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

En el asunto T-156/01,

Laboratorios RTB, S.L., con domicilio social en Bigues i Riells (Barcelona), representada por el Sr. A. Canela Giménez, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. O. Montalto y J.F. Crespo Carrillo, en calidad de agentes,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: español.

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

Giorgio Beverly Hills, Inc., con domicilio social en Santa Mónica, California (Estados Unidos),

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 11 de abril de 2001 (asunto R 258/2000-1),

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

integrado por la Sra. V. Tiili, Presidenta, y los Sres. P. Mengozzi y M. Vilaras, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 22 de enero de 2003;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

1 El artículo 52 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, dispone, en particular:

«1. La marca comunitaria se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) cuando exista una marca anterior contemplada en el apartado 2 del artículo 8 y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo;

[...]»

2 El artículo 8 del Reglamento nº 40/94 prevé, entre otros extremos:

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

a) [...]

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, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

i) las marcas comunitarias,

ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de marcas del Benelux,

[...]»

3 El artículo 56 del Reglamento nº 40/94 dispone, en particular:

«2. A instancia del titular de la marca comunitaria, el titular de una marca comunitaria anterior que sea parte en el procedimiento de nulidad, aportará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de nulidad, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los se basa la solicitud de nulidad, o de que existen causas justificativas de la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca comunitaria anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. Además, si la marca comunitaria anterior estuviera registrada desde hace al menos cinco años en la fecha de publicación de la solicitud de marca comunitaria, el titular de la marca comunitaria anterior aportará también la prueba de que las condiciones enunciadas en el apartado 2 del artículo 43 se cumplían en esa fecha. A falta de esa prueba, se desestimará la solicitud de nulidad. Si la marca comunitaria anterior solamente hubiera sido utilizada para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, a los fines del examen de la solicitud de nulidad sólo se considerará registrada para esa parte de los productos o servicios.

3. El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en la letra a) del apartado 2 del artículo 8, entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.»

4 La regla 40, apartado 5, 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), dispone:

«Si el solicitante tuviese que aportar la prueba del uso con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 56 del Reglamento [nº 40/94], o tuviere que acreditar que existen causas justificativas de la falta de uso, se aplicará *mutatis mutandis* la regla 22.»

5 A tenor de la regla 22 del Reglamento nº 2868/95:

«1. En el caso de que, con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 o 3 del artículo 43 del Reglamento [nº 40/94], la parte que presente oposición tuviere que aportar la prueba del uso o demostrar que existen causas justificativas para la falta de uso, la Oficina le invitará a que presente la prueba requerida en el plazo que ella determine. Si la parte que presente oposición no facilitase dicha prueba antes de que expire el plazo, la Oficina desestimará la oposición.

2. Las indicaciones y la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición, y en la prueba de estas indicaciones, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3.

3. La prueba se deberá limitar preferentemente a la presentación de documentos y objetos acreditativos, como por ejemplo, envases, etiquetas, "listas de precios", catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y las declaraciones escritas a que hace referencia la letra f) del apartado 1 del artículo 76 del Reglamento [nº 40/94].

4. En el caso de que las pruebas facilitadas con arreglo a lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 no estén en la lengua del procedimiento de oposición, la Oficina podrá exigir a la parte que presente oposición que facilite una traducción de tales pruebas a dicha lengua dentro del plazo que ella determine.»

Antecedentes del litigio

6 El 1 de abril de 1996, Giorgio Beverly Hills, Inc. (en lo sucesivo, «titular»), presentó una solicitud de registro de una marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento nº 40/94.

7 La marca cuyo registro se solicitó consiste en el signo denominativo GIORGIO AIRE.

8 Los productos para los que se solicitó el registro se encuentran comprendidos en la clase 3 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente:

«Jabones y productos de baño para caballero y señora, en concreto, perfumes, colonias, aceites esenciales para su uso como fragancias personales, lociones y bálsamos para después del afeitado, hidratantes y cremas corporales, geles y jabones perfumados y polvos absorbentes.»

9 Dicha marca se registró el 17 de febrero de 1998 y se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* nº 78/98, de 12 de octubre de 1998.

10 El 20 de noviembre de 1998, la demandante presentó una solicitud de nulidad, con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, contra el registro de la mencionada marca comunitaria. La solicitud de nulidad se dirigía contra todos los productos amparados por la marca comunitaria. En apoyo de su solicitud de nulidad, la demandante invocó, conforme al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, los registros anteriores de las marcas españolas siguientes:

— Nº 1.747.375: signo figurativo, reproducido a continuación y registrado para distinguir «productos de perfumería y cosmética, especialmente preparaciones cosméticas para el cabello y el baño» de la clase 3.

