

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)  
de 23 de noviembre de 2005\*

En el asunto T-396/04,

**Soffass SpA**, con domicilio social en Porcari (Italia), representada por los Sres. V. Bilardo y C. Bacchini, abogados,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**, representada por la Sra. M. Capostagno, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es:

\* Lengua de procedimiento: italiano.

**Sodipan, SCA**, con domicilio social en Saint-Étienne-du-Rouvray (Francia), representada por el Sr. N. Boespflug, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 16 de julio de 2004 (asunto R 699/2003-1), relativa al procedimiento de oposición entre Soffass SpA y Sodipan SCA,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIAD E  
LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Primera),

integrado por el Sr. J.D. Cooke, Presidente, y las Sras. I. Labucka y V. Trstenjak, Jueces;

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

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 4 de octubre de 2004;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 21 de enero de 2005;

visto el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 9 de febrero de 2005;

vista la diligencia de ordenación del procedimiento de 24 de junio de 2005;

celebrada la vista el 13 de septiembre de 2005;

dicta la siguiente

## Sentencia

### Antecedentes del litigio

- 1 El 20 de septiembre de 1999, Soffass SpA 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 figurativo que se reproduce a continuación:

**NICKY**

- 3 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 16 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 corresponden a la descripción siguiente: «Artículos de papel y/o celulosa para uso doméstico e higiénico, como pañuelos, toallitas para la cara, toallas, servilletas, papel de cocina en rollos o en bobinas, papel higiénico».

- 4 Esta solicitud se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 29/2000, de 10 de abril de 2000.
- 5 El 10 de julio de 2000, Sodipan SCA, presentó oposición contra el registro de la marca solicitada sobre la base del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
- 6 La oposición se basaba en los registros nacionales anteriores siguientes:

- registro francés nº 1 400 192, en vigor desde el 6 de abril de 1967, para «papel, cartón y productos fabricados a partir de dichos materiales y no comprendidos en otras clases», incluidos en la clase 16, del signo gráfico que se reproduce a continuación:



The image shows a stylized logo for the word 'noky'. The letters are bold, lowercase, and in a sans-serif font. The 'n' and 'o' are connected, and the 'y' has a distinctive shape. The logo is centered on the page.

- registro francés nº 1 346 586, en vigor desde el 14 de marzo de 1986, para «productos fabricados a partir de papel para la higiene o para el hogar, como papel higiénico, pañuelos, papel de cocina, servilletas, manteles, manteles individuales, conjuntos de manteles individuales, platos y tazas de cartón y otros

productos de un sólo uso (o productos de usar y tirar)», comprendidos en la clase 16, del signo figurativo reproducido a continuación:



- 7 Mediante resolución de 24 de noviembre de 2003, la División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición. En esencia, consideró que no había similitud visual, fonética o conceptual entre los signos de que se trataba. A ese respecto, precisó que «los signos diferían en particular en la impresión de conjunto que producían, por todos los conceptos». Dado que, desde el punto de vista de la impresión global, los signos eran claramente diferentes, la División de Oposición concluyó que no era necesario proceder a una comparación de los productos. Por la misma razón, la División de Oposición no examinó las pruebas del uso de las marcas anteriores aportadas por la parte interviniente con arreglo al artículo 43 del Reglamento nº 40/94.
- 8 El 4 de diciembre de 2003, la parte interviniente interpuso recurso contra la resolución de la División de Oposición.
- 9 Mediante resolución de 16 de julio de 2004 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Primera de Recurso, considerando que las marcas en conflicto presentaban un alto grado de similitud, anuló la resolución de la División de Oposición y remitió el asunto de nuevo a ésta con objeto de que comparase los productos de que se trataba y examinase la prueba del uso de las marcas anteriores.

### **Pretensiones de las partes**

10 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la resolución impugnada.
- Condene en costas a la OAMI.

11 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

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

12 La parte interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.
- Declare que, habida cuenta del riesgo de confusión existente entre las marcas en conflicto, acentuado por la identidad de los productos de que se trata, la oposición presentada por la parte interviniente contra la solicitud de marca comunitaria es fundada.
- Condene en costas a la demandante.

## Fundamentos de Derecho

- 13 La demandante invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en cuanto la Sala de Recurso concluyó erróneamente la existencia de similitudes entre los signos en conflicto.

