

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 16 de marzo de 2005 *

En el asunto T-112/03,

L'Oréal SA, con domicilio social en París, representada por el Sr. X. Buffet Delmas d'Autane, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por las Sras. B. Filtenborg y S. Laitinen y el Sr. G. Schneider, en calidad de agentes,

parte demandada

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) es:

Revlon (Suiza) SA, con domicilio social en Schlieren (Suiza),

* Lengua de procedimiento: inglés.

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) de 15 de enero de 2003 (asunto R 396/2001-4), relativa a un procedimiento de oposición entre L'Oréal SA y Revlon (Suisse) SA,

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

integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y el Sr. A.W.H. Meij y la Sra. I. Pelikánová, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 27 de marzo de 2003;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 31 de julio de 2003;

visto el documento adicional anexo a la demanda, presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de septiembre de 2003, a saber, una copia de la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 11 de julio de 2003 en el asunto R 831/2002-2, relativo a un procedimiento de oposición entre Revlon (Suisse) SA y Lancôme Parfums et Beauté & Cie;

visto el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 21 de octubre de 2003;

celebrada la vista el 28 de septiembre de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 9 de diciembre de 1998, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»), 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 solicitó es el signo denominativo FLEXI AIR.
- 3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a la clase 3 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, revisado y modificado, y corresponden a la descripción siguiente: «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».
- 4 El 30 de agosto de 1999 se publicó la solicitud de marca en el *Boletín de marcas comunitarias* n° 69/99.

- 5 El 30 de noviembre de 1999, Revlon (Suisse) SA (en lo sucesivo, «oponente») presentó oposición, en virtud del artículo 42, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, contra el registro de la marca solicitada.
- 6 La oposición se basaba en la marca denominativa FLEX (en lo sucesivo, «marca anterior»), que había sido objeto de los registros siguientes:
- registro en Francia para productos comprendidos en las clases 3 y 34 denominados «Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; (preparaciones abrasivas) jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos; tabaco; artículos para fumadores; cerillas»;
 - registro en Suecia para productos comprendidos en la clase 3, denominados «Champús; bálsamos capilares, espumas, lacas y geles para el cabello»;
 - registro en el Reino Unido para productos comprendidos en la clase 3, denominados «Champús y productos de tratamiento, todos ellos para el cabello».
- 7 En apoyo de su oposición, la oponente invoca el motivo de denegación relativo al que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

- 8 El 7 de diciembre de 1999, se informó a la demandante de que se había presentado oposición contra su solicitud de marca. El 23 de marzo de 2000, la División de Oposición instó respectivamente a la oponente a aportar nuevas pruebas en apoyo de su oposición antes del 23 de julio de 2000 y a la demandante a presentar sus observaciones en respuesta al escrito de oposición antes del 23 de septiembre de 2000.
- 9 La Oficina no recibió ninguna observación de las partes en dichos plazos.
- 10 El 27 de noviembre de 2000, la Oficina notificó a las dos partes que, a falta de nuevas observaciones, tomaría una decisión sobre la base de las pruebas de que disponía.
- 11 Los días 28 y 29 de noviembre de 2000, la Oficina recibió observaciones de la demandante declarando que, por causas «ajenas a su voluntad», acababa de tener conocimiento de la oposición. La demandante solicitó igualmente la prueba del uso efectivo de la marca anterior y declaró que se reservaba el derecho a presentar una demanda de *restitutio in integrum*. Acompañó, además, una copia de sus observaciones presentadas en un procedimiento de oposición conexo.
- 12 El 26 de marzo de 2001, la División de Oposición respondió que no tendría en cuenta las observaciones citadas en el apartado anterior, porque habían sido presentadas tras la notificación anteriormente mencionada de 27 de noviembre de 2000.
- 13 Mediante resolución de 27 de marzo de 2001, la División de Oposición desestimó la solicitud de marca, a causa de un riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior registrada en el Reino Unido.

- 14 El 20 de abril de 2001, la demandante interpuso un recurso contra dicha resolución, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94.
- 15 Mediante resolución de 15 de enero de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Cuarta de Recurso desestimó el recurso y condenó en costas a la demandante.

Pretensiones de las partes

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

- Anule la resolución impugnada.

- Condene a la Oficina al pago de las costas del presente procedimiento y del seguido ante la Sala de Recurso.

