SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

de 21 de febrero de 2006 *

En el asunto T-214/04,

The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd, con domicilio social en Winkfield, Windsor, Berkshire (Reino Unido), representada por el Sr. J. Maitland-Walker, Solicitor, y la Sra. D. McFarland, Barrister,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por el Sr. P. Bullock, en calidad de agente,

parte demandada,

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

* Lengua de procedimiento: inglés.

The Polo/Lauren Co. LP, con domicilio social en Nueva York (Estados Unidos), representada por los Sres. P. Taylor, Solicitor, y A. Bryson, Barrister,

que tiene por objeto una pretensión de anulación de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 25 de marzo de 2004 (asunto R 273/2002-1), relativa a un procedimiento de oposición entre The Polo/Lauren Co. LP y The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd,

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

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, las Sras. M.E. Martins Ribeiro y K. Jürimäe, Jueces;

Secretaria: Sra. K. Andová, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 3 de junio de 2004;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 29 de septiembre de 2004;

habiendo considerado el escrito de contestación de la interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 21 de septiembre de 2004;

celebrada la vista el 15 de septiembre de 2005;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 5 de junio de 1997, la sociedad Royal County of Berkshire Polo Club Ltd (en lo sucesivo, «demandante») presentó una solicitud de marca comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), 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.

2 La marca cuyo registro se solicitó es un signo mixto, que incluye un elemento denominativo y un elemento figurativo, que se reproduce a continuación:



3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en las clases 3, 9, 14, 18, 21 y 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada. Los productos comprendidos en la

clase 3 responden a la siguiente descripción: «Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, loción capilar; dentífricos, lociones para después del afeitado, preparaciones para el cabello, champú, desodorantes, agua de tocador, pulverizadores para el cuerpo, aceites para el baño, baño de espuma, gel de ducha».

4 La solicitud de marca comunitaria fue publicada en el *Boletín de marcas comunitarias* nº 92/1998 de 30 de noviembre de 1998.

5 El 8 de enero de 1999, la sociedad The Polo/Lauren Company LP (en lo sucesivo, «interviniente») presentó oposición en virtud del artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. El motivo invocado en apoyo de la oposición era el riesgo de confusión mencionado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 entre la marca solicitada y las marcas anteriores nacionales de las que es titular la interviniente. Las marcas anteriores de que se trata son las marcas siguientes:

a) la marca alemana nº 1 153 949 presentada el 30 de enero de 1988, registrada el 9 de febrero de 1990 y protegida hasta el 31 de enero de 2008 para los «perfumes, agua de Colonia, agua de tocador, cosméticos, en particular polvos, cremas, lociones, aceites esenciales, jabones, preparaciones cosméticas que contengan aditivos desodorantes, a excepción de cosméticos para el cabello», comprendidos en la clase 3;

b) la marca griega nº 103 778 presentada el 23 de abril de 1991 y registrada el 17 de marzo de 1994 para todos los productos de la clase 3, incluidos «productos de perfumería, agua de Colonia, agua de tocador, cosméticos, polvos, cremas, lociones, aceites esenciales, jabones, desodorantes para uso personal, lociones capilares, dentífricos»;

c) la marca española nº 1 253 471 presentada el 19 de mayo de 1988 y registrada el 5 de noviembre de 1990 para una serie de productos incluidos en la clase 3, a saber «productos de perfumería, agua de Colonia, agua de tocador, cosméticos, polvos, cremas y lociones, aceites esenciales, jabones y desodorantes para uso personal, a excepción de dentífricos y preparaciones para la limpieza de los dientes»;

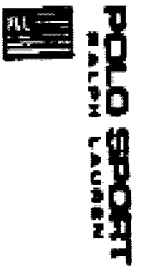
d) la marca sueca nº 225 475 presentada el 4 de julio de 1989 y registrada el 2 de agosto de 1991 para determinados productos de la clase 3, a saber «productos de perfumería, agua de Colonia, agua de tocador, cosméticos, polvos, cremas y lociones, aceites esenciales, jabones, desodorantes para uso personal».

