

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 14 de julio de 2005 *

En el asunto T-126/03,

Reckitt Benckiser (España), S.L., con domicilio social en Barcelona, representada por el Sr. M. Esteve Sanz, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. A. von Mühlendahl, I. de Medrano Caballero y A. Folliard-Monguiral, en calidad de agentes,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: inglés.

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH, con domicilio social en Luckenwalde (Alemania),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 31 de enero de 2003 (asunto R 389/2002-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Reckitt Benckiser (España), S.L., y Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH,

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

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

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 14 de de abril de 2003;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 7 de agosto de 2003;

celebrada la vista el 30 de de septiembre de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 20 de marzo de 1997, Lipolyt Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme mbH, posteriormente Aladin Gesellschaft für innovative mikrobiologische Systeme GmbH (en lo sucesivo, «la otra parte en el procedimiento ante la OAMI»), presentó una solicitud de marca comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), con arreglo al 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 ALADIN.
- 3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca se encuentran comprendidos en las clases 1, 3, 35, 37 y 42 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 respondían inicialmente a la siguiente descripción:
 - clase 1: «Preparaciones bacterianas que no sean para uso médico o veterinario; bases (productos químicos); mordientes (comprendidos en la clase 1); catalizadores bioquímicos; productos químicos destinados a la industria y la

ciencia; compuestos químicos resistentes a los ácidos; cloro; cloruros; detergentes (comprendidos en la clase 1); productos para ablandar el agua (descalcificadores) (comprendidos en la clase 1); enzimas para uso industrial; preparaciones enzimáticas para uso industrial; fermentos para uso químico; productos para la disociación de las grasas; sal amoníaco; amoníaco; (álcali volátil) para uso industrial»;

- clase 3: «Preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; desoxidantes (limpiametales); preparaciones para desatascar los tubos de desagüe; productos para quitar los tintes; preparaciones para desengrasar (comprendidas en la clase 3); productos para quitar los barnices; quitamanchas; aceites de limpieza; abrasivos (comprendidos en la clase 3); trementina (producto de desengrasado); todos estos productos excepto productos auxiliares para la industria textil y productos auxiliares para la industria de transformación de metales»;

- clase 35: «Servicios de un franquiciador, en concreto, mediación del know-how organizativo y empresarial en el campo sanitario y de la limpieza de tubos»;

- clase 37: «Construcción; servicios de instalación; limpieza de tubos y desagües; alquiler de máquinas para limpiar; desinfección; trabajos de barnizado; desratización; trabajos para la protección contra la corrosión; enarenado; destrucción de animales dañinos (que no sean los de la agricultura)»;

- clase 42: «Asesoramiento técnico y realización de peritajes; desarrollo y concepción de procesos y aparatos, así como de dispositivos para el mantenimiento, conservación y limpieza de sistemas de tuberías; desarrollo y diseño de aparatos, dispositivos y sensores para sistemas de telecontrol y sistemas de transmisión de imágenes; elaboración de programas para el tratamiento de la información, excepto programas para ordenadores de inmersión».

- 4 El 8 de junio de 1998, dicha solicitud fue publicada en el *Boletín de marcas comunitarias* n° 42/98.
- 5 El 8 de septiembre de 1998, Reckitt & Colman, S.A., formuló oposición con arreglo al artículo 42 del Reglamento n° 40/94 contra la solicitud de marca comunitaria para todos los productos de la clase 3, invocando los motivos contemplados en el artículo 8, apartado 1, letras a) y b) de dicho Reglamento. La oposición se basaba en la existencia de la marca nacional anterior ALADDIN (en lo sucesivo, «marca anterior»), registrada en España el 29 de julio de 1912 con el n° 20.512 y renovada el 16 de mayo de 1993, que designa productos comprendidos en la clase 3 del Arreglo de Niza y que responden a la descripción siguiente: «Productos para pulir metales».
- 6 La marca anterior fue posteriormente cedida a la demandante.
- 7 A solicitud de la otra parte en el procedimiento ante la OAMI, formulada el 30 de abril de 1999, la OAMI instó a la demandante a probar el uso de la marca anterior, con arreglo al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94 y a 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 (CE) n° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1).
- 8 El 26 de julio de 1999, la demandante transmitió a la OAMI, como prueba del uso de la marca anterior, copias de facturas dirigidas a varios clientes en España y prospectos que ilustraban la gama de productos que comercializaba.

- 9 El 28 de febrero de 2000, la otra parte en el procedimiento ante la OAMI redujo la lista de los productos de la clase 3 para los que solicitaba el registro de la marca, de la siguiente manera:

«Preparaciones para la limpieza de los tubos de desagüe para la industria de transformación de metales, excepto sustancias auxiliares para textiles y sustancias auxiliares.»

- 10 El 27 de marzo de 2000, tras notificarle la División de Oposición la reducción mencionada en el apartado anterior, la demandante confirmó que mantenía su oposición para todos los productos de la clase 3.
- 11 Mediante resolución de 27 de febrero de 2002, la División de Oposición desestimó la oposición basándose en los artículos 8, apartado 1, letras a) y b); 42, y 43 del Reglamento nº 40/94 y en la regla 22, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95. En primer lugar, por lo que respecta a la prueba del uso de la marca anterior, la División de Oposición estimó, fundamentalmente, que dicha prueba, tal como la presentó la demandante, acreditaba el uso de la marca anterior para un producto bastante más específico que los productos para pulir metales, categoría para la que había sido registrada la marca anterior. Así pues, la División de Oposición declaró que, conforme a lo dispuesto en el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, el examen de la oposición debía efectuarse basándose únicamente en el producto específico de que se trata, a saber, un producto para pulir metales consistente en algodón impregnado de un pulimento (algodón mágico). En segundo lugar, la División de Oposición consideró que, aunque los signos fuesen muy similares, no existía riesgo de confusión por parte del público dado que los productos eran muy diferentes en cuanto a su naturaleza, su destino, su modo de empleo, sus consumidores finales y sus canales de distribución.
- 12 El 25 de abril de 2002, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición.

