SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

de 1 de febrero de 2005 *

En el asunto T-57/03,

Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SAS, con domicilio social en Marsella (Francia), representada por la Sra. K. Manhaeve, abogada, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. U. Pfleghar y G. Schneider, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que las otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, intervinientes ante el Tribunal de Primera Instancia, son

* Lengua de procedimiento: alemán.

Frank Dann y **Andreas Backer,** con domicilio en Fráncfort del Meno (Alemania), representados por el Sr. P. Baronikians, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI, de 5 de diciembre de 2002 (asunto R 1072/2000-2), relativa al procedimiento de oposición referido a las marcas HOOLIGAN y OLLY GAN,

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

integrado por los Sres. J. Pirrung, Presidente, y N.J. Forwood y S. Papasavvas, Jueces;

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

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 20 de febrero de 2003;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 12 de septiembre de 2003;

visto el escrito de contestación de los intervinientes presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 12 de septiembre de 2003;

celebrada la vista el 28 de septiembre de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 1 de abril de 1996, los Sres. Frank Dann y Andreas Backer (en lo sucesivo, «intervinientes») presentaron 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 el signo denominativo HOOLIGAN.

3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a la clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado, y corresponden a la descripción siguiente: «vestidos y sombrerería».

4 El 31 de agosto de 1998, esta solicitud se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 65/98.

5 El 30 de noviembre de 1998, la Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SAS (en lo sucesivo, «demandante») formuló oposición, en virtud del artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, contra la marca solicitada, respecto a todos los productos designados por ésta, basándose en dos marcas anteriores de las que es titular:

— la marca denominativa internacional OLLY GAN nº 575552 en vigor, concretamente, en Alemania, España, Italia y Portugal, relativa en particular a los vestidos de la clase 25;

— la marca denominativa francesa OLLY GAN nº 1655245, relativa en particular a los vestidos de la clase 25.

6 El 26 de mayo de 1999, los intervinientes solicitaron de la demandante la prueba del uso efectivo de las marcas anteriores invocadas.

7 Mediante resolución de 15 de septiembre de 2000, la División de Oposición de la OAMI estimó la oposición considerando que, en Francia y Portugal, existía un riesgo de confusión debido a la identidad de los productos designados por las marcas en conflicto y a la similitud fonética y, por consiguiente, conceptual entre los signos denominativos controvertidos.

8 El 9 de noviembre de 2000, los intervinientes interpusieron un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición.

9 Mediante resolución de 5 de diciembre de 2002 (asunto R 1072/2000-2; en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Segunda de Recurso de la OAMI anuló la resolución de la División de Oposición.

10 La Sala de Recurso estimó, básicamente, que el consumidor medio francés o portugués tenía conocimiento del significado habitual de la palabra inglesa «hooligan» y de su ortografía, y pronunciaba las marcas en conflicto de manera diferente. La Sala de Recurso dedujo de ello que no existía similitud visual, fonética o conceptual entre los signos en conflicto y, por tanto, que no existía ningún riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

Pretensiones de las partes

11 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

12 La OAMI y los intervinientes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Sobre la admisibilidad de los elementos de hecho y de Derecho presentados ante el Tribunal de Primera Instancia

Alegaciones de las partes

13 La OAMI alega, con carácter preliminar, que, en el marco del examen de la legalidad de la resolución impugnada, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia reexaminar las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas ante él por vez primera. Asimismo, puesto que la demandante no discutió ante la Sala de Recurso la identidad de los productos de que se trata, el uso de las marcas, la relevancia únicamente de los territorios francés y portugués, así como la ausencia de similitud visual entre los signos en conflicto, y puesto que ha alegado por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia el alto grado de carácter distintivo de las anteriores marcas examinadas, tales cuestiones, en su opinión, no pueden ya suscitarse ante el Tribunal de Primera Instancia sin modificar el objeto del litigio, en contra de lo dispuesto en el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

14 La demandante estima que la alegación relativa al significado conceptual de la marca OLLY GAN ya se había presentado ante la OAMI. Confía en el buen criterio del Tribunal de Primera Instancia por lo que respecta a la admisibilidad de los nuevos documentos que se le presentan, pero pide que se aplique el mismo régimen a los nuevos documentos presentados por los intervinientes.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

15 El artículo 63 del Reglamento nº 40/94 dispone:

«1. Contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabrá recurso ante el Tribunal de Justicia.

