

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 3 de julio de 2003 *

En el asunto T-129/01,

José Alejandro, S.L., con domicilio social en Alicante, representada por el Sr.
I. Temiño Ceniceros, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada por los Sres. F. López de Rego y J.F. Crespo Carrillo, en
calidad de agentes,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: español.

con la intervención ante el Tribunal de Primera Instancia de:

Anheuser-Busch Inc., con domicilio social en Saint Louis, Missouri (Estados Unidos), representada por la Sra. V. von Bomhard, abogada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 20 de marzo de 2001 (asunto R 230/2000-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Anheuser-Busch Inc. y José Alejandro, S.L.,

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

integrado por el Sr. N.J. Forwood, Presidente, y los Sres. J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces;

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

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 22 de enero de 2003;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 7 de mayo de 1996, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»), 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 consiste en el signo denominativo «BUDMEN».
- 3 Los productos para los que se solicitó el registro se hallan comprendidos en las clases 10, 16 y 25 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, para cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:

— Clase 10: «Calzado ortopédico».

- Clase 16: «Artículos de papelería; materias plásticas para el embalaje (no comprendidas en otras clases) y material de embalaje de papel y cartón».

 - Clase 25: «Vestidos, calzados, sombrerería».
- 4 La citada solicitud se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* n° 14/98, de 2 de marzo de 1998.
- 5 El 1 de junio de 1998, la parte coadyuvante formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento n° 40/94. La oposición se dirige contra el registro de la marca solicitada y contempla todos los productos referidos en la solicitud de marca. El motivo invocado en apoyo de la oposición era el riesgo de confusión, previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. La oposición se basa en la existencia de marcas nacionales anteriores, registradas en Dinamarca (n° 6703.1993) para designar todos los productos de las clases 16 y 25; en Irlanda, por una parte, para libros, material de imprenta y papelería, instrumentos de escritura, calendarios, tarjetas de felicitación, cantoneras, carteras y encuadernadores, material de oficina (excepto mobiliario), etiquetas, pegatinas, pósters, cartas, manteles y servilletas de papel, filtros de papel y pañuelos, fotografías, postales, álbumes, papel de envoltorio y calcomanías, todo ello incluido en la clase 16 (n° 151535), y, por otra parte, para vestidos, calzados, sombrerería, sudaderas, camisetas, gorras y calcetines de la clase 25 (n° 151537), y en el Reino Unido, por un lado, para libros, material de imprenta y papelería, instrumentos de escritura, calendarios, tarjetas de felicitación, cantoneras, carteras y encuadernadores, material de oficina (excepto mobiliario), etiquetas, pegatinas, pósters, cartas, manteles y servilletas de papel, filtros de papel y pañuelos, fotografías, postales, álbumes, papel de envoltorio y calcomanías (excepto adhesivos, sustancias adhesivas y materiales adhesivos y productos de la misma descripción que los adhesivos, sustancias adhesivas y materiales adhesivos), todo ello incluido en la clase 16 (n° 1458297), y, por otro lado, para sudaderas, camisetas, cazadoras, ponchos, viseras, sweaters, chaquetas, trajes y

chalecos, pantalones cortos, chándales, camisones, batas, ropa interior, bufandas, albornoces, gorras, trajes de esquí, leotardos, anoraks, pantalones, faldas, blusas, vaqueros, corbatas, calcetines, cinturones, guantes, vestidos, calcetería, chanclas de playa, botas, zapatos, zapatillas y sandalias, todo incluido en la clase 25 (n° 1458299). Tales marcas consisten en el signo denominativo «BUD».

