

Asunto T-168/04

L & D, S.A.,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)**

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Marcas figurativas anteriores que representan un abeto, algunas de las cuales contienen elementos denominativos — Solicitud de marca figurativa que contiene el elemento denominativo “Aire Limpio” — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), y artículo 73 del Reglamento (CE) n° 40/94»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 7 de septiembre de 2006 II - 2703

Sumario de la sentencia

1. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

2. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]
3. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]
4. *Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Alcance*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, arts. 7 y 8, ap. 1, letra b)]
5. *Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Motivación de las resoluciones — Artículo 73 del Reglamento (CE) n° 40/94 — Artículo 1, regla 50, apartado 2, letra h), del Reglamento (CE) n° 2868/95*
[Art. 253 CE; Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 73; Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 50, ap. 2, letra h)]
6. *Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Resoluciones de la Oficina — Respeto del derecho de defensa*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 73)]

1. En el marco del examen de una oposición formulada por el titular de una marca anterior con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, puede considerarse que dicha marca ha adquirido su carácter distintivo particu-

lar debido a su uso prolongado y a su notoriedad como parte de otra marca registrada, siempre que el público destinatario perciba que la marca indica la procedencia de los productos de una empresa determinada.

(véase el apartado 74)

2. En el marco del examen de una oposición formulada por el titular de una marca anterior con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, los datos posteriores a la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria pueden tenerse en cuenta si permiten extraer conclusiones sobre la situación tal como se presentaba en esa fecha. Tales circunstancias pueden permitir confirmar o apreciar mejor el alcance del uso de la marca anterior durante el período relevante.

(véanse los apartados 100 y 102)
3. Para el consumidor medio italiano existe riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, entre el signo figurativo que consiste en la representación de la silueta de un abeto y que incluye el elemento denominativo «Aire Limpio», cuyo registro como marca comunitaria se solicita para «Perfumería, aceites esenciales, cosméticos» y «Productos ambientadores perfumados» pertenecientes a las clases 3 y 5 del Arreglo de Niza, y la marca figurativa que consiste en la representación de un abeto, registrada anteriormente como marca comunitaria para productos incluidos en la clase 5 de dicho Arreglo, habida cuenta, por una parte, de la similitud de los productos de que se trata y de la similitud visual y conceptual de las marcas en conflicto y, por otra, de que la marca anterior tiene un carácter distintivo particular en Italia.

(véase el apartado 81)
4. Los motivos de denegación absolutos a los que se refiere el artículo 7 del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria no deben analizarse en un procedimiento de oposición y este artículo no figura entre las disposiciones con arreglo a las cuales debe apreciarse la legalidad de la resolución que estima la oposición.

(véase el apartado 105)
5. En virtud del artículo 73 del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, las resoluciones de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) deben motivarse. Asimismo, la regla 50, apartado 2, letra h), del Reglamento nº 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94, dispone que la resolución de la Sala de Recurso debe incluir los motivos de la

resolución. La obligación de motivación que se establece así tiene el mismo alcance que la que se deriva del artículo 253 CE. La motivación exigida por éste debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento de la autoridad de la que emane el acto. Esta obligación tiene la doble finalidad de permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por otra, que el órgano jurisdiccional comunitario pueda ejercer su control sobre la legalidad de la decisión.

(véanse los apartados 113 y 114)

6. A tenor del artículo 73 del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, las resoluciones de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) solamente pueden fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse. Esta disposición se refiere tanto a los motivos de hecho y de Derecho como a las pruebas. Sin embargo, 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.

(véanse los apartados 115 y 116)