SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 9 de abril de 2003 *

En el asunto T-224/01,

Durferrit GmbH, con domicilio social en Mannheim (Alemania), representada por el Sr. P. Koch Moreno, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: inglés.

con la intervención ante el Tribunal de Primera Instancia de:

Kolene Corporation, con domicilio social en Detroit, Michigan (Estados Unidos), representada por el Sr. C. Gielen, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 6 de julio de 2001 (asunto R 864/1999-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Durferrit GmbH y Kolene Corporation,

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

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, 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 27 de noviembre de 2002;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

1 Los artículos 7, 8, 38 y 41 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, son del siguiente tenor literal:

«*Artículo 7*

Motivos de denegación absolutos

1. Se denegará el registro de:

[...]

f) las marcas que sean contrarias al orden público o a las buenas costumbres;

[...]

Artículo 8

Motivos de denegación relativos

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

[...]

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. A efectos del apartado 1, se entenderá por "marca anterior":

a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria [...] y que pertenezcan a las siguientes categorías:

[...]

ii) las marcas registradas en un Estado miembro [...]

[...]

Artículo 38

Examen relativo a los motivos de denegación absolutos

1. Si en virtud del artículo 7 el registro de la marca no fuere procedente para la totalidad o para parte de los productos o de los servicios para los cuales se solicite la marca comunitaria, la solicitud se desestimará para los productos o los servicios afectados.

[...]

Artículo 41

Observaciones de terceros

1. Cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones [...] podrán dirigir, tras la publicación de la solicitud de marca comunitaria, a la Oficina

observaciones escritas, precisando los motivos según los cuales procede denegar de oficio el registro de la marca y, en especial aquellos en virtud del artículo 7. No adquirirán la calidad de partes en el procedimiento ante la Oficina.

[...]»

Antecedentes del litigio

2 El 1 de abril de 1996, Kolene Corporation (en lo sucesivo, «parte coadyuvante») presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento nº 40/94.

3 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo NU-TRIDE.

4 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca están incluidos en las clases 1 y 40 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 dichas clases, a la descripción siguiente:

— clase 1: «Productos químicos para el tratamiento de metales»;

— clase 40: «Tratamiento de metales».

5 El 1 de agosto de 1997, se publicó la solicitud en el *Boletín de Marcas Comunitarias.*

6 El 6 de noviembre de 1997, la demandante, actuando con su anterior denominación, «Degussa Aktiengesellschaft», formuló oposición en virtud del artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. La oposición se basa en la existencia de una marca de la que es titular la demandante, registrada en Alemania el 17 de agosto de 1962. Dicha marca (en lo sucesivo, «marca anterior»), que consiste en el signo denominativo «TUFFTRIDE», se registró para productos comprendidos en las clases 1, 7 y 11 del Arreglo de Niza, y que corresponden a la descripción siguiente:

«Sales inorgánicas, en particular, cianuros y cianatos alcalinos para el tratamiento de metales, hornos de baño de sal con accesorios, en particular, pirómetros para medir la temperatura del baño de nitruración, extractores y ventiladores de aspiración para la eliminación de los gases de la combustión, tomas de aire y compresores para la ventilación de los baños, equipos para el depósito de sedimentos en los baños, destinándose todos estos aparatos al tratamiento de nitruración del acero y de los elementos de acero.»

7 En apoyo de la oposición, la demandante invocó los motivos de denegación relativos previstos en el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 40/94.

8 El 19 de mayo de 1998, la parte coadyuvante limitó la lista de los productos y de los servicios contenida en la solicitud de marca a los productos y servicios siguientes:

— clase 1: «Productos químicos de los cuales ninguno consiste en cianuro ni contiene cianuro, para el tratamiento de metales»;

— clase 40: «Tratamiento de metales que no implique la utilización ni la aplicación de cianuro».

9 Mediante resolución de 15 de octubre de 1999, la División de Oposición desestimó la oposición debido a que las dos marcas controvertidas no eran idénticas ni existía riesgo de confusión entre ellas en el territorio pertinente de la Comunidad, a saber, Alemania.

10 El 13 de diciembre de 1999, la demandante interpuso un recurso de anulación ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición, en virtud del artículo 59 del Reglamento nº 40/94.

