CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL SR. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER presentadas el 10 de noviembre de 2005 [1]

1. Este recurso de casación tiene por objeto la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) el 3 de marzo de 2004, [2] que desestimó la acción de anulación deducida contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «OAMI»), que a su vez había denegado la oposición de la sociedad Muelhens GmbH & Co. KG (en adelante, «Muelhens»), titular de la marca figurativa comunitaria «Sir» y recurrente en esta instancia, contra el signo denominativo «Zirh» para perfumes y cosméticos.

2. Se debate de nuevo la interpretación del riesgo de confusión regulado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria. [3] La pretensión casacional se sustenta en un único motivo, dividido en dos partes, relativas, respectivamente, a la apreciación de la existencia de dicho riesgo, teniendo en cuenta determinadas modalidades de comercialización de los productos que llevan las marcas en conflicto, y a la regla elaborada por el Tribunal de Primera Instancia en anteriores pronunciamientos, según la cual el predominio del elemento conceptual puede neutralizar las similitudes fonéticas.

3. Suscita interés asimismo una sentencia dictada el 6 de mayo de 2004 por el Landgericht Hamburg (Alemania), en calidad de tribunal de marcas comunitarias, en un pleito por violación de un derecho de propiedad industrial entre las indicadas empresas enfrentadas por esos mismos signos comerciales, que decidió en sentido afirmativo la demanda del titular de la marca «Sir» contra la propietaria del signo «Zirh», por considerar probado el riesgo de confusión entre ambas. Si bien no resulta imprescindible para juzgar sobre el fondo de este asunto, el hecho merece alguna reflexión en conexión con el sistema de marcas europeo.

1 — Lengua original: español.

2 — Sentencia Muelhens/OAMI (T-355/02, Rec. p II-791).

3 — Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, (DO 1994, L 11, p. 1), modificado por el Reglamento (CE) nº 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, en aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de la Ronda Uruguay (DO L 349, p. 83); y por el Reglamento (CE) nº 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004 (DO L 70, p. 1).

I. El Reglamento sobre la marca comunitaria

4. El aludido Reglamento nº 40/94 es la norma básica para dilucidar los problemas latentes en este asunto.

5. Así, a tenor de su artículo 4, pueden constituir una marca comunitaria «los signos que pueden ser objeto de una representación gráfica, en particular, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.»

6. El artículo 8 contiene los motivos de denegación relativos, entre los que el apartado 1, letra b), expresa lo siguiente:

«1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

a) [...]

b) 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.

[...]»

7. Aunque no influyen de manera directa en el fondo del asunto, conviene traer a colación los preceptos del Reglamento nº 40/94 referidos tanto a la norma aplicable en los casos de infracción de los derechos conferidos por estos títulos de propiedad industrial, como a los tribunales de marcas comunitarias.

8. En relación con el primero de esos aspectos, el artículo 14 reza así:

«1. Los efectos de la marca comunitaria se determinarán exclusivamente por las disposiciones del presente Reglamento. Por otra parte, las infracciones contra las marcas comunitarias se regirán por el derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales, con arreglo a las disposiciones del título X.

2. [...]

3. Las normas de procedimiento aplicables se determinarán con arreglo a las disposiciones del título X.»

9. A este respecto, el artículo 91, apartado 1, comprendido en la sección segunda, «Litigios en materia de violación y de validez de las marcas comunitarias», del título X, rubricado «Competencia y procedimiento en materia de acciones judiciales relativas a marcas comunitarias», compromete a los Estados miembros a designar en sus territorios un número limitado «de tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, en lo sucesivo denominados "tribunales de marcas comunitarias", encargados de desempeñar las funciones que les atribuya el presente Reglamento».

10. Con arreglo al artículo 92, ubicado también en el mismo título y en idéntica sección,

«Los tribunales de marcas comunitarias tendrán competencia exclusiva:

a) para cualquier acción por violación y -si la legislación nacional la admite- por intento de violación de una marca comunitaria;

b) para las acciones de comprobación de inexistencia de violación, si la legislación nacional las admite;

[...]»

II. Antecedentes del recurso de casación

A. *Los hechos del litigio en la instancia*

11. El 21 de septiembre de 1999 Zirh International Corp. solicitó el registro del signo denominativo «Zirh» como marca comunitaria en la OAMI, petición publicada el 3 de abril de 2000 en el *Boletín de marcas comunitarias* nº 27/2000.

12. Los productos y los servicios para los que se instaba la inscripción se insertan en las clases 3, 5 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.

13. El 24 de mayo de 2000, en virtud del artículo 42 del Reglamento nº 40/94, la empresa Muelhens formuló oposición res-

pecto a todos los productos y los servicios a los que se extendía la petición, para lo que se basó en una marca gráfica comunitaria anterior que ostenta el elemento verbal «Sir» para designar mercancías recogidas en la clase 3 del Arreglo de Niza, correspondiente a la descripción: «Perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, jabones».

