SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 23 de octubre de 2002 *

En el asunto T-6/01,

Matratzen Concord GmbH, anteriormente Matratzen Concord AG, con domicilio social en Colonia (Alemania), representada por el Sr. W.-W. Wodrich, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. A. von Mühlendahl, G. Schneider y E. Joly, en calidad de agentes,

parte demandada,

en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) es

Hukla Germany, S.A., con domicilio en Castellbisbal (España),

* Lengua de procedimiento: alemán.

que tiene por objeto por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 31 de octubre de 2000 (asuntos acumulados R 728/1999-2 y R 792/1999-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Hukla Germany, S.A. y Matratzen Concord GmbH,

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

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. P. Mengozzi, Jueces;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 16 de mayo de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 10 de octubre de 1996, la demandante presentó, en virtud del 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, la solicitud de marca

comunitaria nº 395632 (en lo sucesivo, «solicitud») ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).

2 La marca cuyo registro se solicita es la marca figurativa que se reproduce a continuación:



3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en las clases 10, 20 y 24 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 las clases, a la siguiente descripción:

— clase 10: «cojines, almohadas, colchones, cojines neumáticos y camas para uso médico»;

— clase 20: «colchones, colchonetas, camas; enrejados no metálicos; mantas de funda; ropa de cama»;

— clase 24: «mantas de cama; fundas de almohadas; ropa de cama; edredones [cobertores llenos de plumas]; fundas para edredones; fundas para colchones; sacos de dormir».

4 El 16 de febrero de 1998 se publicó la solicitud en el *Boletín de Marcas Comunitarias*.

5 El 21 de abril de 1998, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI presentó un escrito de oposición en virtud del artículo 42 del Reglamento nº 40/94.

6 La oposición se fundó en la existencia de una marca anterior registrada en España. Se trata de una marca denominativa formada por el vocablo «Matratzen» (en lo sucesivo, «marca anterior»). Los productos designados por esta marca están comprendidos en la clase 20 del Arreglo de Niza y corresponden a la siguiente descripción: «Todo tipo de muebles y, en particular, muebles para el descanso, por ejemplo, camas, sofás de estudio, catres de tijera, cunas, sofás, hamacas, literas y cunas portátiles; muebles convertibles; ruedas para camas y muebles; mesillas de noche; sillas, sillones y taburetes; colchones de muelles, colchones de paja, colchones y almohadas». En apoyo de la oposición, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso invocó el motivo relativo de denegación recogido en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

7 Mediante resolución de 22 de septiembre de 1999, la División de Oposición desestimó la solicitud con arreglo al artículo 43, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, por lo que respecta a las categorías de productos de las clases 20 y 24. A este respecto, consideró que existía un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 entre la marca solicitada y la marca anterior. Por el contrario, desestimó la oposición por lo que respecta a las categorías de productos de la clase 10, basándose en la ausencia de dicho riesgo de confusión.

8 El 15 de noviembre de 1999, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución de la División de Oposición. Solicitó que se denegara la solicitud por lo que respecta a las categorías de productos de la clase 10.

9 El 23 de noviembre de 1999, la demandante formuló igualmente un recurso ante la OAMI, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución de la División de Oposición. Solicitó la desestimación de la oposición por lo que respecta a las categorías de productos de las clases 20 y 24.

10 El 31 de octubre de 2000, la Sala Segunda de Recurso se pronunció sobre los recursos presentados ante ella. El fallo de esta resolución, que le fue notificada a la demandante el 3 de noviembre de 2000 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), establece lo siguiente:

«[...] la Sala decide:

1. Estimar el recurso de la oponente.

2. Desestimar el recurso de la solicitante.

3. Imponer a la solicitante las costas y tasas correspondientes a los procedimientos ante la División de Oposición y a los presentes recursos.»

11 Esencialmente, la Sala de Recurso estimó que en España se consideraría que las dos marcas controvertidas son similares y que determinados productos entre los designados por estas dos marcas son idénticos y otros muy parecidos. Sobre la base de este análisis, la Sala de Recurso consideró que existía un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, por lo que respecta a todas las categorías de productos recogidas en la solicitud.

Procedimiento y pretensiones de las partes

12 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 9 de enero de 2001, la parte demandante interpuso el presente recurso. El 25 de mayo de 2001, la OAMI presentó un escrito de contestación en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia.

13 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Desestime la oposición presentada por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso.

— Condene a la OAMI a registrar la marca solicitada.