- 6 Mediante resolución de 17 de diciembre de 1999, la División de Oposición de la Oficina estimó parcialmente la oposición y, en consecuencia, denegó el registro de la marca solicitada para los productos «vestidos, calzados, sombrerería» correspondientes a la clase 25, por existir identidad entre el signo «BUD» de la marca anterior danesa n° 6703.1993 y la primera sílaba del signo BUDMEN de la marca solicitada, así como entre los productos de la clase 25 que ambas designan, identidad que puede crear confusión en el público danés.
- 7 El 21 de febrero de 2000, la demandante interpuso un recurso ante la Oficina, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94, contra la resolución de la División de Oposición.
- 8 Dicho recurso fue desestimado mediante resolución de 20 de marzo de 2001 de la Sala Primera de Recurso (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 27 de marzo de 2001.
- 9 La Sala de Recurso consideró que la resolución de la División de Oposición estaba fundada por existir riesgo de confusión del público debido a la identidad de los productos designados por la marca solicitada y por las marcas anteriores registradas en Dinamarca (n° 6703.1993), en Irlanda (n° 151537) y en el Reino

Unido (n° 1458299) (en lo sucesivo, «marcas anteriores»), así como a la semejanza visual, fonética y conceptual entre los signos en conflicto «BUD» y BUDMEN (puntos 15 y 19 a 21 de la resolución impugnada).

Procedimiento y pretensiones de las partes

- 10 Mediante demanda redactada en lengua española y presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 11 de junio de 2001, la demandante interpuso el presente recurso.
- 11 Mediante comunicación de 3 de septiembre de 2001, la parte coadyuvante se opuso, con arreglo al artículo 131, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, a que el español fuera la lengua de procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y solicitó que se adoptase el inglés. En este contexto, invocó que dicho idioma, en cuanto segunda lengua de la solicitud de marca conforme al artículo 115, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, había sido lengua de procedimiento ante la División de Oposición y la Sala de Recurso.
- 12 En virtud del artículo 131, apartado 2, párrafo tercero, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia adoptó el español como lengua de procedimiento, habida cuenta de que la demandante había presentado la solicitud de marca controvertida en dicha lengua, conforme al artículo 115, apartado 1, del Reglamento n° 40/94.
- 13 La Oficina y la parte coadyuvante presentaron sendos escritos de contestación el 21 de diciembre de 2001 y el 2 de enero de 2002, respectivamente. La demandante presentó un escrito de réplica el 8 de abril de 2002. La Oficina presentó un escrito de dúplica el 25 de junio de 2002.

- 14 En concepto de diligencias de ordenación del procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia instó a la demandante a precisar el sentido de sus pretensiones durante la vista.

- 15 La vista se celebró el 22 de enero de 2003. La parte coadyuvante no participó en dicha vista, habiendo informado su representante al Tribunal de Primera Instancia de la imposibilidad de personarse en aquélla por motivos ajenos a su voluntad. El Tribunal de Primera Instancia no consideró necesario instar a la parte coadyuvante a presentar por escrito sus observaciones sobre la pregunta formulada a la demandante.

- 16 El Presidente de la Sala Segunda declaró terminada la fase oral el 26 de marzo de 2003.

- 17 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
 - Estime el recurso, modifique la resolución impugnada y acoja la solicitud de marca comunitaria para todos los productos de la clase 25.

 - Con carácter subsidiario, estime el recurso, modifique la resolución impugnada y acoja la solicitud de marca comunitaria en lo que se refiere al calzado.

 - Condene a cada parte a cargar con sus propias costas.

18 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

19 La parte coadyuvante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso y confirme la resolución impugnada;

— Condene a la demandante a cargar con todas las costas, incluidas las de la parte coadyuvante.

20 En la vista, la demandante precisó que con el término «modificar» pretende, en realidad, que se anule la resolución impugnada.

Sobre la admisibilidad de las pretensiones de la parte demandante

21 En la segunda parte de sus pretensiones primera y segunda, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que acoja la solicitud de marca comunitaria para todos los productos de la clase 25 y, con carácter subsidiario,

sólo por lo que respecta al calzado. En consecuencia, la demandante solicita que se dirija una orden conminatoria a la Oficina con el fin de que ésta registre la marca solicitada para los productos en cuestión.

- 22 A este respecto, procede recordar que, conforme al artículo 63, apartado 6, del Reglamento n° 40/94, la Oficina está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Juez comunitario. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir una orden conminatoria a la Oficina. A ésta incumbe, en efecto, extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia. Por tanto, ha de declararse la inadmisibilidad de las pretensiones por las que la demandante solicita que se acoja la solicitud de marca comunitaria para todos los productos de la clase 25 y, con carácter subsidiario, sólo por lo que respecta al calzado [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (Giroform), T-331/99, Rec. p. II-433, apartado 33, y de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 12].

