SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 25 de marzo de 2009 *

En el asunto T-109/07,

L'Oréal SA, con domicilio social en París, representada por M^e^ E. Baud, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: francés.

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:

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, con domicilio social en Spa (Bélgica), representada por M[es] E. Cornu, L. De Brouwer y D. Moreau, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI, de 24 de enero de 2007 (asunto R 468/2005-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV y L'Oréal SA,

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

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y los Sres. M. Prek (Ponente) y V. Ciucă, Jueces;

Secretario: Sr. N. Rosner, administrador;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 11 de abril de 2007;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de junio de 2007;

visto el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de julio de 2007;

celebrada la vista el 6 de noviembre de 2008;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 20 de octubre de 1999, la demandante, L'Oréal SA, presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 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 denominativo SPA THERAPY.

3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en la clase 3 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 responden a la siguiente descripción: «Perfumes, aguas de tocador; geles y sales para el baño y la ducha no de uso médico; jabones de tocador; desodorantes para uso personal; cosméticos, en concreto cremas, leches, lociones, geles y polvos para la cara, el cuerpo y las manos; leches, geles y aceites bronceadores y para después de tomar el sol (cosméticos); preparaciones de maquillaje; champús; geles, espumas, bálsamos y productos en forma de aerosol para el peinado y el cuidado del cabello; lacas para el cabello; tintes y productos para la decoloración del cabello; preparaciones para ondulaciones y rizos permanentes; aceites esenciales».

4 La solicitud de registro se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 55/02, de 15 de julio de 2002.

5 El 14 de octubre de 2002, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, formuló oposición, en virtud del artículo 42 del Reglamento nº 40/94, contra el registro de la marca comunitaria solicitada respecto de todos los productos a los que ésta se refiere.

6 En apoyo de su oposición, la interviniente invocaba, en particular, la existencia de un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 con distintas marcas anteriores, y entre ellas con la marca denominativa SPA, registrada en la Oficina de Marcas del Benelux el 11 de marzo de 1981 con el número 372.307 para las «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos», comprendidos en la clase 3. La interviniente también invocaba el artículo 8, apartados 4 y 5, del Reglamento nº 40/94 basándose en distintas marcas registradas anteriores.

7 Mediante resolución de 29 de marzo de 2005, la División de Oposición de la OAMI estimó la oposición por considerar cumplidos los requisitos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. La División no examinó los motivos de denegación basados en el artículo 8, apartados 4 y 5, del Reglamento nº 40/94, sino que se basó exclusivamente en el riesgo de confusión con la marca denominativa anterior SPA (en lo sucesivo, «marca anterior»).

8 El 22 de abril de 2005, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición.

9 Mediante resolución de 24 de enero de 2007 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso por considerar cumplidos los requisitos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. En primer lugar, por lo que respecta a la comparación de los productos de que se trata, la Sala de Recurso señaló que las partes no negaban su identidad. A continuación, por lo que respecta a la comparación de los signos en conflicto, consideró que debía tenerse en cuenta el carácter distintivo particular del término «spa» para el público interesado, constituido por el consumidor medio en los países del Benelux, y desestimó la alegación de la demandante de que el término «spa» describía los productos cosméticos comprendidos en la clase 3. Sobre esta base, consideró que el elemento denominativo «spa» era el principal elemento de atracción de la marca solicitada y, por ello, los signos en conflicto eran similares, a pesar de las diferencias visuales, fonéticas y conceptuales vinculadas a la presencia del elemento denominativo «therapy» en la marca solicitada. Finalmente, la Sala de Recurso señaló que en el ámbito de los cosméticos era frecuente que los fabricantes comercializaran varias líneas de productos bajo diferentes submarcas. Deduce de ello que era probable que el consumidor considerara que los productos designados por la marca solicitada se comercializaban bajo control de la interviniente. Finalmente, la Sala de Recurso denegó a la demandante su solicitud para que la interviniente aportara la prueba del uso efectivo de su marca, por haberla presentado fuera de plazo.

Pretensiones de las partes

10 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI y, por cuanto sea necesario, a la interviniente.