— Condene a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso a cargar con la totalidad de las costas ocasionadas ante la División de Oposición, la Sala de Recurso y el Tribunal de Primera Instancia.

14 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

15 En la vista, la demandante desistió de su tercera pretensión que tenía por objeto que el Tribunal de Primera Instancia condenara a la OAMI a registrar la marca solicitada, lo cual hizo constar el Tribunal de Primera Instancia en el acta de la vista.

Fundamentos de Derecho

16 La demandante invoca esencialmente dos motivos basados en la vulneración, por una parte, del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y, por otra, del principio de libre circulación de mercancías.

Sobre el motivo basado en la vulneración del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

17 La demandante sostiene que las dos marcas controvertidas no son similares sino, por el contrario, muy diferentes. En este contexto, afirma que la Sala de Recurso únicamente pudo llegar a una conclusión contraria limitando el examen del riesgo de confusión, erróneamente, al mero elemento «Matratzen» de la marca solicitada.

18 Pues bien, según la demandante, el método utilizado por la Sala de Recurso es contrario a los principios derivados de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191). A este respecto, expone que de dicha jurisprudencia se desprende que para apreciar la similitud de dos marcas y el riesgo de confusión debe tenerse en cuenta la impresión global producida por una y otra.

19 La demandante alega que en la impresión global producida por la marca solicitada el elemento figurativo es cuanto menos tan importante como los elementos denominativos. Además, entre estos últimos, únicamente el elemento «CONCORD» posee un carácter claramente distintivo, pues los otros dos elementos son puramente descriptivos, ya que constituyen la denominación de un establecimiento.

20 Por otro lado, la demandante sostiene que del principio de limitación de los efectos de una marca registrada, tal como se recoge en el artículo 12, letra b), del Reglamento nº 40/94, se deriva que la marca anterior no puede utilizarse para oponerse al registro de la marca solicitada.

21 La OAMI considera que la apreciación del riesgo de confusión que ha realizado la Sala de Recurso carece de error de Derecho alguno.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

22 Tal como se desprende del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, el registro de una marca se deniega cuando, por ser idéntica o similar a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, existe riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que está protegida la marca anterior. Por otra parte, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, se entiende por marcas anteriores las marcas, registradas en un Estado miembro, cuya fecha de presentación de la solicitud es anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.

23 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación del artículo 4, apartado 1, letra b), 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 L 40, p. 1), cuyo contenido normativo es prácticamente idéntico al del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, constituye un riesgo de confusión el riesgo de 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).

24 Conforme a esta misma jurisprudencia, la existencia de un riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencias del Tribunal de Justicia SABEL, antes citada, 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).

25 Esta apreciación global implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias Canon, antes citada, apartado 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 19, y Marca Mode, antes citada, apartado 40). La interdependencia entre estos factores se encuentra expresada en el séptimo considerando del Reglamento nº 40/94, según el cual debe interpretarse la noción 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 servicios designados.

26 Por otro lado, la percepción 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 es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por otra parte, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva 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 Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 26).

27 En el caso de autos, la marca anterior está registrada en España. Por lo tanto, debe tomarse en consideración, a los efectos de la apreciación de las circunstancias descritas en el apartado anterior, el punto de vista del público español. Puesto que los productos designados por las marcas controvertidas están destinados al consumo general, este público está formado por los consumidores medios que son, esencialmente, hispanófonos. Pues bien, como señala acertadamente la OAMI, la afirmación de que el público destinatario es hispanófono no se ve invalidada por el hecho de que determinado número de personas germanófonas residan en España de forma temporal o incluso permanente, aun suponiendo que sea cierto.

28 En su recurso, la demandante no discute que los productos designados mediante las dos marcas controvertidas son idénticos o, cuando menos, similares. No obstante, considera que estas dos marcas no son similares ni, *a fortiori,* idénticas y que no existe riesgo de confusión entre ellas. Por todo ello, conviene limitar el examen a estos dos puntos.

29 Por lo que respecta a la relación entre las dos marcas en cuestión, la Sala de Recurso consideró, en el punto 26 de la resolución impugnada, que son similares.

30 A este respecto debe señalarse, de forma general, que dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público destinatario, existe entre ellas una igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes. Tal como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, son pertinentes los aspectos gráfico, fonético y conceptual (sentencias SABEL, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25).