11 Mediante resolución de 6 de julio de 2001, notificada a la demandante el 23 de julio de 2001 (en lo sucesivo, «resolución recurrida»), la Sala Primera de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. Esencialmente, la Sala de Recurso consideró que, sobre la base de una comparación gráfica, fonética y conceptual, las marcas de que se trata no son suficientemente similares para poder considerar que existe un riesgo de confusión entre ellas en el territorio pertinente de la Comunidad, a saber, Alemania (apartados 16 a 19 de la resolución recurrida). Además, la Sala de Recurso consideró que tampoco existe un riesgo de confusión en forma de riesgo de asociación entre las marcas de que se trata, ya que la marca solicitada

no fue creada sobre la base de la marca anterior y de que no existen vínculos evidentes entre ambas marcas (apartado 20 de la resolución recurrida). Por último, la Sala de Recurso consideró que esta conclusión no quedaba desvirtuada aunque se probara que la marca anterior gozaba de renombre (apartado 21 de la resolución recurrida).

Procedimiento y pretensiones de las partes

12 Mediante escrito redactado en inglés y presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 24 de septiembre de 2001, la demandante interpuso el presente recurso.

13 La parte coadyuvante no se opuso, dentro del plazo fijado a tal fin por la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, a que el inglés fuera la lengua de procedimiento.

14 La OAMI presentó su escrito de contestación en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de febrero de 2002. La parte coadyuvante presentó su escrito de contestación en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 31 de enero de 2002.

15 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución recurrida.

— Anule la resolución de la División de Oposición.

— Declare que la marca solicitada y la marca anterior son incompatibles.

— Deniegue el registro de la marca solicitada.

— Condene en costas a la parte coadyuvante.

16 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

17 La parte coadyuvante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante, incluidas las de la parte coadyuvante.

18 En la vista, la demandante desistió de sus pretensiones segunda, tercera y cuarta, lo cual hizo constar el Tribunal de Primera Instancia en el acta de la vista.

Fundamentos de Derecho

19 En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos, basados en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y del artículo 7, apartado 1, letra f), del mismo Reglamento, respectivamente.

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

Alegaciones de las partes

20 La demandante sostiene que existe un riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior.

21 A este respecto, expone que estas dos marcas designan los mismos productos y servicios y que el público al que van dirigidos es limitado y está altamente especializado. Por lo demás, dicho público conoce los vínculos comerciales que han existido, durante varios años, entre la demandante y la parte coadyuvante.

22 Según la demandante, ambas marcas controvertidas son similares desde el punto de vista fonético y gráfico. Sobre el particular, señala la demandante que la comparación entre las dos marcas debe basarse en la impresión global que producen. Recrimina a la Sala de Recurso haberlas «disecado». En este contexto, la demandante sostiene que, contrariamente a lo que consideró la División de Oposición, el sufijo «-tride» carece de carácter descriptivo con respecto a los productos y servicios de que se trata. Considera que, por lo tanto, debe tenerse en cuenta este elemento al comparar las dos marcas controvertidas.

23 Además, la demandante estima que existe un riesgo de asociación entre las referidas marcas, porque el público pertinente percibirá la marca solicitada como una variante de la marca anterior y, por lo tanto, creerá que ambas marcas tienen el mismo origen comercial.

24 Además, la demandante alega que es una de las primeras empresas en el sector de la industria química y que dado que el signo «TUFFTRIDE» está registrado en numerosos países, es una marca de renombre, incluso notoria. Por lo tanto, según la demandante, debe garantizarse una protección reforzada a la marca anterior. Pues bien, sostiene que el uso de la marca solicitada permitiría que la parte coadyuvante se aprovechara de los esfuerzos comerciales de la demandante.

25 Por último, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que se practiquen diligencias de prueba a fin de demostrar, por una parte, la existencia, la naturaleza, la duración y el alcance de los vínculos comerciales que han existido, durante varios años, entre ella misma y la parte coadyuvante y, por otra, la falta de carácter genérico del término «tride» en el sector de la industria química.