11 La OAMI y la parte interviniente solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la parte demandante.

Fundamentos de Derecho

12 Procede señalar, con carácter preliminar, que la interviniente niega la admisibilidad de numerosos anexos de la demanda por incluir documentos presentados por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia. No obstante, en el caso de autos no es necesario verificar la admisibilidad de cada uno de dichos anexos, en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia puede apreciar las alegaciones de la demandante a la luz de los documentos presentados durante el procedimiento administrativo y que figuran en el expediente del procedimiento ante la OAMI, transmitido por esta última al Tribunal de Primera Instancia en aplicación del artículo 133 del Reglamento de Procedimiento.

13 La demandante alega un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

14 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará 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.

15 En el caso de autos, la protección de la marca anterior se extiende a los países del Benelux. Por lo tanto, lo que debe considerarse es la percepción de las marcas controvertidas por el consumidor de los productos de que se trata en el territorio de estos Estados miembros. Además, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos de que se trata, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 12 de la resolución impugnada, que el público pertinente estaba compuesto por consumidores medios. Este análisis parece exacto y, además, la demandante no lo discute.

16 Según jurisprudencia reiterada, el riesgo de confusión por parte del público, que se define como el riesgo de que el público pueda creer que los productos o los servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente, debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, apartados 25 y 26; véase también, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29].

17 Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 23, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 25).

18 En el marco del examen de la existencia de un riesgo de confusión, la apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto, lo que no excluye que la impresión de conjunto producida en

la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. Sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante (sentencias del Tribunal de Justicia de 12 de junio 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529 apartados 41 y 42, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, no publicada en la Recopilación, apartados 42 y 43).

19 Sin embargo, más allá del caso habitual en el que el consumidor medio percibe una marca como un todo, y a pesar de la circunstancia de que en la impresión de conjunto pueda predominar uno o varios componentes de una marca compleja, no se excluye en absoluto que, en un caso particular, una marca anterior, utilizada por un tercero en un signo compuesto que contiene la denominación de la empresa de ese tercero, ocupe una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto, sin constituir por ello su elemento dominante, y que, de este modo, la impresión de conjunto producida por el signo compuesto puede inducir al público a creer que los productos o servicios de que se trata proceden, al menos, de empresas vinculadas económicamente, en cuyo caso debe admitirse la existencia de un riesgo de confusión. En efecto, en tal circunstancia, la verificación de la existencia de un riesgo de confusión no puede estar supeditada al requisito de que la impresión de conjunto producida por el signo compuesto esté dominada por la parte de éste constituida por la marca anterior (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, Rec. p. I-8551, apartados 30 a 33).

20 En el caso de autos, tal como la Sala de Recurso señaló en el apartado 11 de la resolución impugnada, las partes no discuten la identidad de los productos designados por las marcas en conflicto.

21 En cuanto a la comparación de los signos en conflicto, procede observar que la marca solicitada está constituida por la marca anterior, a la que se añade el término «therapy».

22 Procede señalar también que la marca anterior, sin constituir el elemento dominante de la marca solicitada, mantiene una posición distintiva y autónoma en su seno.

23 En primer lugar, la marca solicitada no está constituida por un nuevo término dotado de un significado autónomo distinto de la mera yuxtaposición de los elementos que la componen, sino de dos términos claramente distintos uno de otro: «spa» y «therapy».

24 En segundo lugar, parece que el término «spa», que a la vez constituye la marca anterior y el elemento común a las dos marcas, dispone de un carácter distintivo normal respecto de los productos cosméticos designados por las marcas en conflicto.

25 En efecto, no son convincentes las alegaciones de la demandante basadas en el supuesto carácter descriptivo o genérico de la palabra «spa» respecto de los productos cosméticos. Las pruebas presentadas por la demandante durante el procedimiento administrativo y que figuran en el expediente del procedimiento ante la OAMI sólo demuestran la existencia de un posible carácter descriptivo y genérico de este término para lugares destinados a la hidroterapia como los baños turcos o las saunas y no la existencia de un carácter descriptivo y genérico por lo que respecta a los productos cosméticos designados por la marca solicitada. El único elemento en favor de la tesis de la demandante es una decisión del tribunal de grande instance de París. Sin embargo, su valor probatorio es limitado. Por una parte, esta decisión sólo puede afectar a la percepción de una parte del público pertinente, el público francófono de los países del Benelux. Por otra parte, parece que otros órganos jurisdiccionales, como la cour d'appel de París, sostienen la postura contraria.