### *Alegaciones de las partes*

- 14 La demandante señala que, contrariamente a lo que expuso la Sala de Recurso, las marcas de que se trata no pueden confundirse, debido a sus evidentes diferencias fonéticas, visuales y conceptuales. La Sala de Recurso desnaturalizó el concepto de riesgo de confusión, tal como lo interpreta la jurisprudencia comunitaria (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22, y de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29).
- 15 Desde el punto de vista fonético, la demandante discute la apreciación de la Sala de Recurso según la cual la similitud entre las sílabas finales «ky» y «cky» prima sobre la diferencia fonética que resulta de las vocales «o» e «i». La demandante sostiene que esta diferencia evidente, acentuada aún más en francés por la pronunciación diferente de las sílabas «ni» y «no», debe prevalecer, porque el sonido de la primera parte de una palabra es precisamente el que permanece en la memoria del consumidor (resolución de la Sala Primera de Recurso de 19 de enero de 2001, Manfield/PENFIELD, R 120/2000-1, apartado 23).
- 16 En cuanto al aspecto visual, la demandante rebate la afirmación expuesta en la resolución impugnada según la cual las marcas en conflicto son similares porque se

caracterizan por las mismas letras iniciales y finales y porque consisten en dos denominaciones breves que se parecen a términos ingleses. Pone de relieve que las citadas marcas muestran diferencias notables. Su número de letras es diferente (cinco letras NICKY y cuatro NOKY). En la primera marca NOKY, las letras «n» e «y» están dispuestas según un eje oblicuo y convergente dirigido hacia lo alto. Además, la letra «o» de NOKY tiene la forma de un triángulo con los ángulos redondeados. Por otro lado, la barra vertical que forma la letra «k» de NOKY supera en altura muy claramente la extremidad superior de la barra oblicua de la misma letra. La segunda marca NOKY se caracteriza claramente por una imagen que representa un oso en cuyo pecho está imprimida la imagen de un corazón. Por añadidura, está formada por letras iniciales y finales más grandes que las demás letras. Por último, a diferencia de la marca solicitada, las dos marcas anteriores se componen de letras cuyas extremidades son redondeadas.

- 17 Desde el punto de vista conceptual, la demandante rechaza la afirmación de la Sala de Recurso según la cual no acreditó que el término «Nicky» se perciba en Francia como un diminutivo.
- 18 La demandante sostiene que es notorio y comúnmente admitido, sin que sea necesario probarlo, que el público francófono y el público comunitario en general perciben la palabra «Nicky» como diminutivo de nombres franceses, tales como Nicole, Nicolas, Nicolette, o como el equivalente de dichos nombres en una lengua extranjera. Menciona, a este respecto, al piloto Niki Lauda, una película de los años 70 titulada «Micky y Nicky» y un cómic cuyo título es «Nicky Larson». En cambio, la palabra «noký» es una palabra checa, que constituye el equivalente de la palabra italiana «gnocchi». La demandante expresa dudas, no obstante, sobre la comprensión de dicho significado por el público francófono. Dicha palabra puede evocar más bien para el público francófono NOKIA, signo distintivo bien conocido en el sector de la telefonía móvil.

- 19 La demandante alega que basta, para excluir todo riesgo de confusión, que el público francófono perciba inmediatamente el término «Nicky» como un diminutivo o una forma abreviada de nombres propios. Según la jurisprudencia, basta que una de las marcas controvertidas posea un significado claro y preciso para el público de referencia para que las similitudes visuales y fonéticas existentes entre las marcas se neutralicen en gran medida [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, apartado 54, y de 22 de junio de 2004, Ruiz-Picasso y otros/OAMI — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Rec. p. II-1739, apartados 55 y 56].
- 20 La OAMI sostiene que la Sala de Recurso comparó correctamente la solicitud de marca comunitaria y las marcas anteriores, señalando que las analogías observables conducen a un alto grado de similitud.
- 21 Refiriéndose al análisis detallado realizado por la demandante sobre las características de los signos en cuestión (véase el apartado 16 anterior), la OAMI señala que se trata de elementos netamente marginales en la percepción global de dichos signos. En efecto, a pesar de la presencia de la imagen estilizada de un oso en la segunda marca anterior, la palabra «noky» constituye irrefutablemente el elemento dominante de las dos marcas francesas.
- 22 En particular, en lo que respecta al análisis conceptual de las marcas de que se trata, la OAMI afirma que las pruebas aportadas por la demandante en apoyo de la afirmación relativa a un significado seguro y cierto de NICKY, el de diminutivo de un nombre propio, no pueden sostener eficazmente tal argumentación. Las sentencias BASS y PICARO, apartado 19 *supra*, no pueden aplicarse en el caso de autos en el que no existe un significado «claro y determinado» de uno de los signos en conflicto que pueda excluir toda posible asociación entre ellos. Por añadidura, la OAMI, conforme al artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, alega la inadmisibilidad de todo nuevo motivo presentado por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, pudiendo definirse como tales los documentos 13 a 21 anexos al escrito de demanda. Se trata

de documentos totalmente nuevos que, por ello, no pueden admitirse en esta fase del procedimiento [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de julio de 2003, Alejandro/OAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 67].

23 La parte interviniente sostiene que, dado el carácter manifiesto de las similitudes entre los signos en cuestión, la resolución de la División de Oposición fue anulada fundadamente.

24 Alega, en particular, que, conceptualmente, el consumidor francés no percibirá que la marca NICKY, utilizada para productos como artículos de papel, pañuelos y servilletas, evoque un nombre de persona, dado que nada le incitará a establecer una relación entre dichos productos y una persona llamada «Nicky», y mucho menos cuando el uso de tal diminutivo es extremadamente raro.