26 La OAMI considera que existen considerables diferencias entre las marcas de que se trata. Así, desde el punto de vista gráfico la marca solicitada NU-TRIDE se percibe como una combinación de dos elementos, mientras que la marca anterior

TUFFTRIDE se divide con menor facilidad. Desde el punto de vista fonético, las primeras sílabas de una y otra marca, respectivamente, se pronuncian de una forma muy distinta, tanto en inglés como en alemán. Por último, las dos marcas no tienen nada en común desde el punto de vista conceptual, dado que el elemento «NU» puede sugerir la idea de novedad o de mejora, mientras que el elemento «TUFF» (o «TUFFT»), puede sugerir la idea de carácter duradero. En cuanto al elemento «TRIDE», la OAMI considera que se refiere al procedimiento de nitruración y que sólo de modo marginal es distintivo para los productos y servicios de que se trata. Por consiguiente, la circunstancia según la cual este elemento forma parte de cada una de las marcas controvertidas no puede dar lugar a un riesgo de confusión entre ellas.

27 Teniendo en cuenta las considerables diferencias entre las dos marcas objeto de litigio, la OAMI considera que la Sala de Recurso no incurrió en ningún error de Derecho al considerar que no existe riesgo de confusión entre ellas. A este respecto, la OAMI puntualiza que esta conclusión no quedaría desvirtuada aunque algunos de los productos que designan ambas marcas debieran considerarse idénticos, ya que el público correspondiente es un público especializado en el sector de la nitruración de metales con productos químicos.

28 La OAMI añade que la Sala de Recurso estimó acertadamente que no se había probado que la marca anterior gozara de gran reputación y que, por consiguiente, no tomó en consideración tal circunstancia. Es insuficiente, a su juicio, el único elemento de prueba que la demandante presentó sobre el particular durante el procedimiento administrativo, a saber, una lista de los países en los que se ha registrado el signo TUFFTRIDE como marca. En efecto, de la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1999, General Motors (C-375/97, Rec. p. I-5421), resulta que sólo puede considerarse que una marca goza de renombre cuando la conoce una parte significativa del público pertinente.

29 Además, la OAMI sostiene que, en el caso de autos, tampoco existe un riesgo de confusión en forma de riesgo de asociación entre las dos marcas controvertidas, dado que la marca solicitada no fue creada sobre la base de la marca anterior ni existen vínculos evidentes entre estas dos marcas.

30 En relación con los vínculos comerciales que han existido en el pasado entre la demandante y la parte coadyuvante, la OAMI reconoce que, en principio, tales vínculos pueden constituir un factor que debe tomarse en consideración al apreciar globalmente el riesgo de confusión, siempre que el público pertinente sea consciente de ello. No obstante, la OAMI estima que no se ha probado que se diera esta circunstancia en el caso de autos.

31 En cuanto a la pretensión de la demandante de que el Tribunal de Primera Instancia acuerde que se practiquen diligencias de prueba, la OAMI considera que todos los elementos pertinentes para apreciar el riesgo de confusión deben presentarse ante la División de Oposición y que, por lo tanto, no pueden presentarse por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia.

32 La parte coadyuvante considera que los productos designados por cada una de las dos marcas controvertidas difieren de forma significativa. En efecto, la marca anterior se registró para «sales inorgánicas, en particular, cianuros y cianatos alcalinos». En cambio, en la lista de los productos designados con la marca solicitada, quedan expresamente excluidos los cianuros, que son productos altamente tóxicos. Ahora bien, la parte coadyuvante señala que, si bien los productos que designa cada una de las dos marcas controvertidas tienen el mismo destino, a saber, la nitruración de metales, el público pertinente se interesa, sobre todo, por el procedimiento de nitruración, el cual es distinto en caso de utilización de dichos productos. Sobre el particular, la parte coadyuvante alega que el público pertinente es un público especializado en el sector de los productos químicos destinados a la nitruración.

33 Por lo que respecta a la comparación de las marcas controvertidas, la parte coadyuvante estima que éstas no son similares desde el punto de vista gráfico, fonético o conceptual. A este respecto, recuerda que, según la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191), la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas objeto de litigio, teniendo en cuenta los elementos dominantes y distintivos de éstas. Ahora bien, en el caso de autos, no puede considerarse que el elemento «TRIDE», que es descriptivo de los productos y servicios de que se trata, sea un elemento distintivo de las dos marcas

controvertidas. Además, según la parte coadyuvante, el público pertinente propende a poner más atención en el primer elemento de una marca denominativa compuesta. Por último, las primeras sílabas de las marcas de que se trata son enteramente distintas en lo que atañe tanto al aspecto fonético como al número de letras y al tipo de letra utilizado.