Sobre la pretensión de anulación de la resolución impugnada

- 23 La demandante invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

Alegaciones de las partes

- 24 En lo que atañe a la comparación de los signos en conflicto, la demandante refuta la apreciación de la Sala de Recurso, recogida en el punto 19 de la resolución impugnada, según la cual existe una semejanza visual entre los signos «BUD» y BUDMEN, habida cuenta de que lo único que los diferencia es la sílaba «MEN»

que contiene la marca solicitada. A este respecto, la demandante sostiene que las diferencias visuales entre dichas marcas siguen siendo evidentes, puesto que los signos de que se trata no incorporan diseño alguno y sólo tienen una sílaba en común, proporcionando la última sílaba del signo de la marca solicitada una diferencia visual relevante.

- 25 En lo que se refiere a la comparación fonética de los signos en cuestión, la demandante alega que la segunda sílaba, «MEN», de la marca solicitada, que es de pronunciación imperativa, audible y clara en todas las lenguas de la Unión Europea, tiene un impacto relevante en la pronunciación del signo «BUDMEN» que permite superar la semejanza fonética entre las marcas de que se trata. Por otra parte, la pronunciación de la marca nacional anterior «BUD» es corta, concisa y dura, mientras que la de la marca solicitada BUDMEN es más larga.
- 26 Por último, por lo que respecta a la comparación conceptual de los signos, la demandante afirma que la palabra BUDMEN carece de significado en inglés y danés, que son las lenguas del público relevante, puesto que se trata de un término inventado, formado por una combinación caprichosa o de fantasía de dos sílabas, que otorga a la marca solicitada carácter distintivo.
- 27 Asimismo, la demandante alega que la Sala de Recurso consideró erróneamente, en el punto 21 de la resolución impugnada, que el consumidor medio puede ver la marca solicitada como una variante de las marcas nacionales anteriores por ser «BUD» la parte distintiva de las marcas en cuestión, lo que puede inducirlo a entender «MEN» como un indicador de su propósito. En efecto, según la demandante, para indicar que determinados productos de la clase 25 se destinan al público masculino, no es necesario ni suficiente emplear la palabra «MEN» junto al elemento distintivo de una marca. Por el contrario, las marcas que pretenden designar la finalidad de un producto de la clase 25 suelen componerse de un elemento distintivo seguido de la expresión «for men», «for women» o «for children». En su escrito de réplica, la demandante presenta varios documentos para demostrar que determinadas marcas conocidas de ropa para hombre no emplean signos que incluyan el término «MEN».

- 28 En lo que atañe a la comparación de los productos, la demandante no discute la afirmación de la Sala de Recurso, recogida en el punto 15 de la resolución impugnada, acerca de la identidad de los productos designados por las marcas nacionales anteriores, por un lado, y por la marca solicitada, por otro.
- 29 En cuanto a las condiciones de comercialización de los productos de que se trata, la demandante destaca que los productos de la clase 25 de la parte coadyuvante se distribuyen a modo de material promocional o publicitario en relación con la marca de cerveza «BUD». Adjunta a la demanda varios documentos para corroborar dicha afirmación. Alega, además, que la parte coadyuvante no ha demostrado que utilice su marca para el calzado, que, por otra parte, constituye el principal interés de la demandante. En este sentido, la demandante adjunta a la demanda siete declaraciones de representantes de establecimientos mercantiles acerca de la inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas de que se trata y del carácter distintivo de la marca solicitada.
- 30 A mayor abundamiento, la demandante expone que el Tribunal de Justicia destacó en la sentencia de 14 de septiembre de 1982, *Keurkoop* (144/81, Rec. p. 2853), apartado 24, que se considera ilícito invocar el *ius prohibendi* que otorga una marca cuando no está en peligro el propósito principal de aquélla. La demandante alega en su escrito de réplica que dicho principio ha inspirado claramente el espíritu del Reglamento n° 40/94 y 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 puede deducirse implícitamente de las resoluciones de la Oficina.
- 31 Por último, la demandante invoca el registro de su marca española n° 1.984.896, BUDMEN. Según la demandante, la resolución de la Oficina española de patentes y marcas mediante la que se aceptó dicha marca, previa oposición de la parte coadyuvante en relación con la marca nacional anterior BUD, demuestra que la coexistencia en el mercado de las marcas en conflicto no provoca confusión en los consumidores. Además, el gran número de registros de marcas comunitarias, internacionales y nacionales correspondientes a la clase 25 que