- 17 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

- 18 En apoyo de su recurso, la demandante invoca tres motivos, basados respectivamente en vicios sustanciales de forma relativos a la solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior; la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 y en la infracción del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del mismo Reglamento.

Sobre el primer motivo, basado en vicios sustanciales de forma relativos a la solicitud de prueba del uso efectivo

Alegaciones de las partes

- 19 La demandante sostiene, por una parte, que al confirmar la resolución de la División de Oposición por la que se rechaza la solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior, la Sala de Recurso infringió el artículo 43, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 y la regla 22, apartado 1, 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). Precisa que en la medida en que ninguna de estas disposiciones establece un plazo para solicitar la prueba del uso efectivo, tal solicitud puede presentarse hasta la conclusión del procedimiento de oposición, que, en el caso de autos, no tuvo lugar antes del 27 de marzo de 2001, fecha de la resolución de la División de Oposición.
- 20 Por otra parte, la demandante alega que, al confirmar la resolución de la División de Oposición por la que se desestima la solicitud de prueba del uso efectivo, la Sala de Recurso vulneró el principio de continuidad funcional tal como fue enunciado por las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter &

Gamble/OAMI (BABA-DRY) (T-163/98, Rec. p. II-2383), de 16 de febrero de 2000, Procter & Gamble/OAMI (Forma de un jabón) (T-122/99, Rec. p. II-265), de 5 de junio de 2002, Hershey Foods/OAMI (Kiss Device with plume) (T-198/00, Rec. p. II-2567), de 12 de diciembre de 2002, Procter & Gamble/OAMI (Forma de un jabón) (T-63/01, Rec. p. II-5255), y de 23 de septiembre de 2003, Henkel/OAMI — LHS (UK) (KLEENCARE) (T-308/01, Rec. p. II-3253).

- 21 La Oficina refuta la procedencia del presente motivo.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 22 Procede señalar, con carácter preliminar, que la regla 22, apartado 1, del Reglamento n° 2868/95 carece de pertinencia en el presente caso. En efecto, prevé que, si el oponente debe aportar la prueba del uso de la marca anterior, la Oficina le instará a hacerlo en el plazo que señale. Pues bien, en el presente litigio, se plantea la cuestión de saber no hasta qué momento puede aportarse la prueba del uso efectivo de la marca anterior, sino hasta qué momento puede solicitarse dicha prueba.
- 23 A continuación, es necesario señalar que, en el apartado 16 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que la solicitud de la demandante relativa a la prueba del uso efectivo de la marca anterior no había sido presentada en el plazo señalado y no debía ser tomada en consideración para resolver sobre la oposición.
- 24 Para examinar la fundamentación de dicha consideración, hay que recordar, en primer lugar, que conforme al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94, 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 oposición. Para producir dicho efecto la solicitud debe formularse expresa y oportunamente ante la Oficina [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de marzo de 2004, El Corte Inglés/OAMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), asuntos acumulados T-183/02 y T-184/02, Rec. p. II-965, apartado 38].

- 25 Sobre este punto, cabe destacar que, efectivamente, el noveno considerando del Reglamento nº 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». 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.
- 26 No obstante, el uso efectivo de la marca anterior constituye una cuestión que, una vez planteada por el solicitante de la marca, debe resolverse antes de que se decida sobre la oposición propiamente dicha.
- 27 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 sobre las comunicaciones que emanen de las otras partes (véase, en este sentido, el artículo 43, apartado 1, y el artículo 61, apartado 2, del Reglamento nº 40/94). Con el fin de organizar mejor el procedimiento, dichas observaciones deben presentarse, en principio, en el plazo señalado por la Oficina.