El signo registrado para estas cuatro marcas era el siguiente:



e) los dos registros británicos de la marca denominativa POLO nºs 638 708 y 657 863 solicitados respectivamente el 18 de julio de 1945 y el 1 de abril de 1947 y renovados hasta el 18 de julio de 2008 y hasta el 1 de abril de 2006 para una serie de productos comprendidos en la clase 3, a saber, «productos de perfumería, preparaciones para el aseo (no medicamentosas), preparaciones cosméticas, dentífricos, preparaciones depilatorias, jabones, artículos de tocador (no incluidos en otras clases), a excepción de recipientes para polvos y otros productos del tipo de recipientes para polvos» (nº 638 708) y «sales para el baño, talco, polvos para la cara, crema para la cara, preparaciones para la estimulación del cuero cabelludo, lociones para después del afeitado, todas estas preparaciones para el aseo son no medicamentosas, y barra de labios, brillantina, lociones capilares, champús, dentífricos, jabones y perfumes» (nº 657 863);

f) la marca figurativa británica nº 2 007 609



presentada el 23 de diciembre de 1994 y registrada el 13 de marzo de 1996 para una serie de productos de la clase 3, a saber «jabones, productos de perfumería, agua de tocador, aceites esenciales, cosméticos, dentífricos, agua de Colonia, gel para el afeitado, crema para el afeitado, bálsamo para después del afeitado, espuma para después del afeitado, loción para la piel, crema para la piel, hidratante para la cara, talco, pulverizador antitranspirante y desodorante de bola de uso personal y protectores solares, todos para hombres», a excepción de los productos para los cabellos;

g) la marca figurativa británica nº 2 140 409



presentada el 30 de julio de 1997 y registrada el 27 de febrero de 1998 para una serie de productos comprendidos en la clase 3, es decir, «perfumes, agua de Colonia, fragancias, loción para después del afeitado, bálsamo para después del

afeitado, antitranspirante, desodorante para uso personal, talco, agua de tocador, polvos para el cuerpo, cosméticos, productos de belleza, a saber cremas para la cara y el cuerpo, lociones y lociones y cremas solares, y cremas y lociones de protección solar, productos para el cuidado de los cabellos, a saber, champús, productos para usar después del champú, cremas y lociones capilares y brillantinas y preparaciones para estimular el cuero cabelludo; productos para el baño y la ducha, a saber, jabones para el aseo, champús para el cuerpo, exfoliantes para el cuerpo, productos suavizantes para el cuerpo, sales de baño, geles para el baño y la ducha, aceites para el baño y la ducha y aceites esenciales»;

h) el registro británico de la marca figurativa nº 657 864



solicitado el 1 de abril de 1947 y renovado el 15 de mayo de 1996 para una serie de productos comprendidos en la clase 3, a saber, «sales de baño, talco, polvos para la cara, preparaciones para estimular el cuero cabelludo, lociones para después del afeitado, crema para la cara, todos estos productos son preparaciones no medicamentosas para el aseo, y barra de labios, brillantina, lociones capilares, champús, dentífricos, jabones y perfumes»;

i) la marca figurativa británica nº 1 484 052



presentada el 28 de noviembre de 1991 y registrada el 7 de enero de 1994 para preparaciones perfumadas comprendidas en la clase 3.

6 En su resolución nº 182/2002, de 31 de enero de 2002, comunicada a las partes el mismo día, la División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición.

7 El 27 de marzo de 2002, la interviniente presentó un recurso ante la OAMI con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución de la División de Oposición.

8 Mediante resolución de 25 de marzo de 2004 (asunto R 273/2002-1), notificada a la demandante el 1 de abril de 2004 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso estimó parcialmente el recurso. Consideró, en esencia, que existía riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca figurativa anterior

registrada en el Reino Unido con el nº 657 864 para los siguientes productos: «preparaciones para limpiar, dentífricos, productos de perfumería, loción para después del afeitado, preparaciones capilares, champús, jabones, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, desodorantes, agua de tocador, pulverizadores para el cuerpo, aceites para el baño, baño de espuma, gel de ducha». En cambio, según la Sala de Recurso, ese riesgo de confusión no existe para los productos siguientes: «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar».

Pretensiones de las partes

9 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Ordene el registro de la marca para todas las clases de productos, incluida la clase 3.

— Condene en costas a la OAMI, incluidas las causadas en el procedimiento ante la Sala de Recurso.

10 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

11 La parte interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que estime la oposición para todos los productos mencionados en la solicitud de registro, incluidas las preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada y las preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, sobre la base tanto de la marca anterior registrada en el Reino Unido con el nº 657 864 como de las otras marcas anteriores.

