESELIT), T-186/02, Rec. p. II-1887, apartado 38; véase, por analogía, la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 47 *supra,* apartado 26].

52 En el caso de autos, se desprende del apartado 16 de la Decisión impugnada, por una parte, que la Sala de Recurso tomó en consideración al público germanófono, puesto que la marca anterior es una marca alemana, y, por otra parte, que el público destinatario con respecto al cual debe apreciarse el riesgo de confusión es el constituido por el consumidor medio germanófono, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Dicha premisa, que además no ha sido rebatida por las demandantes, debe confirmarse.

53 Es cierto que, según la parte coadyuvante, el público destinatario es un público que tiene un grado de atención elevado.

54 No obstante, resulta obligado observar que, tratándose de productos como los del caso de autos, que son de consumo corriente, la Sala de Recurso consideró fundadamente que el público destinatario estaba constituido por el consumidor medio, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz [véase, en este sentido,

la sentencia del Tribunal de 5 de octubre de 2005, Bunker & BKR/OAMI – Marine Stock (B.K.R.), T-423/04, Rec. p. II-4035, apartado 54, y la jurisprudencia citada].

Sobre la similitud de los signos

55 En primer lugar, en cuanto a la comparación desde el punto de vista gráfico, la Sala de Recurso declaró fundadamente, en el apartado 17 de la resolución impugnada, que los signos en conflicto eran visualmente diferentes.

56 En efecto, es cierto que los dos signos están constituidos por un elemento que representa a un animal. Así, la marca solicitada está constituida por un animal que supuestamente representa de forma estilizada un pavo real visto de perfil, de pie y girado hacia la derecha, del que no aparecen las patas y cuya larga cola parece estar recubierta de ocelos. Este elemento es de color azul y figura en el centro de un círculo también azul bajo el cual figura la expresión «thai silk». En comparación, la marca anterior está constituida por un elemento que representa asimismo un ave, vista de perfil, de pie y girada hacia la derecha, del que no puede discernirse inmediatamente que representa a un pavo real, puesto que la representación es esquemática. Esta ave tiene una cresta, patas esquemáticamente dibujadas y una cola que parece estar recubierta de escamas. No obstante, aun cuando una parte del público relevante pudiese percibir en este elemento figurativo la representación de un pavo real, ésta está tan alejada de la representación estilizada de dicho animal en la marca solicitada que el público destinatario los percibiría visualmente de forma diferente.

57 Como señaló fundadamente la Sala de Recurso en el apartado 21 de la resolución impugnada, el mero hecho de que ambas imágenes estén orientadas hacia la derecha no puede originar una similitud visual entre los signos en conflicto.

58 En segundo lugar, por lo que respecta a la comparación desde el punto de vista fonético, debe recordarse que, en sentido estricto, la reproducción fonética de un signo complejo corresponde a la de todos sus elementos denominativos, con independencia de sus peculiaridades gráficas, que son más bien objeto del análisis gráfico del signo [sentencia del Tribunal de 25 de mayo de 2005, Creative Technology/OAMI – Vila Ortiz (PC WORKS), T-352/02, Rec. p. II-1745, apartado 42].

59 A este respecto, procede considerar, como puso de relieve fundadamente la Sala de Recurso en el apartado 23 de la resolución impugnada, que los signos en conflicto son también diferentes. En efecto, la marca solicitada está compuesta por el elemento denominativo «thai silk», que no figura en la marca anterior. Dado que el público relevante utilizará este elemento denominativo para referirse a la marca solicitada, no existe ninguna similitud fonética que, en su caso, pudiera derivarse de que dicho público identificara al mismo animal en ambos signos. En efecto, no cabe contemplar la posibilidad de que el público relevante se refiera a la marca solicitada pronunciando, en lugar de su elemento denominativo, el vocablo alemán correspondiente al animal representado en su elemento figurativo, por lo demás, algo impreciso, puesto que no puede excluirse que dicho público no reconozca directamente un pavo real en ese elemento figurativo.

60 Aun suponiendo que el elemento denominativo de la marca solicitada pudiese considerarse descriptivo, como sostienen las demandantes, el público relevante, ante la necesidad de referirse a dicha marca, pronunciará exclusivamente su elemento denominativo y no el vocablo correspondiente al animal representado en su elemento figurativo, puesto que tal correspondencia es, por naturaleza, indirecta, y, en el caso de autos, incierta con respecto a dicho vocablo, pese a la jurisprudencia, invocada por las demandantes, según la cual el público no considera que un elemento descriptivo que forma parte de una marca compleja es el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquélla [véase la sentencia de 22 de mayo de 2008, NewSoft Technology/OAMI – Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, no publicada en la Recopilación, apartado 56, y la jurisprudencia citada].

61 En tercer lugar, por lo que se refiere a la comparación desde el punto de vista conceptual, es cierto que, como señaló la Sala de Recurso en el apartado 24 de la resolución impugnada, para que hubiese similitud, sería necesario que ambas imágenes fuesen

directamente percibidas por el público destinatario como la representación de un pavo real. E igualmente es cierto que tal hipótesis no puede confirmarse, puesto que ambas imágenes son visualmente diferentes.