- 13 Mediante resolución de 31 de enero de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 4 de febrero de 2003, la Sala Primera de Recurso desestimó el recurso. La Sala de Recurso consideró sustancialmente, por una parte, que únicamente se había probado el uso de la marca anterior en relación con el producto específico de que se trata y, por otra, que pese a la cuasiidentidad de las marcas y a su inherente carácter distintivo, no existía riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, en España, dada la gran disparidad de los productos, sobre todo teniendo en cuenta que el consumidor probablemente conocía los productos de la otra parte ante la OAMI, así como la diferente naturaleza y destino de los productos de que se trata.

Procedimiento y pretensiones de las partes

- 14 En la vista celebrada el 30 de septiembre de 2004 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia, al no haber presentado la otra parte ante la OAMI escrito de contestación.
- 15 El Tribunal de Primera Instancia tomó nota de que debía interpretarse que las pretensiones de la demanda consistían únicamente en la anulación de la resolución impugnada y la condena en costas de la OAMI.
- 16 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

- Condene a la OAMI al pago de las costas ocasionadas con motivo del presente procedimiento y con motivo de los procedimientos de oposición y de recurso ante la OAMI.

17 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

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

18 En la vista, el Tribunal requirió a la OAMI para que le informase sobre el estado del procedimiento de insolvencia del que era objeto la otra parte ante la OAMI y de la repercusión de tal situación en la solicitud de registro de marca presentada por ésta. La OAMI cumplimentó dicho requerimiento mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de noviembre de 2000. La fase oral se dio por concluida mediante resolución de 15 de diciembre de 2004.

Fundamentos de Derecho

19 La demandante invoca dos motivos basados, respectivamente, en la infracción del artículo 43, apartados 2 y 3, y del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

- 20 La demandante considera que la Sala de Recurso se equivocó al estimar que la marca anterior sólo protegía el producto específico con respecto al cual ella había probado el uso efectivo de dicha marca en España, a saber, un producto para pulir metales consistente en algodón impregnado de un pulimento para metales (algodón mágico).
- 21 Según la demandante, la prueba del uso efectivo de la marca para ese producto específico implica la prueba del uso de la marca para los «productos para pulir metales» en general. Pues bien, afirma que el producto específico pertenece a dicha categoría de productos. Por lo tanto, según ella, en el marco del procedimiento de oposición debe considerarse que la marca anterior estaba registrada para los «productos para pulir metales» y no únicamente para los «productos para pulir metales consistentes en algodón impregnado de un pulimento (algodón mágico)».
- 22 Desde este punto de vista, la demandante interpreta que el artículo 43, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 está destinado a aplicarse en aquellos casos en que la parte que formula oposición no es capaz de probar el uso de la marca para productos pertenecientes a distintas categorías registradas en una o varias clases. En tal caso estaría justificado reputar registrada la marca únicamente para las categorías de productos cuyo uso haya podido probar la parte que formula oposición.
- 23 La demandante sostiene que los factores relativos al producto presentado como prueba del uso efectivo de la marca para una categoría de productos, como el destino, el envase, el modo de empleo o los canales de distribución son totalmente

irrelevantes a efectos de la aplicación del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia, tales factores son relevantes, en cambio, para evaluar un eventual riesgo de confusión entre la marca anterior y la que se solicita para productos pertenecientes a la misma clase.

- 24 Según la demandante, la resolución impugnada infringió el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 al declarar, a efectos de la aplicación de dicho artículo, que el producto para el que estaba registrada la marca anterior se aplica manualmente a la estructura externa de objetos metálicos mediante un trozo de algodón impregnado y que está destinado al uso doméstico, mientras que el producto para el que se solicita la marca es una preparación de limpieza que se vierte en el interior de conductos bloqueados o infectados y que está destinada a una clientela exclusivamente profesional.
- 25 La demandante deduce de ello que la resolución impugnada infringió el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 al declarar que, a efectos de la oposición, la marca anterior debía considerarse registrada únicamente para un «algodón impregnado de una sustancia para pulir metales y destinada al uso doméstico».
- 26 La OAMI considera que la Sala de Recurso no infringió el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94. Formula dos alegaciones en apoyo de dicha afirmación. Por una parte, sostiene que, al definir el alcance de la marca anterior, hay que tomar en consideración las condiciones concretas de comercialización de los productos y servicios cuyo uso se ha probado para apreciar el riesgo de confusión de la marca anterior con la marca solicitada en un mercado determinado. Por otra parte, según ella, el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 se aplica independientemente de que la lista de productos y servicios de la marca anterior comprenda o no un solo artículo.