2. El recurso se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder.

3. El Tribunal de Justicia será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.

4. Podrán interponer recurso todas las partes en el procedimiento ante la sala de recurso, en tanto en cuanto la resolución de ésta no haya estimado sus pretensiones.

[...]»

16 El artículo 74 del Reglamento nº 40/94 dispone:

«1. En el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

2. La Oficina podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.»

17 Es preciso recordar que un recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia en virtud del artículo 63, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 tiene por objeto el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, eCopy/OAMI (ECOPY), T-247/01, Rec. p. II-5301, apartado 46, y de 22 de octubre de 2003, Éditions Albert René/OAMI — Trucco (Starix), T-311/01, Rec. p. II-4625, apartado 70, y la jurisprudencia citada]. En el marco del Reglamento nº 40/94, con arreglo al artículo 74 de dicho Reglamento, este control debe efectuarse teniendo en cuenta el marco fáctico y jurídico del litigio tal como se planteó ante la Sala de Recurso [véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2003, Unilever/OAMI (Pastilla ovoide), T-194/01, Rec. p. II-383, apartado 16].

18 Procede también recordar que de la continuidad funcional entre las diferentes instancias de la OAMI se desprende que, en el ámbito de aplicación del artículo 74 del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso está obligada a fundamentar su resolución respecto a todas las razones de hecho y de Derecho presentadas en la resolución objeto del recurso y respecto a las que la parte interesada haya esgrimido en el procedimiento ante la unidad que haya resuelto en primera instancia o, con la única salvedad del apartado 2 de esta disposición, en el procedimiento de recurso. En particular, la amplitud del examen que la Sala de Recurso está obligada a realizar respecto a la resolución objeto del recurso no queda exclusivamente determinada, en principio, por los motivos invocados por la parte o las partes del procedimiento de que conoce [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de septiembre de 2003, Henkel/OAMI — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Rec. p. II-3253, apartados 29 y 32].

19 En lo que atañe al marco fáctico, del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 se desprende que corresponde a las partes presentar dentro de plazo ante la OAMI los elementos de hecho en los que deseen apoyarse. Por consiguiente, no cabe reprochar a la OAMI ninguna ilegalidad en relación con elementos de hecho que no se le han comunicado.

20 Por tanto, procede descartar los elementos de hecho invocados ante el Tribunal sin haber sido presentados anteriormente ante una de las instancias de la OAMI [véase, en este sentido la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de

2003, Alcon/OAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Rec. p. II-411, apartados 61 y 62, confirmada en recurso de casación mediante auto del Tribunal de Justicia de 5 de octubre de 2004, Alcon/OAMI, C-192/03 P, Rec. p. I-8993; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de marzo de 2003, DaimlerChrysler/OAMI (Calandra), T-128/01, Rec. p. II-701, apartado 18; de 3 de julio de 2003, Alejandro/OAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 67; de 4 de noviembre de 2003, Díaz/OAMI — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Rec. p. II-4835, apartado 46, y de 13 de julio de 2004, Samar/OAMI — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Rec. p. II-2939, apartado 13].

