

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
(Sala Cuarta)
de 18 de febrero de 2004 *

En el asunto T-10/03,

Jean-Pierre Koubi, con domicilio en Marsella (Francia), representado por M^c
K. Manhaeve, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada por las Sras. S. Laitinen y S. Pétrequin, en calidad de
agentes,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: francés.

y en el que la parte coadyuvante ante el Tribunal de Primera Instancia es:

Fábricas Lucía Antonio Betere, SA (Flabesa), con domicilio social en Madrid (España), representada por el Sr. I. Valdelomar, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) de 16 de octubre de 2002 (asunto R 542/2001-4), relativa a un procedimiento de oposición entre el Sr. Koubi y Fábricas Lucía Antonio Betere, SA (Flabesa),

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

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. M. Vilaras, Jueces,

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 20 de noviembre de 2003;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 13 de mayo de 1999, la demandante presentó una solicitud de registro de una 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 CONFORFLEX.
- 3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a la clase 20 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente: «muebles de cama».
- 4 La solicitud de registro de la marca comunitaria se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* n° 93/99, de 22 de noviembre de 1999.

- 5 El 21 de febrero de 2000, Fábricas Lucía Antonio Betere, SA (en lo sucesivo, «parte coadyuvante») formuló una oposición con arreglo al artículo 42, apartado 1, del Reglamento n° 40/94. El motivo invocado en apoyo de la oposición consistía en el riesgo de confusión a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 entre la marca solicitada y cuatro marcas anteriores de las que es titular la parte coadyuvante.
- 6 En su resolución de 23 de marzo de 2001, la División de Oposición consideró, en primer lugar, que no se había aportado ninguna prueba del uso efectivo de dos de las cuatro marcas anteriores y, por consiguiente, únicamente tomó en consideración las dos marcas siguientes:

— la marca figurativa que se reproduce a continuación, registrada en España bajo el n° 1 951 681



The image shows a stylized logo consisting of a square symbol followed by the word 'FLEX' in a bold, blocky, sans-serif font. The square symbol is composed of a solid top and bottom bar, and a vertical bar on the right side, with a diagonal line from the top-left corner to the bottom-right corner.

— la marca figurativa que se reproduce a continuación, registrada en España bajo el n° 2 147 672



The image shows a stylized logo similar to the one above, but with a square symbol to the left of the word 'FLEX'. The square symbol is composed of a solid top and bottom bar, and a vertical bar on the right side, with a diagonal line from the top-left corner to the bottom-right corner. The word 'FLEX' is in a bold, blocky, sans-serif font. Above the logo, the text 'Patente 285' and 'Patente 002' is visible. Below the logo, the text 'Patente 1813' is visible.

- 7 Los productos para los que se registraron las marcas anteriores pertenecen a la clase 20 del Arreglo de Niza y corresponden a la descripción siguiente: «camas, colchones, almohadas de lana, relleno de lana y espuma, crines de caballo y materiales similares, colchones mixtos con muelles elásticos, almohadas y colchones de goma espuma, espuma y todo tipo de espumas de poliuretano, cunas, sofás, colchones de paja con madera y muelles con armazón de hierro, literas, mesillas de noche, cunas, muebles de camping y de playa, todo tipo de muebles, incluidos muebles metálicos, muebles convertibles, escritorios, colchones de muelles metálicos y tubulares, colchones neumáticos de uso no médico, colchones y colchones con muelles para cama, marcos de cama (de madera); artículos de cama excepto sábanas de cama; instalaciones de cama (no metálicas), ruedas de camas, no metálicas, colchones con muelles para camas, camas de hospital; camas hidrostáticas, de uso no médico, muebles, espejos, marcos, productos, no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas».
- 8 A continuación, la División de Oposición desestimó la oposición debido a que no existía riesgo de confusión entre las marcas consideradas, al no ser similares.
- 9 El 18 de mayo de 2001, la parte coadyuvante presentó un recurso con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, con objeto de que se anulara la resolución de la División de Oposición.
- 10 Mediante resolución de 16 de octubre de 2002 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 7 de noviembre siguiente, la Sala Cuarta de Recurso estimó el recurso y, en consecuencia, anuló la resolución de la División de Oposición y desestimó la solicitud de registro de la marca comunitaria. La Sala de Recurso consideró, fundamentalmente, que los signos controvertidos comparten la misma referencia a la flexibilidad y presentan claras similitudes conceptuales, que no habían sido analizadas por la División de Oposición. Por otro lado, la Sala de Recurso indicó, además, que si bien el término «flex» puede ser evocador, la demandante no demostró que otras

empresas lo utilizaran a menudo, en el mercado español, para designar muebles de cama. En tales circunstancias, y teniendo en cuenta asimismo la identidad de los productos controvertidos, la Sala de Recurso declaró la existencia de un riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas anteriores.