- 27 Por lo que se refiere a la primera de estas alegaciones, la OAMI recuerda que el Derecho comunitario de marcas exige que el titular de una marca haga un uso efectivo de la marca registrada para que únicamente se proteja la posición que dicho titular ocupa realmente en el mercado. Con arreglo al octavo considerando 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), y al noveno considerando del Reglamento n° 40/94, dicha exigencia tiene como finalidad reducir los conflictos entre marcas y restringir el número de marcas que permanecen registradas sin haber sido efectivamente utilizadas [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de marzo de 2003, Goulbourn/OAMI — Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Rec. p. II-789, apartado 38].
- 28 Así pues, según la OAMI, con el fin de evitar «conflictos artificiales», el artículo 43, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 dispone que la protección de la marca anterior sólo se justifica en la medida en que haya sido realmente utilizada. La Oficina señala que dicho objetivo lo han confirmado el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia, que se aseguran de que el alcance de la protección conferida a una marca no sobrepase los límites necesarios para la protección de los legítimos intereses de su titular.
- 29 La OAMI sostiene que, en el caso de marcas registradas para distintos sectores comerciales en los que son utilizadas, la protección exclusiva de la marca anterior no debe impedir el registro de la más reciente, excepto en el supuesto de que la marca anterior sea notoriamente conocida. Afirma que esto se refleja en el enfoque *in concreto* adoptado por el Tribunal de Justicia y por el Tribunal de Primera Instancia a la hora de apreciar el riesgo de confusión, que exige que se tomen en consideración, al examinar la similitud de los productos o servicios y de los signos controvertidos, el grado de reconocimiento de la marca anterior en el mercado (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 24, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 23), el grado de atención del consumidor medio (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 26), la naturaleza de los productos y servicios de que se trata, sus consumidores finales y su modo de empleo, así como el que compitan entre sí o sean complementarios (sentencia Canon, antes citada, apartado 23).

- 30 La propia demandante reconoce, según la Oficina, que las condiciones concretas de comercialización de los productos deben tomarse en consideración al apreciar el riesgo de confusión. Por lo tanto, se contradice al negar que deba hacerse lo mismo cuando se apliquen las disposiciones del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94.
- 31 La OAMI señala, en efecto, que cuando la oposición se base en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, el artículo 43, apartados 2 y 3, del mismo Reglamento tiene por objeto determinar si existe un riesgo de confusión *in concreto* entre la marca anterior, tal como se reputa registrada, y la marca cuyo registro se solicita, y ello con la única finalidad de apreciar si la oposición es fundada.
- 32 Así pues, según ella, dado que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia exigen que la probabilidad de un conflicto entre dos signos distintivos se aprecie más bien en el mercado que en el Registro, procede tomar en consideración todas las circunstancias relacionadas con la comercialización de productos o servicios que puedan deducirse de la prueba del uso de la marca, que define un ámbito de protección de la marca más objetivo y discernible.
- 33 En consecuencia, la OAMI considera que la Sala de Recurso no infringió el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 al declarar que la marca anterior se reputaba registrada únicamente para un producto para pulir metales consistente en un algodón impregnado de un pulimento (algodón mágico) y cuya principal característica estriba en que está destinado esencialmente al uso doméstico. Según ella, declarar por el contrario, como hace la demandante, que la prueba del uso de la marca para el producto específico de que se trata demuestra el uso efectivo de ésta para toda la categoría que es objeto de registro, a saber, los «productos para pulir metales», dificulta la apreciación del riesgo de confusión. La Oficina señala, en efecto, que dicha interpretación tendría como resultado falsear la definición del mercado pertinente y limitar de forma desproporcionada el acceso de otros operadores a mercados diferentes. Ahora bien, según la OAMI, el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia tienen precisamente por objeto evitar ese tipo de conflictos artificiales.

- 34 En segundo lugar, la OAMI sostiene que el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 es aplicable independientemente de que la lista de productos o servicios a los que hace referencia la marca anterior comprenda o no un sólo artículo. Según ella, carece por completo de pertinencia la alegación de la demandante según la cual dicha disposición sólo se aplica en la hipótesis de que la lista de productos o servicios de la marca anterior comprenda más de un artículo y, por consiguiente, en el caso de autos, la prueba del uso de la marca anterior para el producto concreto de que se trata equivale a la prueba del uso de dicha marca para la categoría productos a la que pertenece y para la que se registró la marca.
- 35 Por un lado, la OAMI alega, en efecto, que el Reglamento nº 40/94 no contiene ningún elemento que pueda servir de apoyo a la interpretación que hace la demandante de la última frase del artículo 43, apartado 2, de dicho Reglamento. Por otro lado, afirma que dicha interpretación tendría como consecuencia que cualquier parte que presentase oposición pudiera fácilmente sustraerse a la exigencia relativa al uso efectivo de la marca formulando en términos generales la descripción de la categoría de productos registrada, ampliando de ese modo artificialmente el alcance de la protección de la marca a productos que no comercializa.
- 36 Además, según la Oficina, de la práctica decisoria de las Salas de Recurso de la OAMI resulta que el uso de una subcategoría de productos o servicios no equivale, por principio, al uso de una categoría más genérica, independientemente de que la marca anterior sólo cubra una categoría de productos o servicios.
- 37 Por último, la OAMI pone de relieve que, si bien una categoría puede estar constituida por un conjunto de productos homogéneos por su naturaleza, dichos productos pueden sin embargo ser heterogéneos por su destino, sus consumidores finales y sus canales de distribución, como ocurre en el caso de autos. Así pues, según ella, el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 exige que se definan, caso por caso, para cada categoría de productos o servicios, subcategorías que reflejen el contenido de la prueba del uso, puesto que la designación original de la marca anterior puede abarcar productos o servicios suficientemente diferentes en cuanto a su destino, sus consumidores finales y sus canales de distribución.

