

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 22 de junio de 2005 *

En el asunto T-34/04,

Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, con domicilio social en Mühlheim
(Alemania), representada por la Sra. B. Piepenbrink, abogado,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos
(OAMI))**, representada por el Sr. G. Schneider, en calidad de agente,

parte demandada

* Lengua de procedimiento: alemán.

y en la que las otras partes del procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior fueron

Joachim Bälz y Friedmar Hiller, con domicilio en Stuttgart (Alemania),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI de 25 de noviembre de 2003 (asunto R 620/2002-2), relativa a un procedimiento de oposición entre la sociedad Tengelmann Warenhandelsgesellschaft y los Sres. Bälz y Hiller;

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

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y la Sra. P. Lindh y el Sr. V. Vadapalas, Jueces;

Secretaria: Sra. C. Kristensen, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 28 de enero de 2004;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de junio de 2004;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 24 de febrero de 2005;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 26 de septiembre de 2000, los Sres. Joachim Balz y Friedmar Hiller presentaron una solicitud de marca comunitaria figurativa ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento nº 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 reproducido a continuación:



- 3 Los productos para los que se solicitó el registro son diversos productos pertenecientes a las clases 3, 25, 28, 32, 33 y 34 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

- 4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 43/01 de 14 de mayo de 2001.
- 5 Mediante escrito de 6 de agosto de 2001, la sociedad Tengelmann Warenhandels-gesellschaft presentó oposición contra esta solicitud de registro, invocando un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, entre el signo cuyo registro se solicitaba y su marca denominativa alemana anterior POWER, registrada el 14 de abril de 1994 para los productos «tabaco, artículos para fumadores, tabaqueras, porta-puros y porta-cigarrillos, estuches para puros y para cigarrillos, ceniceros, todos los productos mencionados que no sean de metales preciosos, aleaciones de los mismos o chapados en éstos, porta-pipas, limpiapipas, corta-puros, pipas, encendedores, útiles de bolsillo para liar cigarrillos, papel de fumar, filtros de cigarrillos; cerillas», comprendidos en la clase 34.
- 6 La oposición se refería a una parte de los productos mencionados en la solicitud de marca comunitaria, en concreto, «tabaco, artículos para fumadores, cerillas», pertenecientes a la clase 34.
- 7 El 27 de mayo de 2002, la División de Oposición desestimó la oposición por considerar que no existía riesgo de confusión entre los dos signos objeto de examen.
- 8 El 25 de julio de 2002, la oponente interpuso un recurso contra esta resolución ante la Sala Segunda de Recurso de la OAMI, alegando que el elemento distintivo «power» domina la impresión de conjunto producida por el signo cuyo registro se solicita, mientras que el resto de sus elementos carecen de carácter distintivo. En su opinión, debía haberse admitido la oposición, puesto que el elemento dominante «power» está presente en las dos marcas.

- 9 La sociedad Plus Warenhandelsgesellschaft mbH fue registrada el 1 de octubre de 2003 en el registro alemán de marcas como nueva titular de la marca nacional anterior POWER.

- 10 Mediante resolución de 25 de noviembre de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Segunda de Recurso de la OAMI desestimó el recurso, considerando que no había riesgo de confusión en el territorio en cuestión, debido a la existencia de diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre los dos signos en conflicto. En contra de lo alegado por la oponente, la Sala de Recurso estimó que no podían ignorarse ni el elemento denominativo «Turkish» ni el elemento figurativo consistente en una cabeza de león del signo cuyo registro se ha solicitado, y que, aunque la cabeza de león aludiera al concepto de fuerza, no se trataba de una extrapolación pura y simple de este concepto. Por otra parte, la Sala de Recurso destacó que tampoco podía obviarse el elemento «Turkish», dada su importancia desde un punto de vista gráfico y fonético y que el significado global de los términos «Turkish power» difería del correspondiente al término «power».

Procedimiento y pretensiones de las partes

- 11 En estas circunstancias, la demandante, cesionaria del derecho sobre la marca nacional anterior, interpuso el presente recurso contra la resolución de la Sala de Recurso.

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

— Anule la resolución impugnada.

— Con carácter subsidiario, le permita completar por escrito, en un plazo razonable, los datos que el Tribunal de Primera Instancia considere insuficientes respecto a los hechos y sus consecuencias jurídicas.