- 28 En el presente caso, la División de Oposición, mediante escrito de fecha 23 de marzo de 2000, y de conformidad con el artículo 43, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, instó respectivamente a la oponente a aportar nuevas pruebas en apoyo de su oposición antes del 23 de julio de 2000 y a la demandante a presentar sus observaciones en respuesta al escrito de oposición antes del 23 de septiembre de 2000. Por tanto, en principio, la demandante debió solicitar la prueba del uso efectivo de la marca anterior en el plazo señalado, es decir, antes del 23 de septiembre de 2000.
- 29 Los autos no incluyen ningún elemento que pueda justificar una excepción a dicho principio. Más en concreto, no constituyen tal elemento las causas «ajenas a su voluntad» invocadas por la demandante y a que se refiere el apartado 11 anterior. En efecto, en respuesta a una pregunta oral del Tribunal de Primera Instancia, la demandante afirmó que se trataba de un error administrativo que le era imputable.
- 30 En estas circunstancias, la División de Oposición consideró acertadamente que la solicitud de prueba del uso efectivo formulada por la demandante en sus comunicaciones de 28 y 29 de noviembre de 2000 fue presentada fuera de plazo, y, por tanto, la rechazó.
- 31 De ello resulta que, al considerar, en el apartado 16 de la resolución impugnada, que dicha solicitud no había sido presentada en el plazo señalado, la Sala de Recurso no infringió el artículo 43, apartado 2, del Reglamento n° 40/94.
- 32 A continuación, en cuanto a la alegación basada en el principio de continuidad funcional, debe señalarse que los puntos pertinentes del recurso presentado por la demandante ante la Sala de Recurso tienen el siguiente tenor (véanse los puntos 2.2.9 y 3.10 del recurso):

«[...] la demandante solicita, con carácter subsidiario, que, de conformidad con el artículo 62 del [Reglamento n° 40/94], la Sala de Recurso ejerza la competencia de la

División de Oposición y admita la solicitud de prueba de la demandante sobre el uso de la marca anterior registrada en el Reino Unido, o remita el asunto a la División de Oposición para que dé cumplimiento a la solicitud de la citada prueba de uso.» («[...] the appellant asks, subsidiarily, that, in accordance with Article 62 CTMR, the Board exercise the power within the competence of the Opposition Division and accept the appellant's request for evidence of use of the earlier opposing U.K. trademark or remit the case to the Opposition Division for compliance with the applicant's request for said evidence of use.»)

- 33 De ello resulta que, ante la Sala de Recurso, la demandante reiteró, con carácter subsidiario, su solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior.
- 34 Pues bien, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso no mencionó dicha solicitud subsidiaria, mientras que desestimó la solicitud principal, relativa al riesgo de confusión.
- 35 Este error no justifica, empero, la anulación de la resolución impugnada, en la medida en que la Sala de Recurso podía legítimamente desestimar dicha solicitud subsidiaria de prueba del uso efectivo, sin vulnerar el principio de continuidad funcional.
- 36 Efectivamente, la competencia de las Salas de Recurso de la Oficina 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 sí, 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 nº 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 (sentencia KLEENCARE, antes citada,

apartado 26). 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 (sentencia KLEENCARE, antes citada, apartado 29).

37 Pues bien, en el presente caso, la cuestión de si, en el momento en que resolvió, la Sala de Recurso podía legalmente tomar una decisión que, como la de la División de Oposición, desestimaba la solicitud de prueba del uso efectivo debe recibir una respuesta afirmativa. En efecto, ante la Sala de Recurso, la demandante no presentó ningún elemento nuevo que justificara que no se hubiera presentado dicha solicitud en el plazo señalado por la División de Oposición. Por ello, dado que la situación de hecho, a este respecto, seguía siendo idéntica a la que había conocido la División de Oposición, la Sala de Recurso podía considerar legalmente, como se señala en los apartados 28 a 31 anteriores en relación con el procedimiento ante la División de Oposición, que la solicitud presentada con carácter subsidiario ante ella no había sido presentada dentro de plazo.

38 De ello se deriva que debe desestimarse el primer motivo.

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

Alegaciones de las partes

39 La demandante afirma que, al concluir que existía un riesgo de confusión, la Sala de Recurso infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

- 40 A este respecto, alega primeramente que, dado que la resolución impugnada está basada en el registro de la marca anterior efectuado en el Reino Unido, el riesgo de confusión debe apreciarse en relación con dicho país.
- 41 Además, suscribe la afirmación de la Sala de Recurso relativa al carácter escasamente distintivo de la marca anterior.
- 42 A continuación, sostiene que la Sala concluyó erróneamente que los signos de que se trata son similares hasta el punto de confundirse.
- 43 Por una parte, el carácter escasamente distintivo de la marca anterior debía haber llevado a la Sala de Recurso a estimar que sólo una reproducción completa de dicha marca podía generar un riesgo de confusión.
- 44 Por otra parte, los signos en conflicto no son lo suficientemente similares para generar un riesgo de confusión.
- 45 En efecto, desde el punto de vista gráfico, la demandante alega, en primer lugar, que un signo compuesto por una combinación de dos términos no puede considerarse gráficamente comparable a un signo compuesto por un sólo término, y ello más aún cuando ninguno de los dos términos es idéntico al signo anterior, que es más corto. A este respecto, la demandante invoca la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, *Vedial/OAMI — France Distribution (HUBERT)* (T-110/01, Rec. p. II-5275), que es tanto más significativa porque, contrariamente a la palabra «flex» y a la raíz «flexi», el elemento común de los signos objeto del asunto que dio lugar a dicha sentencia se deletrea de la misma manera y tiene un carácter extremadamente distintivo. Además, se remite a las