21 Por lo que respecta al marco jurídico, es preciso señalar que, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos, de acuerdo con el propio tenor del artículo 74, apartado 1, *in fine*, del Reglamento nº 40/94, el examen de la OAMI se limitará a los motivos alegados y a las solicitudes presentadas por las partes. Por lo tanto, al resolver sobre un recurso contra una resolución que ponga fin a un procedimiento de oposición, la Sala de Recurso sólo puede fundar su resolución en los motivos de denegación relativos que la parte interesada haya invocado, así como en los hechos y pruebas correspondientes presentados por las partes [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de junio de 2004, Ruiz-Picasso y otros/OAMI — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Rec. p. II-1739, apartado 28, y la jurisprudencia citada]. Los criterios de aplicación de un motivo de denegación relativo o de cualquier otra disposición invocada en apoyo de las solicitudes formuladas por las partes forman parte naturalmente de los elementos de Derecho sometidos al examen de la OAMI. Se ha de puntualizar, a este respecto, que la OAMI puede verse en la obligación de resolver una cuestión de Derecho que no haya sido planteada por las partes, si la resolución de esta cuestión es necesaria para garantizar la aplicación correcta del Reglamento nº 40/94 respecto a los motivos y solicitudes presentados por las partes. Por tanto, una cuestión de Derecho que debe ser examinada necesariamente para la apreciación de los motivos invocados por las partes y para la estimación o denegación de las solicitudes forma parte de los elementos de Derecho planteados ante la Sala de Recurso, aun cuando dichas solicitudes no se hayan expresado sobre esta cuestión o incluso aunque la OAMI no se haya pronunciado al respecto. Asimismo, si se aduce que la OAMI ha cometido una irregularidad en la tramitación de las solicitudes de las partes, como, por ejemplo, la vulneración del principio de contradicción, tal irregularidad alegada también forma parte del marco jurídico del asunto.

22 De ello se deduce que los elementos de Derecho invocados ante el Tribunal sin haber sido anteriormente presentados ante las instancias de la OAMI, en la medida

en que se refieren a una cuestión de Derecho que no era necesaria para garantizar la aplicación correcta del Reglamento nº 40/94 respecto a los motivos y solicitudes presentados por las partes, no pueden afectar a la legalidad de una resolución de la Sala de Recurso sobre la aplicación de un motivo de denegación relativo, por cuanto no pertenecen al marco jurídico del litigio tal como se planteó ante la Sala de Recurso. Por consiguiente, no son admisibles. En cambio, cuando debe respetarse una norma jurídica o debe resolverse una cuestión de Derecho para garantizar la correcta aplicación del Reglamento nº 40/94 respecto a los motivos y solicitudes presentados por las partes, cabe invocar por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia un elemento de Derecho relativo a esta cuestión.

23 Por último, debe precisarse que tales criterios de admisibilidad en cuanto a los elementos de hecho se imponen igualmente a la OAMI o a las partes intervinientes ante el Tribunal de Primera Instancia en virtud del artículo 134 del Reglamento de Procedimiento [véase, en relación con los elementos de prueba presentados por una parte interviniente, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de febrero de 2004, Koubi/OAMI — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Rec. p. II-719, apartado 52]. En lo que atañe a los elementos de Derecho, las partes intervinientes están sometidas a los mismos criterios de admisibilidad que las partes demandantes. En efecto, el principio de igualdad de armas exige que las partes demandantes e intervinientes ante el Tribunal de Primera Instancia dispongan de los mismos medios.

24 En el presente caso, cabe señalar que la demandante no presentó observaciones ante la Sala de Recurso. La OAMI sostiene que el Tribunal de Primera Instancia no puede ahora examinar las cuestiones no presentadas ante la Sala de Recurso relativas a la identidad de los productos de que se trata, a los territorios respecto a los que se aportó la prueba de un uso efectivo de las marcas anteriores, a la relevancia de los territorios considerados en el análisis y a la ausencia de similitud visual entre los signos en conflicto. Por las razones expuestas en el apartado 18 *supra*, procede desestimar esta alegación.

25 En efecto, procede observar que estas cuestiones forman parte del marco fáctico y jurídico sometido a la Sala de Recurso. La División de Oposición abordó todas estas cuestiones en su resolución, en respuesta a las alegaciones de las partes o de oficio, puesto que tales cuestiones debían forzosamente resolverse para pronunciarse sobre

la oposición. Por tanto, la Sala de Recurso fundamentó necesariamente, o debió haber fundamentado, su resolución en relación con todos los elementos de hecho y de Derecho que condujeron a la resolución de cuya impugnación conocía. En consecuencia, tales cuestiones pueden discutirse en cuanto al fondo ante el Tribunal de Primera Instancia.