— Condene en costas a la OAMI.

13 En la vista, la demandante desistió de un motivo que había formulado previamente, en el que pedía al Tribunal de Primera Instancia que acordara la cancelación de la marca cuyo registro se solicitaba.

14 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Sobre la admisibilidad del recurso

15 La OAMI llamó la atención sobre el hecho de que la demandante, aun siendo cesionaria de la marca nacional anterior, no fue parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso. No obstante, la OAMI considera que el artículo 63, apartado 4, del Reglamento n° 40/94 debe interpretarse en el sentido de que el concepto de «partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso» que pueden interponer recurso ante el

Tribunal de Primera Instancia comprende también los derechohabientes del titular de una marca en conflicto con un signo para el cual se solicita el registro como marca.

- 16 Ha quedado acreditado, y además no se discute, que la cesión de la marca nacional a la demandante por parte de su antiguo titular, la sociedad Tengermann Warenhandelsgesellschaft, se produjo durante el desarrollo del procedimiento sustanciado ante la OAMI. Esta circunstancia supone la subrogación de la sociedad cedente en la posición procesal de la demandante en calidad de parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso.

- 17 En estas circunstancias, la demandante está legitimada para solicitar la anulación de la resolución impugnada.

Sobre el fondo

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

Alegaciones de las partes

- 18 La demandante destaca que los productos «tabaco, artículos para fumadores y cerillas», pertenecientes a la clase 34, indicados en la solicitud de registro, y los productos designados por la marca anterior son parcialmente idénticos o muy similares.

- 19 Según la demandante, el término «power» es el elemento exclusivo de la marca anterior y ésta tendría un carácter distintivo reforzado por su amplio uso como marca. En su opinión, la marca anterior no se emplea simplemente para describir los productos, en la medida en que el círculo de consumidores y de operadores económicos a que se dirige no se ve inducido a pensar que el término «power» alude a una cualidad de los productos para fumadores de que se trata, a diferencia de lo que podrían sugerir términos como «full flavour» o «light» o «gold».
- 20 Por otra parte, siempre según la demandante, el elemento característico exclusivo del signo cuyo registro se solicita es el término «power», puesto que, de acuerdo con las reglas de la gramática alemana e inglesa, para designar las cosas se utilizan únicamente los sustantivos, no los adjetivos. Por lo tanto, el adjetivo inglés «Turkish» carecería de relevancia a efectos de la comparación de los signos, ya que se limita a indicar a los clientes interesados que los productos de que se trata son de origen turco y el público destinatario no repararía en que se refiere a la empresa de la que proceden.
- 21 Cuando los productos designados no se venden en los autoservicios, el comprador se ve obligado a pronunciar el nombre de la marca, que es el modo más simple de designar el producto. Ahora bien, en su opinión, la representación gráfica del signo cuyo registro se ha solicitado no desempeña ningún papel al comparar los dos signos en conflicto desde el punto de vista fonético.
- 22 En opinión de la demandante, la imagen de una cabeza de león situada entre los términos «Turkish» y «power» no influye en la impresión de conjunto producida por el signo cuyo registro se ha solicitado, puesto que sólo sirve para reforzar el sentido del elemento «power», que los clientes interesados reconocen como parte integrante de la marca de la demandante.

- 23 Según la demandante si se tienen en cuenta, por una parte, la similitud de los dos signos en conflicto, cuyo elemento dominante es idéntico, y, por otra, la impresión general que producen en el público alemán, existe un riesgo de confusión, dado que el público podría pensar que los productos de que se trata proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente.
- 24 La OAMI señala en primer lugar que, puesto que la marca anterior está protegida en Alemania, procede adoptar como punto de referencia el modo en que el público alemán percibe los signos en conflicto, público que la Sala de Recurso consideró acertadamente normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
- 25 En segundo lugar, la OAMI destaca que todos los productos a que se refiere la oposición, es decir, «tabaco, artículos para fumadores, cerillas», están protegidos por la marca anterior y que los productos designados por los signos en conflicto son idénticos.
- 26 En tercer lugar, la OAMI recuerda que la apreciación de la similitud entre los signos en conflicto debe basarse en su semejanza desde un punto de vista gráfico, fonético y conceptual, y que procede examinarlos globalmente, concediendo una importancia decisiva a sus elementos dominantes y distintivos.
- 27 En opinión de la OAMI, el término «power», que es el elemento constitutivo exclusivo de la marca anterior, no es descriptivo de ninguno de los productos de que se trata. Por ello, la Sala de Recurso, a pesar de reconocer que el carácter distintivo de dicho elemento es relativamente débil, dada la entidad de los productos designados, actuó en favor de la oponente al presumir que la marca de esta última tenía un carácter distintivo medio.

