

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)  
de 4 de mayo de 2005 \*

En el asunto T-22/04,

**Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH**, con domicilio social en Hamburgo (Alemania), representada por el Sr. P. Koch Moreno, abogado,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**, representada por la Sra. S. Laitinen, en calidad de agente,

parte demandada,

\* Lengua de procedimiento: inglés.

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

**Bluenet Ltd**, con domicilio social en Limerick (Irlanda),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI de 17 de noviembre de 2003 (asunto R 238/2002-2), relativo a un procedimiento de oposición instado por el titular de la marca West contra la solicitud de marca Westlife,

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

integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y los Sres. N.J. Forwood y S. S. Papasavvas, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 21 de enero de 2004;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de mayo 2004;

celebrada la vista el 18 de de enero de 2005;

dicta la siguiente

## Sentencia

### Antecedentes del litigio

- 1 El 12 de mayo de 1996, BMG Music presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) n° 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 se solicitó consiste en el signo denominativo Westlife.
- 3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca se hallan comprendidos en las siguientes clases 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:
  - Clase 9: «Soportes de almacenamiento de sonidos, soportes de almacenamiento de imágenes y soportes de almacenamiento de datos, todos pregrabados; soportes de registro de sonido, soportes de registro de imágenes y soportes de registro de datos, incluyendo los mismos para uso interactivo»;

- Clase 16: «Productos de imprenta, boletines informativos, libros, folletos, carteles, calcomanías, pegatinas para parachoques; notas y partituras musicales»;
  
  - Clase 25: «Vestidos, incluyendo camisetas, sudaderas, chaquetas, sombreros y gorras de béisbol»;
  
  - Clase 41: «Servicios de esparcimiento prestados por una banda musical, incluyendo programas de televisión, programas de radio y publicación electrónica; facilitación de información relacionada con la música, conciertos y artistas y servicios de esparcimiento, tanto a través de Internet como a través de otras redes de comunicación; organización de conciertos y otras actuaciones».
- 4 La referida solicitud se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* n° 22/2000, de 20 de marzo de 2000.
- 5 El 20 de junio de 2000, la demandante formuló oposición contra la marca solicitada para todos los productos y servicios a los que ésta se refería, basándose en su marca denominativa alemana anterior n° 39.743.603, West, y en su marca denominativa internacional anterior n° 700.312, West. En lo que respecta a la marca alemana, la oposición se refería a los productos y servicios siguientes:
- «Aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos y ópticos; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de

registro magnéticos, discos acústicos; aparatos de previo pago; equipos para el tratamiento de la información y ordenadores», incluidos en la clase 9;

- «Papel, cartón y artículos de estas materias; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (comprendidas en esta clase); naipes; caracteres de imprenta; clichés de imprenta», incluidos en la clase 16;
  
- «Vestidos, con inclusión de ropa deportiva, zapatos, gorros y sombreros, bufandas, corbatas, medias, tirantes», incluidos en la clase 25;
  
- «Educación y esparcimiento, en particular organización y realización de festivales, fiestas y representaciones musicales», incluidos en la clase 41.

6 El 1 de febrero de 2001, la otra parte en el procedimiento seguido ante la Sala de Recurso, Bluenet Ltd, sucedió a BMG Music en el procedimiento de solicitud de marca.

7 Mediante resolución de 25 de enero de 2002, la División de Oposición de la OAMI, por un lado, se negó a tomar en consideración la marca internacional anterior, basándose en que la oponente no había aportado las correspondientes pruebas, y,

por otro lado, denegó la solicitud de marca para los productos y servicios incluidos en las clases 9, 16, 25 y 41, basándose en que tanto los signos en conflicto como los productos y servicios controvertidos eran idénticos o similares.