Procedimiento y pretensiones de las partes

- 11 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de enero de 2003, la demandante interpuso el presente recurso.

- 12 La parte coadyuvante y la OAMI presentaron sus escritos de contestación en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 16 de abril y el 12 de mayo de 2003, respectivamente.

- 13 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

14 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

15 La parte coadyuvante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Deniegue el registro de la marca solicitada.

— Decida a su favor sobre las costas.

Fundamentos de Derecho

16 La demandante invoca, en esencia, un único motivo, basado en la vulneración del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

Alegaciones de las partes

- 17 La demandante alega, con carácter preliminar y remitiéndose a la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191), que el riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes y, en particular, la similitud fonética, gráfica y conceptual de las marcas controvertidas, así como su carácter distintivo.
- 18 En primer lugar, sostiene que los signos de que se trata no son similares.
- 19 Desde el punto de vista gráfico, señala que las marcas anteriores están compuestas por uno o varios elementos figurativos y un elemento denominativo, mientras que la marca solicitada es puramente denominativa, sin que, por otra parte, se haya resaltado específicamente el término «flex».
- 20 Desde el punto de vista fonético, sostiene que el hecho de que la única sílaba de las marcas anteriores sea idéntica a la tercera sílaba de la marca comunitaria solicitada no es suficiente para considerar que las marcas controvertidas presentan semejanzas fonéticas. Alega que, en general y como señaló una Sala de Recurso en un asunto en el que se oponían las marcas INCEL y LINZEL (Vertex Pharmaceuticals Inc./Almirall-Prodesfarma SA, resolución R 793/2001-2, de 16 de octubre de 2002), el consumidor presta mayor atención al principio de la marca que al final. Además, el signo denominativo reivindicado, pronunciado en español, resaltarán la primera sílaba, dado que el acento recae claramente en la primera sílaba, y no en las otras dos.

21 Desde el punto de vista conceptual, considera que el concepto de las marcas anteriores se basa tanto en el símbolo del cisne como en la evocación del concepto de flexibilidad, mientras que el concepto de la marca solicitada consiste en «situar en perspectiva» los conceptos de confort y flexibilidad, si bien se resalta el concepto de confort, evocado por la primera sílaba de la marca.

22 En segundo lugar, la demandante señala que la Sala de Recurso únicamente pudo determinar la existencia de la similitud relativa al término «flex», común a las dos marcas controvertidas y que la Sala de Recurso considera el elemento dominante de las marcas anteriores. Aun cuando pudiera considerarse exacta esta última afirmación, la demandante alega que dicho elemento dominante debe ser distintivo para poder influir en la apreciación del riesgo de confusión. En efecto, en virtud de la sentencia SABEL, antes citada, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo del signo.

23 Remitiéndose a la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819), la demandante indica que para apreciar el carácter distintivo de una marca es preciso tomar en consideración todos los elementos pertinentes, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca o no de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada.

24 Pues bien, según la demandante, el término «flex» evoca clara y espontáneamente el concepto o la cualidad de flexibilidad. Además, constituye la raíz de las palabras españolas «flexibilidad» o «flexible» y representa, como tal, la expresión más breve que permite evocar dicha característica.

25 La demandante alega que, puesto que la flexibilidad es una característica esencial de cualquier producto de cama, un gran número de marcas comunitarias, internacionales o simplemente españolas, utilizan el término «flex» para designar este tipo de productos.