28 Según la Oficina, el signo cuyo registro se solicita está formado por los elementos «Turkish» y «power», y por el elemento figurativo que los separa, que representa una cabeza de león. La valoración de los elementos distintivos de este signo debería basarse en el hecho de que tanto el elemento «power» como el elemento figurativo, la cabeza de león, y, por último, el adjetivo «Turkish» son distintivos y no descriptivos y que este signo, considerado globalmente, produce una impresión diferente a la de la marca POWER.

29 En el apartado 26 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso admitió la posibilidad de que una parte del público alemán percibiera el elemento «Turkish» como una referencia al origen geográfico de los productos. Sin embargo, la Sala destacó también que, en su conjunto, «Turkish Power» transmite un contenido semántico diferente del sugerido por el elemento «power» aisladamente considerado. Por consiguiente, no puede ignorarse el elemento «Turkish» al apreciar la similitud entre ambos signos.

30 Según la Sala, la demandante sostiene erróneamente que únicamente los sustantivos, y no los adjetivos, pueden caracterizar una marca. El argumento según el cual los adjetivos, por definición, siempre se usan con fines descriptivos, no es exacto, en la medida en que depende de la función gramatical que éstos desempeñen. Al contrario, un adjetivo utilizado en una marca no tiene por qué ser por naturaleza descriptivo. La cuestión de dilucidar si un adjetivo es descriptivo en el sentido del Derecho de marcas depende de su significado y de los productos y servicios que lleven la marca.

31 La Sala de Recurso consideró, en el apartado 26 de la resolución impugnada, que el consumidor alemán percibe la combinación «Turkish Power» como un todo que tiene otras connotaciones aparte de la mera referencia a los productos de una marca Power de origen turco. Debido al estrecho vínculo que liga sus dos componentes, el sintagma «Turkish Power» tiene una capacidad de evocación independiente del término «power», en cuanto que alude a un sentimiento relacionado con la percepción de la cultura y de la historia turcas.

- 32 Desde el punto de vista conceptual, una marca denominada «Indian Summer» relativa a bebidas es sin duda diferente de una marca denominada «Summer» referida a los mismos productos. La demandante no puede invocar válidamente el caso que originó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de febrero de 2004, Koubi/OAMI — Flabesa (CONFORFLEX) (T-10/03, Rec. p. II-0000), puesto que precisamente en dicho asunto no resultaba evidente que hubiera ningún concepto global inherente al término «conforflex». Al carecer el concepto «conforflex» de significado propio, el consumidor asociaba directamente el elemento «confor» con los productos.
- 33 El único elemento del signo cuyo registro se ha solicitado idéntico a la marca anterior desde un punto de vista gráfico es el elemento «power». La experiencia ha demostrado que los elementos que ocupan el primer lugar en las marcas semifigurativas tienen especial importancia, ya que estos elementos captan generalmente la atención del público.
- 34 La Sala de Recurso señaló que el elemento figurativo del signo cuyo registro se ha solicitado, constituido por una gran cabeza de león que ruge con una melena de elaborada factura, no era simplemente una extrapolación integral e irrelevante del concepto de fuerza. El león que ruge transmite cierta agresividad, a la vez que el estilo y el carácter elaborado de la cabeza atribuyen a la marca cuyo registro se ha solicitado un carácter propio que va más allá del mensaje transmitido por el término «power». En este sentido, la adición de una cabeza de león que ruge también confiere al signo cuyo registro se ha solicitado una capacidad de evocación particular, diferente a la del elemento «power» aisladamente considerado.
- 35 Los dos signos en conflicto son distinguibles desde el punto de vista conceptual, puesto que el término «power» tiene en sí mismo un significado y un impacto diferentes del sintagma «Turkish Power» unido a una cabeza de león. La coincidencia que representa el elemento «power» no basta por sí sola para justificar la existencia de una similitud conceptual.
- 36 Por lo tanto, en conjunto sólo existen a lo sumo algunas similitudes gráficas y fonéticas entre los dos signos en conflicto.

