

Asunto T-396/04

Soffass SpA

contra

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

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa que contiene el elemento denominativo “NICKY” — Marcas figurativas nacionales anteriores que contienen el elemento denominativo “NOKY” — Desestimación de la oposición por inexistencia de riesgo de confusión — Anulación por la Sala de Recurso — Remisión a la División de Oposición para que examine la semejanza entre los productos y la prueba de uso — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 23 de noviembre de 2005 II - 4791

Sumario de la sentencia

1. 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 — Signos totalmente diferentes — Signos que presentan una escasa similitud

[Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

2. *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 — Marca figurativa que contiene el elemento denominativo «NICKY» y marcas figurativas que contienen el elemento denominativo «NOKY»*

[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

1. Del artículo 8, apartado 1, letra b) del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, resulta que el riesgo de confusión exige a la vez una identidad o una similitud entre la marca solicitada y la marca anterior y una identidad o una similitud entre los productos o servicios designados en la solicitud de registro y aquellos para los que se ha registrado la marca anterior. Se trata de requisitos acumulativos. En consecuencia, si los signos en conflicto son totalmente diferentes, es posible, en principio, sin examen de los productos de que se trata, considerar que no existe riesgo de confusión. En cambio, cuando los signos en conflicto no carecen manifiestamente de similitud, sino que tienen algunas similitudes y algunos elementos que pueden diferenciarlos, la apreciación de la importancia respectiva de dichos elementos no debe realizarse de manera aislada, sino en el marco de una apreciación global del riesgo de confusión, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o los servicios designados.
2. Existen, para el público francés, similitudes visuales y fonéticas entre el signo figurativo que contiene el elemento denominativo «NICKY», cuyo registro como marca comunitaria se solicita para productos comprendidos en la clase 16 del Arreglo de Niza, y las marcas figurativas que contienen el elemento denominativo «NOKY», registradas con anterioridad en Francia para productos comprendidos en la misma clase, de tal manera que debe realizarse una comparación de los productos con el fin de apreciar globalmente el riesgo de confusión.

(véanse los apartados 26, 27, 29 y 39)

(véanse los apartados 34, 35 y 38)