26 Los demás elementos presentados por la demandante durante el procedimiento administrativo ante la OAMI, como los extractos de diccionarios, las pruebas relativas al uso del término «spa» en la prensa y en Internet, o incluso el sondeo sobre la percepción del término «spa» realizado en los Países Bajos, se limitan a demostrar el

carácter descriptivo y genérico del término «spa» por lo que respecta a lugares dedicados a la hidroterapia como baños turcos o saunas.

27 En cuanto a las referencias a la práctica de la OAMI en resoluciones anteriores, basta recordar que, según reiterada jurisprudencia, la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente sobre la base del Reglamento nº 40/94, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de éstas [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de marzo de 2005, L'Oréal/OAMI — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec. p. II-949, apartado 68, y la jurisprudencia citada].

28 Por otra parte, aun cuando parece exacta la afirmación formulada por la demandante en la vista de que el término «spa» es descriptivo y genérico de uno de los lugares en que se utilizan y comercializan los productos cosméticos, a saber, los lugares dedicados a la hidroterapia como baños turcos o saunas, no puede deducirse de ello que, en consecuencia, dicho término carece de carácter distintivo respecto de los productos cosméticos o que su carácter distintivo es insuficiente para concluir que la marca anterior dispone de una posición distintiva y autónoma en el seno de la marca solicitada. En efecto, los vínculos que unen los productos cosméticos con los lugares dedicados a la hidroterapia, por razón de su utilización en ese marco, no son suficientes para que pueda aplicárseles la conclusión del carácter descriptivo o genérico del término «spa».

29 En consecuencia, procede verificar si, por razón de esta posición distintiva y autónoma, la impresión de conjunto producida por la marca solicitada puede llevar al público a creer que los productos de que se trata provienen, cuando menos, de empresas vinculadas económicamente y, por tanto, que existe un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

30 En primer lugar, debe señalarse que el consumidor presta por lo general una mayor atención al inicio de una marca que a su fin [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de septiembre de 2006, Meric/OAMI — Arbora & Ausonia (PAM-PIM'S BABY-PROP), T-133/05, Rec. p. II-2737, apartado 51]. La marca anterior está situada al principio de la marca solicitada. De ahí que sea más probable que la posición distintiva y

autónoma que ocupa en la marca solicitada provoque la confusión del público pertinente en cuanto al origen comercial de los productos.

31 Procede observar además que el término «therapy» no es una denominación comercial de renombre, tal como sucedía en el asunto en que recayó la sentencia Medion, citada en el apartado 19 *supra,* sino un término que no es descriptivo de los productos cosméticos y tampoco dispone de un carácter distintivo particularmente elevado respecto de éstos, en la medida en que podría interpretarse que alude a los beneficios de dichos productos.

32 Finalmente, tal como la Sala de Recurso señala acertadamente en el apartado 13 de la resolución impugnada, es frecuente que los fabricantes de cosméticos comercialicen varias líneas de productos bajo diferentes submarcas. En consecuencia, el hecho de que la marca solicitada esté constituida por la marca anterior SPA, seguida del término «therapy», puede llevar al consumidor a considerar que se trata de una línea de productos comercializados por la interviniente.

33 De las consideraciones anteriores se desprende que las diferencias entre los signos relativas a la presencia del término «therapy» en la marca solicitada no pueden compensar la gran similitud entre los signos en conflicto por la presencia de la marca anterior al principio de la marca solicitada y por la posición distintiva y autónoma que ocupa en ella. Además, dado que los productos designados por las marcas en conflicto son idénticos, debe concluirse que el público pertinente considerará que éstos proceden, cuando menos, de empresas vinculadas económicamente.

34 Por lo tanto, procede confirmar la conclusión de la Sala de Recurso, que figura en el apartado 13 de la resolución impugnada, de que existe riesgo de confusión entre las marcas en pugna.

35 En estas circunstancias, procede desestimar el motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y, por tanto, el recurso.

Costas

36 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 desestimado el motivo formulado por la demandante, procede condenarla al pago de las costas, conforme a lo solicitado por la OAMI y la parte interviniente.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a L'Oréal SA.

Vilaras Prek Ciucă

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 25 de marzo de 2009.

Firmas