14. El 2 de octubre de 2000 la sociedad Zirh precisó del siguiente modo los tipos de bienes y de servicios contenidos en su solicitud:

— «jabones; perfumería; aceites esenciales; cosméticos; lociones capilares; lociones para después del afeitado; polvos para bebés, para el cuerpo y para la cara; champúes para bebés y para el cabello; acondicionadores del cabello; bálsamos, cremas, gel y lociones para afeitar; bálsamo y brillo de labios; gel de baño y de ducha; cremas y lociones para la piel; desodorantes y antitranspirantes; exfoliadores faciales; preparaciones para peinar el cabello; aceites corporales; perfumes; cremas y lociones limpiadoras para la piel; hidratantes para la piel; jabones para la piel, desodorantes y de tocador; y preparaciones de protección solar y preparaciones de pantalla solar», integrados en la clase 3;

— «servicios de cuidados de higiene y de belleza; servicios de peluquería; servicios de salones de belleza; investigación y desarrollo en materia de cosméticos; investigación y desarrollo en materia de perfumes», reunidos en la clase 42.

15. No obstante, la sociedad Muelhens mantuvo su postura inicial.

16. En una resolución de 29 de junio de 2001, la División competente de la OAMI desestimó la oposición, esencialmente por considerar que las diferencias gráficas y conceptuales prevalecían sobre la similitud fonética de los signos, de forma que no había riesgo de confusión entre ambas marcas.

17. El 10 de julio de 2001 dicha compañía impugnó ante la OAMI la resolución de la División de Oposición, en virtud del artículo 59 del Reglamento nº 40/94.

18. El 1 de octubre de 2002 la Sala Segunda de Recurso de la OAMI lo desestimó y confirmó la decisión discutida, argumentando, en esencia, que, aunque los productos y los servicios de que se trata se comercialicen a través de los mismos canales de distribución o puntos de venta, las diferencias entre ambas marcas eran más importantes que las semejanzas fonéticas de los dos signos en algunas lenguas oficiales de la Unión Europea.

19. Contra esta resolución denegatoria Muelhens interpuso recurso de anulación en una demanda registrada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 4 de diciembre de 2002.

B. *La sentencia recurrida*

20. En el recurso se formulaba un único motivo, por la violación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. La demandante hacía hincapié en el parecido entre los signos «Sir» y «Zirh» al ser vocalizados, lo que, a su entender, los convertía en idénticos, máxime teniendo en cuenta que la venta de los perfumes y los cosméticos no se efectúa exclusivamente de manera que los consumidores perciban su aspecto.

21. Si bien admitía parcialmente la semejanza fonética de las marcas en litigio, la OAMI negaba que esta coincidencia provocara riesgo de confusión, atendiendo a las grandes divergencias conceptuales entre un signo con un claro sentido en inglés y otro de simple fantasía.

22. El Tribunal de Primera Instancia, tras recordar los criterios jurisprudenciales sobre el riesgo de confusión, [4] examinó si el grado de similitud entre las marcas en liza era lo suficientemente elevado para crear tal riesgo.

23. Las comparó desde los ángulos gráfico, fonético y conceptual, para apreciar que sólo resultaban equiparables respecto de su pronunciación en algunos países. [5]

24. A continuación, siguiendo la doctrina del Tribunal de Justicia a cuyo tenor el mero parecido fonético de las marcas puede ocasionar riesgo de confusión, [6] realizó una valoración global de todos los factores pertinentes del caso, fijándose en la impresión de conjunto de las marcas controvertidas y prestando una atención particular a sus elementos distintivos y dominantes.

25. Fruto de este examen fue la constatación de que la palabra «Sir» estaba dotada de un significado claro y determinado, que el público interesado captaba de forma inmediata, [7] a pesar de no designar ninguna característica de los productos. De esta circunstancia dedujo que los rasgos fonéticos quedaban eclipsados por los conceptuales y

4 — Apartados 34 a 42 de la sentencia impugnada.

5 — Apartados 44 a 47 de la misma sentencia.

6 — Sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartado 28.

7 — Desde luego, en los países eslavos los consumidores lo habrían detectado rápidamente, aunque no sin cierto asombro en el ámbito de la perfumería, pues esa palabra en sus respectivos idiomas, por ejemplo, «sýr» en checo, «ser» (más parecido a la pronunciación británica) en polaco, «syr» en eslovaco y «sir» en esloveno, designa «queso».

por las diferencias gráficas observadas, ya que la marca «Sir» también incluía una figura heráldica, [8] y aplicó la regla, que había desarrollado con anterioridad, [9] relativa a la neutralización de las semejanzas fonéticas por las divergencias conceptuales.

26. La sentencia recurrida atribuyó poca importancia al parecido entre las marcas en conflicto por considerar que la comercialización de las mercancías en cuestión se lleva a cabo, habitualmente, de manera que los consumidores perciben los signos con los ojos y no única, o preponderantemente, con el oído, en contra de lo que sostenía, sin aportar prueba alguna en apoyo de su tesis, la demandante y recurrente en casación. [10]

27. En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia negó que el grado de similitud entre ambas marcas fuera elevado y propiciara confusión en cuanto al origen empresarial de los productos y los servicios debatidos, a pesar de ser parcialmente semejantes o idénticos, [11] desestimando la acción de anulación y el recurso.