26 En cambio, en lo que atañe al carácter altamente distintivo de las marcas anteriores, tanto intrínseco como por su notoriedad, que invoca la demandante, es preciso señalar que, a la vista del expediente del procedimiento sustanciado ante la OAMI, la demandante nunca alegó dicho carácter altamente distintivo ante la OAMI, ya fuera ante la División de Oposición o, *a fortiori,* ante la Sala de Recurso, puesto que la demandante no compareció ante esta última.

27 A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que el carácter distintivo de la marca anterior, y, en particular, su renombre, debe tenerse en cuenta para apreciar el riesgo de confusión (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 24 y fallo). En dicha sentencia, el Tribunal de Justicia ofreció la interpretación exacta 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 1989, L 40, p. 1), cuyo tenor literal es en gran medida análogo al del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Por otra parte, el séptimo considerando del Reglamento nº 40/94 expone que la apreciación del riesgo de confusión depende, en particular, del «conocimiento de la marca en el mercado».

28 No obstante, a diferencia de esta Directiva, el legislador incluyó en el Reglamento nº 40/94 las normas que rigen la actividad de la administración encargada de las marcas, así como los derechos y obligaciones de las personas que intervienen ante dicha administración. Así, conforme al artículo 74, apartado 1, *in fine,* de este Reglamento, el examen sobre motivos de denegación relativos ha de limitarse a los motivos y solicitudes de las partes. Conforme al artículo 74, apartado 2, del mismo Reglamento, la OAMI puede no tener en cuenta los hechos que las partes no hayan alegado o las pruebas que no hayan presentado dentro de plazo. En la medida en que la invocación del carácter altamente distintivo constituye un motivo tanto de hecho como de Derecho, debe efectuarse una distinción según que la OAMI esté o no en posición de pronunciarse sobre las solicitudes de la partes a la vista de los documentos presentados por éstas.

29 Por lo que respecta, en primer lugar, al carácter distintivo derivado de la notoriedad de las marcas anteriores, es preciso señalar que la demandante invoca dicho carácter exclusivamente en el marco de la apreciación del riesgo de confusión con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

30 Respecto al artículo 74 del Reglamento nº 40/94, corresponde a la OAMI examinar cualquier motivo relativo al carácter distintivo de una marca por su renombre. En cambio, a falta de cualquier invocación por una parte tanto del renombre de las marcas anteriores como de pruebas en apoyo de tal renombre, no cabe reprochar a la OAMI no haberse pronunciado de oficio al respecto. En efecto, por un lado, dado que el renombre de una marca es *a priori* meramente hipotético, corresponde a las partes precisar suficientemente su solicitud para permitir a la OAMI pronunciarse plenamente sobre sus pretensiones. Por otro lado, la apreciación del renombre se basa en principio en elementos de hecho que corresponde a las partes presentar. Cuando la parte que ha formulado la oposición quiere invocar que su marca es muy conocida, debe alegar hechos y, en su caso, presentar pruebas que permitan a la OAMI comprobar la realidad de tal aseveración [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de junio de 2004, «Drie Mollen sinds 1818»/OAMI — Nabeiro Silveira (Galáxia), T-66/03, Rec. p. II-1765, apartado 32].

31 Por consiguiente, procede estimar que la OAMI no estaba obligada a examinar el renombre de las anteriores marcas de que se trata. En efecto, este renombre no formaba parte del procedimiento de oposición de que conocía. Debe declararse, por tanto, la inadmisibilidad del motivo de la demandante relativo al renombre de sus marcas anteriores y la de los documentos correspondientes.

32 En segundo lugar, por lo que respecta al carácter distintivo intrínseco de una marca anterior, procede estimar, en cambio, que la OAMI estaba obligada a examinar, de oficio llegado el caso, dicho elemento a raíz de un procedimiento de oposición. En efecto, a diferencia del renombre, la apreciación del carácter distintivo intrínseco no supone ningún elemento de hecho que corresponda presentar a las partes. Además,

esta apreciación no está subordinada a que las partes presenten motivos o alegaciones dirigidas a acreditar este carácter distintivo intrínseco, puesto que la OAMI puede, por sí sola, detectar y apreciar su existencia a la vista de la marca anterior en la que se basa la oposición.