- 38 En el caso de autos, la OAMI considera que el uso de la marca anterior demuestra que los «productos para pulir metales» no constituyen un conjunto homogéneo, en la medida en que dicha categoría abarca una amplia variedad de productos con destinos diferentes (tanto para el mantenimiento de los cubiertos como para las superficies de construcciones metálicas), consumidores finales diferentes (consumidor medio de productos de uso corriente u obrero metalúrgico) y puntos de venta diferentes (ferreterías, supermercados, o inexistencia de punto de venta en la hipótesis de que la venta del producto esté vinculada a la prestación de un servicio de tratamiento de metales). Por lo tanto, según ella, la definición que la Sala de Recurso realizó de la subcategoría, a saber, los «productos para pulir metales consistentes en algodón impregnado de un pulimento (algodón mágico)» resulta particularmente apropiada.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 39 A tenor del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94:

«2. A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición, presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca comunitaria anterior sólo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.

3. El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en la letra a) del apartado 2 del artículo 8, entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.»

40 La regla 22 del Reglamento n° 2868/95 dispone:

«2. Las indicaciones y la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición [...]»

41 En el caso de autos, ha quedado acreditado que la marca anterior fue registrada para «productos para pulir metales» pertenecientes a la clase 3 del Arreglo de Niza. Tampoco se discute que, a instancias de la otra parte ante la OAMI, la demandante probó el uso efectivo de la marca anterior mediante documentos que demostraban su uso real para la comercialización de un producto para pulir metales consistente en algodón impregnado de un pulimento (algodón mágico).

42 Ahora bien, procede recordar que la exigencia de un uso efectivo de la marca anterior tiene por objeto limitar el riesgo de conflictos entre dos marcas protegiendo únicamente las marcas que han sido objeto de un uso real, cuando no exista ningún motivo económico justificado para su falta de uso. El noveno considerando del Reglamento n° 40/94, que se refiere expresamente a ese objetivo, confirma esta interpretación (véase, en este sentido, la sentencia *Silk Cocoon*, citada en el apartado 27 *supra*, apartado 38). En cambio, el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94 no pretende evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa, ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2004, *MFE Marienfelde/OAMI — Vétoquinol (HIPOVITON)*, T-334/01, Rec. p. II-2787, apartado 38, y *Sunrider/OAMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT)*, T-203/02, Rec. p. II-2811, apartado 38].

- 43 Así pues, el objetivo perseguido por dicha exigencia no consiste tanto en delimitar con precisión el alcance de la protección de la marca anterior a la vista de los productos o servicios concretos que hacen uso de ella en un momento dado, como en asegurarse de una forma más general de que la marca anterior ha sido efectivamente utilizada para los productos o servicios para los que fue registrada.
- 44 Desde esa perspectiva, procede interpretar el artículo 43, apartado 2, última frase, del Reglamento nº 40/94, así como el artículo 43, apartado 3, del mismo Reglamento, que aplica las disposiciones del artículo 43, apartado 2, al supuesto de las marcas nacionales anteriores, en el sentido de que tienen por objeto evitar que una marca utilizada de manera parcial goce de una protección amplia únicamente porque ha sido registrada para una amplia gama de productos o servicios. Por lo tanto, al aplicar tales disposiciones, hay que tener en cuenta la amplitud de las categorías de productos o servicios para los que se haya registrado la marca anterior, y en particular la generalidad de los términos empleados a tal efecto para describir dichas categorías, a la vista de los productos o servicios cuyo uso efectivo haya sido, hipotéticamente, establecido *de facto*.
- 45 Se desprende de las disposiciones antes citadas que si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios sólo implica la protección, en un procedimiento de oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada. En cambio, si una marca ha sido registrada para productos o servicios definidos de forma tan precisa y circunscrita que no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que se trate, entonces la prueba del uso efectivo de la marca para dichos productos o servicios cubre necesariamente toda esa categoría a los efectos de la oposición.
- 46 En efecto, si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior

de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de ésta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de «parte de los productos o servicios» pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes.

47 A este respecto, procede subrayar que la marca anterior fue registrada únicamente para los «productos para pulir metales». Esta descripción restringe, tanto desde el punto de vista de la función de los productos contemplados, a saber, el pulido, como de su destino, a saber, los metales, la categoría de productos que abarca, en el sentido del Arreglo de Niza, las «preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar». Hay que señalar, por añadidura, que esta última categoría pertenece a su vez, en un sentido más amplio, a la clase 3 de dicho Arreglo, que comprende, además de las preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, los productos siguientes: «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos».

48 En tales circunstancias, procede considerar que la marca anterior fue registrada para un conjunto de productos que constituye una subcategoría particularmente precisa y circunscrita de la categoría de productos a la que pertenece conforme al Arreglo de Niza.

49 De ello se desprende que al aportar pruebas, no impugnadas, del uso efectivo de la marca para un «producto para pulir metales consistente en algodón impregnado de un pulimento (algodón mágico)», que es, obviamente, un «producto para pulir metales», en el sentido de la subcategoría de productos a que se refiere la marca

anterior, la demandante probó oportunamente el uso efectivo de la marca para el conjunto de esta subcategoría, sin que proceda establecer una distinción, a este respecto, en función del público interesado.