8 — Apartados 49 a 51.

9 — En la sentencia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen Corp./OAMI (T-292/01, Rec. p. II-4335), fijó dicha regla, utilizada posteriormente en las sentencias de 17 de marzo de 2004, El Corte Inglés/OAMI (asuntos acumulados T-183/02 y T-184/02, Rec. p. II-965), apartado 93; y de 22 de junio de 2004, Ruiz-Picasso y otros/OAMI (T-185/02, Rec. p. II-1739), apartado 56, pendiente en casación.

10 — Apartados 51 a 54.

11 — Apartados 55 y 56 de la sentencia impugnada.

III. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia y las pretensiones de las partes

28. La Secretaría de este Tribunal de Justicia registró el documento de interposición del recurso de casación de la sociedad Muelhens el 6 de mayo de 2004 y la contestación de la OAMI el 27 de julio del mismo año.

29. Las partes han depositado, respectivamente, escritos de réplica y de dúplica los días 20 de octubre de 2004 y 28 de enero de 2005.

30. La vista, a la que asistieron los representantes de Muelhens, de la OAMI y de Zihr International Corp., se celebró el 6 de octubre de 2005.

31. La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:

— Revoque la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de marzo de 2004 en el asunto T-355/02.

— Dicte sentencia anulando la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI de 1 de octubre de 2002 (asunto

R 657/2001-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Muelhens y Zirh International Corp.

— Condene en costas a la OAMI.

32. La OAMI, sostenida por la interviniente en primera instancia, pide al Tribunal de Justicia que:

— Desestime el recurso de casación.

— Imponga las costas a la recurrente.

IV. Análisis del motivo de casación

33. Muelhens hace valer un único motivo, la violación del concepto de riesgo de confusión del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, que divide en dos partes: una denuncia la existencia de dicho riesgo y, en especial, la influencia que ejerce la forma de comercialización de los productos y los servicios en la ponderación de las similitudes fonéticas, gráficas y conceptuales; la otra impugna la regla que neutraliza, en ciertas circunstancias, las semejanzas fonéticas con las de carácter conceptual.

A. *Sobre la primera parte del motivo único*

34. Ha de señalarse, ante todo, que esta parte del motivo puede parecer inadmisible, pues solicita que se sustituya la apreciación fáctica negativa del riesgo de confusión llevada a cabo por el Tribunal de Primera Instancia, cuando, a tenor del artículo 58 de su Estatuto, este tipo de valoraciones escapa a la competencia del Tribunal de Justicia. [12]

35. No obstante, en aras del principio *in dubio pro actione,* como criterio interpretativo favorable a la continuación del proceso hasta la decisión sobre el fondo, que dimana del derecho a la tutela judicial efectiva, una mirada más atenta a las dispersas alegaciones de la recurrente, junto con su réplica, permite desentrañar su verdadero sentido.

12 — Sobre la extensión del control casacional del Tribunal de Justicia en materia de marcas, véanse las conclusiones que leí el 14 de mayo de 2002 en el asunto que dio origen a la sentencia de 19 de septiembre de 2002, DKV (C-104/00 P, Rec. p. I-7561), puntos 58 a 60.

36. Para Muelhens, la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 trae causa del desconocimiento por el Tribunal de Primera Instancia de la doctrina del Tribunal de Justicia de que la mera similitud fonética de las marcas puede ocasionar un riesgo de confusión. [13] Según dicha empresa, esa similitud provoca automáticamente tal riesgo, negando así cualquier relevancia al análisis gráfico y conceptual.

37. A su juicio, la importancia del parecido fonético queda reforzada por el hecho de que el cliente no siempre tiene delante la mercancía en el momento de su adquisición, ya que, con frecuencia llegan al consumidor por vías en las que la pronunciación de la marca desempeña un papel destacado, como los regalos, la venta por correspondencia o por teléfono y su recomendación en comercios especializados, por ejemplo, los salones de belleza y de peluquería o las perfumerías.

38. Para demostrarlo, ha adjuntado al expediente, en anexo a su escrito de réplica, una fotocopia de la sentencia dictada el 6 de mayo de 2004 por el Landgericht Hamburg (Alemania) en un procedimiento por violación del derecho de marca en el que las partes y los signos en litigio eran idénticos a los de este recurso. En esa resolución judicial, el tribunal alemán admitió el riesgo de confusión entre las marcas en liza, contradiciendo explícitamente la sentencia aquí recurrida, que es de fecha anterior.

13 — Sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 28.

39. La OAMI no impugna el análisis de la recurrente sobre la semejanza fonética entre las marcas, pero no comparte el papel preponderante que le otorga. Además, entiende que la sentencia Lloyd, ya citada, en su apartado 28, prevé únicamente la *posibilidad* de que la similitud fonética acredite el riesgo de confusión, siendo imprescindible, antes de llegar a tal resultado, una apreciación global de todos los elementos pertinentes y de los productos en conflicto.