Fundamentos de Derecho

12 La demandante invoca, en esencia, dos motivos en apoyo de su recurso, basados, en primer lugar, en el incumplimiento de la obligación de motivación y, en segundo lugar, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Sobre el primer motivo de la demandante, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación

Alegaciones de las partes

13 La demandante considera que la resolución impugnada incumple la obligación de motivación. Más en concreto, la Sala de Recurso no motivó o no motivó suficientemente el rechazo del razonamiento seguido por la División de Oposición de la OAMI, según el cual, por una parte, al consumidor le llamarán probablemente más la atención las palabras «Royal County of Berkshire» por su posición, sobre el elemento figurativo de la marca solicitada y, por otra, la marca anterior POLO hace referencia al deporte en general, mientras que la solicitud de marca comunitaria permitirá identificar un club de polo específico.

14 La OAMI destaca el hecho de que la Sala de Recurso, en el apartado 31 de la resolución impugnada, justifico su conclusión de que los signos de que se trata eran similares desde un punto de vista gráfico. Respecto a la comparación conceptual, la OAMI subraya que la Sala de Recurso no erró al considerar que existía cierta similitud conceptual entre los signos, dado que ambos evocan el deporte del polo, que no tiene nada que ver con los productos de que se trata. La OAMI estima que la Sala de Recurso expuso las razones por las que se apartó de la resolución de la División de Oposición de la OAMI.

15 La interviniente no presenta observaciones específicas sobre la alegación de que la Sala de Recurso no motivó o no motivó suficientemente el rechazo del razonamiento de la División de Oposición. Sin embargo, defiende el razonamiento seguido por la Sala de Recurso.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

16 Hay que recordar que, en virtud del artículo 73, primera frase, del Reglamento nº 40/94, las resoluciones de la OAMI deberán motivarse. Esta obligación tiene el mismo alcance que la consagrada en el artículo 253 CE [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de abril de 2004, Sunrider/OAMI — Vitakraft-Werke Wührmann y Friesland Brands (VITATASTE y METABALANCE 44), T-124/02 y T-156/02, Rec. p. II-1149, apartado 72].

17 Según reiterada jurisprudencia, la obligación de motivar las decisiones individuales tiene la doble finalidad de permitir, por una parte, que el interesado pueda conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por otra, que el órgano jurisdiccional comunitario pueda ejercer su control sobre la legalidad de la decisión (véase la sentencia VITATASTE y METABALANCE 44, antes citada, apartado 73, y la jurisprudencia allí citada). Para apreciar si la motivación de una decisión cumple dichos requisitos se debe tener en cuenta no sólo el tenor literal de la misma, sino también su contexto, así como el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de febrero de 1996, Comisión/Consejo, C-122/94, Rec. p. I-881, apartado 29, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de abril de 2000, Kuijer/Consejo, T-188/98, Rec. p. II-1959, apartado 36).

18 En el presente caso, procede examinar la supuesta inexistencia o insuficiencia de motivación alegada por la demandante.

19 En primer lugar, respecto al rechazo del razonamiento de la División de Oposición de la OAMI de que al consumidor le llamará probablemente más la atención las palabras «Royal County of Berkshire» porque se encuentran sobre el elemento

figurativo de la marca solicitada, el Tribunal de Primera Instancia estima, en particular, que la consideración que figura en el apartado 31 de la resolución impugnada, de que la manera en que están escritas las palabras que componen el elemento denominativo del signo de que se trata refuerza sensiblemente el carácter dominante de la representación del jugador de polo, permitía que la demandante conociese la razón exacta por la que la Sala de Recurso no había considerado dominante el elemento denominativo y, por consiguiente, por qué había rechazado el razonamiento de la División de Oposición.

20 A continuación, en cuanto al razonamiento de la División de Oposición de que la marca anterior POLO hace referencia al deporte en general, mientras que la marca solicitada permite identificar a un club de polo específico, debe señalarse que, contrariamente a lo que alega la demandante, la Sala de Recurso no desvirtuó el citado razonamiento. En efecto, en el apartado 32 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso confirmó explícitamente que las palabras «Royal County of Berkshire Polo Club» podían evocar para un consumidor inglés un club específico en el que algunas personas juegan al polo.