- 26 De este modo, considera que el término «flex», evocador de la característica de flexibilidad, es usual, en la medida en que aparece en numerosas marcas. La demandante afirma que el carácter distintivo de las marcas anteriores no puede residir en un elemento usual, aun cuando éste sea dominante. Subraya que no se puede acreditar válidamente la existencia de un riesgo de confusión entre dos marcas cuando la similitud entre ambas se limita a la presencia de un elemento común usual. Concluye que, puesto que la Sala de Recurso únicamente pudo determinar la existencia de una similitud entre las marcas por la presencia común del signo denominativo «flex», término usual para designar productos de cama, no existe ningún riesgo de confusión entre las marcas anteriores y la marca solicitada.
- 27 En tercer y último lugar, la demandante, por una parte, señala que la resolución impugnada no rebate la afirmación de la División de Oposición según la cual la parte coadyuvante no aportó ninguna prueba del renombre de las marcas anteriores y, por otra parte, afirma que estas últimas se cedieron a la sociedad española Flex Equipos De Descanso, SA, que es, por tanto, la titular actual de dichas marcas.
- 28 La OAMI alega que el Tribunal de Primera Instancia no puede tomar en consideración la nueva documentación presentada por la demandante ante él para demostrar la falta de carácter distintivo del término «flex», en virtud de la solución por la que se opta en la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, eCopy/OAMI (ECOPY) (T-247/01, Rec. p. II-5301). Por otra parte, aun suponiendo que el Tribunal de Primera Instancia pudiera tener en cuenta dicha documentación, ésta no basta para demostrar que, en la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria, otras empresas relacionadas con los muebles y, en particular, con los muebles de cama, utilizaban el término «flex» en el mercado español y que, por consiguiente, carecía de todo carácter distintivo para los consumidores.
- 29 Asimismo, la OAMI afirma que la Sala de Recurso decidió acertadamente, teniendo en cuenta la identidad de los productos de que se trata y la similitud de

los signos controvertidos, que existe un riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación, en el territorio en el que están protegidas las marcas anteriores, a saber, España.

30 Con carácter preliminar, la parte coadyuvante solicita al Tribunal de Primera Instancia que no tome en consideración la documentación adjunta a la demanda que supuestamente demuestra la falta de carácter distintivo del término «flex», puesto que dicha documentación se había presentado por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, cuya función no consiste en reiniciar un procedimiento de oposición. Además, la parte coadyuvante afirma que el signo denominativo «flex» es perfectamente distintivo por sí mismo.

31 La parte coadyuvante defiende que los signos controvertidos deben considerarse similares debido a la identidad total gráfica, fonética y conceptual de los dos elementos denominativos, comunes a ambos y plenamente distintivos, a saber, los términos «flex». En su opinión, el riesgo de confusión se ve reforzado por la falta de significado de los signos de que se trata y por el renombre que las marcas anteriores tienen en España, tal como se desprende de la documentación adjunta al escrito de contestación de la parte coadyuvante.

32 Por último, la mención que el Reglamento n° 40/94 hace al riesgo de asociación con las marcas anteriores permite afirmar, según la parte coadyuvante, que puede invocarse un riesgo de confusión cuando el público no confunde necesariamente dos marcas, sino tan sólo los elementos que las componen. De este modo, existe un riesgo de asociación cuando el público percibe el elemento constitutivo común a dos signos como una referencia al propietario de la marca más antigua. La parte coadyuvante considera que el público está inclinado a creer que el elemento añadido al elemento constitutivo principal, común a los dos signos controvertidos, persigue diferenciar un determinado producto de la línea de productos identificados mediante este elemento principal y que todos los productos proceden de la misma empresa. En su opinión, en el presente asunto se induce al público a percibir que CONFORFLEX constituye otra marca de la empresa que distribuye los productos identificados por la marca FLEX.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

Observaciones preliminares

- 33 Tanto en su demanda como durante la vista, la demandante afirmó que la parte coadyuvante ya no era titular de las marcas anteriores, que habían sido cedidas a otra sociedad española. Aparte del hecho de que esta afirmación no se ve apoyada documentalmente y que no ha sido confirmada por la OAMI, a la que no se notificó una cesión de las marcas anteriores, debe señalarse que la parte coadyuvante se describe a sí misma como titular de dichas marcas en su escrito de contestación y que su denominación social figura expresamente en la resolución impugnada. En tales circunstancias y a la vista del tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, debe considerarse a la sociedad Fábricas Lucía Antonio Betere parte coadyuvante en el presente procedimiento.

Sobre la pretensión de denegación de registro de la marca solicitada

- 34 Mediante su segunda pretensión, la parte coadyuvante solicita en esencia al Tribunal de Primera Instancia que ordene a la OAMI que deniegue el registro de la marca solicitada.
- 35 A este respecto, debe recordarse que, conforme al artículo 63, apartado 6, del Reglamento n° 40/94, la OAMI está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del juez comunitario. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir una orden conminatoria a la OAMI. A ésta le incumbe extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de Derecho de la sentencia pronunciada por el Tribunal de Primera Instancia. Por lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad de la segunda pretensión de la parte coadyuvante [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (Giroform), T-331/99, Rec. p. II-433, apartado 33, y de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 12].