40. Resta trascendencia a la repercusión de la transmisión sonora de los signos en la comercialización, calificando de insuficientes y no representativos los ejemplos suministrados por la recurrente. A su entender, las situaciones a las que aluden no constituyen la norma, cuando los parámetros de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia persiguen precisamente la determinación de la circunstancia típica o media.

41. Además, la OAMI no encuentra inconveniente alguno en el fallo del Landgericht Hamburg, siempre que los hechos hayan sido distintos de los sometidos al Tribunal de Primera Instancia; en otro caso, manifiesta su preocupación por la situación que se generaría a raíz de tal resolución, pues colocaría a las partes en una posición delicada, casi insostenible, dado que los tribunales nacionales de marcas, al evaluar el riesgo de confusión, utilizarían reglas jurídicas diferentes de las indicadas por ese Tribunal comunitario que, aunque en primera instan-

cia, ejerce una competencia fundamental en la Unión Europea. Este último aspecto, sin embargo, no incide directamente en la solución del recurso de casación, por lo que se abordará más adelante, una vez agotado el motivo de casación. [14]

42. Despejado, pues, el camino de la admisibilidad de la alegación de la recurrente en los términos apuntados, el examen de esta parte del motivo ha de centrarse en el comentario de la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, ya aludida, en concreto en su apartado 28, cuando expone que «[...] no puede descartarse que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión [...]».

43. Cabalmente, el sentido de esa oración no es absoluto, como pretende la recurrente, puesto que la sentencia declara suficiente la semejanza fonética para que los tribunales *a quo,* a identidad de productos, resuelvan en favor de la existencia de tal riesgo. Una interpretación gramatical de esas palabras sugiere que el Tribunal de Justicia *no desecha* que baste esa similitud para deducir el riesgo de confusión, pero no lo impone necesariamente por la simple reminiscencia acústica.

44. Desde el ángulo lógico-lingüístico, cuando «no se excluye la posibilidad» de que algo suceda, se reconoce que es poco probable, insinuando su carácter inhabitual. De cualquier manera, tal aseveración no permite colegir una pauta general donde se duda de que alguna vez surja un caso concreto.

45. La comparación de otras versiones lingüísticas de esa sentencia del Tribunal de Justicia corrobora la exégesis propuesta. Así se desprende, tanto del alemán, lengua de procedimiento en aquella ocasión, «sich nicht ausschließen lässt, daß allein die klangliche Ähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr [...] *hervorrufen kann*», como del francés, «qu'il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive des marques *puisse créer* un risque de confusion», o del inglés, «it is possible that mere aural similarity between trade marks *may create* a likelihood of confusion»; sin ánimo de exhaustividad, pero con la intención de despejar cualquier recelo, se coteja también la redacción en neerlandés, «niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring [...] *kan doen ontstaan*», o en italiano, «non si può escludere che la somiglianza fonetica dei marchi *possa creare* un rischio di confusione».

46. En cuanto a la alegación relativa a la importancia de algunos cauces comerciales en los que los productos de que se trata no se encuentran a la vista del consumidor, lo que acentúa el alcance de la semejanza fonética, cabe señalar, sin entrar en el fondo del problema, que el Tribunal de Primera

14 — Véanse *infra* los puntos 58 y ss.

Instancia, en el apartado 53 de la sentencia atacada, la rechazó sólo porque la recurrente no la había acreditado de manera adecuada. Por tanto, la crítica de Muelhens a dicha resolución por no haber otorgado a esas formas de distribución el valor que supuestamente merecían resulta inoperante, pues afecta a una afirmación vertida *a mayor abundamiento* en el apartado 54, que no invalidaba la realizada en el precedente.

47. Además, en lo que atañe a la apreciación de la prueba, debe recordarse que, de conformidad con los artículos 225 CE y 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación se limita a las cuestiones de derecho, siendo, pues, el Tribunal de Primera Instancia el único competente para constatar y juzgar los hechos relevantes, así como para sopesar los elementos de prueba, salvo cuando se desnaturalicen unos u otros. [15] En consecuencia, este Tribunal de Justicia no está habilitado para controlar esas tareas desempeñadas por el tribunal de instancia.

48. A tenor de lo expuesto, procede desestimar la primera parte del motivo por infundada, pues no se advierte infracción alguna del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

15 — Sentencias de 1 de junio de 1994, Comisión/Brazzelli Lualdi y otros (C-136/92 P, Rec. p. I-1981), apartados 49 y 66; de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión (asuntos acumulados C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P a C-252/99 P y C-254/99 P, Rec. p. I-8375), apartado 194; y de 10 de diciembre de 2002, Comisión/Camar y Tico (C-312/00 P, Rec. p. I-11355), apartado 69.