incorporan el signo «BUD» (entre otras, las marcas BUDGIE y BUDDYZ, registradas en el Reino Unido, y la marca BUDDY, registrada en Dinamarca, que se refieren a productos de la clase 25) denota que la parte coadyuvante no goza ni de monopolio ni de exclusividad sobre el signo «BUD».

- 32 Con carácter preliminar, la Oficina precisa que se abstiene de intervenir en aquellos aspectos de la controversia que, por su naturaleza, quedan para la discusión entre la parte demandante y la parte coadyuvante, limitándose a hacerlo en aquellas cuestiones relativas a la aplicación de la normativa sobre la marca comunitaria que considera necesario clarificar.
- 33 En lo referente a la comparación de las marcas, la Oficina considera que los signos en conflicto son similares desde el punto de vista visual, fonético y conceptual. Por lo que atañe a este último aspecto, estima que el signo BUDMEN entraña el riesgo de que se separen los elementos «BUD» y «MEN». Según la Oficina, el segundo elemento es descriptivo y no tiene carácter distintivo en el sentido de que se refiere al propósito de los productos contemplados por la marca solicitada.
- 34 La Oficina llega a la conclusión de que la Sala de Recurso acertó al considerar, aplicando adecuadamente la normativa y la jurisprudencia comunitarias en la materia, que existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
- 35 A juicio de la parte coadyuvante, la División de Oposición y la Sala de Recurso consideraron justificadamente que existía riesgo de confusión entre las mencionadas marcas. En efecto, las marcas de que se trata son visual, fonética y conceptualmente similares. A este respecto, afirma que no sólo los consumidores anglófonos, sino también el público danés, percibirán el sufijo «MEN» de la marca solicitada BUDMEN como un elemento descriptivo que indica la naturaleza o fin (el público masculino) de los productos «vestidos, calzados, sombrerería» a que se refiere la marca solicitada. Así, alega que el sufijo «MEN»

es secundario respecto del elemento dominante «BUD», que se percibe como indicador del origen de los productos.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 36 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, ha de denegarse el registro de la marca solicitada «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; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior». Además, con arreglo al artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, se entiende por marcas anteriores las marcas registradas en un Estado miembro para las que se haya presentado la solicitud con anterioridad a la de la marca comunitaria.
- 37 Conforme a la jurisprudencia relativa a la interpretación del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, cuyo contenido normativo es, en esencia, idéntico al del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, 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 [sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17; 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 25].
- 38 Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión en el público debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de

noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22; Canon, antes citada, apartado 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 18, y de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartado 40; sentencia Fifties, antes citada, apartado 26).

39 Esta apreciación global implica cierta interdependencia entre los factores considerados y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias Canon, antes citada, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 19). La interdependencia entre estos factores se destaca en el séptimo considerando del Reglamento nº 40/94, según el cual procede interpretar el concepto de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación 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 los servicios designados.

40 Además, la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias SABEL, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25). A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de los productos considerados es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por otro lado, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. Procede igualmente tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schufabrik Meyer, antes citada, apartado 26).

41 En el caso de autos, habida cuenta de que las marcas anteriores están registradas en Dinamarca, en Irlanda y en el Reino Unido y de que los productos de que se trata (vestidos, calzados y sombrerería) son de consumo general, el público que

debe tomarse en consideración a la hora de apreciar el riesgo de confusión es el consumidor medio de los tres Estados miembros mencionados [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI — Educational Services (ELS), T-388/00, Rec. p. II-4301, apartado 48].