- 50 Por consiguiente, al reputar registrada la marca anterior, a efectos del examen de la oposición, únicamente para el «producto para pulir metales consistente en algodón impregnado de un pulimento (algodón mágico)», la Sala de Recurso aplicó de forma errónea el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94.
- 51 En efecto, por una parte, las disposiciones del artículo 43 del Reglamento n° 40/94 que permiten reputar registrada la marca anterior únicamente para aquella parte de los productos y servicios con respecto a la cual se ha probado el uso efectivo de la marca, constituyen una limitación de los derechos que el titular de la marca anterior obtiene de su registro, de forma que no pueden interpretarse tan extensivamente como hace la OAMI, y, por otra, deben conciliarse con el interés legítimo de dicho titular en poder ampliar en el futuro su gama de productos o servicios, dentro del límite de los términos que hacen referencia a los productos o servicios para los que se ha registrado la marca, beneficiándose de la protección que el registro de dicha marca le confiere. Así ocurre sobre todo cuando, como en el caso de autos, los productos y servicios para los que se registró la marca constituyen una categoría suficientemente circunscrita, como se ha expuesto anteriormente.
- 52 Ninguna de las alegaciones de la OAMI puede desvirtuar esta conclusión.
- 53 En primer lugar, si bien es cierto que el artículo 43, apartado 2, última frase, del Reglamento n° 40/94 pretende evitar conflictos artificiales entre la marca anterior y la marca cuyo registro se solicita, procede observar asimismo que la persecución de ese objetivo legítimo no puede conducir a una limitación injustificada del alcance de la protección de la marca anterior en la hipótesis de que los productos o servicios contemplados en el registro constituyan, como en el caso de autos, una categoría suficientemente restringida.

54 En segundo lugar, por lo que se refiere a la afirmación de la OAMI según la cual, al apreciar la similitud de los productos y servicios con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), de ese mismo Reglamento, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia llevan a cabo una comparación concreta de los productos o servicios de que se trata, aun suponiendo que fuese exacta, procede señalar que no tiene relevancia alguna en el marco de la aplicación del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, que es anterior a cualquier apreciación del riesgo de confusión entre las marcas controvertidas y pretende únicamente determinar si, y en su caso, en qué medida, la marca ha sido objeto de un uso efectivo con respecto a los productos o servicios para los que ha sido registrada.

55 En tercer lugar, en cuanto a la alegación de la OAMI según la cual resulta de la práctica decisoria de las Salas de Recurso que el uso de una subcategoría de productos o servicios no equivale, por principio, al uso de una categoría más genérica, basta recordar que, aun suponiendo que dicha práctica hubiese sido probada, las resoluciones de las Salas de Recurso relativas a la prueba del uso de la marca anterior se basan en la aplicación del Reglamento nº 40/94. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente a la luz de dicho Reglamento, 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 9 de octubre de 2002, Glaverbel/OAMI (superficie de una placa de vidrio), T-36/01, Rec. p. II-3887, apartado 35, confirmada en casación mediante auto del Tribunal de Justicia de 28 de junio de 2004, Glaverbel/OAMI, C-445/02 P, Rec. p. I-6267].

56 Además, es de señalar que la alegación de la OAMI carece de pertinencia en el caso de autos, dado que la demandante no sostiene que la prueba del uso efectivo de la subcategoría para la que se ha registrado la marca anterior equivalga a la prueba del uso efectivo para el conjunto de la categoría a la que pertenece dicha subcategoría según el Arreglo de Niza, sino simplemente que el producto respecto al que se ha probado el uso efectivo de la marca demuestra el uso efectivo de ésta para el conjunto de la subcategoría para la que se ha registrado.

- 57 En cuarto lugar, la alegación de que la interpretación que hace la demandante tendría como consecuencia que cualquier parte que presentara oposición podría sustraerse a la exigencia relativa al uso efectivo de la marca formulando en términos generales la categoría de productos o servicios registrada, si bien no cabe excluir que pueda resultar fundada en determinados casos, carece de pertinencia en el de autos, puesto que la categoría de que se trata ha sido objeto de una descripción detallada.
- 58 Por último, la OAMI pone de relieve que si bien una categoría puede estar constituida por un conjunto de productos homogéneos por su naturaleza, dichos productos pueden sin embargo ser heterogéneos por su destino, sus consumidores finales y sus canales de distribución, como ocurre en el caso de autos. Así pues, según ella, el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 exige que se definan, caso por caso, para cada categoría de productos o servicios, subcategorías que reflejen el contenido de la prueba del uso, puesto que la designación original de la marca anterior puede abarcar productos o servicios suficientemente diferentes en cuanto a su destino, sus consumidores finales y sus canales de distribución.
- 59 Ahora bien, como se ha expuesto en el apartado 45, aunque es cierto que dicha interpretación no carece de pertinencia en la hipótesis de que la categoría de productos o servicios de que se trate sea suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, resulta obligado observar que, en el caso de autos, la subcategoría de productos para la que se registró la marca anterior es suficientemente precisa y circunscrita, de suerte que no puede considerarse que abarque productos hasta tal punto diferentes que, conforme a la tesis de la OAMI, proceda definir nuevas subdivisiones dentro de ella.
- 60 De las consideraciones anteriores se desprende que la resolución de la Sala de Recurso infringió el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 al declarar que únicamente se había probado el uso de la marca anterior para el «producto para pulir metales consistente en algodón impregnado de un pulimento (algodón mágico)» y que, por lo tanto, dicha marca sólo debía reputarse registrada, a efectos

de la oposición, para ese producto y no para toda la subcategoría para la que fue registrada, a saber, los «productos para pulir metales». Por consiguiente, al basarse la resolución impugnada en una premisa errónea, la infracción mencionada implica por sí sola la anulación de dicha resolución.