21 Dado que, en su conjunto, la fundamentación de la resolución impugnada muestra claramente el razonamiento seguido sobre la apreciación del riesgo de confusión, procede considerar que debe desestimarse el primer motivo por infundado.

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

Alegaciones de las partes

22 La demandante invoca varios argumentos que suponen, en esencia, alegar la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

23 La demandante indica, en primer lugar, que la resolución impugnada descompuso indebidamente la marca solicitada y no la consideró como un todo, sino como una serie de elementos a los que asignó valores, caracteres distintivos o aptitudes para ser apreciados como diferentes.

24 En segundo lugar, la demandante discute la resolución de la Sala de Recurso en cuanto consideró que ninguna de las palabras «Royal County of Berkshire Polo Club», que componen el elemento denominativo del signo de que se trata, llamaba la atención en comparación con el elemento figurativo del citado signo, a saber, el medallón que representa a un jinete jugando al polo. Tal conclusión hace caso omiso del hecho de que las palabras tienen la misma importancia que el elemento figurativo. Sobre este particular, las palabras son, en el caso de autos, visibles y llaman claramente la atención por su tamaño, disposición tipográfica y por el tipo de letra en mayúsculas blancas. Por ello, al considerar dominante y destacado el elemento figurativo del signo, la Sala de Recurso realizó una apreciación errónea.

25 En tercer lugar, la demandante critica la referencia que se hace en la resolución impugnada al carácter arbitrario de la marca solicitada. Según la demandante, esta referencia no tiene en cuenta el hecho de que se trata de una marca de origen, es decir, que indica que los productos proceden del Royal County of Berkshire Polo Club.

26 En cuarto lugar, la demandante sostiene que, si no se anula la resolución impugnada, se creará un monopolio injusto e injustificado en beneficio de la interviniente sobre el elemento figurativo constituido por el jinete que juega al polo. Según la demandante, eso sería injusto e inadmisible, en particular si se considera el número de registros de marcas para los productos pertenecientes a la clase 3 que otros clubes de polo han obtenido. A este respecto, la demandante hace referencia al registro de las marcas británica nº 1 558 682 y comunitaria nº 980 995.

27 En quinto lugar, considera que la Sala de Recurso cometió un error de Derecho porque, en realidad, hizo un examen en el que el supuesto grado de similitud de las marcas de que se trata sustituyó al criterio que debería haberse aplicado en caso de riesgo de confusión, a saber, la consideración de todos los factores del caso de autos.

28 La OAMI observa, en primer lugar, que la Sala de Recurso, aunque consideró la marca solicitada en su conjunto, declaró acertadamente que la representación del jugador de polo constituía un elemento dominante desde el punto de vista gráfico. Según la OAMI, la Sala de Recurso estimó que, a pesar de la existencia de algunas diferencias entre los signos, éstas no bastaban para contrapesar las similitudes, en particular si se tiene en cuenta el principio del recuerdo imperfecto del consumidor. La OAMI concluye indicando que la alegación de la demandante de que la Sala no consideró en su conjunto la marca solicitada es manifiestamente infundada. Según la OAMI, la Sala de Recurso no dio una importancia exagerada al logotipo del jinete aislándolo y, por consiguiente, no hizo un análisis exagerado de los signos en conflicto.

29 En segundo lugar, según la OAMI, la Sala de Recurso señaló correctamente el carácter arbitrario de la representación de un jinete que juega al polo para los productos de que se trata, que están comprendidos en la clase 3. A este respecto, se habría podido estimar el razonamiento de la demandante a propósito de la marca de origen si se hubiera solicitado la marca únicamente para servicios comprendidos en la clase 41, a saber, actividades deportivas o las actividades de un club de polo.

