Asunto T-112/03

L'Oréal SA

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior
(marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa FLEXI AIR — Marca denominativa anterior FLEX — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Solicitud de prueba del uso efectivo — Artículo 8, apartado 1, letra b), artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), y artículo 43, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 40/94»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 16 de marzo de 2005 II - 954

Sumario de la sentencia

1. *Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Necesidad de resolver esta cuestión, una vez planteada por el solicitante, antes de decidir sobre la oposición — Consecuencia — Obligación del solicitante de presentar sus observaciones en el plazo señalado por la Oficina*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, arts. 42 y 43, aps. 2 y 3]

2. *Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso contra una resolución de una unidad de la Oficina que se pronuncia en primera instancia y atribuido a la Sala de Recurso — Continuidad funcional entre estas dos instancias — Examen del recurso por la Sala de Recurso — Alcance*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 74, ap. 2]
 3. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Escaso carácter distintivo de la marca anterior — Relevancia*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]
 4. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marcas denominativas FLEXI AIR y FLEX*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]
 5. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada en un Estado miembro para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Examen y, en su caso, denegación de la marca solicitada exclusivamente sobre la base del Reglamento (CE) n° 40/94*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 8, aps. 1, letra b), y 2, letra a), inciso ii)]
 6. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada en un Estado miembro para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Derechos conferidos por el Reglamento (CE) n° 40/94 al titular de una marca nacional anterior — Derechos que no superan el alcance de los conferidos por el Derecho nacional de que se trate*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 8, aps. 1, letra b), y 2, letra a), inciso ii); Directiva 89/104/CEE del Consejo, art. 4, aps. 1, letra b), y 2, letra a), inciso ii)]
1. Conforme al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, a efectos del examen de una oposición formulada en virtud del artículo 42 de este Reglamento, se presume que la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo mientras el solicitante no pida que se pruebe este uso. Por lo tanto, esta solicitud tiene por efecto hacer que recaiga sobre el oponente la carga de la prueba del uso efectivo (o la existencia de causas justificativas para la falta de uso) so pena de que sea desestimada su oposi-

ción. Para producir dicho efecto la solicitud debe formularse expresa y oportunamente ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos).

sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes. Con el fin de organizar mejor el procedimiento, dichas observaciones deben presentarse, en principio, en el plazo señalado por la Oficina.

(véanse los apartados 24 a 27)

Si bien es cierto que, sobre este punto, el noveno considerando del Reglamento n° 40/94 dispone «que sólo está justificado proteger las marcas comunitarias y, contra estas, cualquier marca registrada que sea anterior a ellas, en la medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente» y que, en esta perspectiva, es preciso no restringir indebidamente las posibilidades de que el solicitante de una marca pida la prueba del uso de la marca invocada contra el registro de la marca solicitada, el uso efectivo de la marca anterior constituye, no obstante, una cuestión que, una vez planteada por el solicitante de la marca, debe resolverse antes de que se decida sobre la oposición propiamente dicha.

2. La competencia de las Salas de Recurso de la Oficina de Armonización en el Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) implica que se examinen nuevamente las resoluciones adoptadas por las unidades de la Oficina que resuelven en primera instancia. En el marco de este nuevo examen, la conclusión del recurso depende de si, en el momento en el que se resuelve, puede adoptarse o no legalmente una nueva resolución con la misma parte dispositiva que la resolución objeto del recurso. Por lo tanto, con la única salvedad del artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, las Salas de Recurso pueden estimar el recurso sobre la base de nuevos hechos expuestos por la parte que lo haya interpuesto o incluso sobre la base de nuevas pruebas presentadas por ésta.

A este respecto, dado que el procedimiento de oposición así como el procedimiento de recurso son procedimientos contradictorios, la Oficina invitará a las partes, cuantas veces sea necesario, a que le presenten sus observaciones sobre las notificaciones que les haya dirigido o

Además, la amplitud del examen que la Sala de Recurso está obligada a realizar con respecto a la resolución objeto del recurso, no queda determinada, en principio, por los motivos invocados por la parte que haya interpuesto el recurso. Por lo tanto, aunque la parte

que haya interpuesto el recurso no haya invocado un motivo específico, la Sala de Recurso está obligada a examinar, a la luz de todas las razones de Derecho y de hecho pertinentes, si en el momento en que se resuelve el recurso puede adoptarse o no legalmente una nueva resolución con la misma parte dispositiva que la resolución objeto del recurso.

(véase el apartado 36)

3. Si bien, al examinar una oposición formulada sobre la base del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, por el titular de la marca anterior, debe tenerse en cuenta el carácter distintivo de la referida marca para apreciar el riesgo de confusión, éste sólo es un elemento entre otros que intervienen en dicha apreciación. Por tanto, incluso en presencia de una marca anterior de escaso carácter distintivo, por una parte, y de una marca solicitada que no constituya una reproducción completa, por otra, puede existir riesgo de confusión, en particular, por la similitud de los signos y de los productos o servicios de que se trate.

(véase el apartado 61)

4. Para el consumidor medio en el Reino Unido, existe un riesgo de confusión entre el signo denominativo FLEXI AIR, cuyo registro como marca comunitaria fue solicitado para «champús; geles, espumas, bálsamos y productos en forma de aerosol para el peinado y el cuidado del cabello; lacas para el cabello; tintes y productos para la decoloración del cabello; preparaciones para ondulaciones y rizos permanentes; aceites esenciales» comprendidos en la clases 3 del Arreglo de Niza y la marca denominativa FLEX, registrada anteriormente en el Reino Unido para «champús y productos de tratamiento, todos ellos para el cabello», comprendidos en la misma clase del citado Arreglo, en la medida en que, por un lado, el carácter distintivo de la marca anterior es escaso y los signos de que se trata son similares desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual y, por otro, los productos son, en parte, idénticos y, en parte, muy similares.

(véanse los apartados 82 y 83)

5. Cuando una solicitud de marca comunitaria está sujeta a los procedimientos previstos por el Reglamento nº 40/94, debe denegarse obligatoriamente el registro de la marca solicitada, con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), y al artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del mismo Reglamento si el titular de una marca registrada anteriormente en un Estado miembro formula oposición y si existe riesgo de

confusión entre las marcas de que se trata en el sentido del citado artículo 8, apartado 1, letra b). En cambio, el examen previo de la cuestión de si la marca nacional anterior puede ser opuesta válidamente en virtud de la normativa nacional que la regula, así como la evaluación del riesgo de confusión entre las dos marcas de que se trate según dicha normativa nacional, no están previstos por el Reglamento nº 40/94.

(véase el apartado 91)

6. El Reglamento nº 40/94 no confiere al titular de una marca nacional anterior derechos más amplios respecto a una solicitud de marca comunitaria que los

que le concede la normativa nacional que regula dicha marca anterior. En efecto, en virtud del artículo 4, apartado 1, letra b), y del artículo 4, apartado 2, letra a), inciso ii), de la Directiva 89/104, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, las normativas nacionales de los Estados miembros sobre el riesgo de confusión entre una marca solicitada y una marca nacional anterior han sido objeto de una armonización total. Pues bien, el contenido normativo de dichas disposiciones de la Directiva 89/104 es idéntico al del artículo 8, apartado 1, letra b), y al del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 40/94.

(véase el apartado 92)