

Asunto T-292/01

Phillips-Van Heusen Corp.

contra

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

«Marca comunitaria — Reglamentos (CE) n° 40/94 y n° 2868/95 —
Oposición — Riesgo de confusión — Modificación de una resolución de la Sala
de Recurso — Solicitud de marca comunitaria denominativa BASS —
Marca denominativa anterior PASH»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 14 de octubre
de 2003 II-4338

Sumario de la sentencia

1. *Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso contra una resolución de la División de Oposición — Resolución de la Sala de Recurso ultra petitum — Ilegalidad*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, arts. 43, ap. 5, 62, ap. 1, y 74, ap. 1]

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 — Similitud entre las marcas controvertidas — Aptitud de las diferencias semánticas para neutralizar las similitudes visuales o fonéticas — Requisitos*
[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 «BASS» y «PASH»*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]
4. *Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso contra una resolución de la División de Oposición — Efecto suspensivo — Efecto de la resolución impugnada tras la desestimación definitiva de la Sala de Recurso — Equiparación a esta desestimación de una resolución del Tribunal de Primera Instancia pronunciada en virtud de su facultad de modificación*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, arts. 57, ap. 1, 59 y 63, ap. 3]

1. En un recurso interpuesto contra una resolución de la División de Oposición de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), la Sala de Recurso de la Oficina no puede pronunciarse sobre cuestiones no comprendidas en el objeto de la oposición, siendo tal resolución *ultra petita* ilegal.

marca dentro de los límites de las pretensiones que formula el oponente en la oposición dirigida contra el registro de esa marca.

(véanse los apartados 23 y 24)

En efecto, como resulta del artículo 43, apartado 5, primera frase, en relación con el artículo 62, apartado 1, primera frase, y el artículo 74, apartado 1, *in fine*, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, la Sala de Recurso sólo puede denegar la solicitud de

2. Cuando se aprecia un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, las diferencias conceptuales que distinguen a las marcas controvertidas pueden neutralizar, en gran medida, las similitudes visuales y fonéticas entre dos marcas denominativas. Tal neutra-

lización exige que, desde el punto de vista del público pertinente, al menos una de esas marcas tenga un significado claro y determinado, de forma que ese público pueda captarlo inmediatamente.

A este respecto, el hecho de que un signo denominativo no designe ninguna característica de los productos para los que se ha efectuado o solicitado el registro de las marcas controvertidas, no impide que el público pertinente capte inmediatamente el significado de tal signo denominativo. Para que pueda tener lugar dicha neutralización no es necesario, por otra parte, que el otro signo tenga igualmente, desde el punto de vista del público pertinente, un significado claro y determinado.

(véase el apartado 54)

3. No existe, para el público alemán, riesgo de confusión entre el signo denominativo «BASS», cuyo registro como marca comunitaria se solicita para «vestidos» comprendidos en la clase 25 con arreglo al Acuerdo de Niza, y la marca denominativa «PASH», registrada anteriormente en Alemania para designar, entre otras cosas, vestidos, también de cuero, cinturones para vestidos y sombrerería comprendidos en la misma clase, en la medida en que el grado de similitud entre las marcas no es lo suficientemente elevado como para estimar que el público pueda creer que los produc-

tos de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente y que, habida cuenta de las diferencias entre las marcas, no desvirtúa esta apreciación el hecho de que los productos contemplados en la marca solicitada sean idénticos a algunos de los productos designados por la marca anterior.

(véanse los apartados 56 y 57)

4. Con arreglo al artículo 57, apartado 1, segunda frase, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, en virtud del cual el recurso interpuesto ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) tiene efecto suspensivo, una resolución que puede ser objeto de tal recurso, como la de la División de Oposición, se hace efectiva si, dentro del plazo previsto en el artículo 59, primera frase, del Reglamento n° 40/94, no se ha interpuesto ningún recurso ante la Oficina o si tal recurso ha sido desestimado mediante una resolución definitiva de la Sala de Recurso. A este respecto, una resolución del Tribunal de Primera Instancia, mediante la cual, en virtud de su facultad de modificación, se desestima el recurso interpuesto ante la Oficina, debe equipararse a una resolución de la Sala de Recurso en tal sentido.

(véase el apartado 60)