resoluciones de las Salas de Recurso en los asuntos SIMPLELIFE/SIMPLE LIFE, FREEZOMINT/FREEZE, MILES/MILESTONE, TAPAS/TAPARICA, GIRA/GIRALDA y DRIVE/DRIVEWAY.

- 46 En segundo lugar, la consideración de la Sala de Recurso, según la cual al consumidor le llama la atención automáticamente la primera parte, común, de los signos, no está justificada por ninguna motivación particular y es incompatible con la resolución de la Sala de Recurso en el asunto ORANGEX/ORANGE X-PRESS.
- 47 Desde el punto de vista fonético, la demandante alega que al añadir la letra «i» al término «flex» se crea una sílaba adicional. Además, el signo anterior se compone, ante todo, de consonantes, mientras que el signo solicitado incluye más vocales y se pronuncia, en el Reino Unido, de una manera cantarina.
- 48 Desde el punto de vista conceptual, la demandante afirma, en primer lugar, que la propia oponente es consciente del carácter descriptivo del término «flex», en la medida en que la marca FLEX fue registrada en las partes de los registros del Reino Unido y de Irlanda consagradas a las marcas dotadas de una fuerza distintiva menor, y dado que no ha basado la presente oposición en el carácter notorio de la marca anterior en el Reino Unido. La demandante deduce de ello que en los países anglófonos, el término «flex» no constituye el elemento dominante del signo FLEXI AIR. Al contrario, desde un punto de vista gramatical, el término «air» es el elemento más importante, ya que el término «flexi» puede ser el diminutivo del adjetivo «flexible», que califica al sustantivo «air».
- 49 La demandante precisa que el término «flexi» no existe en inglés y que el signo solicitado es una denominación de fantasía. Remitiéndose a un extracto de un diccionario inglés, indica también que, entre los numerosos significados del término «air», la Sala de Recurso eligió uno de los menos corrientes. Por el contrario, el término «flex» tiene un significado propio en inglés y, por ello, no goza de carácter distintivo.

- 50 La demandante añade, en lo que atañe a la comparación de los signos, que el razonamiento de la resolución impugnada es contrario a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, *Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN)* (T-6/01, Rec. p. II-4335), en la medida en que el elemento «flex» no es dominante en el signo solicitado y en que los otros elementos no son irrelevantes.
- 51 En cuanto a la apreciación global del riesgo de confusión, la demandante señala que es pacífico entre las partes que, a diferencia de los productos que eran objeto del asunto que dio lugar a 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), los productos de que se trata no se solicitan oralmente sino que están en estanterías, haciendo irrelevante cualquier similitud fonética potencial y, por tanto, el riesgo de confusión.
- 52 Además, remitiéndose a copias de los registros realizados en el Reino Unido, la demandante sostiene que el consumidor medio en ese país no corre el riesgo de confundir las marcas en litigio, pues ya se ve confrontado con otras marcas que contienen el término «flex» para productos similares o idénticos.
- 53 La demandante alega igualmente que es directamente aplicable al caso de autos el razonamiento seguido por la Sala Segunda de Recurso en su resolución anteriormente citada, de 11 de julio de 2003, presentada por la demandante en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de septiembre de 2003, para concluir que no existe riesgo de confusión entre las marcas FLEX y FLEXIUM. Por tanto, un término genérico como «flex» no debe ser monopolizado. Según la demandante, dicha resolución es tanto más significativa cuanto que se refiere a dos signos, cada uno de ellos compuesto por un sólo término, mientras que el signo solicitado en el presente caso está compuesto por dos términos y ninguno de ellos ni ninguna de sus sílabas es idéntico al signo anterior («fle-xi-air»).
- 54 La Oficina refuta la procedencia del presente motivo.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 55 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior.
- 56 Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.
- 57 A tenor de esa misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público pertinente tiene de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores relevantes en el caso de autos, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 31 a 33, y la jurisprudencia que en ella se cita].

