

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 7 de septiembre de 2006 *

En el asunto T-168/04,

L & D, S.A., con domicilio social en Huércal de Almería, representada inicialmente por el Sr. M. Knospe y posteriormente por el Sr. S. Miralles Miravet y la Sra. A. Castedo García, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por la Sra. J. García Murillo, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es

* Lengua de procedimiento: español.

Julius Sämann Ltd, con domicilio social en Zug (Suiza), representada por los Sres. A. Castán Pérez-Gómez y E. Armijo Chávarri, abogados,

que tiene por objeto una pretensión de anulación parcial de la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 15 de marzo de 2004 (asunto R 326/2003-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Julius Sämann Ltd y L & D, S.A.,

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

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y las Sras. P. Lindh e I. Wiszniewska-Bialecka, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 14 de mayo de 2004;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 21 de diciembre de 2004;

visto el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de enero de 2005;

celebrada la vista el 12 de enero de 2006;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 30 de abril de 1996, L & D, S.A. presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del 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 solicitaba es el siguiente signo figurativo, que contiene un elemento denominativo:



- 3 Los productos y servicios para los cuales se solicitaba el registro de la marca están comprendidos en las clases 3, 5 y 35 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 corresponden a la siguiente descripción para cada una de estas clases:

- clase 3: «Perfumería, aceites esenciales, cosméticos»;
- clase 5: «Productos ambientadores perfumados»;
- clase 35: «Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina».

4 El 29 de junio de 1998, la solicitud de marca se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* n° 47/98.

5 El 29 de septiembre de 1998, Julius Sämann Ltd formuló oposición contra el registro de la marca solicitada, con arreglo al artículo 42 del Reglamento n° 40/94.

6 La oposición se basaba en varias marcas anteriores.

- 7 Se trataba, en primer lugar, de la marca comunitaria figurativa nº 91.991, presentada el 1 de abril de 1996 y registrada para los productos comprendidos en la clase 5 del Arreglo de Niza, que se reproduce a continuación:



- 8 En segundo lugar, se trataba de las marcas figurativas internacionales y nacionales, algunas de las cuales contenían elementos denominativos, que fueron objeto de los registros internacionales n^{os} 328.917, 612.525, 178.969, 216.415, 328.915, 328.916, 475.333 y 539.068, austriaco nº 109.639, suecos n^{os} 217.829, 225.214 y 89.348, español nº 1.575.391, danés nº 03157/1964, finlandeses n^{os} 109.644 y 45.548, y alemán nº 984.362 para los productos comprendidos en las clases 3 y/o 5 del Arreglo de Niza, que se reproducen a continuación:



19-1964



21-12-1964



17-1-1969



00-11-1966



03-1963

- 9 La oposición se basaba en todos los productos amparados por las marcas anteriores y se refería a todos los productos y servicios mencionados en la solicitud de marca comunitaria.

- 10 En apoyo de la oposición, la interviniente invocaba los motivos de denegación relativos contemplados en el artículo 8, apartado 1, letra b), y en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
- 11 Mediante resolución de 25 de febrero de 2003, la División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición en su totalidad.
- 12 El 23 de abril de 2003, la interviniente presentó un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94.
- 13 Mediante resolución de 15 de marzo de 2004 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI estimó parcialmente el recurso de la interviniente.
- 14 El recurso basado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 fue estimado en lo relativo a los productos de que se trata. En cambio, por lo que respecta a los servicios para los cuales se solicitaba el registro, la Sala de Recurso desestimó el recurso y confirmó la resolución de la División de Oposición que desestimaba la oposición contra el registro. En cuanto al recurso basado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso lo desestimó debido a la falta de prueba del perjuicio causado a la marca anterior o del aprovechamiento indebido de su carácter distintivo.
- 15 Por lo que se refiere al examen de la similitud de las marcas en conflicto, la Sala de Recurso realizó una comparación entre, por una parte, la marca cuyo registro se solicita y, por otra, la marca comunitaria anterior nº 91.991, como marca

representativa de las demás marcas anteriores. Consideró que la citada marca comunitaria anterior había adquirido carácter distintivo a raíz del uso y de la notoriedad de otra marca anterior, cuya forma es esencialmente idéntica a la de la marca comunitaria nº 91.991.

- 16 La Sala de Recurso señaló que ambas marcas comparadas consisten en un abeto representado con ramas formadas por salientes y entrantes en las partes laterales y un tronco muy corto colocado sobre un ensanchamiento a modo de peana.
- 17 Recordó que la similitud conceptual puede crear un riesgo de confusión, en particular cuando la marca anterior tiene un carácter distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público.
- 18 A juicio de la Sala de Recurso, resulta de las pruebas aportadas que la marca anterior gozaba de notoriedad, al menos, en una parte de la Comunidad, en concreto en Italia, donde su cuota de mercado, según las estimaciones, superaba el 50 %, y que en dicho territorio había sido objeto de un uso prolongado.
- 19 Dicha Sala dedujo de los anteriores elementos que la similitud conceptual de las dos marcas en conflicto podía crear un riesgo de confusión en el público afectado, al menos en Italia. Afirmó que las diferencias entre ambas marcas, que consistían fundamentalmente en el hecho de que el abeto de la marca cuyo registro se solicita constituye un marco en el que aparecen el dibujo de un personaje animado y el elemento denominativo «aire limpio», no permitían evitar dicho riesgo de confusión, ya que la marca cuyo registro se solicita podría ser percibida por el público afectado como una variante divertida y animada de la marca anterior.

Pretensiones de las partes

20 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule los puntos 1 y 3 del fallo de la resolución impugnada en la medida en que ésta, por un lado, anula en parte la resolución de la División de Oposición y deniega el registro de la marca solicitada para los productos comprendidos en las clases 3 y 5 y, por otro, condena a cada una de las partes a cargar con los gastos que hayan efectuado en los procedimientos de oposición y de recurso.
- Condene en costas a la OAMI.