30 En tercer lugar, según la OAMI, la resolución impugnada no concede a la interviniente un monopolio injusto e injustificado de la representación del jugador de polo. A juicio de la OAMI, la Sala de Recurso estaba plenamente facultada para sostener que la representación de un jinete jugando al polo tenía intrínsecamente un

carácter altamente distintivo respecto a los productos comprendidos en la clase 3 cubiertos por el registro británico anterior, porque se trata de una imagen con gran contenido imaginativo. Según la OAMI, no cabe ninguna duda de que tal representación es arbitraria para los productos de que se trata y merece ser protegida de solicitudes posteriores que contengan representaciones similares hasta el punto de confundirlas. En el presente caso, invoca la OAMI, el carácter distintivo adquirido por la marca anterior constituye un factor adicional que justifica que se la proteja de una marca posterior que contenga, como elemento dominante, una representación similar de un jugador de polo. En cuanto a la mención que la demandante hace de registros obtenidos por otros clubes de polo para productos comprendidos en la clase 3, la OAMI precisa que, en el caso de la marca británica nº 1 558 682, el registro fue autorizado tras haberlo aprobado el titular de la marca británica nº 657 864, a saber, la interviniente en el presente procedimiento. Respecto a la marca comunitaria nº 980 995, la OAMI alega que la Sala de Recurso señaló en su resolución que representaba a dos jugadores de polo.

31 En cuarto lugar, según la OAMI, la Sala de Recurso no cometió un error de Derecho al sustituir el examen que mide el riesgo de confusión por un examen basado en el supuesto grado de similitud entre los signos. La OAMI alega, sobre este particular, que la Sala de Recurso determinó correctamente la existencia de un riesgo de confusión, ya que tuvo en cuenta en su análisis todos los factores pertinentes del caso de autos, a saber, la identidad parcial o la similitud de los productos, las similitudes gráficas y conceptuales entre los signos, el gran carácter distintivo de la representación del jugador de polo que figura en las marcas anteriores de la interviniente, a la vez intrínseco y adquirido por el uso, y, finalmente, la existencia de una familia de marcas relacionadas con el concepto del polo para productos comprendidos en la clase 3.

32 La interviniente subraya, en primer lugar, que la impresión visual conferida por la imagen del jinete es mucho más contundente y puede memorizarse mejor que el elemento denominativo de la marca. En efecto, por una parte, el elemento denominativo es accesorio por estar constituido por seis palabras escritas en caracteres relativamente pequeños, que son particularmente difíciles de leer al

formar un medallón. Por otro lado, ninguna de dichas palabras predomina. Por otra parte, habida cuenta de que el consumidor medio raramente tiene ocasión de examinar atentamente una marca y que, por ello, sólo guarda en la memoria una imagen o un recuerdo imperfecto de ésta, es muy poco probable que la imagen imperfecta de la marca que el consumidor guarda así en la memoria le permita acordarse del elemento denominativo de dicha marca. A este respecto, la interviniente señala además que el enfoque de la demandante, consistente en considerar las palabras que forman el elemento denominativo de la marca solicitada como característica dominante de dicha marca porque son visibles, prescinde tanto de la impresión de conjunto que produce la marca como del hecho de que el consumidor medio no examina detalladamente la marca y que normalmente sólo guarda en la memoria una imagen imperfecta de ésta.

33 En segundo lugar, en cuanto al carácter arbitrario del vínculo entre la marca solicitada y los productos, la interviniente observa, por una parte, que dicha marca no tiene ningún vínculo con los productos comprendidos en la clase 3 y tampoco tiene ningún significado que pueda relacionarse con ellos y, por otra parte, que la solicitud de marca comunitaria no se refiere a productos o servicios relacionados con la práctica del polo, sino a productos totalmente ajenos a dicho deporte.

34 En tercer lugar, la alegación de la demandante de que, si no se anulase, la resolución de la Sala de Recurso equivaldría a conceder a la interviniente un monopolio injusto e injustificado de la representación del jugador de polo constituye, según la interviniente, un reconocimiento implícito por la demandante de que su logotipo de jinete es similar a cualquiera de las marcas anteriores de la interviniente y de que existe un riesgo de confusión para el público. Por consiguiente, según la interviniente, está completamente justificado denegar el registro de la marca posterior. La interviniente alega además, a ese respecto, que la Sala de Recurso consideró correctamente que la demandante no había acreditado, para los productos comprendidos en la clase 3, la prueba del uso de otras marcas que contienen un elemento que representa un jugador de polo. Por un lado, en relación con el registro de la marca británica nº 1 558 682, la interviniente observa que el registro tuvo lugar tras haber dado su consentimiento. Por otro lado, en cuanto a la marca comunitaria

nº 980 995, la interviniente se remite a la resolución de la Sala de Recurso, en la que se señaló que este signo representaba a dos jugadores de polo.