- 61 No obstante, habida cuenta de que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso se pronunció sobre la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, el Tribunal de Primera Instancia considera que procede examinar asimismo el segundo motivo de la demandante, 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 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

- 62 La demandante alega que de la comparación entre los productos de la clase 3 que abarca la marca anterior y los que abarca la marca solicitada, a saber, los «productos para pulir metales» y las «preparaciones para la limpieza de los tubos de desagüe para la industria de transformación de metales, excepto sustancias auxiliares para textiles y sustancias auxiliares», respectivamente, resulta que los productos contemplados por las marcas controvertidas son similares por su destino, su complementariedad y sus consumidores finales.
- 63 Según ella, en efecto, la marca anterior ampara productos destinados a pulir toda clase de metales, incluidos los conductos de evacuación y los tubos de desagüe, y puede ser utilizada para productos destinados a todo tipo de público, incluidos los profesionales de la industria de transformación de metales.

- 64 Por otra parte, la demandante pone de manifiesto que, según la jurisprudencia, un escaso grado de similitud entre los productos o servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Además, las marcas que poseen un especial carácter distintivo, ya sea intrínsecamente o debido a su notoriedad, gozan de una protección más amplia que las marcas que tienen un menor carácter distintivo, y el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor es el carácter distintivo de la marca anterior.
- 65 Por consiguiente, según la demandante, puede denegarse el registro de una marca pese al escaso grado de similitud entre los productos o servicios que designa si la marca anterior posee un fuerte carácter distintivo.
- 66 Pues bien, la demandante afirma que, en el caso de autos, de la resolución impugnada se desprende no sólo que las dos marcas en conflicto presentan un elevado grado de similitud, sino también que la marca anterior posee un fuerte carácter distintivo. Se trata, según ella, de un término imaginario que no describe en modo alguno el tipo de productos que abarca y que ha sido ampliamente utilizado en España desde 1912.
- 67 Por último, habida cuenta de la naturaleza bastante aproximada de los productos cubiertos por las marcas en conflicto, la demandante concluye que existe un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente, incluso en la hipótesis de que, al apreciar el riesgo de confusión, únicamente se tomase en consideración el producto específico de que se trata.
- 68 La OAMI considera que esta alegación carece de fundamento.

- 69 La OAMI sostiene que la Sala de Recurso consideró fundadamente en la resolución impugnada que los productos para los que se reputaba registrada la marca anterior, a saber, un producto para pulir metales consistente en algodón impregnado de una sustancia de mantenimiento, eran distintos de los productos designados por la marca cuyo registro se solicita, a saber, preparaciones para la limpieza de los tubos de desagüe para la industria de transformación de metales, excepto sustancias auxiliares para textiles y sustancias auxiliares.
- 70 Si bien la OAMI admite que la limpieza y el pulido pueden estar estrechamente asociados en determinados casos, particularmente en relación con productos del hogar, señala que no ocurre así en absoluto en el caso de autos, puesto que no existe relación alguna entre la finalidad de la limpieza de los tubos de desagüe y el mantenimiento de metales de uso doméstico.
- 71 Según ella, al tener los productos considerados finalidades diferentes, no responden a las mismas necesidades y tampoco compiten entre sí ni son intercambiables.
- 72 Además, la OAMI desmiente la afirmación de la demandante de que los productos son complementarios, alegando que ésta se basa en la suposición errónea de que las preparaciones de limpieza consideradas están destinadas a tubos metálicos.
- 73 La Oficina señala que es igualmente inexacto considerar que los productos controvertidos pueden tener usuarios finales comunes. El producto específico de que se trata sólo puede ser utilizado, según ella, para pequeños utensilios de uso doméstico y resulta evidentemente inadecuado para objetos metálicos de mayor tamaño. Afirma que la demandante reconoció, además, la finalidad doméstica de su producto en su escrito de 23 de julio de 1999, que indica que el producto ALADDIN seguía siendo utilizado por las nuevas generaciones. Según la Oficina, es preciso distinguir ese público, a saber, los consumidores medios de productos de uso corriente, del público altamente especializado de los profesionales de la industria

metalúrgica. Tal consideración resulta corroborada, según ella, por un mensaje publicitario de la demandante que presenta su «línea de productos de mantenimiento para el hogar» y en la que el producto específico de que se trata se encuentra junto a otros productos para el hogar.

- 74 Por último, la OAMI considera que, habida cuenta del público al que va dirigido el producto específico de que se trata, es muy improbable que éste utilice los canales de distribución de los productos designados por la solicitud de marca controvertida, que, según la Oficina, son comercializados por distribuidores y mayoristas de fontanería altamente especializados.
- 75 La OAMI deduce de todo ello la conclusión de que los productos comparados son diferentes, independientemente de que la marca anterior se reputa o no registrada exclusivamente para el producto específico de que se trata.
- 76 Ahora bien, la Oficina afirma que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa al artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, y aplicable en lo fundamental a la interpretación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, el riesgo de confusión presupone una identidad o una similitud entre los productos o servicios designados (sentencia Canon, citada en el apartado 29 *supra*, apartado 22). Por los motivos que se han expuesto anteriormente, dicha condición previa no concurre, según la OAMI, de suerte que no puede existir riesgo de confusión entre las marcas, independientemente de la cuestión de si la marca anterior posee un carácter distintivo intrínseco fuerte. Así pues, según la Oficina, la Sala de Recurso llegó acertadamente a la conclusión de que no existía riesgo de confusión.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 77 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 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. En virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), por marcas anteriores debe entenderse, en particular, las marcas registradas en un Estado miembro.