B. *Sobre la segunda parte del motivo único*

49. Mediante la segunda parte del motivo de casación, la recurrente impugna la regla de la «neutralización» de las similitudes fonéticas por las divergencias conceptuales entre signos, utilizada por el Tribunal de Primera Instancia en varias sentencias. [16] Por un lado, critica su fundamento, al considerarlo contrario a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Por otro lado, desconfía de que, en este asunto, la palabra inglesa «sir» tenga desde su pronunciación un significado aprehensible para el público pertinente.

50. En la primera alegación, niega que la evaluación global de todos los aspectos implique el escrutinio de los signos con los criterios fonético, visual y conceptual, puesto que, a su juicio, si la semejanza en una de las pautas sensoriales resulta manifiesta, puede provocar riesgo de confusión, en una nueva y clara alusión a la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, ya comentada, en concreto a su apartado 28.

51. A este respecto, conviene recordar los puntos 43 a 45 de estas conclusiones, para rechazar la pretendida interpretación de esa sentencia y centrarla en sus justos términos.

16 — Mencionadas en la nota nº 8 de estas conclusiones.

52. En lo que concierne al segundo argumento, relativo al significado de la palabra «sir», hay que destacar, ante todo, que se trata de una apreciación fáctica del tribunal de instancia en el marco del recurso de anulación, cuyo control está vedado a este Tribunal de Justicia en virtud del artículo 58 de su Estatuto, como ya he explicado. No obstante, si se entiende en el sentido de que pone en tela de juicio la legalidad de la citada regla de la neutralización, han de hacerse algunas matizaciones.

53. No es la primera vez que se plantea ante el Tribunal de Justicia la validez de esta regla de evaluación del riesgo de confusión; tampoco es la primera vez que me pronuncio sobre el particular. [17] El marco jurisprudencial lo constituye, fundamentalmente, el asunto SABEL, donde el Tribunal de Justicia exigió ponderar todos los factores relevantes del supuesto concreto, [18] añadiendo que, en cuanto a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto que provocan, [19] con especial atención a sus elementos distintivos y dominantes. [20]

54. Esa valoración de los componentes gráficos, fonéticos o conceptuales que se presuman determinantes corresponde, en cada caso, al tribunal que conoce del litigio, sabiendo que el control casacional del Tribunal de Justicia en esta materia no se extiende a los aspectos puramente fácticos.

55. Ya he avanzado en otras conclusiones [21] que ese control sólo sería pertinente cuando la regla controvertida se utilizara de manera absoluta y *a priori*, sin un previo análisis singularizado de los diversos componentes, derivando en una aplicación automática en contradicción con la mencionada jurisprudencia de este Tribunal de Justicia. Desde luego, también cabría que el recurrente hiciera valer la desnaturalización de los hechos, [22] posibilidad que ha de obviarse aquí, al no haberse invocado en el recurso.

56. En los apartados 44 a 47, la sentencia impugnada sopesó todos los elementos de conformidad con esa jurisprudencia, para después abordar, en el apartado 50, el que reputó determinante, el conceptual, que se refiere al significado del elemento denominativo de la marca «Sir».

17 — Conclusiones que presenté el 8 de septiembre de 2005 en el asunto Ruiz-Picasso y otros/OAMI (C-361/04 P, pendiente de sentencia), puntos 27 y ss.

18 — Sentencia de 11 de noviembre de 1997 (C-251/95, Rec. p. I-6191), apartado 22.

19 — Sentencia SABEL, antes citada, apartado 23.

20 — Véase también la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, ya citada, apartado 25.

21 — Conclusiones de 8 de septiembre de 2005 en el asunto Ruiz-Picasso y otros/OAMI, también citadas, punto 35.

22 — Sentencia de 2 de marzo de 1994, Hilti/Comisión (C-53/92 P, Rec. p. I-667), apartado 42.

57. Por consiguiente, al ajustarse a esa doctrina, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia no infringió en modo alguno el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, por lo que procede desestimar la segunda parte del motivo único de casación, por infundada.

C. *Sobre la sentencia dictada por el Landgericht Hamburg*

58. Como he manifestado en el punto 38 de estas conclusiones, el Landgericht Hamburg dictó una sentencia el 6 de mayo de 2004, reconociendo el riesgo de confusión en un procedimiento por violación del derecho de marca en un litigio entre la recurrente en esta casación y la interviniente en primera instancia por los mismos signos.

59. Esta circunstancia no extraña cuando se indaga en la estructura del sistema comunitario de protección de marcas, aunque no es normal ni menos aún deseable que ocurra.