- 8 El 15 de marzo de 2002, la otra parte en el procedimiento seguido ante la Sala de Recurso interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición.
- 9 La Sala Segunda de Recurso de la OAMI, mediante resolución de 17 de noviembre de 2003 (asunto R 238/2002-2; en lo sucesivo, «resolución impugnada»), anuló la resolución de la División de Oposición y desestimó la oposición.
- 10 La Sala de Recurso declaró que los productos y servicios controvertidos eran en parte idénticos y en parte similares (apartado 16 de la resolución impugnada). En cambio, consideró que los signos en conflicto eran poco similares en los aspectos fonético y visual y que únicamente presentaban cierta similitud en el aspecto conceptual (apartados 19, 20 y 21 de la resolución impugnada). De este modo, en el marco de su apreciación global de las dos marcas, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que las diferencias entre la marca solicitada y la marca anterior alemana eran lo suficientemente significativas como para que ambas marcas pudieran coexistir en el mercado. En consecuencia, consideró que, a efectos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, no existía ningún riesgo de confusión entre ellas por parte del público del territorio en el que la marca anterior gozaba de protección (apartado 22 de la resolución impugnada).

### **Procedimiento y pretensiones de las partes**

- 11 La otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso no presentó escrito alguno en el Tribunal de Primera Instancia dentro del plazo que se le había concedido. A pesar de haber manifestado en un primer momento, mediante escrito de 24 de junio

de 2004, su intención de asistir a la vista, posteriormente comunicó al Tribunal de Primera Instancia, el 12 de enero de 2005, que ya no tenía intención de asistir a la misma. Es preciso hacer constar que la parte en cuestión no ha participado en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, al amparo del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento de este Tribunal, especialmente en la medida en que ni ha formulado sus propias pretensiones ni ha indicado que apoyaba las pretensiones de alguna de las otras partes. Por consiguiente, procede considerar que no tiene la condición de coadyuvante ante el Tribunal de Primera Instancia.

12 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada porque no resulta conforme con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

— Declare que existe un riesgo de confusión entre la marca solicitada Westlife y la marca alemana West.

— Condene en costas a la OAMI.

13 Haciendo constar expresamente que el sentido de sus pretensiones le viene impuesto, la OAMI solicita formalmente al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

## Fundamentos de Derecho

### *Alegaciones de las partes*

- 14 La demandante invoca un motivo único, basado en el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto a efectos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento ni 40/94. Según ella, la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que, en las circunstancias del caso de autos, no existía riesgo de confusión entre la marca solicitada Westlife y la marca West, registrada en Alemania.
- 15 La OAMI considera válida, en lo fundamental, la argumentación alegada por la demandante. No obstante, en su escrito de contestación solicita formalmente que se desestime el recurso porque, en su opinión, la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia le obliga a ello. A este respecto, la OAMI invoca las sentencias de 12 de diciembre de 2002, *Vedial/OAMI — France Distribution (HUBERT)* (T-110/01, Rec. p. II-5275), apartados 16 y siguientes, y de 15 de enero de 2003, *Mystery Drinks/OAMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY)* (T-99/01, Rec. p. II-43, apartados 14 y siguientes).

### *Apreciación del Tribunal de Primera Instancia*

#### Sobre la formulación de las pretensiones de la OAMI

- 16 Con carácter liminar, procede señalar que, en un procedimiento relativo a un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso de la OAMI que se haya

pronunciado en el marco de un procedimiento de oposición, la OAMI no tiene facultad para modificar, en virtud de la posición que adopte ante el Tribunal de Primera Instancia, los términos del litigio, tal como resultan de las pretensiones y alegaciones respectivas del solicitante del registro y de quien formula oposición (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de octubre de 2004, Vedral/OAMI, C-106/03 P, Rec. p. I-9573, apartados 26 a 38, que confirma en casación la sentencia HUBERT, citada en el apartado 15 *supra*).