35 La interviniente observa, en cuarto lugar, que, en su apreciación de la existencia de riesgo de confusión, la Sala de Recurso tuvo en cuenta acertadamente que, por una parte, la marca de la interviniente había adquirido un carácter aún más distintivo por el uso y, por otra, que la interviniente había desarrollado, en relación con los productos comprendidos en la clase 3, una familia de marcas unidas conceptualmente al juego del polo.

36 La conclusión según la cual los productos a los que se refiere la solicitud de marca comunitaria son idénticos o similares a los productos cubiertos por las marcas anteriores de la interviniente es, según ésta, un elemento más que corrobora la existencia de un riesgo de confusión. La interviniente recuerda sobre este extremo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819).

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

37 En primer lugar, hay que recordar que, 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 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. En virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, se entenderá por marca anterior las marcas registradas en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.

38 Como resulta de reiterada jurisprudencia, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por los signos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (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 Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25).

39 También cabe recordar 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. [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, apartado 33].

40 Procede examinar a la luz de estas consideraciones la apreciación que la Sala de recurso hizo del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

41 En primer lugar, debe señalarse, por un lado que, al considerar dominante el elemento figurativo de la marca solicitada, la Sala de recurso, al comparar los dos signos desde un punto de vista gráfico, no ignoró, sin embargo, el elemento denominativo de la citada marca. En efecto, al proceder a dicha comparación, la Sala de Recurso tuvo en cuenta expresamente la forma en que estaban escritas las palabras. Por tanto, la alegación de la demandante de que la Sala de Recurso no consideró en su conjunto la marca solicitada es manifiestamente infundada. Por otra parte, la Sala de Recurso consideró legítimamente que el elemento figurativo de la marca solicitada era dominante. En efecto, es el jugador de polo, es decir, el elemento figurativo, el que da a dicha marca su carácter distintivo y el que recordarán más fácilmente los consumidores. En cambio, el elemento denominativo

de la marca solicitada, constituido por seis palabras escritas en caracteres relativamente pequeños y, por su posición en forma de medallón, de lectura particularmente difícil, es insignificante en la impresión de conjunto que produce dicha marca. Además, la presencia del elemento denominativo en forma de medallón evidencia aún más el elemento figurativo de dicha marca, de modo que se refuerza su carácter dominante.

42 En segundo lugar, procede examinar la alegación de la demandante de que la referencia que se hace, en la resolución impugnada, al carácter arbitrario de la marca no tiene en cuenta que dicha marca contiene una indicación de origen, puesto que indica que los productos proceden del Royal County of Berkshire Polo Club. Sobre este particular, cabe observar que la Sala de Recurso había señalado, en el apartado 31 de la resolución impugnada, que el elemento figurativo de la marca solicitada, considerado elemento dominante de dicha marca, era arbitrario en relación con los productos para los que se había solicitado la citada marca. Esta observación es enteramente acertada, ya que es indiscutible que el concepto del deporte del polo que se deriva de la marca solicitada no tiene ninguna relación con los productos comprendidos en la clase 3 para los que se solicitó el registro de la marca comunitaria. De ello se desprende que la cuestión de si la resolución impugnada tuvo en cuenta que se trataba de una marca de origen no es pertinente para la solución del presente litigio.

43 En tercer lugar, el Tribunal de Primera Instancia considera que debe desestimarse la alegación de que, si no fuese anulada, la resolución de la Sala de Recurso equivaldría a conceder a la interviniente un monopolio injusto e injustificado de la representación del jugador de polo y le permitiría obstaculizar cualquier solicitud posterior que contuviera un logotipo similar. Debe observarse, a este respecto, que la Sala de Recurso estaba plenamente facultada para sostener que la representación de un jugador de polo contenía intrínsecamente un carácter altamente distintivo en relación con los productos comprendidos en la clase 3 para los que se solicita el registro de la marca y que están cubiertos actualmente por el registro británico anterior, porque, en relación con esos productos, la representación de un jugador de polo es una imagen con un gran contenido imaginativo. Una representación de este tipo debe considerarse arbitraria para los productos de que se trata y merece ser

protegida frente a solicitudes posteriores que contengan representaciones similares hasta el punto de confundirlas. En efecto, el interés del régimen jurídico de la marca comunitaria reside precisamente en el hecho de que permite que los titulares de una marca anterior se opongan al registro de marcas posteriores que se aprovechen indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior. Por ello, lejos de conceder un monopolio injusto e injustificado a los titulares de una marca anterior, el citado régimen les permite proteger y aumentar el valor de las inversiones sustanciales realizadas para promover su marca anterior.