- 37 Del examen de estos aspectos particulares se desprende que los productos son idénticos y que los signos tienen en común el elemento verbal «power». Además, deben destacarse la presencia de una palabra con carácter distintivo propio en el signo cuyo registro se ha solicitado, la diferente percepción conceptual de los dos signos y la presencia de un elemento figurativo distintivo.
- 38 Por consiguiente, la OAMI consideró que no existía riesgo de confusión.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 39 Constituye un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente, riesgo cuya existencia debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes.
- 40 Esta apreciación global implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados, pudiendo compensarse un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Rec. p. II-4301, apartado 46).
- 41 La apreciación global del riesgo de confusión basada en la impresión de conjunto producida por los signos en conflicto debe tener en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 23, y de 22 de junio de 1999, Llyod Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 25).

- 42 El riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta el carácter distintivo de la marca anterior (véase, por analogía, la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 20).
- 43 En general, 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), T-6/01, Rec. p. II-4335, apartado 30], es decir, los aspectos gráfico, fonético y conceptual.
- 44 En el presente asunto, los dos signos en conflicto designan los productos a que se refiere la oposición, «tabaco, artículos para fumadores, cerillas». Por tanto, debe considerarse que los productos de que se trata son idénticos, tal y como destacó la OAMI en su escrito de contestación.
- 45 La marca nacional anterior POWER está registrada en Alemania, que es por tanto el territorio relevante a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
- 46 Puesto que la marca anterior está protegida en Alemania, para apreciar el riesgo de confusión debe tomarse como referencia la percepción del público alemán. A este respecto, la División de Oposición y la Sala de Recurso señalaron, sin que este extremo fuera discutido por la demandante, que los compradores de los productos incluidos en la clase 34 generalmente prestan una atención considerable al realizar sus adquisiciones, debido a la fidelidad que muestran hacia las marcas.

- 47 La cuestión de si la Sala de Recurso incurrió o no en un error de Derecho al considerar que entre el signo figurativo cuyo registro se ha solicitado y la marca denominativa anterior existían suficientes diferencias para excluir que pudiera haber riesgo de confusión por parte del público alemán pertinente, teniendo en cuenta cuáles son los productos designados por los dos signos en conflicto, debe examinarse a la luz de estas consideraciones.
- 48 Ha quedado acreditado que el público alemán destinatario puede comprender tanto el elemento verbal común a los dos signos en conflicto, «power», como la palabra «Turkish» del signo cuyo registro se ha solicitado.
- 49 La marca nacional anterior es una marca denominativa, mientras que el signo competidor fue objeto de una solicitud de registro como marca comunitaria figurativa integrada por las dos palabras «Turkish» y «power» separadas por una cabeza de león que ruge con la melena llameante.
- 50 El término «power» es simultáneamente el único elemento de la marca anterior y uno de los tres que componen el signo cuyo registro se ha solicitado.
- 51 Teniendo en cuenta que los productos de que se trata son idénticos, el Tribunal de Primera Instancia estima que, en caso de que pudiera considerarse que el componente común a los dos signos, «power», fuera el elemento dominante del signo cuyo registro se ha solicitado, debería concluirse que existe un riesgo de confusión por parte del público alemán destinatario.
- 52 Los dos signos en conflicto se distinguen fácilmente desde el punto de vista gráfico, puesto que el signo cuyo registro se ha solicitado es el único signo complejo, que combina el sintagma «Turkish Power» con un elemento figurativo en forma de cabeza de león que ruge con la melena llameante.