33 De ello se deduce que, en el presente caso, el carácter distintivo intrínseco de las marcas anteriores de la demandante a la hora de analizar el riesgo de confusión formaba parte de los elementos de Derecho necesarios para garantizar la aplicación correcta del Reglamento nº 40/94 en relación con la solicitud y los motivos presentados por la demandante ante la OAMI. En consecuencia, la alegación de la demandante al respecto debe examinarse en cuanto al fondo.

34 En lo que atañe, por último, a los elementos de hecho presentados por vez primera ante el Tribunal de Primera Instancia, la OAMI no ha indicado anexos de la demanda relativos a un aspecto que no sea el renombre de las marcas anteriores, que ya se ha rechazado. No obstante, de los autos se desprende que los anexos A 7 y A 8, que tratan de acreditar que ya se había señalado la evocación del concepto de hooligan por parte de las marcas anteriores OLLY GAN, se dedican en particular a demostrar el carácter erróneo de la apreciación de la Sala de Recurso según la cual las marcas controvertidas son conceptualmente distintas. Aunque estos anexos apoyen la crítica de los elementos de hecho y de Derecho contenidos en la resolución impugnada, no se presentaron ante la OAMI. Por tanto, estos anexos no forman parte del marco fáctico planteado ante la Sala de Recurso y no cabe admitirlos.

35 Asimismo, procede rechazar el nuevo elemento de hecho aducido por los intervinientes, a saber, el resultado de una búsqueda mediante el sitio de Internet Google, puesto que dicho elemento no se presentó durante el procedimiento administrativo ante la OAMI. Debe también rechazarse la afirmación de los intervinientes según la cual la marca solicitada goza de un alto grado de carácter distintivo debido a su intenso uso, puesto que esta alegación no se formuló ante la OAMI.

Sobre el fondo

Alegaciones de las partes

36 Según la demandante, consta que los productos designados por las marcas en conflicto son idénticos.

37 Considera que los signos en conflicto presentan una similitud visual, pues ambos contienen las letras «ol» y terminan en la sílaba «gan».

38 Alega que estos signos son fonéticamente idénticos o muy similares. Rebate la pertinencia de las pronunciaciones ofrecidas por los diccionarios francés y español que cita la Sala de Recurso, debido a que, por un lado, la palabra francesa es «houligan» y, por otro lado, la naturaleza académica de estas pronunciaciones es inadecuada para una palabra común, incluso familiar. En su opinión, el público relevante, a saber, los consumidores medios, en particular franceses, españoles y portugueses, no es, en gran medida, anglófono. En consecuencia, no es evidente que sepa pronunciar y escribir correctamente la palabra «hooligan». Sostiene, además, que, de estos consumidores, los que hablan inglés lo hacen con un acento latino muy pronunciado que elimina las diferencias entre la pronunciación de los signos denominativos en conflicto respecto a la «h» aspirada, la «o» doble o la pausa entre las palabras «Olly» y «Gan». Estima, por tanto, que los dos signos en conflicto tienen una pronunciación muy similar.

39 La demandante aduce que los signos en conflicto son conceptualmente idénticos o muy similares. Debido a su similitud fonética, estos signos evocan necesariamente el mismo concepto de hooligan.

40 Considera que, conforme a la jurisprudencia y a las disposiciones normativas, el riesgo de confusión es más elevado cuanto más importante resulte el carácter distintivo intrínseco de la marca anterior. Pues bien, las marcas anteriores de que se trata, tienen, en su opinión, un alto grado de carácter distintivo intrínseco.

41 Alega que, habida cuenta de que el consumidor medio raramente puede efectuar una comparación directa de las marcas en conflicto, el riesgo de confusión queda demostrado [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de enero de 2003, Mystery Drinks/OAMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Rec. p. II-43].

42 La OAMI estima, de forma innecesaria dada la excepción de inadmisibilidad propuesta contra la alegación relativa a la similitud visual de los signos en conflicto, que éstos son diferentes, salvo por lo que respecta únicamente a los elementos «ol» y «gan».

43 Los intervinientes aducen que no existe similitud visual entre los signos de que se trata. La marca solicitada, a su juicio, se compone de una sola palabra e incluye la «o» doble como elemento dominante, mientras que las marcas anteriores se componen de dos palabras y su elemento dominante es «oll».