34 En relación con los vínculos comerciales que han existido en el pasado entre la demandante y la parte coadyuvante, ésta afirma que el público pertinente, que está altamente especializado, conoce el hecho de que se rompieron dichos vínculos. Además, según la parte coadyuvante, nunca existieron tales vínculos en el mercado europeo, por lo que no influyen en la apreciación del riesgo de confusión entre ambas marcas controvertidas en dicho mercado.

35 Por último, en cuanto a la alegación de la demandante, basada en que la marca anterior goza de renombre, la parte coadyuvante sostiene que ello no ha quedado acreditado. Según esta parte, la marca anterior sólo opera en un sector muy especializado del mercado y no goza de ninguna reputación particular. Por lo tanto, la parte coadyuvante niega haberse aprovechado de los esfuerzos comerciales de la demandante.

Apreciación del Tribunal de Primer Instancia

36 En primer lugar, debe recordarse que, a tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se deniega el registro de la marca solicitada cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. Por otra parte, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, debe entenderse 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.

37 En el caso de autos, la marca anterior está registrada en Alemania. Por lo tanto, para demostrar la posible existencia de un riesgo de confusión entre las marcas objeto de litigio, debe tenerse en cuenta el punto de vista del público pertinente en Alemania. En sus escritos y en la vista, todas las partes han afirmado que dicho público está formado por un número limitado de empresas muy especializadas en el sector de la industria química y, en particular, en la técnica de nitruración. En estas circunstancias y teniendo en cuenta la naturaleza de los productos y servicios que designan las dos marcas, debe considerarse que el público pertinente está formado por un número reducido de operadores altamente especializados en el tratamiento de metales por procedimientos químicos (véase el apartado 19 de la resolución recurrida).

38 En segundo lugar, procede señalar que, 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, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), cuyo contenido normativo es esencialmente idéntico al del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, para la aplicación de dicha disposición es necesario aportar la prueba de que existe una similitud entre los productos o los servicios designados (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 22).

39 Según esta misma jurisprudencia, para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, factores que incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (sentencia Canon, antes citada, apartado 23).

40 En el caso de autos, de la resolución recurrida y de la resolución de la División de Oposición, a la que se remite la mencionada anteriormente (véanse los apartados 16 y 8 de la resolución recurrida) se desprende que, aunque de manera implícita, la Sala de Recurso consideró que existe una similitud entre los productos y servicios a los que se refiere la marca solicitada y los productos

designados por la marca anterior. Esta apreciación es correcta. En efecto, en lo que atañe, en primer lugar, a los productos que designa cada una de las dos marcas, éstos tienen el mismo destino, a saber, la nitruración de metales, y se dirigen al mismo público. Además, ha quedado acreditado que los productos de que se trata son competidores, lo cual confirma lo manifestado por las partes en la vista. Por lo que respecta, en segundo lugar, a la comparación entre, por un lado, los servicios denominados «tratamiento de metales», que figuran en la solicitud de marca y, por otro, los productos que designa la marca anterior, debe señalarse que, dichos servicios suponen la utilización de los referidos productos. Por lo tanto, existe similitud entre ellos.

41 No se puede cuestionar esta apreciación con la alegación de la parte coadyuvante basada en que, contrariamente a los productos que designa la marca anterior, los productos a que se refiere la solicitud de marca, en su versión modificada el 19 de mayo de 1998, no contienen cianuro. A este respecto, procede señalar que, como ha expuesto acertadamente la demandante, sin que la contradijera sobre el particular ni la OAMI ni la parte coadyuvante, el tipo de productos denominados «sales inorgánicas», designados por la marca anterior, incluye igualmente productos que no consisten en cianuro ni contienen cianuro. En efecto, de la utilización, en la descripción de dichos productos, de la expresión «en particular» se desprende claramente que los cianuros sólo figuran en ella a modo de ejemplo. Por lo tanto, la alegación de la parte coadyuvante se basa en una premisa errónea y debe ser rechazada por carecer de pertinencia a efectos de la comparación de los productos y servicios de que se trata [véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 45].