- 53 Debido a su posición central, este elemento figurativo dota al signo cuyo registro se ha solicitado de una estructura totalmente diferente a la de la marca nacional anterior desde el punto de vista gráfico.
- 54 Asimismo, el elemento figurativo, dados su tamaño, su originalidad y su elaborada factura, domina sobre los elementos verbales del signo cuyo registro se ha solicitado, de modo que los dos signos objeto de examen presentan diferencias considerables desde el punto de vista gráfico.
- 55 Esta diferencia resulta aún más acentuada por la adición de la palabra «Turkish» al elemento «power», al que sirve de contrapunto, puesto que se sitúa en la posición inicial del signo cuyo registro se ha solicitado, y en el lado del elemento gráfico opuesto al ocupado por «power» al final del signo cuyo registro se ha solicitado.
- 56 Al ocupar el elemento «Turkish» la posición inicial del signo cuyo registro se ha solicitado, el público pertinente lo percibe de modo inmediato, quedando el elemento «power» relegado a un segundo plano en la memoria visual de los interesados.
- 57 Los dos signos en conflicto presentan además considerables diferencias desde el punto de vista fonético. Si bien, obviamente, el elemento figurativo carece de relevancia a estos efectos, es indudable que, sin embargo, el elemento verbal «Turkish» del signo cuyo registro se ha solicitado contribuye a diferenciar fonéticamente los dos signos de que se trata.
- 58 A este respecto, la demandante no ha demostrado que el público alemán de referencia omite completamente el elemento verbal «Turkish» cuando se refiere oralmente al signo cuyo registro se ha solicitado. Al contrario, la memorización y la pronunciación del elemento verbal por los interesados se ven facilitadas tanto por la ostensible similitud existente entre dicho elemento expresado en lengua inglesa y su equivalente alemán, como por el hecho de ser el elemento constitutivo del signo cuyo registro se ha solicitado que se ve en primer lugar.

- 59 Además, como ha señalado la demandante, cuando los productos de que se trata se compran en puntos de venta distintos de los autoservicios, el acto de la compra implica necesariamente la pronunciación de los dos componentes fonéticos del signo cuyo registro se ha solicitado.
- 60 Desde el punto de vista conceptual, en contra de lo que sostiene la OAMI, el hecho de que el adjetivo «Turkish» preceda al sustantivo «power» responde naturalmente a las reglas de la gramática inglesa, de modo que el público pertinente, en cuya lengua existe la misma regla, no tiene por qué priorizar conceptualmente el elemento «Turkish».
- 61 Por otra parte, la Sala de Recurso admitió que entre los signos en conflicto existe una similitud de significado, en cuanto que ambos incluyen el concepto de fuerza, de modo que algunos compradores podrían percibir el elemento «Turkish» como una referencia al origen geográfico de los productos de que se trata.
- 62 No obstante, el elemento figurativo que reproduce la cabeza de león, debido a las características de su factura mencionadas anteriormente, puede neutralizar en gran medida la relativa similitud conceptual existente entre los dos signos en conflicto derivada de la presencia de su componente común «power».
- 63 En efecto, la cabeza del león que ruge añade una connotación peculiar de agresividad al concepto de fuerza transmitido por el elemento verbal «power» de la marca nacional anterior.

- 64 Asimismo, como señaló acertadamente la OAMI en sus escritos, «Turkish Power» posee una capacidad de evocación independiente del vocablo «power», ya que el sintagma lleva al público alemán destinatario a asociar los productos designados con la cultura y la historia turcas.
- 65 Por consiguiente, la Sala de Recurso estimó acertadamente que el elemento figurativo del signo cuyo registro se ha solicitado no se reducía a una mera y simple extrapolación del concepto de fuerza.
- 66 Además, las ya destacadas diferencias gráficas y fonéticas existentes entre los dos signos en conflicto contribuyen a atenuar el efecto de la relativa similitud conceptual derivado de la presencia del elemento común «power».
- 67 En particular, procede señalar que el grado de similitud conceptual entre los dos signos tiene escasa importancia cuando el público destinatario ve el nombre de una marca en el producto que compra.
- 68 La importancia de la similitud conceptual entre dos signos resulta igualmente atenuada cuando, como ocurre en el presente caso, el público pertinente debe pronunciar todo el sintagma que forma el signo al adquirir los productos de que se trata en circuitos de distribución diferentes de los autoservicios.
- 69 Este argumento resulta aún más válido en el presente asunto, puesto que se considera que el público destinatario, como se indicó anteriormente, demuestra ser fiel a las marcas que adquiere habitualmente y, por consiguiente, selecciona atentamente los productos en cuestión.