60. Las marcas comunitarias y las nacionales no coexisten en compartimentos estancos sin nexo alguno, sino que cohabitan en un espacio común; aunque no se auxilian mutuamente, sí se interrelacionan, tornándose recíprocamente permeables, [23] pues, según expresa la exposición de motivos del Reglamento nº 40/94, el derecho comunitario de marcas no ha sustituido a los derechos de marcas de los Estados miembros. [24]

61. Esta correspondencia con el derecho nacional se refleja en los casos de violación de las marcas comunitarias, ámbito en el que rige el derecho europeo y, con carácter accesorio, el de los Estados miembros, [25] como si de la versión invertida del principio de subsidiariedad se tratara. [26] Así, a tenor del artículo 14 del Reglamento nº 40/94, mientras los efectos de la marca comunitaria se rigen exclusivamente por sus disposiciones, las infracciones de ese título de propiedad industrial lo hacen por la regulación estatal aplicable a las marcas nacionales, sistemática que, con razón, parte de la doctrina ha calificado de confusa. [27]

62. La competencia para conocer de las acciones por violación de los derechos conferidos por la marca comunitaria se ha

23 — Álvarez, J., «Marca comunitaria y marcas nacionales», en Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *Marca y Diseño Comunitarios*, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1996, pp. 191 y ss., en especial pp. 195 y ss.

24 — Quinto considerando de dicho Reglamento.

25 — El artículo 14, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.

26 — Esta imagen trastocada del conocido principio de derecho comunitario se debe a Gastinel, E., *La marque communautaire*, L.G.D.J., París, 1998, p. 197.

27 — Bender, A., «Artikel 14», en Ekey, F.L./Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, C.F. Müller, Heidelberg, 2003, p. 953; en igual sentido Gastinel, E., *op. cit.*, p. 197.

atribuido en exclusiva a los tribunales de marcas comunitarias [28] en virtud del artículo 92, letra a), del propio Reglamento. A partir de aquí, la regulación parece asentarse en terreno movedizo merced a una terminología que induce al desconcierto. [29] Resumiéndola y sin entrar en un examen exhaustivo que sobrepasaría el propósito de estas reflexiones, pueden resaltarse los siguientes aspectos.

63. En el ámbito procesal, tras haber comprobado de oficio su competencia conforme a los artículos 93 y 94 del Reglamento nº 40/94, [30] tales tribunales se responsabilizan, a tenor de su artículo 97, apartado 3, de las normas vigentes para ese tipo de acciones en el ordenamiento jurídico del país en el que se ubiquen, sin perjuicio de las previsiones específicas del Reglamento, por lo demás escasas y dispersas, a pesar de la orientación unitaria y autónoma que el legislador deseaba imbuirle. [31]

64. En el ámbito sustantivo, el referido Reglamento nº 40/94 únicamente prevé, en su artículo 9, apartados 1 y 2, el *ius prohibendi* del titular y una indemnización «razonable» *(sic)* por hechos posteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria que, tras la oportuna publicidad del registro del signo, resulten prohibidos. Hay que añadir el derecho a pedir que la marca reproducida en un diccionario, en una enciclopedia o en cualquier otra obra de consulta se acompañe de la información de que es una marca registrada. [32] En estos supuestos no se plantea el derecho aplicable, originándose, respecto de las acciones de validez y de violación de la marca comunitaria, una identificación entre el *ius* y el *forum,* de suerte que el tribunal competente acude a su propio derecho, que, en este caso, adquiere el rango de norma comunitaria. [33]

65. En cambio, las demás acciones, en especial la de resarcimiento, se rigen por la legislación del Estado miembro en el que se hayan perpetrado los actos de violación *(lex*

28 — Según el artículo 91, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, son órganos jurisdiccionales nacionales de primera y de segunda instancia, que los Estados miembros han designado para desempeñar las funciones que les atribuye. De ahí que, a diferencia de los procedimientos contra actos y resoluciones de la OAMI, el Tribunal de Justicia no constituya su última instancia, si bien continúan sujetos al mecanismo de cooperación judicial del artículo 234 CE. Véase, al respecto, von Kapff, P., «Artikel 91», en Ekey, F.L./Klippel, D., *op. cit,* p. 1248.

29 — La crítica es unánime, Desantes Real, M., «La marca comunitaria y el Derecho internacional privado», en Alberto Bercovitz Rodríguez-Cano (Coord.), *op. cit.,* p. 247, ofrece, además, una guía de interpretación de los artículos del Reglamento nº 40/94 para descubrir el derecho aplicable, fundamentalmente, los artículos 14, apartado 1, 97 y 98.

30 — Sobre los problemas de las normas de derecho internacional privado del Reglamento nº 40/94, Desantes Real, M., *op. cit.,* pp. 225 y ss; von Kapff, P., «Artikel 93» y «Artikel 94» en Ekey, F.L./Klippel, D., *op. cit.,* pp. 1249 y ss; y Lobato García-Miján, M., *La marca comunitaria — Aspectos procesales y de Derecho Internacional Privado del Reglamento sobre la marca comunitaria,* Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1997.

31 — Morenilla Allard, P., *La protección jurisdiccional de la marca comunitaria,* COLEX, Madrid, 1999, p. 141, deja traslucir la idea de que invocar las normativas procesales de los Estados miembros fue más una necesidad que una opción. En el mismo sentido, Gastinel, E., *op. cit.,* p. 198.

32 — Artículo 10 del Reglamento nº 40/94.