— Sobre el público pertinente

- 58 La demandante no criticó el hecho de que la Sala de Recurso procediera a la apreciación del riesgo de confusión en el Reino Unido. Tampoco refutó la consideración de la Sala de Recurso según la cual el público pertinente está constituido por el consumidor medio, cuyo grado de atención no es particularmente elevado. Por ello, a efectos del examen del presente motivo, el Tribunal de Primera Instancia considera que procede partir de dichas premisas.

— Sobre el carácter distintivo de la marca anterior

59 Como señaló la Sala de Recurso, las partes coinciden en que la marca anterior tiene un escaso carácter distintivo.

60 La demandante sostiene, no obstante, que ese escaso carácter distintivo debía haber llevado a la Sala de Recurso a estimar que sólo una reproducción completa de la marca anterior podía generar riesgo de confusión.

61 Debe desestimarse esta tesis. En efecto, si bien debe tenerse en cuenta el carácter distintivo de la marca anterior para apreciar el riesgo de confusión (véase por analogía la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 24), 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.

— Sobre la comparación de los productos de que se trata

62 La demandante no refutó la consideración de la Sala de Recurso según la cual los productos de que se trata son, en parte, idénticos y, en parte, muy similares. Por ello, a efectos del examen del presente motivo, el Tribunal de Primera Instancia estima que procede partir de esta consideración.

— Sobre los signos de que se trata

- 63 Se deduce de reiterada jurisprudencia que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, apartado 47, y la jurisprudencia que en ella se cita].
- 64 Desde el punto de vista gráfico, la Sala de Recurso consideró que el signo FLEXI AIR está compuesto esencialmente por el término «flex». Además, al estar situado al comienzo, el elemento «flex» puede tener un impacto mayor que el resto del signo solicitado. El vocablo «air» se encuentra en posición secundaria y es más corto. Generalmente, los consumidores se fijan más en el comienzo de un signo que en su fin. El carácter dominante del elemento «flex» no se modifica de manera considerable por el añadido de la letra «i». La Sala de Recurso deduce de ello que los signos son gráficamente similares.
- 65 Estas consideraciones no adolecen de ningún error y no pueden acogerse las alegaciones formuladas por la demandante a este respecto, a las que se refieren los apartados 45 y 46 anteriores.
- 66 En lo que atañe a la primera serie de alegaciones, es preciso destacar, por un lado, que no hay ninguna razón para que un signo compuesto por dos términos y un signo compuesto por un solo término no puedan ser gráficamente similares. Por otro lado, en el caso de autos, ni el hecho de que ninguno de los dos términos del signo solicitado sea idéntico al signo anterior ni el hecho de que éste sea corto pueden desvirtuar la similitud gráfica creada por la coincidencia de cuatro de las ocho letras del signo solicitado, colocadas en el mismo orden y al comienzo de los dos signos.

- 67 En cuanto a la alegación basada en la sentencia HUBERT, antes citada, basta afirmar que la conclusión que se deduce de dicha sentencia, de que la impresión visual global es diferente, se apoya, en particular, en el elemento figurativo de uno de dichos signos (apartado 54), mientras que los dos signos del presente caso son denominativos.
- 68 Por lo que respecta a las resoluciones anteriores de las Salas de Recurso, mencionadas en los apartados 45 y 46 anteriores, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso sobre el registro de un signo como marca comunitaria debe apreciarse únicamente sobre la base del Reglamento n° 40/94, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de éstas [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 66, no cuestionado por el auto del Tribunal de Justicia de 5 de febrero de 2004, Streamserve/OAMI, C-150/02 P, Rec. p. I-1461]. Además, si bien los motivos de hecho o de Derecho que figuran en una resolución anterior pueden, ciertamente, constituir argumentos en apoyo de un motivo basado en la infracción de una disposición del Reglamento n° 40/94 [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de noviembre de 2002, Bosch/OAMI (Kit pro y Kit Super Pro), asuntos acumulados T-79/01 y T-86/01, Rec. p. II-4881, apartado 33], es preciso señalar que las resoluciones anteriores mencionadas en los apartados 45 y 46 anteriores se refieren a signos cuya relación visual no es comparable a la del caso de autos.
- 69 Por último, en cuanto a la supuesta falta de motivación citada en el apartado 46 anterior, hay que observar que la Sala de Recurso consideró que los consumidores se fijan más en el comienzo de un signo que en su fin (apartado 33 de la resolución impugnada). A este respecto, no se le puede criticar no haber dado más explicaciones sobre este punto.
- 70 Respecto a la comparación fonética, la Sala de Recurso consideró que el comienzo de un signo desempeña igualmente un papel esencial desde dicho punto de vista. La diferencia de pronunciación únicamente se produce por la terminación del signo solicitado y es pequeña. El sonido suave de la letra «i» y la pronunciación abierta, en