Sobre la pretensión de anulación de la resolución impugnada

36 Con arreglo al 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» Además, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, se entiende por marca anterior las marcas registradas en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.

37 Es preciso subrayar que el riesgo de confusión en el público, que condiciona la aplicación del artículo citado y que se define como 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 [sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29; sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 17, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, apartado 25], debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencias antes citadas Canon, apartado 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 18, y Fifties, apartado 26).

38 Esta apreciación global implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias antes citadas Canon, apartado 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 19, y Fifties, apartado 27).

- 39 Por otra parte, la percepción de las marcas que tiene el consumidor de los productos o servicios controvertidos desempeña un papel esencial en la apreciación global del riesgo de confusión. En el presente asunto, a la vista de la naturaleza de los productos de que se trata, a saber, artículos de cama, que son bienes de consumo habitual, y del hecho de que las marcas anteriores estén registradas y protegidas en España, el público relevante con respecto al cual debe analizarse el riesgo de confusión está constituido por el consumidor medio de dicho Estado miembro. Pues bien, el consumidor medio, que se supone que es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias antes citadas SABEL, apartado 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 25, y Fifties, apartado 28). Además, 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 conserva de ellas en la memoria y que su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencias antes citadas Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 26, y Fifties, apartado 28).
- 40 A la luz de estas consideraciones, procede comparar los productos de que se trata, por una parte, y los signos controvertidos, por otra.
- 41 En primer lugar, por lo que respecta a la comparación de los productos, debe señalarse que los productos cubiertos por la marca solicitada, a saber, los «muebles de cama», de la clase 20, forman parte de la amplísima categoría de productos cubiertos por las marcas anteriores y que forman parte de la misma clase. Esta última familia de productos cubre todo tipo de muebles, incluidos los artículos de cama.
- 42 Por consiguiente, es preciso concluir, tal como ha hecho la Sala de Recurso (apartado 14 de la resolución impugnada), que los productos cubiertos por la marca solicitada y los cubiertos por las marcas anteriores son idénticos. Por otra parte, conviene observar que la demandante no formula ningún argumento en la demanda contra esta afirmación de la Sala de Recurso.

43 En segundo lugar, por lo que se refiere a la comparación de los signos, se deduce de la jurisprudencia que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas objeto de litigio, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias antes citadas SABEL, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 25).

44 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso subrayó el carácter preponderante del elemento denominativo de las marcas anteriores (apartado 13) y considera que los signos en conflicto presentan grandes similitudes conceptuales, que superan las diferencias, gráfica y fonética, mencionadas en la resolución de la División de Oposición (apartado 19).

45 A este respecto, es preciso señalar que el término «flex» resulta, en el caso de autos, el elemento dominante en la impresión general producida por las marcas anteriores. Evidentemente, el componente denominativo, que es el elemento identificador por excelencia para el público, domina sobre la parte figurativa, irrelevante e incluso insignificante por lo que respecta a la marca registrada con el nº 1 951 681. Por otra parte, conviene recordar que el consumidor medio sólo guarda en la memoria una imagen imperfecta de la marca, lo que refuerza la importancia de los elementos especialmente visibles y fáciles de retener, como el término «flex» en el presente caso, que constituye la raíz de las palabras españolas «flexibilidad» y «flexible».

46 La comparación entre el elemento denominativo dominante de la marca anterior y la marca denominativa solicitada pone de manifiesto cierta similitud gráfica entre ellas (sentencia Fifties, antes citada, apartado 37). En efecto, la diferencia provocada por la adición del elemento denominativo «confor» en la marca solicitada no tiene la suficiente importancia para descartar cualquier tipo de similitud creada por la coincidencia de la parte esencial, a saber, el término «flex». No obstante, la presencia de elementos figurativos en las marcas anteriores, si bien son poco importantes, pone de manifiesto una diferencia entre los signos controvertidos en el marco de la apreciación gráfica del conjunto de éstos.