33 — Lobato García-Miján, M., *op. cit.,* p. 183.

loci commissi delictii), en virtud del artículo 98, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, con la consecuencia de que los tribunales de marcas comunitarias se vean llamados progresivamente a recurrir a ordenamientos extranjeros, quebrándose el carácter unitario con el que se diseñó este tipo de propiedad industrial. [34] Así pues, las disposiciones y las prácticas jurisprudenciales en materia de responsabilidad por daños varían entre los Estados miembros, lo que repercute en la cantidad que el titular de la marca comunitaria víctima de una violación de su derecho obtenga como resarcimiento en uno u otro foro, [35] en función de los criterios utilizados para evaluar el perjuicio sufrido y el nivel de indemnización.

66. A su vez, las medidas provisionales y cautelares de los tribunales de marcas comunitarias están sujetas a la *lex fori,* de conformidad con el artículo 99 del Reglamento nº 40/94. Su alcance depende, sin embargo, del origen de su competencia: si deriva de los apartados 1, 2, 3 o 4 del artículo 93, son ejecutables en cualquier Estado miembro; en cambio, las adoptadas por el tribunal de marcas comunitarias del lugar donde se cometió el acto atentatorio sólo surten efecto en el Estado miembro de ese órgano jurisdiccional. [36]

67. Finalmente, dentro de este esbozo de la normativa europea sobre la competencia de los tribunales de marcas comunitarias, queda un aspecto muy interesante, el destinado a evitar que se dicten sentencias contradictorias.

68. Consciente del peligro latente que este complejo entramado de normas procesales y sustantivas albergaba, el legislador introdujo en el reiterado Reglamento nº 40/94 algunos mecanismos para conjurarlo. Cabe destacar su decimosexto considerando, [37] así como los preceptos relativos a la conexión de causas (artículo 100) y un supuesto afín [38] a la litispendencia (artículo 105). También se incluye en esta categoría el artículo 96, apartado 7, sobre las potestades del tribunal de marcas comunitarias en las demandas de reconvención.

69. Pues bien, todas esas disposiciones contemplan la eventual suspensión de un procedimiento en curso o la inadmisión del acto procesal que lo inicie, bien por el tribunal de marcas comunitarias, bien por

34 — Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D.C., *Die Gemeinschaftsmarke,* Ed. C.H. Beck y Stämpfli + Cie AG, Múnich, 1998, pp. 213 y 214.

35 — Lobato García-Miján, M., *op. cit.,* p. 187.

36 — Bumiller, U., *Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union,* Ed. C.H. Beck, Múnich, 1997, p. 21.

37 — A cuyo tenor, «conviene evitar que se dicten sentencias contradictorias a raíz de acciones en las que estén implicadas las mismas partes y que hayan sido incoadas por los mismos hechos basándose en una marca comunitaria y en marcas nacionales paralelas; [...]».

38 — Lobato García-Miján, M., *op. cit.,* p. 219.

otro órgano jurisdiccional nacional, con la única justificación de eludir decisiones contradictorias, como recoge el decimosexto considerando del propio Reglamento.

70. Sin embargo, no procede abundar en los pormenores de esas normas, pues aluden a situaciones que no corresponden al litigio suscitado ante el Landgericht Hamburg, quien no conocía de una demanda de reconvención ni de un problema de litispendencia o de conexidad por violación de una marca nacional; su caso versaba sobre la infracción de los derechos conferidos por una marca comunitaria, por la que se exigía un resarcimiento, mientras se estaba ventilando en paralelo ante el Tribunal de Primera Instancia un recurso de anulación de una resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI, relativo a la oposición de la sociedad Muelhens al registro de la marca «Zirh». Ha de reconocerse que tal hipótesis no está explícitamente regulada en el Reglamento nº 40/94 ni en ningún otro acto normativo. [39]

71. No obstante, la falta de una norma expresa no impide la aplicación de los contenidos y los principios generales del ordenamiento comunitario, en particular, de los referidos a la cooperación judicial entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia, así como del principio de efectividad del derecho comunitario y de la obligación de cooperación leal del artículo 10 CE.

72. Aunque el juez nacional desempeña un papel preponderante en el marco del artículo 234 CE, al plantear o retirar la cuestión prejudicial de interpretación [40] a su albur, no conviene olvidar que la finalidad primordial de este instrumento de auxilio judicial es garantizar la aplicación uniforme del derecho comunitario. [41]

73. Además, el artículo 10 CE, dentro del deber de cooperación leal dirigido a los Estados miembros, impone obligaciones a los órganos jurisdiccionales nacionales, [42] tales como la de entender el derecho nacional a la luz del ordenamiento comunitario y en especial de las directivas. [43]

39 — Tampoco ofrece una solución adecuada al litigio del Landgericht Hamburg la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45), aplicable a las marcas en virtud de su artículo 1, cuyo objetivo consiste, a tenor del décimo considerando, en «aproximar [las legislaciones de los Estados miembros en el ámbito de la tutela de los derechos de propiedad intelectual] para garantizar un nivel de protección [...] elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior».