21 La OAMI y la interviniente solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.
- Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

22 La demandante invoca dos motivos, basados respectivamente en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y en la infracción del artículo 73 del mismo Reglamento.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

- 23 La demandante sostiene que la apreciación efectuada por la Sala de Recurso respecto a la similitud de las marcas en conflicto es errónea. Afirma que no existe similitud alguna entre estas marcas y que, en consecuencia, las consideraciones formuladas acerca del carácter distintivo de la marca anterior son inútiles.
- 24 La demandante expone que dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público afectado, existe entre ellas una igualdad, al menos parcial, en lo relativo a sus aspectos gráfico, fonético y conceptual. Por lo que respecta a las marcas compuestas, es necesario comprobar que la similitud afecta a un elemento que puede determinar la impresión de conjunto producida por estas marcas, es decir, a un elemento capaz por sí solo de dominar la imagen de esa marca que el público destinatario conserva en la memoria. La demandante añade que la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta debe realizarse teniendo en cuenta, en particular, las características intrínsecas de cada uno de estos componentes. Si la coincidencia afecta a un elemento que es descriptivo de los productos de que se trata, no puede dominar la impresión de conjunto producida por esta marca y no cabe concluir que exista similitud entre las marcas.
- 25 La demandante alega que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta estos principios, sino que únicamente señaló que existía un «denominador común» entre las marcas en conflicto, sin examinar las coincidencias gráficas, fonéticas y conceptuales ni determinar la importancia de un posible elemento coincidente en la impresión general producida por la marca compuesta cuyo registro se solicita.

- 26 En primer lugar, desde el punto de vista fonético, la demandante afirma que la marca anterior no contiene ningún elemento denominativo. En consecuencia, queda excluida la existencia de similitud fonética.
- 27 En segundo lugar, desde el punto de vista gráfico, la demandante sostiene que la marca anterior consiste en una representación fiel a la naturaleza de la silueta de un abeto, colocada sobre una peana cuadrada, mientras que la marca cuyo registro se solicita está formada por el dibujo de un personaje cómico con una fisionomía particular, envuelto en una funda cuya silueta evoca de forma muy abstracta un abeto, y que llama la atención del consumidor sobre el componente denominativo «aire limpio». En consecuencia, la marca cuyo registro se solicita está dominada por igual por este personaje cómico y por el componente denominativo «aire limpio», de modo que no puede existir similitud gráfica.
- 28 Por último, desde el punto de vista conceptual, señala que el mero parecido entre las siluetas de ambos signos no permite deducir la existencia de similitud. La circunstancia de que la silueta del personaje cómico tenga cierto parecido con la forma de un abeto es inoperante, dado que la similitud entre siluetas no constituye una similitud conceptual. Además, la imagen de la silueta está relegada a un segundo plano y la forma del abeto queda tan desdibujada por la imagen del personaje cómico que se convierte en un simple abrigo o funda de dicho personaje y no representa la figura de un abeto.
- 29 La demandante deduce de ello que no existe similitud alguna entre las marcas.
- 30 Con carácter subsidiario, añade que, en el caso de que se considerase que existe similitud conceptual, la coincidencia no afectaría a un elemento dominante de la marca, ya que la silueta del abeto no puede dominar la impresión de conjunto que produce la marca cuyo registro se solicita, que, por el contrario, está dominada por la representación peculiar y de fantasía de un personaje cómico y por la inscripción

«aire limpio». Además, la silueta es descriptiva de los productos designados por la marca cuyo registro se solicita y, por tanto, con arreglo a la jurisprudencia, no puede dominar la impresión de conjunto producida por esta marca.

- 31 Con carácter aún más subsidiario, la demandante sostiene que, en el caso de que el Tribunal de Primera Instancia no excluyese que exista similitud entre las marcas en conflicto, a pesar de ello no existiría riesgo de confusión, dado que la marca cuyo registro se solicita está suficientemente alejada de la marca anterior.
- 32 Además, a juicio de la demandante, la marca anterior no puede gozar de un ámbito de protección amplio debido a que tiene escaso carácter distintivo.
- 33 Por una parte, la demandante señala que la marca anterior no tiene suficiente carácter distintivo por tres razones. En primer lugar, la silueta del abeto tiene carácter descriptivo para productos como los ambientadores y perfumadores de ambiente. Esta apreciación se ve confirmada por las «Directrices prácticas para el examen de las marcas de productos y servicios» de la Oficina de Patentes del Reino Unido. En segundo lugar, la marca anterior se agota fundamentalmente en la forma del producto comercializado con ella. Pues bien, según la jurisprudencia, la función esencial de la marca no puede cumplirse cuando el signo de que se trata se agota en la forma del producto. Ello sucede en el caso de autos, donde los productos de que se trata consisten únicamente en una tabla plana de un material poroso no graso recubierto de una sustancia aromática y cuyo contorno se corresponde con la silueta de la marca, y toda la superficie de los productos está cubierta por la marca. En tercer lugar, la forma de la silueta de un abeto es necesaria para la obtención del resultado técnico que persigue el producto. Pues bien, en virtud de lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento nº 40/94, las formas necesarias para la obtención de un resultado técnico no pueden registrarse como marcas. Además, la descripción de las funciones del producto que figura en la solicitud de patente americana presentada por la interviniente demuestra que la forma cónica de árbol utilizada por ésta cumple una función técnica, a saber, la difusión gradual y parcial del producto

ambientador, que se consigue con facilidad utilizando una forma como la de un abeto, la cual aparece asimismo en los dibujos de la patente. La demandante concluye que la interviniente utiliza ahora el Derecho de marcas para intentar prohibir a terceros el uso de una forma que antes estaba protegida por una patente.