### *Apreciación del Tribunal de Primera Instancia*

25 El artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 dispone que, 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.

- 26 De dicha disposición 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 (sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de octubre de 2004, Vedral/OAMI, C-106/03 P, Rec. p. I-9573, apartado 51).
- 27 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.
- 28 Debe añadirse que, 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.
- 29 Con arreglo a esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público relevante de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o los 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].
- 30 A la vista de dicha interdependencia, un grado de similitud aún escaso entre las marcas puede compensarse por un elevado grado de similitud entre los productos o

servicios designados, y a la inversa (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia Canon, apartado 14 *supra*, apartado 17, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 19).

- 31 Por ello, si existe una similitud, aún escasa, entre dos signos, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores pertinentes.
- 32 Sobre este particular, se deduce de reiterada jurisprudencia que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos en pugna, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (véase la sentencia BASS, apartado 19 *supra*, apartado 47, y la jurisprudencia citada).
- 33 En el caso de autos, no se discute que el público de referencia a efectos de tal apreciación es el público francés.
- 34 En cuanto al aspecto visual, procede considerar que hay cierta similitud entre los signos de que se trata. Tres de las cuatro letras del signo NOKY se encuentran en el mismo lugar en NICKY. Los signos tienen en común la letra inicial «n» y la terminación «ky». Dado que esta terminación no es usual en francés, puede considerarse como el elemento dominante de los dos signos que llama la atención del consumidor francés.

- 35 Desde el punto de vista fonético, existe igualmente una similitud entre los signos de que se trata, en cuanto la última sílaba «ky», idéntica en los signos en conflicto, llama la atención del consumidor francés. Por consiguiente, las primeras sílabas de los citados signos, que son por su parte diferentes, tienen menor impacto fonético.
- 36 Sobre este particular, procede recordar que, según la jurisprudencia, el grado de similitud fonética entre dos marcas tiene una importancia reducida en el caso de productos comercializados de tal manera que, habitualmente, al efectuar la compra, el público pertinente percibe la marca que los designa de forma visual (sentencia BASS, apartado 19 *supra*, apartado 55).
- 37 Del mismo modo, conceptualmente es posible, como señala la demandante (véanse los apartados 18 y 19 anteriores), que el consumidor francés pueda percibir la palabra «Nicky» como un diminutivo de los nombres Nicolas o Nicole. Ahora bien, la importancia de dicho argumento está, en parte, influenciada por la naturaleza de los productos de que se trata y de las condiciones en la que se comercializan. En consecuencia, la apreciación de dicho argumento no debe aislarse de otros factores que puedan ser pertinentes.
- 38 Procede considerar que las similitudes entre los signos identificados en los apartados 34 y 35 anteriores son tales que la Sala de Recurso concluyó fundadamente que debía realizarse una comparación de los productos con el fin de apreciar globalmente el riesgo de confusión en el presente supuesto. Es el caso, en particular, de los signos que tienen similitudes, aun escasas, que pueden atenuarse en el marco de una apreciación global por otros elementos, como la naturaleza de los productos y las condiciones en las que se comercializan.

39 En efecto, 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 (véase el apartado 29 anterior).

40 De todo lo anterior resulta que procede desestimar el motivo único basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

41 En cuanto a los documentos 13 a 21 adjuntos al escrito de demanda (véase apartado 22 anterior), no pueden tomarse en consideración, ya que el objeto del recurso ante el Tribunal de Primera Instancia es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI en el sentido del artículo 63 del Reglamento n° 40/94. En efecto, la función del Tribunal de Primera Instancia no es reexaminar los elementos de hecho a la luz de pruebas presentadas por primera vez ante él. Además, admitir tales pruebas sería contrario al artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, según el cual los escritos de las partes no podrán modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso. En consecuencia, procede excluir las pruebas, sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria (sentencia BUDMEN, apartado 22 *supra*, apartado 67).

42 A la vista de todo lo anterior, debe desestimarse la pretensión de anulación de la demandante.

- 43 En lo que se refiere a la petición de la parte interviniente dirigida a que se estime que la oposición presentada contra la solicitud de marca comunitaria es fundada, debe indicarse que de la lectura conjunta de los apartados 2 y 3 del artículo 63 del Reglamento n° 60/94 se desprende que la modificación de una resolución de las Salas de Recurso sólo es posible si la resolución adolece de ilegalidad de fondo o de forma [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002; eCopy/OAMI (ECOPY), T-247/01, Rec. p. II-5301, apartado 46]. Basta señalar, a este respecto, que la resolución impugnada adolece de tal ilegalidad que procede hacer una apreciación global del riesgo de confusión en el presente caso, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes.
- 44 Por tanto, procede desestimar la solicitud de modificación de la parte interviniente.

### Costas

- 45 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. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla al pago de las costas, de conformidad con lo solicitado por la OAMI y la interviniente.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
  
- 2) **Condenar en costas a la demandante.**

Cooke

Labucka

Trstenjak

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 23 de noviembre de 2005.

El Secretario

El Presidente

E. Coulon

J.D. Cooke