- 47 En cuanto a la comparación fonética, a la vista de las consideraciones precedentes relativas a la coincidencia entre el elemento dominante de las marcas anteriores y la marca solicitada, los signos controvertidos presentan cierta similitud desde el punto de vista fonético. No obstante, la adición del término «confor» al de «flex» en la marca solicitada revela, al apreciar en su conjunto los signos controvertidos, una diferencia entre ellos.
- 48 Respecto a la comparación conceptual, es preciso recordar que el elemento denominativo común de los signos controvertidos, a saber, el término «flex», constituye la raíz de las palabras españolas «flexibilidad» y «flexible». De este modo, dichos signos coinciden en su contenido semántico, en el sentido de que sugieren claramente a los consumidores españoles el concepto de flexibilidad. La adición del término «confor» al de «flex» en la marca solicitada únicamente completa y refuerza el concepto mencionado. En efecto, como acertadamente subraya la OAMI, el elemento denominativo «confor» hace referencia, evidentemente, al concepto de confort, que está asociado al concepto de flexibilidad en el ámbito de los muebles de cama. Esta afirmación permite concluir que existe una gran similitud conceptual entre los signos de que se trata.
- 49 De todo ello resulta que los productos señalados mediante los signos controvertidos son idénticos y que estos últimos presentan una gran similitud conceptual.
- 50 Llegados a este punto, es preciso señalar que, en el marco del análisis del riesgo de confusión, la demandante y la parte coadyuvante hicieron referencia, en sus escritos, a la cuestión de la importancia del carácter distintivo de las marcas anteriores al remitirse ambos a la sentencia SABEL, antes citada. Efectivamente, de dicha sentencia, así como de las sentencias Lloyd Schuhfabrik Meyer y Canon, antes citadas, se desprende que el carácter distintivo de la marca anterior, independientemente de que se derive de las características intrínsecas de esta marca o de su renombre, debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los productos o los servicios designados por las dos marcas es suficiente para generar un riesgo de confusión (sentencias antes citadas Canon, apartados 18 y

24, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 20). Por otra parte, el Tribunal de Justicia estableció que, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (sentencia SABEL, antes citada, apartado 24), 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 (véanse las sentencias antes citadas Canon, apartado 18, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 20).

51 En el presente asunto, la demandante alega que la coexistencia en el mercado español de numerosas marcas nacionales y comunitarias, registradas para productos de cama y que contienen el término «flex», demuestra que este último es usual y, por tanto, no puede cumplir la función de origen comercial. Dado que la similitud entre los signos controvertidos se limita a la presencia de un elemento común usual, no puede existir un riesgo de confusión entre ambos signos. La parte coadyuvante afirma, por su parte, que las marcas anteriores gozan de un gran renombre en España.

52 Para demostrar sus afirmaciones, la demandante presenta un conjunto de documentos que prueban la existencia de registros españoles o comunitarios relativos a determinados artículos de cama y que contienen el término «flex». No obstante, no se discute que estos documentos han sido aportados por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia y que, por tanto, no pueden ser objeto de debate, sin que sea necesario examinar su valor probatorio [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 4 de noviembre de 2003, Díaz/OAMI — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Rec. p. II-4835, apartado 46; ECOPY, antes citada, apartados 45 a 48, y de 5 de marzo de 2003, Alcon/OAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Rec. p. II-411, apartado 62]. La misma solución se impone respecto a los documentos presentados por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia por la parte coadyuvante para demostrar el renombre de sus marcas en España. En tales circunstancias, procede desestimar tanto las alegaciones de la demandante sobre el carácter usual del elemento denominativo común a los signos controvertidos como las de la parte coadyuvante relativas al renombre de las marcas anteriores.

- 53 Por último, en sus alegaciones sobre el grado de distinción de las marcas anteriores, la demandante, remitiéndose a la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada (apartados 22 y 23), también sostuvo que el término «flex» describe una característica esencial de todos los productos de cama, a saber, la flexibilidad, y que, por consiguiente, no puede considerarse distintivo.
- 54 En respuesta a esta alegación de la demandante, la Sala de Recurso indicó que, si bien el término «flex» puede ser ciertamente evocador, las marcas anteriores que lo contienen fueron válidamente registradas, en asociación con una figura, por las autoridades de un Estado miembro y que, por tanto, gozan de derechos exclusivos oponibles a terceros (apartado 17 de la resolución impugnada).
- 55 Salvo para reconocer el carácter evocador del término «flex», este argumento carece de toda pertinencia. Tanto del artículo 8 del Reglamento n° 40/94 como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual la protección de una marca «registrada» depende de la existencia de un riesgo de confusión (sentencia Canon, antes citada, apartado 18), se desprende que el registro nacional previo permite a su beneficiario presentar una oposición, en su caso, a la solicitud de registro de un signo capaz de generar un riesgo de confusión en el público pero no tiene, por sí mismo, influencia en la apreciación de la existencia de tal riesgo. Por lo demás, debe precisarse que el presente análisis no pretende cuestionar el registro nacional de las marcas anteriores, sino únicamente examinar si tienen un carácter distintivo fuerte o débil.
- 56 Ciertamente, el término «flex» puede considerarse, en efecto, desde el punto de vista del público de que se trata, evocador de una característica de los productos controvertidos, a saber, la flexibilidad, por lo que las marcas anteriores no presentan un carácter distintivo elevado, como admitió la OAMI en la vista.