34 Por otra parte, la demandante afirma que el escaso carácter distintivo de la marca anterior no aumentó posteriormente debido a una mayor notoriedad derivada del uso en Italia. A este respecto, alega que, según la jurisprudencia, la notoriedad de una marca no puede acreditarse únicamente sobre la base de datos generales y abstractos, como porcentajes determinados, y que los argumentos relativos a volúmenes de negocios e inversiones en publicidad no sirven para determinar el carácter distintivo de una marca.

35 En opinión de la demandante, las apreciaciones realizadas por la Sala de Recurso para reconocer la notoriedad de la marca anterior adolecen de varios errores.

36 En primer lugar, según afirma, el reconocimiento del aumento del carácter distintivo de la marca anterior en Italia no podía basarse únicamente en los datos generales acerca del volumen de publicidad y de ventas, menos aún tratándose de un producto de consumo masivo y barato. En consecuencia, el número de productos vendidos no tiene el mismo carácter indicativo que en el caso de los productos duraderos, de prestigio o de mayor calidad.

37 En segundo lugar, la demandante sostiene que la OAMI no podía basarse en el hecho de que las ventas de ambientadores de la interviniente en Italia superan las ventas combinadas de los demás ambientadores para vehículos, copando más de un 50 % de la cuota de mercado. Los volúmenes de ventas del informe trimestral de la empresa Nielsen, citados en la declaración jurada del Consejero Delegado de la

interviniente, no se basan en el producto cubierto por la marca comunitaria nº 91.991, sino que corresponden principalmente a los productos con la denominación «arbre magique», comercializados con una marca distinta de la nº 91.991. Además, estas cifras se refieren a los años 1997 y 1998, es decir, a un período muy posterior a la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria. Las cifras relativas a los gastos de publicidad de los años 1996 y 1997 son inadecuadas por las mismas razones, puesto que estas campañas publicitarias aludían a los ambientadores con la denominación «arbre magique» y fueron posteriores al 30 de abril de 1996, fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria.

- 38 En tercer lugar, la demandante señala que la División de Oposición y la Sala de Recurso también obraron de manera errónea al basarse, para acreditar el uso prolongado de la marca anterior en Italia, en que la marca se utilizaba en Italia desde mucho tiempo antes y gozaba de protección en dicho país, en una forma fundamentalmente idéntica desde 1954, en virtud de la marca internacional nº 178.969. De este modo, erraron al equiparar la fecha de la solicitud de una marca con la utilización efectiva de esta marca, siendo así que no se había aportado ninguna prueba del uso de la marca internacional nº 178.969 desde su registro. Por otra parte, el registro nº 178.969 se refiere a una marca que contiene una peana blanca y el elemento denominativo «car freshner», mientras que el registro nº 91.991 corresponde a una marca simplemente figurativa. Además, el registro en la clase 5 no afecta a los productos ambientadores de que se trata en el caso de autos, sino a «desinfectantes, accesorios de baño, insecticidas, productos químicos».

- 39 Por consiguiente, habida cuenta de su escaso carácter distintivo, la marca anterior goza de un ámbito de protección reducido, y basta con que existan pequeñas diferencias con la marca cuyo registro se solicita para excluir cualquier riesgo de confusión entre los dos signos. Así, aun suponiendo que se reconociese una similitud conceptual, ello no sería suficiente para crear un riesgo de confusión. En efecto, la imagen del abeto no presenta ningún elemento imaginario y no se ha aportado la prueba de la notoriedad de la marca nº 91.991.

- 40 En la vista, la demandante presentó además e invocó una sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2005 que le atribuía de manera definitiva los derechos sobre la marca española Aire Limpio nº 2.033.859.
- 41 La demandante concluye que la Sala de Recurso actuó erróneamente al estimar que existía similitud entre las marcas en conflicto y que la marca de la interviniente tenía un carácter distintivo que había aumentado por el uso. En realidad no existe ningún riesgo de confusión en la mente del consumidor.
- 42 La OAMI alega que la comparación global de las marcas en conflicto debe basarse, por lo que respecta a su similitud gráfica, fonética o conceptual, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. Según la OAMI, el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia debería centrarse en la percepción que tendrá el público italiano de las marcas enfrentadas.
- 43 Desde el punto de vista gráfico, la OAMI señala que la marca anterior consiste en la representación de la silueta de un abeto de tronco muy corto con entrantes y salientes irregulares en sus laterales, colocado sobre una base más ancha a modo de peana. Por su parte, la marca cuyo registro se solicita está compuesta por una figura cómica animada, que presenta en su parte superior una forma triangular con laterales irregulares, semejante a la parte superior de un abeto, que reposa sobre la representación de dos grandes zapatos. Dentro de la figura triangular superior aparece, en el centro, la representación de una cara animada, así como dos brazos que parecen señalar la expresión denominativa en caracteres estilizados «aire limpio». La OAMI afirma que las marcas en conflicto tienen en común los trazos exteriores, es decir, un dibujo de apariencia triangular, con laterales irregulares y cuya base, tras un estrechamiento, está constituida por un elemento rectangular. A pesar del contraste resultante del toque cómico y animado y del elemento denominativo «aire limpio», ese elemento gráfico tiene manifiestamente carácter dominante en la impresión global que proyecta el signo y prevalece de forma notable sobre el elemento denominativo, que no se percibe con gran claridad.