44 Por último, debe desestimarse igualmente por infundada la alegación de la demandante de que la Sala de Recurso sustituyó el examen del riesgo de confusión entre las marcas de que se trata por un examen en el que se presumió el grado de similitud entre estas marcas. En efecto, la Sala de Recurso estimó correctamente la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas de que se trata, ya que tuvo en cuenta, en su análisis, todos los factores pertinentes del caso de autos, a saber, la identidad parcial o la similitud de los productos, las similitudes gráficas y conceptuales entre los signos, el carácter muy distintivo de la representación del jugador de polo en la marca perteneciente a la interviniente, a la vez intrínseco y adquirido por el uso, y la existencia de una familia de marcas pertenecientes a la interviniente relacionadas con el concepto del polo para productos comprendidos en la clase 3.

45 De ello se deduce que, debe desestimarse el presente motivo dado que la demandante no ha demostrado que la Sala de Recurso infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Sobre la pretensión de la interviniente, basada en el artículo 134, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia

Alegaciones de la interviniente

46 En su escrito de contestación, la interviniente solicita, en primer lugar, que se modifique la resolución de la Sala de Recurso en la medida en que desestimó la oposición respecto a los productos siguientes mencionados en la solicitud de registro de la marca comunitaria: «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar». La interviniente estima que dichos productos pueden asimilarse a jabones, que están cubiertos por su marca registrada en el Reino Unido con el nº 657 864. La similitud de estos productos con los jabones se deriva, a su juicio, del hecho de que ambos pueden utilizarse para la limpieza de la casa, pueden tener los mismos modos de comercialización, encontrarse en las mismas estanterías (cuando se venden en las grandes superficies), utilizarse unos con otros y que las empresas que fabrican este tipo de productos ofrecen una gama completa de productos de limpieza. Por consiguiente, habida cuenta de la similitud entre los jabones y los productos anteriormente mencionados, así como del riesgo de confusión que existe entre las dos marcas, la Sala de Recurso debería haber denegado el registro para todos los productos a los que se refiere, inclusive «las preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar».

47 Asimismo, la interviniente critica la resolución impugnada por no haber estimado la oposición sobre la base de las otras marcas que posee. Critica más en concreto el apartado 44 de la resolución impugnada en la medida en que éste indica que las diferencias entre la marca solicitada y sus otras marcas anteriores, enumeradas en el apartado 5 anterior, eran más numerosas que las similitudes gráficas y fonéticas. A este respecto, la interviniente subraya las afirmaciones de la Sala de Recurso según las cuales, por una parte, cuatro de esas otras marcas anteriores no representan a un

jinete jugando al polo y, por otra parte, en las otras cuatro marcas anteriores restantes, es decir, las que representan un jugador de polo, el elemento dominante era el vocablo «polo».

48 La interviniente sostiene que la marca solicitada y las otras marcas anteriores son similares y que existe riesgo de confusión por parte del público destinatario. Por un lado, la marca solicitada evoca el concepto de polo como deporte, y es, por ello, este concepto el que se encuentra en el origen de la marca. Pues bien, este concepto corresponde exactamente al que evocan las otras marcas, de modo que las otras marcas anteriores y la marca solicitada son muy similares conceptualmente. Por otro lado, habida cuenta de que todas las marcas anteriores tienen un carácter distintivo particular, tanto intrínsecamente como por su uso, así como por el hecho de que, respecto a la apreciación del riesgo de confusión, se considera que el consumidor medio sólo guarda en la memoria una imagen imperfecta de la marca, sería probable que los consumidores confundieran la marca solicitada con otra marca que forme parte de la familia de las marcas de la interviniente.