44 La OAMI sostiene que los signos en conflicto son fonéticamente diferentes. La palabra inglesa «hooligan» se entiende en toda la Comunidad y, en particular, en Francia, país en el que se ha introducido en la lengua, principalmente debido a su empleo en el ámbito futbolístico. En su opinión, esta palabra se caracteriza por la pronunciación inglesa o, al menos, por una pronunciación no muy distinta. Por consiguiente, afirma que existen claras diferencias auditivas entre los signos en conflicto, en particular por lo que respecta a la pronunciación de la primera sílaba y a la pausa entre las dos palabras que constituyen las marcas anteriores.

45 Los intervinientes estiman que no existe tampoco similitud fonética. La palabra «hooligan» se conoce y es frecuente en Francia, aun con una grafía ligeramente distinta, así como en España y se pronuncia correctamente a la inglesa. A su juicio, por tanto, los términos «hooligan» y «Olly Gan» constan de secuencias vocálicas diferentes, a saber, respectivamente, [u-i-ä] y [o-i-a], y llevan un acento tónico en diferentes lugares, a saber, en la primera sílaba y en la segunda palabra, respectivamente. Además, la pausa entre las dos palabras que componen las marcas anteriores constituye, en su opinión, una diferencia fonética suficiente.

46 Según la OAMI, dado que las marcas anteriores carecen de significado, queda excluida toda similitud conceptual entre los signos en conflicto. En efecto, debido al conocimiento de la palabra «hooligan», o «houligan», y debido a las diferencias visuales y fonéticas entre las marcas de que se trata, el público relevante no puede confundir la palabra «hooligan» con los términos «Olly Gan» [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/ OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335].

47 Según los intervinientes, no hay similitud conceptual entre las marcas controvertidas. OLLY GAN se percibe, en su opinión, como un nombre y un apellido masculinos y se entiende como el nombre de un «diseñador», práctica corriente en el ámbito de la moda, lo que excluye otras asociaciones. En cambio, la palabra «hooligan» se utiliza ampliamente en los textos franceses, italianos, portugueses y españoles. Por tanto, queda excluida toda confusión conceptual.

48 La OAMI aduce que, puesto que no procede tener en cuenta más que un carácter medianamente distintivo de las marcas anteriores, las diferencias entre los signos en conflicto excluyen todo riesgo de confusión (sentencia MYSTERY, apartado 41 *supra).*

49 Los intervinientes niegan que las marcas anteriores sean particularmente conocidas.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

50 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 una 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.

51 Según jurisprudencia reiterada, el riesgo de confusión en cuanto al origen comercial de los productos o servicios debe apreciarse globalmente según la percepción que el público relevante tiene de los signos y de los productos o servicios de que se trata y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 29 a 33, y la jurisprudencia citada].

52 Por lo que respecta a la definición del público relevante en el presente caso, todas las partes están de acuerdo en considerar que está, al menos, constituido por los consumidores medios franceses y portugueses.

53 A continuación, procede señalar que la identidad de los productos designados por las marcas de que se trata no se ha puesto en duda ante el Tribunal de Primera Instancia.

54 Respecto a la similitud de los signos en conflicto, de la jurisprudencia resulta que, por lo que se refiere a la similitud visual, auditiva o conceptual de los signos de que se trata, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos

distintivos y dominantes (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). A la hora de determinar el grado de similitud visual, auditiva y conceptual procede asimismo evaluar, en su caso, la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 27).

55 En el presente caso, por lo que respecta primeramente a la similitud visual de los signos en conflicto, la Sala de Recurso confirmó la apreciación de la División de Oposición según la cual estos signos eran visualmente diferentes (apartado 20 de la resolución impugnada). La demandante se limita a alegar que los signos en conflicto tienen en común las letras «ol» y la sílaba final «gan».

56 Debe señalarse que la similitud visual se limita a los elementos comunes aducidos por la demandante. En cambio, los signos en conflicto presentan diferencias visuales significativas. Las marcas anteriores constan de dos palabras, que comienzan por una «o» y contienen una «l» doble y una «y». La marca solicitada consta de una sola palabra, comienza por una «h» y contiene una «o» doble y una «i». Es preciso concluir, por tanto, que la Sala de Recurso estimó correctamente que los signos en conflicto son visualmente diferentes.