- 44 Desde el punto de vista fonético, en opinión de la OAMI, la marca anterior, al ser un signo meramente gráfico, podrá transmitirse oralmente a través de una descripción del signo, mientras que la marca cuyo registro se solicita será pronunciada mediante su elemento denominativo, a saber, «aire limpio».
- 45 Desde el punto de vista conceptual, la OAMI sostiene que las marcas enfrentadas serán asociadas por el público destinatario con la silueta de un abeto de tronco muy corto, cuyas ramas están formadas por entrantes y salientes y que está colocado sobre un elemento rectangular a modo de peana. La OAMI opina que el público italiano no otorgará ningún significado particular a la expresión «aire limpio» y sólo identificará ambos signos por el contenido semántico de las dos representaciones gráficas.
- 46 En cuanto a la evaluación del carácter distintivo de la marca anterior, la OAMI alega que ésta no se reduce a la mera representación de un abeto. Se trata de la representación gráfica de un concepto más complejo, a saber, la forma de un abeto con determinadas características particulares tales como los entrantes y salientes y un tronco muy corto y colocado sobre una base rectangular a modo de peana.
- 47 Por lo que respecta a la alegación según la cual la forma de un abeto se utiliza habitualmente para comercializar perfumadores de ambiente, la OAMI sostiene que, en el procedimiento seguido ante ella, la demandante no aportó ningún elemento que demostrase que en el mercado italiano el público destinatario esté acostumbrado a que se utilicen para este tipo de productos figuras cuya forma sea similar a la silueta de un abeto.
- 48 Si bien admite que la forma del producto deba ser más estrecha en la parte superior que en la parte inferior, señala que el resultado técnico que se persigue no requiere la utilización de una forma correspondiente al concepto de la marca anterior, sino que podría obtenerse con un simple triángulo con laterales rectos y regulares o con una figura más estrecha en su parte superior que en su parte inferior. Por tanto, la forma de la marca anterior no es la única manera de obtener dicho resultado.

- 49 Por lo que se refiere a la apreciación del riesgo de confusión, la OAMI destaca que los productos de que se trata en el presente asunto son de consumo habitual, por lo que el consumidor medio no presta una atención particular al comprarlos.
- 50 Teniendo en cuenta la importancia de la silueta del abeto en la utilización que se hace en Italia de la marca figurativa que contiene el elemento denominativo «arbre magique», así como la predominancia del elemento gráfico, la OAMI estima que tanto la expresión «arbre magique» como su elemento gráfico omnipresente y destacado (que corresponde a la representación de la marca anterior sobre la que se basa la resolución impugnada) deben ser considerados por el público destinatario como notorios y utilizados con frecuencia. En consecuencia, la OAMI estima que la Sala de Recurso actuó acertadamente al reconocer que la marca comunitaria anterior sobre la que se basa dicha resolución tiene un carácter distintivo particular en Italia.
- 51 La OAMI añade que, según la interviniente, los anuncios publicitarios se emitieron antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro y que una cuota de mercado tan elevada no pudo adquirirse con gran rapidez. Por tanto, no resulta verosímil que las ventas de 1996 fuesen escasas.
- 52 Por último, la OAMI estima que, con arreglo al principio enunciado en la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191), apartado 24, la similitud conceptual entre las marcas en conflicto podría generar en Italia, donde la marca anterior goza de un carácter distintivo particular, un riesgo de confusión que no podrían evitar las diferencias de estilo y de animación que presentan las marcas. En efecto, la marca cuyo registro se solicita podría ser percibida como una variante divertida y animada de la marca anterior, muy conocida por el público destinatario.
- 53 La interviniente señala en primer lugar que los elementos que distinguen las marcas de que se trata no modifican la impresión general de similitud.

- 54 Afirma que los productos designados por las marcas controvertidas se venden en autoservicios de gasolineras o de supermercados y son adquiridos con gran rapidez y sin un proceso de reflexión previo. En consecuencia, el consumidor fija su atención en el primer elemento que viene a su mente al mirar las marcas, es decir, la silueta del abeto.
- 55 En segundo lugar, desde el punto de vista fonético, la interviniente alega que la diferencia constituida por la inscripción «aire limpio» carece de pertinencia en la elección del consumidor, ya que éste únicamente presta atención a la apariencia o a la presentación externa del producto.
- 56 Por último, la interviniente señala que las marcas en conflicto también son similares desde el punto de vista conceptual, dado que ambas utilizan imágenes comunes que coinciden en la idea representada, a saber, la silueta de un pequeño abeto, identifican al producto e indican su origen comercial a los consumidores.
- 57 La interviniente se opone asimismo a la descripción que realiza la demandante de la marca cuyo registro se solicita, según la cual ésta es la reproducción de un personaje cómico.
- 58 Por otra parte, afirma que no puede invocarse el carácter puramente descriptivo de la silueta del abeto para los perfumadores de ambiente o ambientadores sin aportar una prueba que acredite que dicha silueta se ha convertido en usual en cada uno de los mercados relevantes y/o que los tribunales de los territorios de que se trate han resuelto que no es válida como marca.
- 59 Además, la interviniente comparte la apreciación de la Sala de Recurso según la cual la existencia de riesgo de confusión se ve reforzada por el elevado carácter distintivo de la marca anterior, derivado de su notoriedad.

60 La interviniente rechaza la alegación de que, por un lado, la marca anterior coincide con la forma del producto y, por otro, esta forma es necesaria para la obtención de un resultado técnico. En primer lugar, dicha alegación debe desestimarse porque se ha presentado por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia. En segundo lugar, esa alegación no es pertinente, en cualquier caso, dado que las marcas anteriores no son marcas tridimensionales, sino marcas figurativas. Por último, los elementos gráficos reivindicados por las marcas de la interviniente no representan la forma necesaria para la comercialización del producto.

61 La interviniente señala asimismo que la Sala de Recurso actuó acertadamente al considerar que el carácter distintivo de la marca anterior había aumentado por su uso y afirma que no pueden estimarse las alegaciones de la demandante en sentido contrario.

62 A este respecto, la interviniente añade varios argumentos.

63 En primer lugar, afirma que el volumen de ventas no pierde valor indicativo por el mero hecho de que en el caso de autos se trate de productos de consumo habitual.

64 En segundo lugar, sostiene que el porcentaje de ventas de los productos en el mercado italiano se completa con otras pruebas de la notoriedad de las marcas en dicho mercado.