- 17 No obstante, contrariamente a lo que la OAMI afirma en su escrito de contestación, de la referida jurisprudencia no se desprende que dicha Oficina esté obligada a solicitar que se desestime todo recurso interpuesto contra cualquier resolución de alguna de las Salas de Recurso. En efecto, tal como ha declarado el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia de 30 de junio de 2004, GE Betz/OAMI — Atofina Chemicals (BIOMATE) (T-107/02, Rec. p. II-1845), aunque la OAMI no posea la legitimación activa requerida para interponer un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso, tampoco está obligada, por otra parte, a defender sistemáticamente todas las resoluciones de las Salas de Recurso que se impugnen o a solicitar necesariamente que se desestimen todos los recursos interpuestos contra tales resoluciones (apartado 34 de la sentencia).
- 18 Por consiguiente, la OAMI está legitimada para, sin modificar los términos del litigio, solicitar que se estimen las pretensiones de alguna de las otras partes, según su libre elección, así como para alegar argumentos en apoyo de los motivos invocados por dicha parte. En cambio, no puede formular pretensiones de anulación autónomas ni presentar motivos de anulación que no hayan invocado las demás partes (véase, en este sentido, la sentencia HUBERT, citada en el apartado 15 *supra*, apartado 34).
- 19 En el caso de autos, la OAMI, tanto en su escrito de contestación como en la vista, ha expresado claramente su voluntad de apoyar las pretensiones y motivos invocados por la demandante. Ha indicado expresamente que, si había solicitado

formalmente que se desestimara el recurso, lo había hecho únicamente porque se consideraba obligada a ello a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia. Dado que, por las razones expuestas en los precedentes apartados, el referido análisis no resulta conforme a Derecho, es preciso reformular las pretensiones de la OAMI y considerar que dicha Oficina solicitó en lo fundamental que se estimaran las pretensiones de la demandante. Una vez efectuada tal reformulación, desaparece la incoherencia entre las pretensiones y las alegaciones presentadas en el escrito de contestación.

### Sobre el fondo

- 20 Procede recordar en primer lugar que, a tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 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».
- 21 Según reiterada jurisprudencia, el riesgo de confusión en cuanto al origen comercial de los productos o de los servicios debe apreciarse globalmente según la percepción que el público pertinente tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores que caractericen el supuesto concreto, especialmente la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados [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 29 a 33, y la jurisprudencia allí citada].

- 22 En cuanto a la definición del público pertinente en el supuesto concreto, la demandante y la OAMI están de acuerdo en considerar que tal público está integrado, cuando menos, por los consumidores medios alemanes. De los términos de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso también utilizó esta definición.
- 23 Procede señalar en segundo lugar que la declaración de la Sala de Recurso, según la cual los productos que llevan las marcas en cuestión son en parte idénticos y en parte similares, no ha sido cuestionada por las partes representadas ante el Tribunal de Primera Instancia.
- 24 En cambio, la demandante y la OAMI cuestionan la declaración contenida en la resolución impugnada sobre la inexistencia de la suficiente similitud entre los dos signos en conflicto como para generar un riesgo de confusión. Según ellas, los signos en conflicto son lo suficientemente similares como para generar un riesgo de confusión por parte del público pertinente, debido a la identidad o a la similitud entre todos los productos y servicios de que se trata.
- 25 Habida cuenta de lo anterior, procede examinar si la marca solicitada Westlife y la marca anterior West son lo suficientemente similares como para generar, en el consumidor medio alemán, un riesgo de confusión en cuanto al origen de los productos y servicios de que se trata, partiendo del supuesto de que éstos son idénticos o similares.
- 26 A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión 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).