42 En tercer lugar, debe recordarse que, según la jurisprudencia, 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 (sentencia Canon, antes citada, apartado 29; sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17). Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión en el ánimo del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencias SABEL, antes citada, apartado 22; Canon, antes citada, apartado 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 18, y sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartado 40).

43 Esta apreciación implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y 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 dichos factores se enuncia en el séptimo considerando del Reglamento nº 40/94, según el cual, procede interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación, en sí misma, 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.

44 Además, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias SABEL, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25). A tenor de esta apreciación global, procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 26).

45 A la luz de estas consideraciones, debe examinarse si el grado de similitud entre las marcas controvertidas desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual es suficientemente elevado para poder considerar que existe un riesgo de confusión entre éstas.

46 En lo que atañe, en primer lugar, a los primeros elementos de las marcas controvertidas, respectivamente, a saber, los elementos «TUFF» y «NU», procede señalar, primeramente, que no son similares desde el punto de vista gráfico. Por una parte, están formados por un número distinto de letras. Por otra, las letras utilizadas son diferentes, a excepción de la letra «U» que aparece en segundo lugar en cada uno de ellos. Por último, en la marca solicitada, el elemento «NU» está separado del sufijo «TRIDE» por un guión, mientras que, en la marca anterior, los elementos «TUFF» y «TRIDE» están escritos en una sola palabra.

47 En segundo lugar, comparados desde el punto de vista fonético, los dos elementos considerados tampoco son similares. En efecto, si el público pertinente pronuncia estas dos sílabas en alemán, el elemento «TUFF» se pronunciará [tuf] y el elemento «NU» [nu]. Si, en cambio, el público pertinente pronuncia estas mismas sílabas en inglés, el elemento «TUFF» se pronunciará como la palabra inglesa «tough» y el elemento «NU» como la palabra inglesa «new».

48 En tercer lugar, la comparación de dichos elementos desde el punto de vista conceptual carece de pertinencia en el supuesto de que el público interesado pronuncie las dos sílabas referidas en alemán, dado que ninguno de dichos elementos tiene un significado determinado en lengua alemana. Si, por el contrario, el público interesado pronuncia estas dos sílabas en inglés, tendrán, a lo sumo, significados completamente distintos, dado que el elemento «TUFF» podría asociarse con la palabra inglesa «tough», que significa «duro» o «duradero», mientras que el elemento «NU» podría asociarse con la palabra inglesa «new», que significa «nuevo».

49 Por lo que respecta, además, al sufijo «TRIDE», que es común a las dos marcas controvertidas, debe recordarse que, en la resolución recurrida, la Sala de Recurso estimó que este elemento debía considerarse descriptivo del procedimiento de nitruración («the process of nitriding») al que se destinan no sólo los productos y servicios designados por las dos marcas objeto de litigio, sino también los de otras marcas (apartados 19 y 8 de la resolución recurrida). Por otra parte, durante el procedimiento seguido ante la Sala de Recurso, la propia demandante reconoció que, en la industria del tratamiento de metales, el elemento «TRIDE» se refiere al procedimiento de nitruración (apartado 12 de la resolución recurrida). Por ello, la Sala de Recurso consideró que dicho elemento carece de un carácter distintivo particular y que, por lo tanto, no debe dársele una importancia injustificada («undue importance») a efectos de la comparación entre ambas marcas.

50 A este respecto, como han expuesto acertadamente la OAMI y la parte coadyuvante, debe señalarse que el sufijo «TRIDE» no es distintivo de los productos y servicios de que se trata —o, cuando menos, lo es muy poco—. En efecto, hace referencia a la técnica de nitruración y, por lo tanto, designa el destino de dichos productos y servicios. Además, del expediente relativo al

procedimiento administrativo seguido ante la Sala de Recurso se desprénde que corrientemente se utiliza el mismo sufijo en el comercio para designar productos y servicios utilizados en el proceso de nitruración, lo cual está confirmado por el hecho de que en varios Estados miembros están registrados, como marcas nacionales, otros signos denominativos, que contienen el mencionado sufijo, tales como VITRIDE, SULFTRIDE, CHLOTRIDE, STRIDE y BALTRIDE. El hecho de que sólo una de estas marcas, a saber, la marca VITRIDE esté registrada en Alemania no pone en entredicho esta consideración, en la medida en que el público pertinente, que está altamente especializado en un mercado asimismo muy especializado, puede conocer las marcas existentes en otros mercados de la Comunidad.