65 En tercer lugar, manifiesta que, si bien es cierto que el informe de la empresa Nielsen se refiere a los años 1997 y 1998, su contenido, a la luz de las demás pruebas aportadas, permite presumir que en los años inmediatamente anteriores los porcentajes de venta de los productos comercializados con las marcas de la

interviniente fueron similares a los del período 1997-1998. Además, para determinar el carácter distintivo de una marca nacional anterior que se invoca contra una solicitud de marca posterior, no se puede prescindir de una prueba que acredite el uso de la marca nacional invocada en la oposición durante el período inmediatamente posterior a la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria y anterior a la fecha en que se formuló la oposición.

- 66 La interviniente concluye que la Sala de Recurso actuó acertadamente al declarar que existía riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 por lo que respecta a los productos comprendidos en las clases 3 y 5.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

— Observaciones preliminares

- 67 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, si media oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca solicitada 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. Por otra parte, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94, hay que entender por marca anterior las marcas comunitarias, las marcas registradas en un Estado miembro o las que hayan sido objeto de un registro internacional, cuya solicitud se haya presentado en una fecha anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.

- 68 Además, aunque el artículo 8 del Reglamento nº 40/94 no contenga ninguna norma semejante a la del artículo 7, apartado 2, según la cual, para denegar el registro de una marca, basta con que exista un motivo de denegación absoluto sólo en una parte de la Comunidad, debe considerarse que se ha de aplicar la misma solución en el caso de autos. De ello se deduce que procede denegar igualmente el registro aunque el motivo de denegación relativo sólo exista en una parte de la Comunidad [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 3 de marzo de 2004, Mühlhens/OAMI — Zirh International (Sir/ZIRH), T-355/02, Rec. p. II-791, apartado 36, y de 14 de julio de 2005, Wassen International/OAMI — Stroschein Gesundkost (Selenium Spezial A-C-E/SELENIUM-ACE), T-312/03, Rec. p. II-2897, apartado 29].
- 69 En el presente asunto, la oposición al registro se basaba en varias marcas de la interviniente que contenían la representación de un abeto. La Sala de Recurso, al examinar dicha oposición, se basa principalmente en la marca comunitaria nº 91.991 por considerarla representativa de las demás marcas anteriores invocadas para fundamentar la oposición.
- 70 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que las marcas en conflicto eran similares, sobre todo, desde el punto de vista conceptual y que existía riesgo de confusión. Esta conclusión era consecuencia de la comprobación de que la marca comunitaria anterior nº 91.991, protegida desde el 1 de abril de 1996 y constituida por la forma de un abeto, tenía un carácter distintivo particular en Italia. Dicha comprobación se basaba a su vez en la aceptación del uso prologado y de la notoriedad en Italia de la marca internacional ARBRE MAGIQUE, representada con la misma forma de abeto y que contenía además un elemento denominativo.
- 71 Por consiguiente, procede examinar previamente si la Sala de Recurso actuó de manera adecuada al estimar que la marca comunitaria anterior nº 91.991 había podido adquirir un carácter distintivo particular por el uso prolongado de otra marca registrada, a saber, la marca ARBRE MAGIQUE, y por el uso prolongado en Italia, donde cabe considerar que dicha marca goza de notoriedad.

— Sobre el carácter distintivo particular de la marca comunitaria anterior

- 72 Es necesario señalar, en primer lugar, que la jurisprudencia admite que una marca tenga un carácter distintivo particular, bien intrínseco, o bien gracias a la notoriedad de que goza entre el público (sentencia SABEL, citada en el apartado 52 de la presente sentencia, apartado 24).
- 73 En segundo lugar, ha de recordarse que la adquisición del carácter distintivo de una marca también puede ser resultado de su uso como parte de otra marca registrada. Basta que, como consecuencia de dicho uso, los sectores interesados perciban efectivamente que el producto o servicio designado por las marcas anteriores proviene de una empresa determinada (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de julio de 2005, Nestlé, C-353/03, Rec. p. I-6135, apartados 30 y 32).
- 74 Por tanto, hay que admitir asimismo que el carácter distintivo particular de una marca puede adquirirse 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.
- 75 En consecuencia, en el presente asunto la cuestión de si la Sala de Recurso actuó de manera adecuada al estimar que la marca comunitaria anterior nº 91.991 había podido adquirir un carácter distintivo particular por su uso prolongado como parte de otra marca registrada debe responderse en sentido afirmativo en el caso de que la marca comunitaria anterior nº 91.991 pueda considerarse una parte de la marca ARBRE MAGIQUE.
- 76 A este respecto, la Sala de Recurso tenía razón al estimar que la representación de la silueta del abeto, que desempeña un papel significativo e incluso predominante en la marca ARBRE MAGIQUE, corresponde al signo de la marca comunitaria anterior

nº 91.991. En consecuencia, la Sala de Recurso actuó acertadamente al considerar que la marca comunitaria anterior nº 91.991 constituía una parte de la marca anterior ARBRE MAGIQUE. Así pues, aquella marca pudo adquirir carácter distintivo por su uso como parte de ésta.

77 Por consiguiente, la Sala de Recurso actuó de manera acertada al examinar el conjunto de las pruebas relativas al uso y a la notoriedad de la marca ARBRE MAGIQUE para acreditar el uso prolongado, la notoriedad y, por tanto, el carácter distintivo particular de una parte de ésta, a saber, la marca comunitaria anterior nº 91.991.

78 Por lo que se refiere, en el caso de autos, al examen propiamente dicho de las pruebas por parte de la Sala de Recurso, la resolución impugnada tiene razón al indicar que de las pruebas que figuran en el expediente, a saber, fundamentalmente, de la documentación presentada el 8 de noviembre de 1999 en el marco de la oposición formulada por la interviniente, se desprende que la marca anterior nº 91.991, como parte de una marca registrada, la marca ARBRE MAGIQUE, fue objeto de un uso prolongado en Italia, goza de notoriedad en ese territorio y, en consecuencia, tiene un carácter distintivo particular.