- 42 A la luz de las consideraciones que preceden, es necesario analizar la comparación efectuada por la Sala de Recurso entre, por una parte, los productos de que se trata y, por otra, los signos en conflicto.
- 43 La Sala de Recurso consideró que los productos contemplados por las marcas nacionales anteriores pertenecientes a la clase 25 son idénticos a los productos «vestidos, calzados, sombrerería» a que se refiere la solicitud de marca (punto 15 de la resolución impugnada). La demandante no rebate esta apreciación de la Sala de Recurso.
- 44 En consecuencia, es pacífico entre las partes que existe una identidad entre los productos a que se refieren las marcas en conflicto.
- 45 En lo que atañe a la comparación de los signos, se deduce de la jurisprudencia que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas objeto de litigio, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias SABEL, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25). Por tanto, procede comparar los signos en conflicto en el presente asunto en sus aspectos visual, fonético y conceptual.
- 46 La Sala de Recurso expuso acertadamente, en el punto 19 de la resolución impugnada, que ambos signos constituyen marcas denominativas y están escritos

en una fuente normal y en mayúsculas. Las marcas anteriores consisten en una sola sílaba de tres letras. La marca solicitada se compone de dos sílabas, de tres letras cada una.

- 47 Por lo que respecta a la comparación visual, procede señalar que la primera sílaba, «BUD», de la marca comunitaria solicitada corresponde a la única sílaba del signo que constituye las marcas anteriores y que la única diferencia radica en que la marca comunitaria solicitada incluye una segunda sílaba, «MEN». Tal como expuso acertadamente la parte coadyuvante, el sufijo «MEN» debe considerarse accesorio con respecto al elemento «BUD», puesto que ocupa un lugar secundario en el signo. Además, es necesario subrayar que el signo que constituye las marcas nacionales anteriores se encuentra incluido por completo en la marca solicitada.
- 48 En cuanto a la comparación fonética, la Sala de Recurso afirma que ambos signos comienzan por las mismas letras y se pronuncian de la misma forma, siendo la segunda sílaba de la marca comunitaria solicitada menos audible que la primera. Por consiguiente la Sala de Recurso llega a la conclusión de que las marcas son fonéticamente similares (punto 20 de la resolución impugnada).
- 49 Debe señalarse que el elemento «BUD», que es el único componente de las marcas nacionales anteriores, constituye también la primera sílaba de la marca solicitada, en la que recae el acento fonético, y ocupa, en consecuencia, un lugar predominante en relación con la segunda sílaba «MEN».
- 50 Habida cuenta de la identidad entre la sílaba dominante de la marca solicitada y las marcas nacionales anteriores, procede concluir que la Sala de Recurso estimó justificadamente que las marcas de que se trata son similares desde un punto de vista visual y fonético.

- 51 En lo que atañe a la comparación conceptual de las marcas en conflicto, ha de señalarse que, como han alegado acertadamente la Oficina y la parte coadyuvante, el elemento «MEN» consiste en la palabra inglesa «men» (hombres) y puede entenderse en este sentido en la zona anglófona de la Comunidad y en los Estados miembros, como Dinamarca, en que el conocimiento del inglés está ampliamente extendido. En estas circunstancias, es muy probable que el público relevante considere la marca «BUDMEN» como un signo derivado del signo «BUD».
- 52 A este respecto, procede observar que, dadas las diferencias que existen habitualmente entre las prendas de vestir para hombres y los mismos productos para mujeres, el hecho de informar de que los productos para el vestido se destinan a una clientela masculina representa una característica esencial de los productos controvertidos que tiene en cuenta el público al que van dirigidos [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Ellos/OAMI (ELLOS), T-219/00, Rec. p. II-753, apartado 34].
- 53 En consecuencia, el sufijo «MEN» de la marca solicitada puede tener para el público relevante connotaciones sugestivas o incluso descriptivas de que los productos «vestidos, calzados, sombrerería» designados por la marca se destinan a una clientela masculina. A este respecto, procede observar que, por lo general, el público no considerará que un elemento descriptivo que forme parte de una marca compleja es el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquélla.
- 54 De lo anterior se deriva que, desde un punto de vista conceptual, debe estimarse que la primera sílaba, «BUD», constituye el elemento dominante de la marca solicitada.
- 55 En la apreciación global del riesgo de confusión, procede tener en cuenta que el consumidor medio sólo guarda en la memoria una imagen imperfecta de la marca y confiere una importancia prioritaria al elemento predominante del signo que le permite, en una adquisición posterior, identificar la marca en cuestión. En