49 La interviniente concluye de ello que la Sala de Recurso no examinó suficientemente la cuestión de la similitud conceptual entre la marca solicitada y las otras marcas anteriores ni se pronunció sobre la cuestión del riesgo de confusión.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

50 Al solicitar al Tribunal de Primera Instancia, por un lado, que modifique la resolución de la Sala de Recurso en la medida en que ésta desestimó la oposición en cuanto a las preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada y las preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, y, por otra, que estime la

oposición para todos los productos a los que se refiere la solicitud de marca comunitaria, tanto sobre la base de la marca anterior registrada en el Reino Unido con el nº 657 864 como sobre la de las otras marcas anteriores, la interviniente hace uso de la posibilidad que le concede el artículo 134, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento de formular, en su escrito de contestación, pretensiones dirigidas a revocar la resolución de la Sala de Recurso en un punto no planteado en el recurso.

51 En tal caso, las otras partes, de conformidad con el artículo 135, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, en un plazo de dos meses a partir de la notificación del escrito de contestación, podrán presentar una memoria cuyo objeto se limitará a responder a las pretensiones formuladas por primera vez en el escrito de contestación de un coadyuvante. Ni la OAMI ni la demandante hicieron uso de esta posibilidad. En cambio, en la vista, tanto la demandante como la OAMI definieron su postura sobre la solicitud de la interviniente. En este marco, la demandante pidió al Tribunal de Primera Instancia que desestimara dicha solicitud por infundada. La OAMI sólo se expresó sobre la parte de la solicitud relativa a la desestimación por la Sala de Recurso de la oposición respecto a las preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada y las preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar. Manifestó que compartía, a ese respecto, el enfoque de la interviniente.

52 En primer lugar, hay que señalar que, si bien es cierto que la mayor parte de los productos cubiertos por la marca figurativa anterior registrada en el Reino Unido con el nº 657 864 se utilizan únicamente como productos de belleza o de higiene personal, no cabe decir lo mismo de los jabones, que tienen una doble función. En efecto, aun cuando los jabones se utilizan para lavar el cuerpo y darle un olor o aspecto agradable, no es menos cierto, cosa que la Sala de Recurso omitió señalar en el apartado 22 de la resolución impugnada, que también se utilizan como productos de limpieza de la casa. A estos efectos, son comparables a las preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, y a las preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar. De ello resulta que existe una similitud entre, por una parte, los jabones cubiertos por la marca figurativa anterior registrada en el Reino Unido con el nº 657 864 y, por otra, las preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada y las preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, para las que la

demandante ha solicitado el registro. Habida cuenta de esta similitud, el riesgo de confusión observado por la Sala de Recurso se extiende igualmente a las preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada y a las preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, de modo que debe anularse parcialmente la resolución de la Sala de Recurso en cuanto no denegó la solicitud de registro de la marca comunitaria para dichos productos. De conformidad con el artículo 63 del Reglamento nº 40/94, corresponde a la OAMI adoptar las medidas que conlleva dicha anulación parcial.

53 Respecto a la solicitud de la interviniente de que se estime la oposición sobre la base de sus marcas anteriores distintas de la registrada en el Reino Unido con el nº 657 864, cabe observar que dicha solicitud podría llevar, a lo sumo, al mismo resultado que se deriva del apartado anterior, es decir, a la denegación íntegra de la solicitud de marca comunitaria para los productos comprendidos en la clase 3. Procede desestimar la solicitud de la interviniente, que se basa en el segundo fundamento dado que ha quedado sin objeto.

Costas

54 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. En el caso de autos, las pretensiones de la demandante han sido desestimadas y la OAMI ha solicitado su condena en costas. En la vista, la interviniente solicitó también que se condenase en costas a la demandante. El hecho de que sólo haya solicitado la condena en costas en la vista no se opone a que se admita su pretensión (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de marzo de 1979, NTN Toyo Bearing y otros/Consejo, 113/77, Rec. p. 1185, y conclusiones del Abogado General Sr. Warner, Rec. pp. 1212 y ss., especialmente p. 1274). Por tanto, procede condenar a la demandante al pago de la totalidad de las costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

decide:

1) **Anular la resolución impugnada en la medida en que permite el registro en beneficio del Royal County of Berkshire Polo Club Ltd de la solicitud de marca para los productos siguientes comprendidos en la clase 3: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada y las preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar.**

2) **Desestimar el recurso.**

3) **Condenar a la demandante a cargar con sus propias costas y las ocasionadas a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) y a la interviniente.**

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de febrero de 2006.

El Secretario El Presidente

E. Coulon M. Vilaras