31 En el presente asunto, el vocablo «Matratzen» constituye, al mismo tiempo, la marca anterior y uno de los signos que componen la marca solicitada. Por tanto, debe considerarse que la marca anterior es idéntica, en el plano gráfico y fonético, a uno de los signos que componen la marca solicitada. No obstante, esta afirmación no es suficiente por sí misma para considerar que las dos marcas controvertidas, considerada cada una en su conjunto, son similares.

32 En este contexto, cabe recordar que el Tribunal de Justicia ha declarado que la apreciación de la similitud entre dos marcas debe basarse 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).

33 Por tanto, cabe afirmar que una marca compuesta sólo puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta.

34 Ha de precisarse que este enfoque 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. No obstante, ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes.

35 Por lo que respecta a la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta, procede tener en cuenta, concretamente, las características intrínsecas de cada uno de estos componentes, comparándolas con las del resto. Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta.

36 En el presente asunto, debe comprobarse si la Sala de Recurso examinó qué componente o componentes de la marca solicitada puede (o pueden) dominar por sí solo (o solos) la imagen de dicha marca que el público destinatario guarda en la memoria, de forma que el resto de los componentes de la marca sean insignificantes al respecto.

37 En el contexto del caso de autos, la Sala de Recurso debía examinar las características gráficas, fonéticas y, en su caso, conceptuales de dichos componentes. Así lo hizo, llegando a la conclusión, en el apartado 24 de su resolución, que el vocablo «Matratzen» es «el elemento más prominente» de la marca solicitada.

38 Ante todo, debe constatarse que, a diferencia de lo que afirma la demandante, el vocablo «Matratzen» no es descriptivo, desde el punto de vista del público destinatario, de los productos designados por la marca solicitada. En efecto, tal como se acaba de señalar en el apartado 27 *supra,* el público es esencialmente hispanófono. Pues bien, el vocablo «Matratzen» no tiene significado alguno en lengua española. En este sentido, cabe señalar que, efectivamente, este vocablo significa «colchón» en alemán y que, sobre la base de este significado, es descriptivo de al menos una parte de los productos designados por la marca solicitada. Sin embargo, es preciso señalar que los elementos que obran en autos no contienen indicio alguno que permita concluir que una parte significativa del público destinatario posee conocimientos suficientes de alemán para entender dicho significado. Además, el vocablo «Matratzen» no presenta similitud alguna con la palabra «colchón». Por último, el vocablo «Matratzen» es, ciertamente, similar a la palabra inglesa «mattresses», que significa «colchón». No obstante, aun suponiendo que el público destinatario posea ciertos conocimientos de la lengua inglesa, debe precisarse que la palabra «mattresses» no forma parte del vocabulario básico de dicha lengua y que, pese a la similitud existente entre esta palabra y el vocablo «Matratzen», existen asimismo diferencias entre ambas palabras.

39 Por lo que respecta al vocablo «Concord», no ha lugar a considerar que el grado de carácter distintivo de este vocablo se vería disminuido por su utilización frecuente, en el mercado español, en el marco de la presentación de productos o servicios destinados a los consumidores medios. En efecto, en su respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal de Primera Instancia, la OAMI no hizo alusión alguna a dicha utilización. Además, el vocablo «Concord» tampoco es descriptivo, desde el punto de vista del público destinatario, de los productos designados por la marca solicitada.

40 Por su parte el vocablo «Markt» ocupa en la marca compuesta un lugar marginal, si no completamente insignificante, en comparación con los vocablos «Matratzen» y «Concord».

41 Por último, por lo que se refiere al signo figurativo contenido en la marca solicitada, procede señalar que éste es descriptivo de los productos designados por dicha marca. Pues bien, un elemento de una marca compuesta que es descriptivo de los productos designados por dicha marca no puede considerarse, en principio, el elemento dominante de ésta.

42 Por lo que respecta a la configuración de la marca solicitada, debe precisarse que los vocablos «Matratzen» y «Concord» ocupan una posición central.

43 De todo ello resulta que los vocablos «Matratzen» y «Concord» pueden considerarse los componentes más importantes de la marca solicitada. No obstante, el primer vocablo, tal como la OAMI expone en su escrito de contestación, se caracteriza por una preponderancia de consonantes de pronunciación fuerte y, al no presentar similitud con palabra española alguna, parece, más que el segundo vocablo, susceptible de ser recordado por el público destinatario. Por tanto, cabe considerar que el vocablo «Matratzen» constituye el elemento dominante de la marca solicitada.