- 27 En el caso de autos, el signo *Westlife* está compuesto por dos palabras yuxtapuestas, a saber, la palabra «west», que significa oeste u occidente, y la palabra «life», que significa vida. Así pues, la palabra «west» es el primero de los dos únicos términos que forman la marca solicitada *Westlife* y el término único que constituye la marca anterior *West*.
- 28 En cuanto a las similitudes conceptuales, procede señalar que las dos marcas evocan el concepto de Occidente, en la medida en que ambas contienen el elemento «west». En lo que atañe al segundo elemento que forma la marca solicitada, la Sala de Recurso declaró acertadamente que el término «life» puede ser reconocido por el público pertinente como el equivalente inglés de la palabra alemana «Leben» (es decir, vida en alemán) y, por tanto, como un término dotado de un significado identificable y no como una denominación de fantasía.
- 29 De esta manera, el público pertinente podrá entender el mencionado elemento, asociado al otro término de la marca, «west», como la referencia a un modo de vida.
- 30 El añadido de esta connotación relativa al modo de vida no es suficiente para distinguir las dos marcas de manera significativa en el plano conceptual. En la medida en que las marcas en cuestión serán percibidas como la evocación de productos o servicios occidentales, en el caso de *West*, o como la referencia a un modo de vida occidental, en el caso de *Westlife*, ambas marcas tienen connotaciones similares, lo que da lugar a cierta similitud en el plano conceptual.
- 31 En cuanto a las similitudes fonéticas, la Sala de Recurso se basó en la circunstancia, mencionada en el apartado 28 *supra*, de que el término «life» es una palabra inglesa que puede ser reconocida como tal por el consumidor medio alemán. De este modo,

la Sala de Recurso afirma que, si el segundo elemento de la marca solicitada es reconocido como una palabra inglesa, «no cabe excluir como improbable» que el consumidor medio alemán pronuncie a la inglesa la marca en su conjunto, incluido el término «west», que existe tanto en inglés como en alemán. En cambio, la marca West será pronunciada a la alemana, a saber, como lo sería la palabra «vest» según las reglas de pronunciación inglesas o francesas.

32 Es preciso admitir que la fórmula «no cabe excluir como improbable» es escasamente afirmativa, hasta el punto de que implica, *a contrario*, que también existe la nada desdeñable posibilidad de que el consumidor medio alemán pronuncie a la alemana el elemento «west» de la marca solicitada Westlife, en cuyo caso existiría una auténtica similitud fonética entre ambas marcas.

33 Si bien es probable que una determinada proporción de los consumidores que forman parte del público pertinente pronunciará a la manera inglesa el elemento «west» de la marca solicitada Westlife, no cabe duda alguna de que otros consumidores lo pronunciarán a la alemana. En tales circunstancias, existe cierto grado de similitud fonética entre las dos marcas, pese a la presencia del elemento «life» en el seno de la marca solicitada Westlife.

34 En el aspecto visual, existe indiscutiblemente cierta similitud entre las marcas en conflicto, puesto que la marca anterior West es el primer componente de la marca solicitada Westlife. Además, dado que se trata de dos marcas denominativas, a los efectos de apreciar su similitud visual consta que ambas marcas se escriben de una manera no estilizada. De este modo, el consumidor medio, que normalmente debe confiar en la imagen imperfecta de las marcas que conserva en la memoria (véase, por analogía, la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 26 *supra*, apartado 26), podría confundir visualmente las marcas en conflicto.

- 35 Por lo tanto, cabe llegar a la conclusión de que los signos en conflicto son visualmente similares, mas no hasta el punto de que sea posible considerar que exista entre ellos un grado de similitud visual muy elevado.
- 36 Al apreciar globalmente los dos signos en conflicto, puede comprobarse que ninguno de los dos elementos de la marca solicitada en el caso de autos, a saber, «west» y «life», aparece claramente como el elemento dominante. A este respecto, resultaría artificioso considerar que el término «west» es dominante porque constituye el primer elemento de la marca solicitada, pero tampoco existe razón alguna para considerar dominante el elemento «life». En efecto, si bien es cierto que el término «west» es a la vez una palabra alemana y una palabra inglesa, mientras que el término «life» es únicamente una palabra inglesa y, por tanto, extranjera desde el punto de vista del público pertinente, no es menos verdad que el término «west» no es descriptivo de los productos y servicios de que se trata y ni siquiera lo es de sus cualidades.
- 37 Debe recordarse también que el Tribunal de Primera Instancia ya ha declarado que, a primera vista, cuando uno de los dos únicos términos que forman una marca denominativa es idéntico, en sus aspectos gráfico y fonético, al único término de una marca denominativa anterior; y cuando estos términos, considerados globalmente o aislados, no poseen, a nivel conceptual, ningún significado para el público considerado, las marcas controvertidas, consideradas cada una globalmente, deben considerarse similares [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 25 de noviembre de 2003, *Oriental Kitchen/OAMI — Mou Dybfrost (KIAP MOU)*, T-286/02, Rec. p. II-4953, apartado 39].
- 38 En el caso de autos, uno de los dos únicos términos que forman la marca denominativa solicitada es efectivamente idéntico, en el aspecto visual, al único término de la marca denominativa anterior. En el aspecto fonético, existe cierta similitud, pero no hasta el punto de que la pronunciación del término «west» sea idéntica, al menos en lo que atañe a la totalidad del público pertinente. En el caso de autos, los dos términos que forman la marca Westlife tienen un significado para el público pertinente, pero no describen los productos o servicios de que se trata ni sus cualidades y, por consiguiente, no revisten ninguna connotación especial relacionada con tales productos o servicios.