51 En estas circunstancias, no procede acoger la pretensión de la demandante de que, como diligencia de prueba, se acuerde un dictamen pericial para demostrar que el sufijo «TRIDE» no se refiere al destino de los productos y servicios de que se trata.

52 Habida cuenta de todas las consideraciones que preceden, procede concluir que el grado de similitud entre las marcas controvertidas no es suficientemente elevado para poder considerar que existe un riesgo de confusión entre ellas. Corrobora esta conclusión el hecho de que el público pertinente está altamente especializado en el sector de los productos y servicios de que se trata y que, por lo tanto, puede poner especial atención al elegir tales productos y servicios.

53 No pueden cuestionar esta conclusión las demás alegaciones formuladas por la demandante.

54 En lo que atañe, en primer lugar, a la alegación basada en el supuesto carácter renombrado o notorio de la marca anterior, la demandante puntualizó, en la vista, que únicamente pretende invocar la reputación de esta marca.

55 Al respecto, debe señalarse que el concepto de «marca de renombre» figura en una disposición distinta, a saber, el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. Esta disposición confiere una mayor protección a las marcas pertenecientes a dicha categoría, de forma que una oposición puede basarse válidamente en tal marca sin que sea necesario demostrar ni la similitud entre los productos o servicios de que se trate, ni la existencia de un riesgo de confusión. No obstante, debe señalarse que la demandante no ha invocado dicha disposición ni durante el procedimiento administrativo ante la OAMI ni en su recurso.

56 Sin embargo, debe recordarse que, en el apartado 24 de la sentencia Canon, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que el carácter distintivo de la marca anterior y, en particular, su renombre, debe tenerse en cuenta para apreciar el riesgo de confusión.

57 En el caso de autos, para sustentar su tesis según la cual la marca anterior goza de renombre, la demandante se limita, en su recurso, a alegar que el signo denominativo TUFFTRIDE ha sido registrado en varios países como marca nacional.

58 Pues bien, como tal, esta circunstancia es insuficiente para demostrar que la marca anterior goza de renombre en el territorio pertinente de la Comunidad, a saber, Alemania. En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que sólo puede considerarse que una marca goza de renombre si, en el territorio pertinente, la conoce una parte significativa del público interesado (sentencia General Motors, antes citada, apartados 20 a 31). Ahora bien, la demandante en el caso de autos en modo alguno ha aportado tal prueba.

59 De ello se deduce que debe rechazarse la alegación de la demandante basada en el carácter supuestamente renombrado de la marca anterior.

60 Por lo que respecta, en segundo lugar, a la alegación de la demandante relativa al riesgo de asociación, procede señalar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, dicho riesgo constituye un caso específico del riesgo de confusión (sentencias SABEL, antes citada, apartados 18 y 26, y Marca Mode, antes citada, apartado 34). Más concretamente, el riesgo de asociación se caracteriza por la circunstancia según la cual las marcas controvertidas, aunque el público pertinente no las pueda confundir directamente, podrían percibirse como dos marcas del mismo titular. Puede ser así, en particular, cuando resulte que ambas marcas pertenecen a una serie de marcas formadas a base de un tronco común.

61 No obstante, ha quedado acreditado que la demandante no utiliza una serie de marcas que contengan el elemento «TRIDE». Por otra parte, aun suponiendo que el mero hecho de que un elemento pueda ser percibido como un tronco común de una posible serie de marcas bastara para dar lugar a un riesgo de asociación, debe señalarse que de ningún modo ello podría ser el caso de autos, dado que, como ya se ha indicado, el sufijo «TRIDE» tiene carácter descriptivo.