- 70 En esta medida, la Sala de Recurso no ha incurrido en un error de apreciación al considerar que, en su conjunto, el significado del signo «Turkish Power» es diferente del mensaje contenido en el único elemento verbal «power» de la marca nacional anterior.
- 71 Por tanto, el elemento «power» no constituye el elemento dominante del signo cuyo registro se ha solicitado, como mantiene la demandante, ni determina la impresión general que éste produce hasta el punto de permitir afirmar la existencia de un riesgo de confusión por parte del público alemán de referencia.
- 72 Del conjunto de las consideraciones que preceden se desprende que, a pesar de que los productos designados por los dos signos en conflicto son idénticos y de que tienen en común el elemento verbal «power», la Sala de Recurso estimó conforme a derecho que el público alemán pertinente, perspicaz, que presta una atención considerable y es fiel a las marcas que adquiere habitualmente, no se ve inducido a pensar que los productos de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente, si se tiene en cuenta que se ha demostrado, por otra parte, que entre los dos signos en conflicto existen diferencias desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual.
- 73 En estas circunstancias, el carácter distintivo de la marca nacional anterior, que la demandante pretende deducir de las estadísticas de ventas, no puede emplearse para cuestionar la apreciación del riesgo de confusión realizada por la Sala de Recurso.
- 74 Por lo demás, del expediente del procedimiento sustanciado ante la OAMI no se desprende que las instancias de ésta tuvieran a su disposición las estadísticas de ventas de cigarrillos de la marca POWER que la demandante citó en su escrito de demanda para demostrar la notoriedad de su marca nacional. Además, algunos de los datos alegados corresponden a períodos de referencia posteriores a la presentación del escrito en el que se exponen los motivos del recurso interpuesto ante la Sala de Recurso.

- 75 En estas circunstancias, dichas estadísticas sólo habrían podido afectar a la legalidad de la resolución impugnada si la OAMI hubiera debido tenerlas en cuenta de oficio [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, eCopy/OAMI (ECOPY), T-247/01, Rec. p. II-5301, apartado 46].
- 76 Ahora bien, en este caso no se da dicha circunstancia, ya que, a tenor del artículo 74, apartado 1, *in fine*, del Reglamento nº 40/94, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, como el del presente asunto, el examen de la OAMI se limitará a los motivos alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.
- 77 Por consiguiente, procede desestimar el segundo motivo, basado en la aplicación incorrecta del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Sobre el segundo motivo, basado en la privación de los derechos de propiedad intelectual de la demandante

- 78 La demandante alega que la Comunidad carece de competencia para privarla de sus derechos de propiedad intelectual, permitiendo que su marca anterior sea objeto de imitaciones y falsificaciones que adoptan la forma de la utilización fraudulenta de su signo realizada por el signo cuyo registro se ha solicitado.
- 79 A la demandante se le impide ilegalmente ejercer los derechos de propiedad intelectual debidamente adquiridos en su Estado de establecimiento, de modo que se infringe su Derecho nacional.

80 La OAMI considera que este motivo no es pertinente, ya que la finalidad del procedimiento administrativo es determinar si la marca comunitaria cuyo registro se ha solicitado puede registrarse y no afecta en absoluto a la validez de la marca nacional anterior.

81 Según el Tribunal de Primera Instancia, basta destacar que la marca nacional anterior de la demandante no se vería privada en absoluto de validez en caso de que se registrara como marca comunitaria el signo cuyo registro se ha solicitado.

82 En efecto, de cuanto precede se desprende que el registro en cuestión no puede crear en el público alemán un riesgo de confusión entre la marca comunitaria figurativa cuyo registro se ha solicitado y la marca nacional denominativa anterior de la demandante.

83 Por consiguiente, la demandante no puede invocar válidamente la privación de los derechos de propiedad intelectual vinculados a su marca nacional anterior.

84 Por tanto, procede desestimar el segundo motivo.

85 Del conjunto de las consideraciones que preceden se desprende que debe desestimarse el recurso en su totalidad.

86 Al considerarse el Tribunal de Primera Instancia informado en grado suficiente, no procede atender las pretensiones solicitadas por la demandante con carácter subsidiario.

Costas

- 87 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte.
- 88 Por haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla a pagar las costas de la OAMI, conforme a lo solicitado por esta última.

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

Vadapalas

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de junio de 2005

El Secretario

El Presidente

H. Jung

H. Legal

II - 2423