- 39 Por lo tanto, aun cuando el razonamiento expuesto en el apartado 37 *supra* no resulta directamente aplicable al caso de autos, es preciso señalar que la única diferencia visual entre las dos marcas denominativas en conflicto radica en el hecho de que una de ellas contiene un elemento suplementario yuxtapuesto al primero de sus elementos. Además, según se ha declarado más arriba, las dos marcas son en cierta medida similares en el aspecto fonético y, en particular, en el aspecto conceptual.
- 40 Por consiguiente, en el caso de autos debe considerarse que la circunstancia de que la marca Westlife esté formada exclusivamente por la marca anterior West, a la que se ha añadido otra palabra, «life», constituye una indicación de la similitud entre ambas marcas.
- 41 No obstante, debe rechazarse el argumento expuesto por la demandante según el cual el público pertinente podría percibir el signo Westlife como una derivación de su marca West, en la medida en que tal argumentación se basa en el hecho de que la demandante alega ser propietaria no sólo de la marca West, sino también de otras marcas compuestas por la palabra «west» y un elemento suplementario yuxtapuesto a aquélla. En efecto, la demandante basó su oposición ante la División de Oposición únicamente en las dos marcas denominativas anteriores WEST, una de ellas alemana y la otra internacional [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2003, Alcon/OAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Rec. p. II-411, apartados 61 y 62, confirmada en casación mediante auto del Tribunal de Justicia de 5 de octubre de 2004, Alcon/OAMI, C-192/03 P, Rec. p. I-8993].
- 42 En cambio, procede señalar que la existencia de la marca anterior West puede haber creado en el público pertinente una asociación entre dicho término y los productos comercializados por su propietario, de manera que se corre el riesgo de que toda nueva marca formada por dicho término, combinado con algún otro, sea percibida como una variante de la marca anterior. Es preciso declarar, por consiguiente, que el público pertinente podría creer que los productos y servicios comercializados bajo la marca Westlife tienen el mismo origen que los comercializados bajo la marca West

o, cuando menos, que existe una relación económica entre las respectivas sociedades o empresas que comercializan unos y otros [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de julio de 2003, José Alejandro/OAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 57].

- 43 A la luz de cuanto antecede, y habida cuenta del hecho, que consta en autos, de que los productos y servicios controvertidos son idénticos o similares, procede declarar que existe un riesgo de confusión entre las dos marcas a efectos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.
- 44 En consecuencia, procede anular la resolución impugnada. En cuanto a la segunda pretensión de la demandante, basta con declarar que dicha pretensión se confunde, en realidad, con la pretensión de anulación basada en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

## Costas

- 45 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 haberse desestimado las pretensiones de la OAMI, en la medida en que se anula la resolución de la Sala de Recurso, procede condenarla a abonar las costas de la demandante, conforme a lo solicitado por ésta, a pesar de la reformulación de las pretensiones de la OAMI a que se hace referencia en el apartado 19 *supra*.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) Anular la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) de 17 de noviembre de 2003 (asunto R 238/2002-2).**
  
- 2) La OAMI cargará con sus propias costas, así como con las causadas por la demandante.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 4 de mayo de 2005.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

J. Pirrung