

Asunto T-22/04

Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH

contra

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

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca
denominativa comunitaria Westlife — Marca nacional anterior West —
Riesgo de confusión — Similitud entre los signos»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 4 de mayo de
2005 II - 1562

Sumario de la sentencia

- 1. Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez comunitario — Posición procesal de la Oficina — Facultad para modificar los términos del litigio ante el Tribunal de Primera Instancia — Inexistencia — Facultad de la Oficina para apoyar las pretensiones de alguna de las otras partes y para alegar argumentos en apoyo de los motivos invocados por dicha parte
(Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, art. 133, ap. 2)*

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 — Similitud entre las marcas de que se trata — Solicitud de una marca denominativa que consta de dos términos, uno de los cuales es idéntico a una marca denominativa anterior*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]
3. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marcas denominativas Westlife y West*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

1. En un procedimiento relativo a un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) que se haya pronunciado en el marco de un procedimiento de oposición, la Oficina no tiene facultad para modificar, en virtud de la posición que adopte ante el Tribunal de Primera Instancia, los términos del litigio, tal como resultan de las pretensiones y alegaciones respectivas del solicitante del registro y de quien formula oposición. No obstante, la Oficina de Armonización del Mercado Interior no está obligada a solicitar que se desestime todo recurso interpuesto contra cualquier resolución de alguna de las Salas de Recurso. En efecto, aunque la Oficina no posea la legitimación activa requerida para interponer un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso, tampoco está obligada, por otra parte, a defender sistemáticamente todas las resoluciones de las Salas de Recurso que se impugnen o a solicitar necesariamente que se desestimen todos los

recursos interpuestos contra tales resoluciones.

Por consiguiente, la Oficina está legitimada para, sin modificar los términos del litigio, solicitar que se estimen las pretensiones de alguna de las otras partes, según su libre elección, así como para alegar argumentos en apoyo de los motivos invocados por dicha parte. En cambio, no puede formular pretensiones de anulación autónomas ni presentar motivos de anulación que no hayan invocado las demás partes.

(véanse los apartados 16 a 18)

2. Las marcas denominativas deben, a primera vista, considerarse normalmente como similares, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, cuando uno de los dos únicos términos que forman la marca solicitada es idéntico, en sus aspectos gráfico y fonético, al único término de la marca anterior, y cuando estos términos, considerados globalmente o aislados, no poseen, a nivel conceptual, ningún significado para el público considerado.

(véase el apartado 37)

3. Existe, para los consumidores medios alemanes, un riesgo de confusión entre el signo denominativo Westlife, cuyo registro como marca comunitaria se solicitó para productos y servicios correspondientes a las clases 9, 16, 25 y 41, en el sentido del Arreglo de Niza, y la

marca denominativa West, registrada anteriormente en Alemania para productos y servicios idénticos o similares correspondientes a las mismas clases, en la medida en que, por una parte, la única diferencia visual entre las dos marcas denominativas en conflicto radica en el hecho de que una de ellas contiene un elemento suplementario yuxtapuesto al primero y las dos marcas son en cierta medida similares en el aspecto fonético y, en particular, en el aspecto conceptual, y en que, por otra parte, la existencia de la marca anterior West puede haber creado en el público pertinente una asociación entre dicho término y los productos comercializados por su propietario, de manera que se corre el riesgo de que toda nueva marca formada por dicho término, combinado con algún otro, sea percibida como una variante de la marca anterior.

(véanse los apartados 39, 42 y 43)