- 78 Según reiterada jurisprudencia, 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.
- 79 Con arreglo a la misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, de acuerdo con la percepción de los signos y de los productos o servicios de que se trate que tiene el público relevante, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud entre 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 citada].
- 80 En el caso de autos, conforme a lo expuesto en el marco del primer motivo, y contrariamente a lo que afirma la OAMI, la marca anterior debe reputarse registrada, a efectos de la oposición, para el conjunto de los productos para los que fue registrada. De ello se sigue que los productos que deben tomarse en consideración para apreciar el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto son, por una parte, los productos que designa la marca anterior, esto es, los «productos para pulir metales» y, por otra, los productos comprendidos en la clase 3 que designa la solicitud de marca, es decir, las «preparaciones para la limpieza de los tubos de desagüe para la industria de transformación de metales, excepto sustancias auxiliares para textiles y sustancias auxiliares».

- 81 Pues bien, aunque los «productos para pulir metales» pueden ser tanto productos de consumo corriente como productos destinados a una clientela profesional o especializada, no hay discusión en cuanto a que los productos contemplados en la solicitud de registro deben considerarse dirigidos únicamente a los profesionales de la industria de transformación de metales. De ello se desprende que el único público que puede incurrir en una confusión entre las marcas en conflicto es el constituido por dichos profesionales. Además, procede recordar que la marca anterior está registrada en España. En consecuencia, el público pertinente en relación con el cual debe analizarse el riesgo de confusión lo integran los profesionales de la industria de transformación de metales establecidos en España.

— Sobre la comparación de los productos de que se trata

- 82 Según reiterada jurisprudencia, para apreciar la similitud de los productos o servicios de que se trata, deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre ellos. Tales factores comprenden, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así como el que compitan entre sí o sean complementarios [sentencia Canon, citada en el apartado 29 *supra*, apartado 23, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, apartado 31].
- 83 Por lo que respecta a la naturaleza de los productos de que se trata, procede señalar que éstos pertenecen a la misma categoría y contienen, de forma similar, sustancias químicas que se aplican a las superficies metálicas. Además, debe admitirse que las actividades de pulido y de limpieza, si bien no son, ciertamente, idénticas, son cuando menos similares en la medida en que ambas están comprendidas en la actividad más amplia de mantenimiento. Por lo tanto, debe considerarse que los productos de que se trata tienen una función similar.

- 84 No obstante, por una parte, debe observarse asimismo, de forma general, que la descripción de los productos de la clase 3 contemplados en la solicitud de marca comunitaria, a saber, «preparaciones para la limpieza de los tubos de desagüe para la industria de transformación de metales, excepto sustancias auxiliares para textiles y sustancias auxiliares», abarca un subcategoría más restringida y específica que la designada por los «productos para pulir metales» a que hace referencia la marca anterior.
- 85 Por otra parte, como subraya la OAMI, no puede negarse que los productos tienen finalidades y modos de empleo distintos. Mientras que los productos contemplados por la marca anterior están destinados en principio a dar brillo a los objetos metálicos mediante frotamiento y tienen por lo tanto una finalidad parcialmente estética, los productos contemplados en la solicitud de registro están destinados esencialmente a limpiar y a desatascar, mediante vertido y posterior disolución de los depósitos metálicos, las tuberías de evacuación de los residuos de la industria de transformación de metales, lo que atestigua su finalidad práctica.
- 86 Así pues, a la vista de lo anterior, procede señalar, en este punto, que los productos de que se trata son parcialmente similares.

— Sobre la comparación de los signos controvertidos

- 87 Basta declarar al respecto que, según ha quedado acreditado, los signos en conflicto presentan un alto grado de similitud. La Sala de Recurso, por su parte, admitió que existía una gran similitud visual entre los signos y que, desde el punto de vista fonético y conceptual, eran idénticos. Además, hay que subrayar que, habida cuenta de que los signos controvertidos son ambos puramente denominativos, no existe ningún elemento, aparte de su insignificante diferencia ortográfica, que pueda diferenciarlos.

— Sobre el riesgo de confusión entre las marcas de que se trata

- 88 La demandante sostiene que el riesgo de confusión entre las marcas de que se trata se acentúa por el hecho de que la marca nacional anterior ALADDIN posee un fuerte carácter distintivo derivado de que hace referencia a un término imaginario que no describe en absoluto el tipo de productos que contempla y que ha sido ampliamente utilizado en España desde 1912. Según ella, el fuerte carácter distintivo de la marca anterior fue, además, reconocido por la Sala de Recurso en la resolución impugnada.
- 89 Ahora bien, para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si tiene un elevado carácter distintivo, debe apreciarse globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 49).
- 90 Al llevar a cabo esta apreciación, procede tomar en consideración las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que carezca o no de elementos descriptivos de los productos o servicios para los que ha sido registrada, y la notoriedad de la que goza, en particular, la cuota de mercado que posee, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la cuantía de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria u otras asociaciones profesionales [sentencias Canon, citada en el apartado 29 *supra*, apartado 18, Windsurfing Chiemsee, citada en el apartado 89 *supra*, apartado 51, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 29 *supra*, apartado 23; 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, apartado 34].

91 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia observa, en primer lugar, que la demandante se conforma con afirmar que la marca anterior ha sido ampliamente utilizada en España desde 1912, sin aportar prueba alguna de los distintos elementos que acaban de citarse y que pretenden demostrar la notoriedad de dicha marca. De ello se sigue que no puede considerarse que ésta tenga un fuerte carácter distintivo partiendo de esta base.