62 Asimismo, puede darse un riesgo de asociación entre dos marcas cuando la marca anterior es también la denominación de la empresa que es su titular. En tal caso, el público pertinente puede suponer que las marcas controvertidas pertenecen al mismo titular o que, al menos, entre las empresas existen vínculos estructurales o económicos, como un acuerdo de licencia (véase, sobre este último aspecto, la sentencia del Tribunal de Justicia de 30 de noviembre de 1993, Deutsche Renault, C-317/91, Rec. p. I-6227, apartados 36 y siguientes). Ahora bien, en el caso de autos, la marca anterior no constituye la denominación de la demandante.

63 Por lo demás, los vínculos comerciales que han existido en el pasado entre la demandante y la parte coadyuvante no bastan para justificar el riesgo de asociación que invoca la demandante. En efecto, prescindiendo de que tales

vínculos comerciales nunca han existido en el mercado alemán, el público pertinente, dado que está altamente especializado en el mercado limitado de los productos y servicios de que se trata, puede conocer el cese de dichas relaciones, lo que la demandante ciertamente no ha negado al responder a una pregunta del Tribunal de Primera Instancia en la vista.

64 En estas circunstancias, tampoco procede acordar que se practique la diligencia de prueba solicitada por la demandante a fin de que se oiga a uno de sus representantes en relación con la existencia, la naturaleza, la duración y el alcance de las relaciones comerciales que han existido entre ésta y la parte coadyuvante.

65 De lo que precede se desprende que debe desestimarse igualmente la argumentación de la demandante basada en la existencia de un supuesto riesgo de confusión en forma de riesgo de asociación entre las marcas de que se trata.

66 Por consiguiente, procede desestimar el primer motivo por infundado.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

67 La demandante alega que, durante varios años, la parte coadyuvante fue su representante comercial en Estados Unidos y en Canadá. Pues bien, según

sostiene, desde el cese de sus relaciones comerciales, la parte coadyuvante sigue una estrategia comercial tendente a que el público siga imaginando un vínculo entre la marca solicitada y la empresa de la demandante.

68 Según la demandante, al tratar de registrar una marca muy similar a la marca anterior, la parte coadyuvante se propuso, con *animus imitandi,* apropiarse del prestigio de la marca mencionada en último lugar, actuando de mala fe y cometiendo un abuso de Derecho. Por lo tanto, la demandante considera que la marca solicitada es contraria al orden público y a las buenas costumbres, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 40/94.

69 La OAMI alega, esencialmente, que el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 40/94 no constituye un motivo de denegación relativo que deba examinarse en un procedimiento de oposición ni se refiere a la situación en la que el solicitante de marca actúa de mala fe.

70 La parte coadyuvante sostiene que el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 40/94 no establece un motivo de oposición en el sentido del artículo 42, apartado 1, de dicho Reglamento.

71 Además, la parte coadyuvante refuta la alegación de la demandante de que tiene la intención de inducir deliberadamente al público a error en cuanto al origen comercial de los productos y servicios de que se trata. Sobre el particular, expone que el proceso de nitruración, que implica los productos y servicios designados por la marca anterior, había sido objeto de patentes propiedad de la demandante y que había expirado el plazo de protección de la mayoría de dichas patentes. Por lo tanto, según la parte coadyuvante, la demandante no puede impedir que otras

empresas comercialicen los productos o los servicios designados por dicha marca, ni que utilicen el sufijo «-tride» como elemento de una marca.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

72 Del texto del artículo 42, apartado 1, así como del sistema de los artículos 42 y 43 del Reglamento nº 40/94 se desprende que los motivos de denegación absolutos a los que se refiere el artículo 7 del mismo Reglamento no deben analizarse en un procedimiento de oposición. En efecto, los motivos en los que puede basarse la oposición, según establece el artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, son únicamente los motivos de denegación relativos, a los que se refiere el artículo 8 de dicho Reglamento. Pues bien, la OAMI debe pronunciarse sobre la oposición circunscrita de este modo, en virtud del artículo 43, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. Por otra parte, el procedimiento de registro se caracteriza por constar de distintas fases. Así, en el marco del procedimiento de examen, la OAMI examina de oficio si algún motivo de denegación absoluto se opone al registro de la marca solicitada (artículo 38, apartado 1, del Reglamento nº 40/94). De no ser así, la solicitud de marca se publica con arreglo a los artículos 38, apartado 1, y 40, apartado 1, del mismo Reglamento. Posteriormente, si se formula oposición en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud, en virtud del artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, en el marco del procedimiento de oposición, la OAMI examina los motivos de denegación relativos invocados por el oponente (artículo 74, apartado 1, *in fine*, del mismo Reglamento).