consecuencia, cuando el consumidor medio encuentre prendas con la marca «BUDMEN», el riesgo de que atribuya a tales productos el mismo origen comercial que tienen las prendas comercializadas con la marca anterior «BUD» es muy probable, cuando no manifiesto (véase, en este sentido la sentencia Fifties, antes citada, apartado 48).

- 56 Por lo que respecta a las condiciones de comercialización de los productos de que se trata, el argumento de la demandante de que las marcas nacionales anteriores se vinculan a la cerveza, mientras que la marca solicitada se refiere únicamente al calzado, carece de eficacia. En efecto, en el presente caso la parte coadyuvante no ha invocado el eventual renombre de sus marcas anteriores en relación con la cerveza, sin que tampoco haya demostrado que hayan adquirido reputación por lo que se refiere a los productos para los que fueron registradas y, en particular, la ropa. En estas circunstancias, como alegó acertadamente la parte coadyuvante, la referencia al uso actual de dichas marcas y a su posible asociación a la marca solicitada carece de pertinencia.
- 57 Sin embargo, procede analizar las condiciones objetivas en que tales marcas pueden enfrentarse en el mercado. A este respecto, debe destacarse que, en el sector del vestido, es frecuente que la misma marca presente distintas configuraciones según el tipo de productos que designe. También es habitual que una misma empresa utilice marcas derivadas (signos que se derivan de una marca principal y que comparten con ella un elemento dominante común), para distinguir sus diferentes líneas de producción (femenina, masculina, joven). En estas circunstancias, puede concebirse que el público relevante considere que la ropa designada con las marcas en conflicto pertenece, en efecto, a dos gamas de productos distintos, pero procedentes, no obstante, de la misma empresa (véase, en este sentido, la sentencia Fifties, antes citada, apartado 49). Por consiguiente, la Sala de Recurso afirmó acertadamente que el público podía pensar que los productos designados con la marca BUDMEN formaban parte de una nueva gama de productos y que el titular de la marca «BUD» o alguna empresa relacionada económicamente con él se encargaba de su comercialización (punto 22 de la resolución impugnada).

- 58 En consecuencia, habida cuenta de la naturaleza de los productos contemplados por las marcas en conflicto, las diferencias entre los signos no bastan para descartar que exista un riesgo de confusión en la percepción del público relevante.
- 59 Asimismo, la interdependencia entre los distintos factores que deben tenerse en cuenta en la apreciación global del riesgo de confusión confirma esta conclusión. Ha quedado acreditado que los productos designados con la marca solicitada y los contemplados por las marcas nacionales anteriores son idénticos. Esta identidad implica una reducción en el alcance de las eventuales diferencias entre los signos de que se trata. En efecto, como ha señalado el Tribunal de Justicia, puede existir riesgo de confusión, a pesar de la escasa semejanza entre las marcas, cuando la similitud entre los productos o servicios designados por éstas sea grande y la marca anterior tenga un fuerte carácter distintivo (sentencias Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 21, y ELS, antes citada, apartado 77).
- 60 Por otro lado, esta conclusión no se ve desvirtuada por los demás argumentos de la demandante.
- 61 En lo que atañe, en primer lugar, a los argumentos que la demandante basa en la falta de coincidencia entre la resolución impugnada y la práctica decisoria de la División de Oposición y de las Salas de Recurso de la Oficina, es necesario afirmar, ante todo, que la demandante no ha demostrado que existan situaciones comparables a la del caso de autos. A continuación, debe recordarse que la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso se aprecia únicamente a la luz del Reglamento n° 40/94, conforme a la interpretación que de él ha hecho el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2000, Messe München/OAMI (electronica), T-32/00, Rec. p. II-3829, apartado 47, y de 5 de diciembre de 2002, Sykes Entreprises/OAMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Rec. p. II-5179, apartado 31]. En consecuencia, el argumento basado en la eventual discrepancia entre la resolución impugnada y la práctica decisoria de la Oficina carece de eficacia.