40 — La cuestión prejudicial de validez, en cambio, tiene carácter obligatorio para todos los tribunales nacionales [sentencia de 22 de octubre de 1987, Foto-Frost (314/85, Rec. p. 4199)]. Sobre el alcance de esta obligación, sin embargo, véanse mis conclusiones presentadas el 30 de junio de 2005 en el asunto Gaston Schul Douane-Expediteur (C-461/03), en el que aún no ha recaído sentencia, puntos 60 y ss.

41 — Sentencias de 6 de abril de 1962, De Geus en Uitdenbogerd (13/61, Rec. p. 89), y de 24 de mayo de 1977, Hoffmann-La Roche (107/76, Rec. p. 957), apartado 5.

42 — Al respecto, Von Bogdandy, A., «Artikel 10» en Grabitz, E./ Hilf, M., *Das Recht der Europäischen Union*, Ed. C.H. Beck, Múnich, 2005, p. 19, apartados 53 y ss.

43 — Sentencia de 14 de julio de 1994, Faccini Dori (C-91/92, Rec. p. I-3325), apartados 22 y ss.

74. Por consiguiente, cuando un tribunal nacional dicta un fallo en el que emplea un concepto jurídico indeterminado avalado por una norma comunitaria directamente aplicable, como la que regula el riesgo de confusión en materia de marcas comunitarias, en abierta contradicción con la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, la observancia de las obligaciones referidas y el sentido profundo de la cuestión prejudicial le exigen utilizar la vía del artículo 234 CE para evitar la inseguridad jurídica que provoca en el tráfico jurídico la convivencia de sentencias divergentes en el seno de la Unión.

75. En la resolución del tribunal alemán se descarta la tesis del Tribunal de Primera Instancia de que el grado de parecido fonético entre las dos marcas resulta tan insignificante que no basta para fundamentar el riesgo de confusión, por no ser el grado de identidad entre los signos lo suficientemente elevado. Para motivar su resolución el Landgericht Hamburg se apoya en la jurisprudencia del Bundesgerichtshof (tribunal supremo alemán en materia civil y penal), a cuyo tenor no considerar las similitudes fonéticas a la hora de evaluar el riesgo de confusión priva injustificadamente al titular de la marca de una parte de la protección que le corresponde.

76. Aun aceptando que los órganos jurisdiccionales nacionales comprendidos en el ámbito del artículo 234 CE, apartado 2, como el Landgericht Hamburg, disponen de cierta discrecionalidad para remitir una cuestión prejudicial, [44] la necesaria aplicación uniforme del derecho comunitario requiere acudir al artículo 234 CE, precisamente cuando la doctrina de un alto tribunal nacional pugne con la de un tribunal comunitario, máxime teniendo en cuenta el carácter decisivo que hubiera podido tener la consulta para la solución del litigio.

77. El hecho de que la decisión adoptada en la primera instancia alemana fuera recurrible no minimiza el daño causado, fundamentalmente en lo que concierne a la seguridad jurídica, como pone de relieve la Comisión. Ante tan flagrante conflicto interpretativo de una norma comunitaria, el único remedio era emplear el artículo 234 CE; [45] cabe esperar, sin embargo, que un tribunal de apelación palíe la situación provocada, en aras del rigor hermenéutico y del espíritu europeo que han presidido la actuación de los órganos jurisdiccionales de ese país, siempre a la cabeza en la utilización de la cooperación leal con el Tribunal de Justicia instaurada por los Tratados.

44 — Annand, R. y Norman, H., *Guide to the Community trade mark*, Ed. Blackstone Press Limited, Londres, 1998, p. 210.

45 — Estas afrentas directas a la autoridad de un tribunal comunitario podrían dar lugar a la responsabilidad del Estado miembro por violación del derecho comunitario imputable a un órgano jurisdiccional, aunque no tenga rango supremo, por extensión de la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 30 de septiembre de 2003, Köbler (C-224/01, Rec. p. I-10239).

78. Con todo, probablemente no sólo hay que lamentar la actuación del Landgericht Hamburg en este contexto; conviene auspiciar que estas disfunciones terminen y que el legislador tome conciencia de la urgencia de mejorar el complejo marco normativo, instaurado para facilitar un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad, logrando la plena realización y el buen funcionamiento del mercado interior en una Unión Europea cada vez más convencida de su esencial aportación en la construcción de un continente mejor.

V. Costas

79. Al no haberse acogido el motivo de casación alegado por Muelhens, por infundado, hay que desestimar el recurso de casación y proponer que dicha sociedad se haga cargo de las costas devengadas en la tramitación de este recurso.

VI. Conclusión

80. Por consiguiente, atendiendo a las consideraciones expuestas, sugiero al Tribunal de Justicia desestimar el recurso de casación interpuesto por Muelhens GmbH & Co. KG contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 3 de marzo de 2004, en el asunto T-355/02, y condenar a la recurrente al pago de las costas ocasionadas en este trámite.