57 Seguidamente, en lo que atañe a la similitud fonética de los signos en conflicto, la Sala de Recurso estimó que su pronunciación era diferente según los diccionarios españoles y franceses. En la vista, la OAMI afirmó que las salas de Recurso tenían un conocimiento «interno» de la pronunciación en distintas lenguas debido a las diversas nacionalidades de sus miembros. La Sala de Recurso estimó igualmente que, puesto que los consumidores medios franceses y portugueses conocían el significado de la palabra «hooligan», en relación con el fútbol, conocían también su pronunciación. La pausa entre las palabras, presente en la pronunciación de las marcas anteriores y ausente en la de la marca solicitada, constituía igualmente, a su juicio, una diferencia fonética (apartados 21 y 22 de la resolución impugnada).

58 Cabe señalar que la pronunciación por parte de un consumidor medio de una palabra extranjera en su lengua materna difícilmente puede determinarse con certeza. En primer lugar, no es seguro que esta palabra se reconozca como extranjera, sobre todo cuando, como ocurre en el presente caso con el consumidor francés, se ha transformado según la grafía de la lengua receptora. Así, la palabra inglesa «hooligan» existe en francés bajo la forma «houligan». En segundo lugar, aunque se reconozca el origen extranjero de la palabra de que se trate, su pronunciación no es forzosamente la de la lengua de origen. En efecto, una pronunciación correcta según la lengua de origen supone no sólo conocer esta pronunciación, sino también ser capaz de pronunciar la palabra en cuestión con el acento correcto. En tercer lugar, en el marco de la apreciación de un riesgo de confusión, debería aún acreditarse que una fracción mayoritaria del público relevante tiene esta capacidad.

59 A este respecto, tanto la primera instancia de la OAMI como las Salas de Recurso pueden, en principio, tomar en consideración los diccionarios de la lengua del público relevante, aunque no se hayan comunicado a las partes, puesto que constituyen, *a priori,* elementos notorios. Estos diccionarios ofrecen una indicación pertinente de la pronunciación correcta de la palabra en cuestión en la lengua receptora, si bien nada garantiza que esta pronunciación correcta sea la que realmente se practica en el lenguaje corriente. Por otra parte, el conocimiento que poseen las diferentes instancias de la OAMI por las diversas nacionalidades de sus agentes o miembros puede, eventualmente, llegar a confirmar los elementos que definen la pronunciación del consumidor medio.

60 En lo que atañe al conocimiento fonético de la palabra «hooligan» por parte del público relevante, la Sala de Recurso obró correctamente al considerar que dicho público conocía esta palabra debido a su empleo habitual en el ámbito futbolístico. También estimó correctamente que la primera sílaba de esta palabra se pronunciaría en francés, *a priori,* «u». La Sala de Recurso podía legítimamente considerar que el consumidor medio francés conocía el término inglés «hooligan» y la pronunciación básica asociada a éste, o bien el término francés «houligan» tal como figura en el diccionario francés al que se hace referencia en la resolución impugnada. A la inversa, en efecto, la fracción del público relevante francés que no conoce la palabra francesa y que pronuncia la palabra inglesa a la francesa a pesar de su origen

manifiestamente extranjero, probablemente sea escasa. Por tanto, aunque las vocales «u» y «o» son cercanas, constituyen una diferencia fonética entre las marcas en conflicto. En cambio, por lo que respecta al consumidor portugués, el razonamiento de la Sala de Recurso se ve debilitado por el hecho de haberse apoyado, erróneamente, en un diccionario español, irrelevante para la lengua hablada por dicho consumidor. Por otra parte, la Sala de Recurso, subrayó, acertadamente, que el hecho de que las marcas anteriores constaran de dos palabras, mientras que la marca solicitada estaba integrada por una sola, constituía asimismo una diferencia fonética pertinente entre las marcas en conflicto.