inglés, del término «air» llevan a la coincidencia fonética del elemento «flex» y, en particular, al predominio en la pronunciación de la letra «x». Según la Sala de Recurso, los signos son, por tanto, fonéticamente similares.

- 71 Estas consideraciones tampoco son erróneas.
- 72 Deben desestimarse las alegaciones basadas por la demandante en la presencia de la letra «i» y del término «air» en el signo FLEXI AIR, mencionadas en el apartado 47 anterior. En efecto, no es menos cierto que las cuatro primeras letras de las ocho que componen el signo se pronuncian exactamente de la misma manera que el signo FLEX, que la letra «i» sólo constituye un añadido fonéticamente irrelevante a esas cuatro primeras letras y que el añadido del vocablo «air» tampoco desvirtúa dicha identidad parcial de pronunciación.
- 73 Por último, desde el punto de vista conceptual, la Sala de Recurso consideró que los términos «flex» y «flexi» están vinculados estrechamente, pues ambos hacen alusión a la flexibilidad, y, por tanto, a la vitalidad de los cabellos. La adición del término «air» no modifica dicha identidad conceptual. Por ello, según la Sala de Recurso, los signos tienen un significado común en inglés.
- 74 Estas consideraciones tampoco son equivocadas y no pueden acogerse las alegaciones formuladas por la demandante a este respecto, a las que se refieren los apartados 48 y 49 anteriores.
- 75 En cuanto a la alegación de que la propia oponente es consciente del carácter descriptivo del término «flex», basta señalar que, aunque fuese cierta, tal extremo carece de pertinencia para la apreciación conceptual de los signos de que se trata.

- 76 Lo mismo sucede respecto de la alegación de que, gramaticalmente, el término «air» es el elemento más importante del signo solicitado, en la medida en que el consumidor medio, no particularmente atento, no realizará un examen gramatical de los signos de que se trata.
- 77 En lo que atañe a la alegación relativa al significado del término «air», basta indicar que, cualquiera que sea dicho significado, no puede desvirtuar el del elemento «flexi», ni, por tanto, la similitud conceptual creada por dicho elemento.
- 78 Deben desestimarse igualmente las alegaciones basadas respectivamente en la falta de carácter distintivo del signo anterior, en que el término «flexi» no existe en inglés y en que el signo FLEXI AIR es una denominación de fantasía, en la medida en que, en inglés, cada uno de los términos «flex» y «flexi» hace referencia a la flexibilidad [véase, por lo que respecta al español, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de febrero de 2004, Koubi/OAMI — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Rec. p. II-719, apartado 48].
- 79 A continuación, en relación con la alegación mencionada en el apartado 50 anterior, cabe afirmar que la sentencia MATRATZEN, antes citada, enuncia ciertamente que una marca compuesta sólo puede considerarse comparable con otra marca, idéntica o comparable con uno de los componentes de la marca compuesta, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Sin embargo, la marca a la que se refiere esta consideración no es, con mucho, comparable con la marca solicitada en el caso de autos, en particular, en la medida en que contiene un elemento figurativo.
- 80 Procede, por tanto, concluir que la Sala de Recurso consideró acertadamente que los signos de que se trata son similares desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual.