- 62 En segundo lugar, por lo que respecta a la alegación de la demandante de que la Oficina española de patentes y marcas aceptó su marca española nº 1.984.896, «BUDMEN», pese a la oposición de la parte coadyuvante en relación con la marca anterior «BUD», con lo que se demuestra que la coexistencia en el mercado de las marcas en conflicto no provoca confusión en los consumidores, procede destacar que, como afirman la Oficina y la parte coadyuvante, las marcas anteriores en el presente caso se encuentran protegidas en el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca. En consecuencia, España no constituye el territorio relevante a la hora de analizar el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. Por tanto, el argumento basado en la coexistencia de las marcas en tal Estado miembro carece de pertinencia.
- 63 En tercer lugar, por lo que se refiere a las alegaciones que la demandante basa en la existencia de marcas comunitarias, internacionales y nacionales registradas para productos de la clase 25 que contienen el signo «BUD», lo que, a su juicio, demuestra que la parte coadyuvante no tiene ni el monopolio ni la exclusividad sobre dicho signo, basta con señalar, conforme a lo afirmado por la Oficina, que las mencionadas marcas no guardan relación alguna con el presente caso. Por consiguiente, tales alegaciones carecen de pertinencia para el análisis del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en el caso de autos.
- 64 En cuanto al argumento que la demandante basa en la sentencia *Keurkoop*, antes citada, según el cual se considera ilícito invocar el *ius prohibendi* que otorga una marca cuando no está en peligro el propósito principal de aquélla, ha de estimarse que tal argumento no es pertinente. En efecto, la facultad de oponerse al registro de una marca comunitaria basándose en una marca anterior para evitar el riesgo de confusión en el público, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, forma parte del objeto específico del Derecho de marcas tal como ha sido interpretado por la jurisprudencia comunitaria, es decir, del derecho del titular de la marca a oponerse a todo uso de la marca que pueda falsear la garantía de procedencia (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1996, *Bristol-Myers Squibb* y otros, asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93, Rec. p. I-3457, apartado 48, y de 23 de abril de 2002, *Boehringer Ingelheim* y otros, C-143/00, Rec. p. I-3759, apartados 12 y 13).

- 65 Habida cuenta de lo anterior, la Sala de Recurso consideró acertadamente que existía riesgo de confusión entre la solicitud de marca controvertida BUDMEN y las marcas nacionales anteriores.
- 66 El razonamiento que precede se aplica íntegramente a todos los productos a que hace referencia la marca solicitada, a saber, «vestidos, calzados, sombrerería». A este respecto, procede destacar que, dada la identidad entre los productos contemplados por las marcas en conflicto, el análisis del riesgo de confusión es idéntico para la totalidad de los productos a que se refiere la marca solicitada. De tal circunstancia se deriva que la Sala de Recurso consideró justificadamente que existía riesgo de confusión para todos los productos contemplados por la marca solicitada, incluido el «calzado», mencionado en la pretensión subsidiaria de la demandante.
- 67 En cuanto a los documentos adjuntos a la demanda y a la réplica de la parte demandante, así como al escrito de contestación de la parte coadyuvante, que no se presentaron ante la Sala de Recurso, 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 Oficina 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 presentadas por la demandante y por la parte coadyuvante por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria [véase, en este sentido, la sentencia de 12 de diciembre de 2002, eCopy/OAMI (ECOPY), T-247/01, Rec. p. II-5301, apartado 49].
- 68 De todo cuanto precede resulta que debe desestimarse el recurso.

Costas

- ⁶⁹ 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. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede condenarla a pagar las costas de la Oficina y de la parte coadyuvante, según lo solicitado por éstas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) Desestimar el recurso.

- 2) Condenar en costas a la demandante.

Forwood

Pirrung

Meij

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 3 de julio de 2003.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

N.J. Forwood

II - 2274