92 Por lo que se refiere, en segundo lugar, a las cualidades intrínsecas de la marca anterior, procede señalar, por una parte, que, como pone de relieve la demandante, el signo denominativo ALADDIN carece de elementos descriptivos de los productos para los que fue registrado y, por otra, que dicho signo posee un fuerte potencial evocador que puede constituir una cualidad intrínseca de la marca. En efecto, Aladino es públicamente conocido como el héroe de un cuento de *Las mil y una noches* descubridor de una lámpara de aceite metálica que, al frotarla, hacía aparecer un genio que satisfacía los deseos de su poseedor. Así pues, el término Aladdin evoca a la vez una de las posibles utilizaciones de los productos contemplados por la marca anterior y su supuesto carácter milagroso. Por consiguiente, procede considerar que la marca anterior goza de una gran aptitud para identificar los productos para los que fue registrada, a saber, productos para pulir metales, por su procedencia de una empresa determinada y, por lo tanto, para distinguirlos de los de otras empresas. En la resolución impugnada, la Sala de Recurso admitió además el argumento de la demandante según el cual la marca anterior posee un fuerte carácter distintivo, extremo que tampoco discute la OAMI en el marco del presente recurso.

93 Pues bien, debe recordarse que, según la jurisprudencia, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 24), las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (sentencia Canon, citada en el apartado 29 *supra*, apartado 18).

94 Además, la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular,

entre la similitud de las marcas y la de los productos o servicios designados. Así, un escaso grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. La interdependencia entre dichos factores encuentra su expresión en el séptimo considerando del Reglamento n° 40/94, según el cual procede interpretar el concepto de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación, por su parte, depende en particular del conocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (sentencias Canon, citada en el apartado 20 *supra*, apartado 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 29 *supra*, apartado 19, y Fifties, citada en el apartado 82 *supra*, apartado 27).

95 Así pues, a los efectos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, puede existir riesgo de confusión, pese al escaso grado de similitud entre los productos o servicios designados, cuando la similitud entre las marcas es grande y el carácter distintivo de la marca anterior es fuerte (véase, en ese sentido, la sentencia Canon, citada en el apartado 29 *supra*, apartado 19).

96 En el caso de autos, debe ciertamente admitirse que los productos de que se trata son parcialmente similares y que el público relevante, integrado por profesionales especializados en el ámbito de los productos contemplados en la solicitud de marca comunitaria, puede prestar un elevado grado de atención al optar por tales productos [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 9 de abril de 2003, Durferri/OAMI — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Rec. p. II-1589, apartados 37, 40 y 52, y de 30 de junio de 2004, M+M/OAMI — Mediametrie (M+M EURÓDATA), T-317/01, Rec. p. I-1817, apartados 51 y 52].

97 No obstante, procede observar, por otra parte, que, amén de su carácter parcialmente similar, puesto de relieve en el apartado anterior, los productos de que se trata presentan, en general, una relación con la actividad de mantenimiento y el metal, relación que se ve reforzada además por el hecho de que las marcas de que

se trata son conceptualmente idénticas, extremo que la OAMI no ha rebatido, y pueden parecer ellas mismas vinculadas a los productos a que se refieren por cuanto evocan un personaje de cuento asociado a una lámpara de aceite metálica.

98 En tales circunstancias, no puede excluirse que el público relevante perciba los productos de que se trata como pertenecientes a una misma gama de productos de mantenimiento que están relacionados con el metal. Suponiendo que dicho público, integrado ciertamente por profesionales, sea consciente de las diferencias entre las formas de fabricación de tales productos, no sacará necesariamente la conclusión de que dichas diferencias impiden que una misma empresa fabrique o comercialice ambos tipos de productos a la vez. Así pues, el público relevante tendrá la impresión de que los productos controvertidos pueden tener el mismo origen comercial [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 4 de noviembre de 2003, Díaz/OAMI — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Rec. p. II-4835, apartado 33].

99 De ello se desprende que los productos de que se trata pueden resultar, para el público relevante, semejantes, en la medida en que pertenecen a una misma familia de productos y ser así percibidos como elementos de una gama general de productos que puede tener un origen comercial común.

100 Así pues, el Tribunal de Primera Instancia considera que la circunstancia de que el público relevante esté integrado por profesionales especializados de la industria del tratamiento de metales no basta, habida cuenta de la similar naturaleza de los productos de que se trata, del grado muy elevado de similitud de los signos en conflicto y del fuerte carácter distintivo de la marca anterior; para excluir que dicho público pueda creer que tales productos proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

- 101 De ello se sigue que existe un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. Por lo tanto, el segundo motivo de la demandante, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, debe también estimarse.
- 102 Se desprende de todo lo anterior que procede estimar el recurso y anular la resolución impugnada.

Costas

- 103 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. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la OAMI, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la demandante.
- 104 No obstante, por lo que respecta a la cuestión de las costas recuperables, procede recordar que, a tenor del artículo 136, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento «los gastos indispensables en que hubieran incurrido las partes con motivo del procedimiento ante la Sala de Recurso, así como los gastos incurridos a efectos de la presentación, mencionada en el párrafo segundo del apartado 4 del artículo 131, de las traducciones de las memorias o escritos a la lengua de procedimiento, se considerarán costas recuperables». Ahora bien, los gastos efectuados a efectos del procedimiento de oposición no constituyen gastos en que hayan incurrido las partes con motivo del procedimiento ante la Sala de Recurso. En consecuencia, deben desestimarse las pretensiones de la demandante de que la OAMI se haga cargo de los gastos contraídos por aquélla a efectos del procedimiento de oposición.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

- 1) **Anular la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 31 de enero de 2003.**

- 2) **Condenar en costas a la OAMI.**

Legal

Tiili

Vadapalas

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de julio de 2005.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

H. Legal