62 No obstante, no puede excluirse que una parte del público relevante reconozca un pavo real en ambos elementos figurativos, lo que podría dar lugar a una cierta similitud conceptual de los signos en conflicto. En efecto, la marca anterior, aunque dibujada de forma esquemática, reproduce algunos de los atributos del pavo, a saber, la cresta y la larga cola. En cuanto a la marca solicitada, se aproxima más directamente a la imagen de un pavo, dada la presencia de los ocelos y la postura general.

63 A este respecto, ha de recordarse que la similitud conceptual deriva del hecho de que dos marcas utilicen imágenes que concuerdan en la idea representada (sentencia SABEL, citada en el apartado 48 *supra*, apartado 24). Así pues, siempre y cuando se considere que el público relevante podría verse inducido a percibir un pavo real en los signos en conflicto, éstos utilizan imágenes que concuerdan en su contenido conceptual, en el sentido de que tales imágenes sugieren o transmiten a dicho público una idea de belleza o de elegancia de los productos de que se trata, que tradicionalmente se atribuye al pavo real.

64 No obstante, resulta obligado observar que tal similitud conceptual debe considerarse leve, ya que los signos en conflicto sugieren o transmiten de forma indirecta al público relevante un mismo contenido conceptual.

65 Por ello, procede declarar que la Sala de Recurso concluyó erróneamente en el apartado 24 de la resolución impugnada que no existía similitud conceptual entre los signos controvertidos. Resulta obligado señalar, no obstante, que tal observación no puede implicar, en esta fase, la anulación de la resolución impugnada, puesto que, en el apartado 29 de dicha resolución, la Sala de Recurso examinó también la posible existencia de un riesgo de confusión considerando la existencia de una similitud conceptual entre los signos en conflicto.

Sobre la similitud de los productos

66 Como se desprende del apartado 29 de la resolución impugnada, los productos de la clase 25 designados por la marca anterior, esto es, las prendas de vestir, incluyen a los designados por la marca figurativa Thai Silk de las clases 24 y 25, a saber, la seda y las prendas de vestir de seda, respectivamente.

67 De ello se desprende que los productos en conflicto deben considerarse idénticos, de modo que el argumento de la coadyuvante de que las prendas de vestir y la seda no son idénticos no puede aceptarse.

Sobre el riesgo de confusión

68 Aunque los productos controvertidos sean idénticos y pese a la existencia de una leve similitud conceptual entre los signos en conflicto, la Sala de Recurso concluyó fundadamente que la impresión de conjunto producida por las marcas objeto del litigio no podía crear un riesgo de confusión por parte del público relevante.

69 A este respecto, procede recordar que no puede excluirse que la similitud conceptual derivada del hecho de que dos marcas utilicen imágenes que concuerdan en la idea representada pueda crear un riesgo de confusión en caso de que la marca anterior posea un carácter distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público. No obstante, en el supuesto de que la marca no goce de especial notoriedad y consista en una imagen que contenga pocos elementos imaginarios, la mera similitud conceptual entre las marcas no basta para crear un riesgo de confusión (véase la sentencia SABEL, citada en el apartado 48 *supra,* apartados 24 y 25).

70 Pues bien, resulta obligado observar que no se desprende en absoluto de los autos ni de las alegaciones de las demandantes que la marca anterior posea un carácter distintivo particular, bien intrínsecamente, bien debido a una supuesta notoriedad.

71 Por otra parte, debe subrayarse que, en la apreciación global del riesgo de confusión, los aspectos visual, auditivo y conceptual de los signos en conflicto no tienen siempre la misma importancia. Procede analizar las condiciones objetivas en que las marcas pueden presentarse en el mercado. La importancia de los elementos de similitud o de diferencia de los signos puede depender, en particular, de sus características intrínsecas o de las condiciones de comercialización de los productos o servicios designados por 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, una similitud visual de los signos será, con carácter general, más importante. Por el contrario, si el producto de que se trate se vende sobre todo mediante la comunicación oral, normalmente se concederá más importancia a la similitud auditiva de los signos [sentencia del Tribunal de 6 de octubre de 2004, New Look/OAMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection), T-117/03 a T-119/03 y T-171/03, Rec. p. II-3471, apartado 49].

72 Habida cuenta de los productos de que se trata y de su modo de comercialización, procede declarar que precisamente las similitudes gráfica y fonética de los signos en conflicto, que son, en este caso, las de mayor importancia, no concurren.

73 Así pues, las diferencias gráficas y fonéticas observadas son de tal naturaleza que neutralizan la leve similitud conceptual. En efecto, debe excluirse por completo la posibilidad de que, confrontado a los dos signos objeto de litigio, el público relevante establezca entre ellos un vínculo que origine un riesgo de confusión por su parte y le haga creer que los productos de que se trata proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Además, si bien los fabricantes de ropa crean en ocasiones varias líneas de productos, es absolutamente improbable, como observó fundadamente la Sala de Recurso en el apartado 32 de la resolución impugnada, que

el público relevante, confrontado a los dos signos en conflicto, pueda creer que se trata de variantes de la misma marca o de submarcas de un mismo fabricante.

74 En tales circunstancias, procede desestimar el motivo único y, por ende, el recurso.

Costas

75 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 de Peek & Cloppenburg y de van Graaf, procede condenarlas en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI y la coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Peek & Cloppenburg y a van Graaf GmbH & Co. KG.

Martins Ribeiro Papasavvas Wahl

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de abril de 2010.

Firmas