73 Es cierto que, en virtud del artículo 41, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, los terceros pueden dirigir observaciones a la OAMI, en particular, sobre los motivos de denegación absolutos. No obstante, no se desprende de los autos que, en el presente caso, la demandante haya presentado tales observaciones ante la OAMI, en relación con el artículo 7, apartado 1, letra f), del mismo Reglamento. Por otra parte, aunque ello hubiera sido así, los efectos de tales observaciones se habrían limitado a que la OAMI examinara si, en su caso, procedía la reapertura del procedimiento de examen a fin de comprobar si el motivo de denegación absoluto

invocado se oponía al registro de la marca solicitada. De ello se deduce que no es en un procedimiento de oposición donde la OAMI debe tener en cuenta las observaciones de terceros presentadas en virtud del artículo 41, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. Ello es así, aunque las observaciones de los terceros se presenten durante un procedimiento de oposición. Por otra parte, en tal situación, la OAMI tiene la posibilidad de suspender el procedimiento de oposición, en virtud de la regla 20, apartado 6, del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1)

74 Además, debe señalarse que, en virtud del artículo 58 del Reglamento nº 40/94, sólo una parte en un procedimiento seguido ante la OAMI puede interponer un recurso ante la Sala de Recurso. Se desprende asimismo del artículo 63, apartado 4, del mismo Reglamento que sólo las partes del procedimiento seguido ante la Sala de Recurso que haya culminado con la resolución impugnada pueden promover un recurso ante el juez comunitario. Ahora bien, el artículo 41, apartado 1, última frase, del Reglamento nº 40/94, dispone que las personas que dirijan observaciones a la OAMI no adquieren la condición de partes del procedimiento ante ésta. Por lo tanto, tales personas no pueden interponer un recurso ni ante la Sala de Recurso ni, *a fortiori,* ante el juez comunitario, para impugnar la legalidad de una resolución de la OAMI relativa al motivo de denegación absoluto invocado. Lo mismo cabe afirmar de una parte que, con motivo de la oposición que haya formulado contra el registro de una marca comunitaria, dirija observaciones a la OAMI, en virtud del artículo 41, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, dado que, a este respecto, esta parte no se distingue en absoluto de cualquier otro tercero que presente observaciones. Por consiguiente, en tal caso, la parte interesada no podrá, mediante un recurso interpuesto ante la Sala de Recurso, ni tampoco ante el juez comunitario, y cuyo objetivo sea el control de legalidad de la resolución de la OAMI que resuelva sobre la oposición, impugnar la legalidad de esa resolución en relación con el motivo de denegación absoluto al que se refieren sus observaciones.

75 De ello se deduce que el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 40/94 no figura entre las disposiciones con arreglo a las cuales debe apreciarse la legalidad de la resolución impugnada. Por lo tanto, procede desestimar el motivo relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 40/94.

76 De cualquier modo, debe de señalarse que en el caso de autos no se cumple el requisito establecido en el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 40/94, a saber, el hecho de que la marca solicitada sea contraria al orden público y a las buenas costumbres. Tal como ha señalado la OAMI acertadamente en su contestación, dicha disposición no contempla el supuesto en el que el solicitante de la marca actúe de mala fe. En efecto, de la lectura de los distintos párrafos del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 se desprende que éstos se refieren a las cualidades intrínsecas de la marca solicitada y no a circunstancias relativas al comportamiento de la persona del solicitante de la marca, como las alegadas por la demandante en el caso de autos.

77 Por consiguiente, procede asimismo desestimar el segundo motivo por infundado.

78 De todo cuanto precede resulta que debe desestimarse el recurso.

Costas

79 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 parte demandante, procede condenarla a pagar las costas de la OAMI y de la parte coadyuvante, según lo solicitado por éstas.

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 9 de abril de 2003.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

M. Vilaras