79 De este modo, la resolución impugnada toma en consideración el uso prolongado de la marca ARBRE MAGIQUE y el hecho de que las ventas anuales de los productos comercializados con esta marca superen los 45 millones de unidades y las ventas en Italia representen una cuota de mercado que en 1997 y 1998 sobrepasó el 50 %. Además, la resolución impugnada tiene en cuenta que los gastos publicitarios soportados en Italia para la promoción de estos productos en 1996 y en 1997 ascendieron a más de 7.000 millones de liras italianas (es decir, 3.615.198,29 euros).

80 La circunstancia de que los volúmenes de ventas se refieran a los años 1997 y 1998 y los gastos publicitarios a los años 1996 y 1997, es decir a fechas posteriores a la de presentación de la solicitud de registro de la marca por la demandante, el 30 de abril

de 1996, no basta para privar a estos datos de fuerza probatoria a efectos de comprobar la notoriedad de la marca anterior nº 91.991.

- ⁸¹ En efecto, según la jurisprudencia, los datos posteriores a la fecha de presentación de una solicitud de marca comunitaria pueden tenerse en cuenta si permiten extraer conclusiones sobre la situación tal como se presentaba en esa fecha [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de diciembre de 2005, BIC/OAMI (Forma de un encendedor de piedra), T-262/04, Rec. p. II-5959, apartado 82; véase, en este sentido, el auto del Tribunal de Justicia de 5 de octubre de 2004, Alcon/OAMI, C-192/03 P, Rec. p. I-8993, apartado 41 y jurisprudencia citada]. Tales circunstancias pueden permitir confirmar o apreciar mejor el alcance del uso de la marca de que se trate durante el período relevante (véase, por analogía, el auto del Tribunal de Justicia de 27 de enero de 2004, La Mer Technology, C-259/02, Rec. p. I-1159, apartado 31).
- ⁸² Por tanto, la Sala de Recurso pudo considerar adecuadamente que tales circunstancias posteriores permitían extraer conclusiones sobre la situación tal como se manifestaba en la fecha en que la demandante había presentado la solicitud de registro de la marca y confirmar la notoriedad de la marca nº 91.991 en aquella fecha.
- ⁸³ En efecto, procede señalar, en particular, que una cuota de mercado del 50 % en 1997 y en 1998 sólo pudo lograrse de manera progresiva. Por tanto, la Sala de Recurso no erró al considerar fundamentalmente que la situación no era muy diferente en 1996.
- ⁸⁴ En consecuencia, la circunstancia de que se trate de datos posteriores a la presentación de la solicitud de registro de la marca por la demandante, el 30 de abril de 1996, no basta para privarlos de su fuerza probatoria por lo que se refiere a la comprobación de la notoriedad de la marca anterior nº 91.991.

85 Por otra parte, no se puede estimar la alegación de la demandante según la cual la Sala de Recurso erró al considerar que la marca anterior tenía un carácter distintivo particular en Italia basándose únicamente en indicaciones generales relativas al volumen de publicidad y de ventas. Es cierto que, según la jurisprudencia invocada por la demandante, el carácter distintivo de una marca no puede acreditarse únicamente sobre la base de datos generales y abstractos, como pueden ser porcentajes determinados (sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartado 62). Sin embargo, es necesario señalar, en primer lugar, que la citada jurisprudencia se refiere a la adquisición del carácter distintivo de una marca objeto de una solicitud de registro y no, como en el caso de autos, a la evaluación de la notoriedad de una marca registrada que ya ha adquirido carácter distintivo. En segundo lugar, para concluir en el presente asunto que la marca gozaba de notoriedad, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta únicamente indicaciones generales, tales como porcentajes determinados, sino también el uso prolongado de la marca ARBRE MAGIQUE, uso que, por otro lado, la demandante no ha negado.

86 Procede desestimar asimismo la alegación de la demandante según la cual la Sala de Recurso obró de manera errónea al basarse en que la marca anterior gozaba de protección, en una forma fundamentalmente idéntica desde 1954, en virtud del registro nº 178.969. La demandante no puede afirmar válidamente que la Sala de Recurso equiparó la fecha de la solicitud de marca con la de utilización efectiva de la marca CAR FRESHNER nº 178.969 sin que se hubiese aportado ninguna prueba de su uso desde el registro. En efecto, como ya se ha señalado y como confirmó la OAMI en la vista, la Sala de Recurso se basó en el uso acreditado en Italia de la marca ARBRE MAGIQUE y no en el uso de la marca CAR FRESHNER. Es cierto que la resolución impugnada indica que la marca CAR FRESHNER está registrada desde 1954 pero, por lo que respecta al uso prolongado, se refiere a la marca ARBRE MAGIQUE.

87 Resulta de lo anterior que la Sala de Recurso actuó de manera acertada al estimar que habían quedado acreditados de modo suficiente con arreglo a Derecho el uso prolongado y la notoriedad de la marca ARBRE MAGIQUE, y por consiguiente de la marca nº 91.991, en Italia, de las cuales se percibe que indican la procedencia de los productos de una empresa determinada.

- 88 Habida cuenta de la notoriedad en Italia de la marca comunitaria anterior nº 91.991, derivada fundamentalmente de su uso prolongado como parte de la marca ARBRE MAGIQUE y de la notoriedad de ésta en ese territorio, procede considerar que la Sala de Recurso no erró al concluir que tenía un carácter distintivo particular en Italia.

— Sobre la similitud de los productos

- 89 En el presente asunto, las partes no han refutado la apreciación contenida en la resolución impugnada de que existe similitud entre los productos designados por la marca anterior y por la marca cuyo registro se solicita en las clases 3 y 5.