61 No obstante, debe observarse que nada indica que el público relevante pronuncie de manera diferente las sílabas «li» de la marca solicitada y «ly» de las marcas anteriores. Asimismo, como quiera que se pronuncie, la sílaba «gan», común a las marcas en conflicto, se percibirá como idéntica por parte del público relevante. Nada indica tampoco que la inicial «h» de la marca solicitada y la diferencia real de acento tónico cuando se pronuncian las marcas en conflicto en lengua inglesa permitan al público relevante, francés y portugués, diferenciar fonéticamente las marcas en conflicto tal como dicho público las pronuncia.

62 En conclusión, dado que el parecido fonético supera a las diferencias, las marcas HOOLIGAN y OLLY GAN presentan una similitud fonética para el público relevante. Por tanto, la Sala de Recurso cometió un error de apreciación al considerar que los signos en conflicto son fonéticamente diferentes para los consumidores medios franceses y portugueses.

63 Por último, en lo que atañe a la similitud conceptual de los signos en conflicto, la Sala de Recurso consideró que, puesto que en la resolución de la División de Oposición tal similitud se basaba únicamente en la similitud fonética, la inexistencia de esta última suponía la exclusión de cualquier similitud conceptual.

64 Dado que este razonamiento partía de una premisa que acaba de considerarse errónea, procede igualmente considerar que la resolución impugnada es errónea a este respecto.

65 No obstante, la conclusión de la Sala de Recurso según la cual las marcas en conflicto son conceptualmente diferentes es correcta.

66 Por un lado, es evidente que la marca solicitada se basa intrínsecamente en el concepto de hooligan. Tampoco se discute que los consumidores medios franceses y portugueses conocen este concepto, en particular debido a su utilización en el ámbito futbolístico. Por tanto, el público relevante comprenderá y asimilará en este sentido la marca solicitada. Por otro lado, los términos de las marcas anteriores no tienen ningún significado *a priori* y evocan en primer lugar un nombre y un apellido. Este último concepto está ampliamente extendido en el sector del vestido y el público relevante lo asimilará plenamente, de modo que las marcas anteriores se recordarán en este sentido. Sólo de forma indirecta, y desde un punto de vista estrictamente fonético, puede eventualmente surgir en la mente del público relevante una asociación entre las marcas anteriores y el concepto de hooligan. No obstante, esta asociación se basaría en una confusión previa de las marcas en conflicto a causa de su similitud fonética. Ahora bien, la percepción visual de las marcas anteriores establecerá de inmediato una distancia entre el concepto de hooligan y estas marcas. A este respecto, la Sala de Recurso estimó correctamente que, en general, la compra de una prenda de ropa implica el examen visual de las marcas (apartado 23 de la resolución impugnada). Por tanto, el consumidor medio memorizará las marcas anteriores según el concepto del nombre y el apellido.

67 En este punto del razonamiento, procede examinar la alegación de la demandante según la cual las marcas anteriores tienen un elevado carácter distintivo intrínseco. Como ya se ha expuesto, las marcas anteriores están configuradas de un modo que el público relevante entenderá como la asociación de un nombre y un apellido. Este concepto es común en el sector del vestido. Además, nada indica que el nombre y el apellido elegidos puedan considerarse particularmente significativos a los ojos del

público relevante. Por tanto, no puede afirmarse que las marcas anteriores tengan un elevado carácter distintivo intrínseco.

68 Por consiguiente, en el marco de la apreciación global de la similitud de los signos en conflicto, procede considerar que la Sala de Recurso obró correctamente al concluir, pese al error de apreciación respecto a la inexistencia de similitud fonética, que la diferencia visual entre éstos y la ausencia de similitud conceptual ,implican la inexistencia de similitud de dichos signos.

69 En consecuencia, en el marco de la apreciación global de las marcas en conflicto, la Sala de Recurso concluyó correctamente, en el apartado 23 de la resolución impugnada, que el público relevante no confundiría la marca solicitada con las marcas anteriores, en particular en el sector del vestido.

70 A la luz de todo lo anterior, procede desestimar el recurso.

Costas

71 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 y los intervinientes.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a la demandante.

Pirrung Forwood Papasavvas

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 1 de febrero de 2005.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

J. Pirrung