44 Por todo ello, la Sala de Recurso consideró acertadamente que, para el público destinatario, existe una similitud gráfica y fonética entre ambas marcas. Por otra parte, no puede hallarse ninguna diferencia conceptual entre la marca anterior y el elemento dominante de la marca solicitada, dada la falta de significado del vocablo «Matratzen» en español. De ello se deriva que la Sala de Recurso ha declarado correctamente que la marca solicitada es similar a la marca anterior.

45 Por lo que respecta al riesgo de confusión, cabe considerar que existe tal riesgo cuando, de forma acumulada, el grado de similitud de las marcas controvertidas y el grado de similitud de los productos o servicios designados por tales marcas son suficientemente elevados.

46 En el presente asunto, ya se ha declarado en el apartado 44 *supra* que la marca solicitada es similar a la marca anterior.

47 En cuanto al grado de similitud de los productos designados por las dos marcas controvertidas, tanto la Sala de Recurso, en el apartado 25 de la resolución impugnada, como la OAMI, en su escrito de contestación, han expuesto acertadamente y sin que la demandante lo negase que dichos productos son en parte idénticos y en parte muy similares.

48 De ello resulta que, considerados de forma cumulativa, el grado de similitud de las marcas controvertidas y el grado de similitud de los productos designados por ellas son suficientemente elevados. Por tanto, la Sala de Recurso ha considerado acertadamente que existe un riesgo de confusión entre las marcas controvertidas.

49 Además, las alegaciones de la demandante basadas en el artículo 12, letra b), del Reglamento nº 40/94 no restan valor a esta conclusión. En efecto, debe señalarse que, aun suponiendo que esta disposición pueda tener una incidencia en el procedimiento de registro, tal incidencia se limitaría, por lo que respecta a la apreciación del riesgo de confusión, a excluir la posibilidad de considerar que un signo descriptivo que forma parte de una marca compuesta es un elemento distintivo y dominante en la impresión de conjunto producida por ésta. Pues bien, tal como se desprende del apartado 38 *supra,* en el presente asunto el vocablo «Matratzen» no es descriptivo, desde el punto de vista del público destinatario, de los productos designados por la marca solicitada. Por tanto, el argumento basado en el artículo 12, letra b), del Reglamento nº 40/94, carece de pertinencia.

50 Por todo ello, por considerar que a la marca solicitada le es de aplicación el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso ha desestimado acertadamente la solicitud por lo que respecta a las categorías de productos de la clase 10, modificando así la resolución de la División de Oposición, y también el recurso interpuesto por la demandante contra la denegación, por parte de la División de Oposición, de la solicitud por lo que respecta al resto de categorías de productos.

51 De todas las consideraciones precedentes se desprende que debe desestimarse el motivo basado en la vulneración del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Sobre el motivo basado en la vulneración del principio de libre circulación de mercancías

Alegaciones de las partes

52 La demandante opina que el principio de libre circulación de mercancías (artículo 28 CE) impide que una marca nacional formada por un vocablo descriptivo en una lengua distinta a la del Estado miembro de registro pueda oponerse a una solicitud de marca comunitaria consistente en una combinación de vocablos descriptivos y un elemento distintivo como el vocablo «CONCORD». En este contexto, la demandante afirma que, en el estado actual del Derecho comunitario de marcas, la marca anterior no puede registrarse en España, por ser descriptiva de productos existentes en gran parte de la Comunidad.

53 La OAMI responde que, en el marco del procedimiento de oposición, no es posible impugnar una marca nacional anterior ni cuestionar su validez. Además, la OAMI considera que, en virtud del principio de coexistencia de la marca

comunitaria y las marcas nacionales, cabe perfectamente concebir que una marca esté registrada en un Estado miembro a pesar de ser descriptiva en una lengua distinta a la de dicho Estado miembro.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

54 En primer lugar, debe subrayarse que en modo alguno resulta que el principio de libre circulación de mercancías prohíba a un Estado miembro registrar como marca nacional un signo que, en la lengua de otro Estado miembro, es descriptivo de los productos o servicios de que se trate y que, por tanto, no puede registrarse como marca comunitaria. En efecto, dicho registro nacional no constituye por sí mismo un obstáculo a la libre circulación de mercancías. Por otro lado, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el Tratado no afecta a la existencia de los derechos reconocidos por la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad industrial y comercial, sino que solamente limita el ejercicio de estos derechos, conforme a las circunstancias (sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1976, Terrapin/Terranova, 119/75, Rec. p. 1039, apartado 5, y de 22 de enero de 1981, Dansk Supermarked, 58/80, Rec. p. 181, apartado 11).