- 90 Por otro lado, la alegación de la demandante según la cual el registro internacional de la marca CAR FRESHNER para productos comprendidos en la clase 5 no se refiere a los productos ambientadores de que se trata en el caso de autos, sino a «desinfectantes, accesorios de baño, insecticidas, productos químicos», carece de fundamento. En efecto, la demandante no niega que esta marca también se registró para «productos para la purificación del aire, [...], perfumes, esencias [...]», que están incluidos en la clase 3.

— Sobre la similitud de las marcas

- 91 Según la jurisprudencia, dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público destinatario, existe entre ellas una igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN/Matratzen Markt Concord), T-6/01, Rec. p. II-4335, apartado 30].

- 92 En el caso de autos, desde el punto de vista gráfico, el elemento gráfico contenido en la marca cuyo registro se solicita reviste un carácter manifiestamente dominante en la impresión de conjunto que produce el signo y prevalece de manera notable sobre el elemento denominativo. La denominación «aire limpio», debido al tamaño reducido de los caracteres utilizados y al hecho de que aparezca insertada dentro del dibujo que representa un abeto, queda desdibujada respecto al elemento gráfico.
- 93 Al contrario de lo que afirma la demandante, la impresión de conjunto que produce el diseño no es la de un personaje cómico, sino la de una imagen semejante a un abeto. El dibujo del rostro y los brazos del personaje cómico queda integrado en la parte central del abeto y, en la base, el dibujo de los dos zapatos colocados en un ángulo de 180 grados toma la forma de una peana. El toque cómico y animado que subyace en los rasgos de este personaje sirve para dar una impresión de fantasía a la representación gráfica del abeto, de modo que la marca cuyo registro se solicita puede ser considerada por el público una variante divertida y animada de la marca anterior. Por tanto, la marca cuyo registro se solicita está formada por un signo cuyo elemento predominante es una silueta parecida a un abeto, que constituye la marca anterior. Es éste el elemento que percibirá principalmente el consumidor y determinará su elección, y con mayor razón por tratarse de productos de consumo habitual que se venden en autoservicios.
- 94 Por consiguiente, desde el punto de vista gráfico, la representación gráfica que corresponde a un abeto es el elemento dominante en la impresión de conjunto que produce la marca cuyo registro se solicita.
- 95 Desde el punto de vista conceptual, los dos signos de que se trata están asociados a la silueta de un abeto. Teniendo en cuenta la impresión que producen y la falta de

significado particular que reviste la expresión «aire limpio» para el público italiano, procede confirmar su similitud conceptual.

- ⁹⁶ En consecuencia, la Sala de Recurso actuó de manera acertada al estimar que los signos en conflicto, por utilizar imágenes que coinciden en la idea representada, a saber, la silueta de un abeto, eran similares desde el punto de vista conceptual. En el aspecto fonético, existe una diferencia resultante del hecho de que la marca anterior, que es una marca puramente gráfica, puede transmitirse oralmente gracias a una descripción del signo, mientras que la marca objeto de la solicitud de registro puede expresarse oralmente enunciando su elemento denominativo, es decir, «aire limpio».

— Sobre el riesgo de confusión

- ⁹⁷ Según jurisprudencia reiterada, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público afectado de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores que caractericen el supuesto concreto, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o los servicios designados [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (Giorgi/ GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 30 a 32].

- ⁹⁸ No obstante, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos objeto de litigio, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de

octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (PASH/BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, apartado 47].

- 99 Además, es necesario señalar que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior. Por consiguiente, 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 (sentencia SABEL, citada en el apartado 52 de la presente sentencia, apartado 24).
- 100 En el caso de autos, dado que los productos de que se trata son productos de consumo habitual, el público afectado es el consumidor medio, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. El consumidor medio de dichos productos no prestará una atención especial al comprarlos.
- 101 Por tanto, el consumidor normalmente elegirá tales productos él mismo y, en consecuencia, tendrá tendencia a basarse principalmente en la imagen de la marca aplicada a estos productos, a saber, la silueta de un abeto.
- 102 Por consiguiente, 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, procede estimar que la Sala de Recurso no erró al concluir que existía riesgo de confusión.

103 Esta conclusión no resulta desvirtuada por las alegaciones presentadas por la demandante.

104 En primer lugar, carece de fundamento la alegación de la demandante según la cual la marca anterior tiene escaso carácter distintivo debido a que la silueta del abeto es descriptiva de los productos designados. En efecto, como señala acertadamente la OAMI, la marca anterior no es la simple representación, fiel a la realidad, de un abeto. El abeto representado es estilizado y presenta otras características particulares: tiene un tronco muy corto y está colocado sobre una base rectangular a modo de peana. Además, como ya se ha observado, habida cuenta de su notoriedad, la marca anterior ha adquirido un carácter distintivo particular. Por otra parte, la alegación de la demandante basada en las Directrices de la Oficina de Patentes del Reino Unido, las cuales, a juicio de aquélla, confirman el carácter descriptivo de la silueta del abeto para los productos de que se trata, carece de pertinencia ya que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son específicos, y su aplicación es independiente de todo sistema nacional, y la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente a la luz del Reglamento nº 40/94, interpretado por el juez comunitario [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de mayo de 2005, Grupo Sada/OAMI — Sadia (Sadia/Grupo Sada), T-31/03, Rec. p. II-1667, apartado 84].

105 En segundo lugar, es necesario desestimar las alegaciones de la demandante que pretenden demostrar que debería haberse denegado el registro de la marca anterior ya que, por un lado, está esencialmente compuesta por la forma del producto que se comercializa con esa marca y, por otro, la forma de la marca anterior, a saber, la silueta de un abeto, es necesaria para la obtención del resultado técnico que persigue el producto. En efecto, la demandante, en cualquier caso, no puede invocar en un procedimiento de oposición ningún motivo de denegación absoluto que se oponga al registro válido de un signo por una oficina nacional o por la OAMI. Los motivos de denegación absolutos a los que se refiere el artículo 7 del Reglamento nº 40/94 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 impugnada [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio de 2004, BMI Bertollo/OAMI — Diesel (DIESEL/dieselit), T-186/02, Rec. p. II-1887, apartado 71].