57 Sin embargo, la apreciación errónea de la Sala de Recurso contenida en el apartado 17 de la resolución impugnada no posee ninguna incidencia sobre la solución del litigio, pues la declaración de la existencia de un riesgo de confusión continúa estando perfectamente fundada [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de enero de 2003, *Mystery Drinks/OAMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY)*, T-99/01, Rec. p. II-43, apartado 36].

58 En efecto, procede considerar que, a la vista de la interdependencia de los factores pertinentes para la apreciación del riesgo de confusión, la identidad de los productos designados asociada a la gran similitud conceptual de los signos controvertidos basta para determinar, en el presente asunto, la existencia de tal riesgo.

59 A este respecto, es importante subrayar que, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, el hecho de que el consumidor medio sólo guarde en la memoria una imagen imperfecta de la marca confiere una especial importancia al elemento predominante de dicha marca. De este modo, el elemento denominativo dominante «flex» de las marcas anteriores tiene una especial importancia en el examen del conjunto de dichas marcas, dado que el consumidor que observa una etiqueta de un producto de cama toma en consideración y retiene el elemento denominativo predominante del signo que le permite, en una adquisición posterior, repetir la experiencia (véase, en este sentido, la sentencia *Fifties*, antes citada, apartado 47).

50 Pues bien, puesto que el consumidor medio recordará, en especial, el elemento denominativo predominante de la marca anterior, es decir, el término «flex», cuando encuentre productos de cama idénticos designados con la marca CONFORFLEX, podrá atribuir el mismo origen comercial a los productos en cuestión. Aparte de que los signos controvertidos poseen exactamente el mismo contenido semántico, debe señalarse, sobre todo, que el término «confor», aplicado a los muebles de cama, puede considerarse objetivamente descriptivo de una característica esencial de los productos de que se trata, en el caso de autos la comodidad, y por consiguiente carece de carácter distintivo. En tales circunstancias, la adición del término «confor» al de «flex» en la marca solicitada no

permitirá a los consumidores distinguir suficientemente los signos controvertidos. Por tanto, aun cuando el consumidor medio pueda percibir ciertas diferencias gráficas o fonéticas entre los dos signos en conflicto, que, no obstante, están neutralizadas en gran medida por la gran similitud conceptual de dichos signos, el riesgo de establecer un vínculo entre estos últimos es muy real (véase, en este sentido, la sentencia *Fifties*, antes citada, apartado 48).

- 61 Además, es muy posible que una empresa, activa en el mercado de productos de cama, utilice marcas derivadas, es decir, signos que se derivan de una marca principal y que comparten con ella un elemento dominante común, para distinguir sus diferentes líneas de producción, a la vista, en particular, de la calidad de los productos de que se trata. En estas circunstancias, puede concebirse, tal como indica la OAMI en sus escritos, que el público destinatario considere que los productos designados con los signos objeto de litigio pertenecen, en efecto, a dos gamas de productos distintos, pero procedentes, no obstante, de la misma empresa (véase, en este sentido, la sentencia *Fifties*, antes citada, apartado 49).
- 62 De lo anterior se deduce que la Sala de Recurso estimó acertadamente que existe un riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas anteriores en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. En consecuencia, debe desestimarse el recurso.

Costas

- 63 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. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede condenarla a pagar las costas de la OAMI y las de la parte coadyuvante, según lo solicitado por éstas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (SALA QUINTA)

decide:

- 1) Desestimar el recurso.
- 2) Condenar en costas a la demandante.

Legal

Tiili

Vilaras

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 18 de febrero de 2004.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

H. Legal