55 Además, tampoco de las disposiciones de Derecho derivado se desprende prohibición alguna para un Estado miembro de registrar como marca nacional un signo que, en la lengua de otro Estado miembro, es descriptivo de los productos o servicios de que se trate. En efecto, tal como señala la OAMI en su escrito de contestación, el legislador comunitario ha instaurado un sistema basado en la coexistencia de la marca comunitaria y las nacionales (véase, en este sentido, el quinto considerando del Reglamento nº 40/94). Además, la OAMI también señaló acertadamente en su escrito de contestación que la validez del registro de un signo como marca nacional no puede ser cuestionada en el marco de un procedimiento de registro de una marca comunitaria, sino sólo en el marco de un procedimiento de anulación iniciado en el Estado miembro en cuestión.

56 En segundo lugar, el legislador comunitario no ha vulnerado los artículos 28 CE y 30 CE al disponer, en el artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, que el registro de una marca comunitaria se deniega cuando existe riesgo de confusión entre dicha marca y una marca anterior registrada en un Estado miembro, independientemente de que esta última marca tenga carácter descriptivo en una lengua distinta a la del Estado miembro de registro.

57 En efecto, ni esta disposición, ni la aplicación que la OAMI pueda haber hecho de ella, constituyen un obstáculo a la libre circulación de mercancías. A este respecto, debe señalarse que se desprende del artículo 106, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 que éste no afecta al derecho que exista en virtud de la legislación de los Estados miembros a ejercitar acciones por violación de marcas nacionales anteriores contra el uso de una marca comunitaria posterior. Por tanto, si en un caso concreto existe riesgo de confusión entre una marca nacional anterior y un signo cuyo registro como marca comunitaria se ha solicitado, el juez nacional puede prohibir la utilización de dicho signo en el marco de un procedimiento de violación de marca. Es irrelevante, a este respecto, si el signo ha sido efectivamente registrado como marca comunitaria o no. Por tanto, ni el registro de un signo como marca comunitaria ni la denegación de dicho registro tienen incidencia en la posibilidad de que el solicitante de la marca comunitaria comercialice sus productos bajo dicho signo en el Estado miembro en el que se registró la marca anterior.

58 Por otra parte, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el artículo 30 CE sólo permite excepciones al principio de la libre circulación de mercancías que se derivan del ejercicio de los derechos otorgados por una marca nacional en la medida en que dichas excepciones estén justificadas por «la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de la propiedad industrial de que se trate» (véase, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia Dansk Supermarked, antes citada, apartado 11, y de 23 de abril de 2002, Boehringer Ingelheim y otros, C-143/00, Rec. p. I-3759, apartado 12). Por lo que respecta a este objeto específico, el Tribunal de Justicia ha declarado que debe tenerse en cuenta la función esencial de la marca, consistente en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que lleva la

marca, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto de aquellos que tienen otra procedencia (sentencia Boehringer Ingelheim y otros, antes citada, apartado 12). Pues bien, el derecho que se reconoce al titular de la marca de oponerse a cualquier utilización de dicha marca que pueda falsear la garantía de procedencia así entendida forma parte del objeto específico del derecho de marca (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 1996, Bristol-Myers Squibb y otros, asuntos acumulados C-427/93, C-429/93, C-436/93, Rec. p. I-3457, apartado 48, y Boehringer Ingelheim y otros, antes citada, apartado 13).

59 Por último, procede recordar que la marca comunitaria posee carácter unitario [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de marzo de 2000, Ford Motor/OAMI (OPTIONS), T-91/99, Rec. p. II-1925, apartados 23 a 25]. Por tanto, tal como se deriva, respectivamente, del artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 y del artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, la solicitud de marca comunitaria se desestima cuando existe un motivo de denegación absoluto o relativo en una parte de la Comunidad. Si bien, por tanto, es más difícil para un operador económico obtener el registro de un signo como marca comunitaria que obtener su registro como marca nacional, ello únicamente constituye la contrapartida de la protección uniforme de que goza la marca comunitaria en todo el territorio de la Comunidad.

60 De todo ello se desprende que debe desestimarse igualmente el motivo basado en la vulneración del principio de libre circulación de mercancías.

61 De todo lo anterior resulta que procede desestimar el recurso.

Costas

62 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 demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

1) **Desestimar el recurso.**

2) **Condenar en costas a la demandante.**

Vilaras Tiili Mengozzi

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 23 de octubre de 2002..

El Secretario

H. Jung

El Presidente

V. Tiili