106 En tercer y último lugar, la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 2005 presentada e invocada por la demandante en la vista, que le atribuía de manera definitiva los derechos sobre la marca española Aire Limpio nº 2.033.859, carece de pertinencia en el caso de autos. En efecto, como ya se ha señalado, la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente a la luz del Reglamento nº 40/94, interpretado por el juez comunitario (sentencia Sadia/Grupo Sada, citada en el apartado 104 de la presente sentencia, apartado 84).

107 Resulta de lo anterior que debe desestimarse por infundado el primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 73 del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

108 La demandante sostiene que la resolución impugnada se adoptó infringiendo el artículo 73 del Reglamento nº 40/94.

109 Según afirma, en virtud de este artículo y de la jurisprudencia, la motivación de una decisión lesiva debe proporcionar al interesado las indicaciones necesarias para saber si esa decisión está fundada y permitir al juez comunitario controlar su

legalidad [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI — Educational Services (Ils/ELS), T-388/00, Rec. p. II-4301, apartado 59].

110 La demandante alega que la División de Oposición, en su resolución de 25 de febrero de 2003, y la Sala de Recurso ya limitaron su examen, por una parte, a la marca cuyo registro se solicita y, por otra, al registro comunitario nº 91.991 únicamente. Sin embargo, para considerar que existía un motivo de denegación relativo en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso se basó asimismo en documentos referentes a otras marcas. A juicio de la demandante, por consiguiente, la motivación de la resolución impugnada se refiere a marcas anteriores que la propia Sala de Recurso excluyó del análisis comparativo para determinar la existencia de riesgo de confusión. En consecuencia, la motivación de la resolución impugnada es incompleta y la Sala de Recurso infringió el artículo 73 del Reglamento nº 40/94.

111 La OAMI, apoyada por la interviniente, responde que la demandante tuvo la posibilidad de refutar el contenido de los documentos y pruebas en los que se basa la resolución impugnada para determinar la notoriedad y el uso prolongado en Italia de la marca nº 91.991, dado que dichos documentos se presentaron durante el procedimiento ante la División de Oposición. Sin embargo, la demandante no cuestionó la exactitud de estos datos.

112 En cuanto al hecho de que los citados documentos se refieran a una marca que se excluyó de la comparación por razones de economía procesal, la OAMI alega que dicha exclusión no significa en modo alguno que estos documentos no tengan repercusión en la apreciación que el público italiano realiza de la marca anterior en la que se basa la resolución impugnada. Más concretamente, la OAMI no declaró en ningún momento que esta exclusión provocase que no se tendrían en cuenta los documentos controvertidos al evaluar la apreciación que el público italiano realiza de la marca en la que se basa la resolución impugnada, ya que las dos marcas

invocadas coinciden en su elemento gráfico. Por tanto, la resolución impugnada no vulnera los derechos procedimentales de la demandante, puesto que ésta pudo pronunciarse sobre las pruebas y los documentos que sirvieron para determinar la notoriedad y el uso prolongado de la marca anterior.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

113 En virtud del artículo 73 del Reglamento n° 40/94, las resoluciones de la Oficina deben motivarse. Por otra parte, la regla 50, apartado 2, letra h), del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n° 40/94 (DO L 303, p. 1), dispone que la resolución de la Sala de Recurso debe incluir los motivos de la resolución. A este respecto, procede considerar que la obligación de motivación que se establece así tiene el mismo alcance que la que se deriva del artículo 253 CE [sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2004, KWS Saat/OAMI, C-447/02 P, Rec. p. I-10107, apartado 64; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de abril de 2004, Sunrider Corporation/OAMI — Vitakraft-Werke Wührmann y Friesland Brands (VITAKRAFT y VITA/VITATASTE y BALANCE y BALANS/META BALANCE 44), T-124/02 y T-156/02, Rec. p. II-1149, apartado 72].

114 Es jurisprudencia reiterada que la motivación exigida por el artículo 253 CE 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 (sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 1990, Delacre y otros/Comisión, C-350/88, Rec. p. I-395, apartado 15, y KWS Saat/OAMI, citada en el apartado 113 de la presente sentencia, apartado 65; sentencia VITAKRAFT y VITA/VITATASTE y BALANCE y BALANS/META BALANCE 44, citada en el apartado 113 de la presente sentencia, apartado 73).

- 115 Además, a tenor del artículo 73 del Reglamento nº 40/94, las resoluciones de la OAMI 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.
- 116 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 [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de junio de 2005, Lidl Stiftung/OAMI — REWE-Zentral (Solevita/SALVITA), T-303/03, Rec. p. II-1917, apartado 62].
- 117 En el presente asunto, la resolución impugnada muestra de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Sala de Recurso. Según se desprende del tenor de la resolución impugnada, que expone los argumentos invocados ante la Sala de Recurso por la demandante, ésta pudo pronunciarse sobre todos los elementos sobre los que se basa la resolución impugnada y sobre la utilización por la Sala de Recurso en su apreciación de pruebas relativas al uso de las marcas anteriores.
- 118 Por consiguiente, no queda probada la infracción del artículo 73 del Reglamento nº 40/94 y debe desestimarse el segundo motivo, así como el recurso en su totalidad.

Costas

- 119 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

120 Dado que han sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla a cargar con las costas de la OAMI y de la interviniente, conforme a lo solicitado por éstas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

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

Legal

Lindh

Wiszniewska-Białecka

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de septiembre de 2006.

El Secretario

El Presidente

E. Coulon

H. Legal