— Sobre el riesgo de confusión

- 81 Según la Sala de Recurso, existe el riesgo de que los consumidores supongan que la escasa diferencia entre los signos refleja una variación en la naturaleza de los productos o se deriva de consideraciones de marketing, y no que dicha diferencia indica un origen comercial diferente. Por tanto, la Sala de Recurso concluyó que existe riesgo de confusión en el Reino Unido.
- 82 A este respecto, hay que señalar que no se discute el carácter escasamente distintivo de la marca anterior, que los signos de que se trata son similares desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual y que los productos son, en parte, idénticos y, en parte, muy similares.
- 83 En estas circunstancias, es obligado concluir que existe riesgo de confusión.
- 84 Debe desestimarse la alegación de la demandante, citada en el apartado 51 anterior, según la cual la similitud fonética de los signos es irrelevante. En efecto, dado que los signos son similares y los productos parcialmente idénticos y parcialmente muy similares, no es pertinente saber en qué medida la similitud fonética de los signos contribuye al riesgo de confusión.
- 85 Debe desestimarse asimismo la alegación a la que se refiere el apartado 52 anterior, basada en la existencia de otras marcas que contienen el término «flex» en el Reino Unido. En efecto, hay que recordar que precisamente esta circunstancia llevó a la Sala de Recurso a considerar, en el apartado 27 de la resolución impugnada, que la marca anterior tiene escaso carácter distintivo y a concluir, a continuación, que existe riesgo de confusión en el Reino Unido (véase el apartado 81 anterior). Pues

bien, se ha confirmado esta conclusión (véase el apartado 83 anterior). Además, la demandante se ha adherido expresamente a la consideración de que la marca anterior tiene un carácter escasamente distintivo (véanse los apartados 41 y 59 anteriores).

86 Por último, en lo que concierne a las alegaciones basadas de la resolución de la Sala Segunda de Recurso de 11 de julio de 2003, expuestas en el apartado 53 anterior, también cabe recordar que la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso sobre el registro de un signo como marca comunitaria debe apreciarse únicamente sobre la base del Reglamento n° 40/94, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de éstas, pues los motivos de hecho o de Derecho que figuran en una resolución anterior pueden, no obstante, constituir argumentos en apoyo de un motivo basado en la infracción de una disposición de dicho Reglamento (véase el apartado 68 anterior). Pues bien, hay que destacar que la relación entre los signos que son objeto de la resolución anteriormente mencionada de la Sala Segunda de Recurso no es comparable a la de los signos del presente caso. En efecto, el signo FLEXIUM consiste en una sola palabra de la que no es posible extraer el término «flex», mientras que los términos «flex» y «flexi» pueden separarse fácilmente del signo FLEXI AIR. Además, es preciso observar que no puede considerarse que la conclusión de que existe un riesgo de confusión entre las marcas del presente caso lleve a una monopolización del término «flex».

87 A la luz de lo anterior, procede concluir que, al estimar que existe riesgo de confusión entre los signos de que se trata, la Sala de Recurso no infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

88 Por ello, debe desestimarse el segundo motivo.

Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

- 89 La demandante sostiene que, al no analizar si la marca anterior podía ser opuesta válidamente en virtud del Derecho del Reino Unido y al no evaluar el riesgo de confusión según éste, la Sala de Recurso infringió el artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n° 40/94. Precisa que esta disposición no debe conferir al titular de una marca nacional derechos más amplios respecto a una solicitud de marca comunitaria que aquellos de los que disfruta en virtud de la normativa nacional. Pues bien, esta omisión de la Sala de Recurso puede conferir a la marca anterior una protección más amplia a escala comunitaria que a escala nacional.
- 90 La Oficina refuta la procedencia del presente motivo.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 91 Debe señalarse que una solicitud de marca comunitaria está sujeta a los procedimientos previstos por el Reglamento n° 40/94. Así, con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), y al artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del mismo Reglamento, debe denegarse obligatoriamente el registro de la marca solicitada cuando existe riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), con una marca registrada anteriormente en un Estado miembro. Pues bien, el examen previo de la cuestión de si dicha 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 n° 40/94.

- 92 Además, procede destacar que el presente motivo se basa en el supuesto de que el Reglamento nº 40/94 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. Pues bien, en virtud del artículo 4, apartado 1, letra b), y del artículo 4, apartado 2, letra a), inciso ii), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), 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. 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. En estas circunstancias, no se da el supuesto expuesto por la demandante.
- 93 Por ello, debe desestimarse el tercer motivo.
- 94 Dado que deben desestimarse todos los motivos, también debe desestimarse el recurso.

Costas

- 95 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. En el caso de autos, se han desestimado las pretensiones de la demandante y la Oficina ha solicitado su condena en costas. Procede, por tanto, condenar en costas a la demandante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

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

Pirrung

Meij

Pelikánová

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 16 de marzo de 2005.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

J. Pirrung