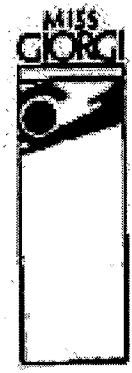


— Nº 1.160.413: signo figurativo, reproducido a continuación y registrado para distinguir «agua de colonia, desodorante corporal, champú, gel de baño, laca para el cabello, acondicionador de cabello, crema suavizante para el cabello,

gomina, leche para el cuerpo, leche limpiadora, pintalabios, lacas de uñas, bronceadores, tónicos faciales» de la clase 3.



— Nº 1.747.374: signo figurativo, reproducido a continuación y registrado para distinguir «productos de perfumería y cosmética, especialmente preparaciones cosméticas para el cabello y el baño» de la clase 3.



— Nº 1.789.484: signo figurativo, reproducido a continuación y registrado para distinguir «productos de perfumería y cosmética» de la clase 3.





— Nº 957.216: signo denominativo AIR GIORGI, registrado para distinguir «productos insecticidas, ambientadores y purificadores de aire» de la clase 5.

11 A instancias de la titular de la marca comunitaria, se solicitó a la demandante que aportara la prueba del uso efectivo de las marcas anteriores, conforme al artículo 56, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94.

12 En el plazo señalado por la OAMI para aportar dicha prueba, la demandante facilitó diversos documentos, entre los que destacan facturas, folletos y material promocional.

13 Mediante resolución de 17 de diciembre de 1999, la División de Anulación declaró la nulidad de la marca comunitaria GIORGIO AIRE por existir un riesgo de confusión por parte del público entre dicha marca y las marcas anteriores GIORGI LINE (nº 1.747.375), MISS GIORGI (nº 1.747.374) y GIORGI LINE (nº 1.789.484). Asimismo, la División de Anulación consideró que no se había demostrado el uso efectivo de las marcas anteriores AIR GIORGI (nº 957.216) y J GIORGI (nº 1.160.413) en relación con los productos para los que se habían registrado dichas marcas durante los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de nulidad.

14 El 11 de febrero de 2000, la titular interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución de la División de Anulación.

15 Este recurso fue estimado mediante resolución de 11 de abril de 2001 de la Sala Primera de Recurso (en lo sucesivo, «resolución impugnada»). La Sala de Recurso anuló la resolución de la División de Anulación y desestimó la solicitud de nulidad.

16 La Sala de Recurso consideró esencialmente, en primer lugar, que la División de Anulación había concluido correctamente que las pruebas aportadas por la demandante no bastaban para demostrar el uso efectivo de las marcas anteriores AIR GIORGI y J GIORGI durante los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de nulidad y, en segundo lugar, que, pese a la identidad de los productos de que se trata, existen suficientes diferencias entre la marca solicitada GIORGIO AIRE y las marcas anteriores que incluyen los vocablos GIORGI LINE y MISS GIORGI como para excluir el riesgo de confusión.

Procedimiento y pretensiones de las partes

17 Mediante demanda presentada el 9 de julio de 2001 en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, la demandante interpuso el presente recurso.

18 El 14 de diciembre de 2001, la OAMI presentó su escrito de contestación en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia.

19 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Declare la nulidad de la marca GIORGIO AIRE.

— Condene en costas a la OAMI.

20 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

21 En la vista la demandante desistió de su segunda pretensión, por la que solicitaba que se declarase la nulidad de la marca impugnada.

Fundamentos de Derecho

22 La demandante invoca dos motivos en apoyo de su recurso. El primer motivo se basa en la infracción del artículo 56, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 y el segundo, en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 56, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

23 La demandante considera que los documentos aportados ante la OAMI demuestran que, durante los cinco años precedentes a la fecha en que se presentó la solicitud de nulidad, las marcas anteriores AIR GIORGI y J GIORGI se utilizaron de modo real y efectivo.

24 La demandante alega que adquirió las marcas anteriores, que fueron cedidas por Industria de la Keratina Aerosoles, S.A., mediante transferencia inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas el 2 de junio de 1998. A este respecto, la demandante considera que, si bien la prueba del uso de tales marcas se requiere en relación con el período comprendido entre el 20 de noviembre de 1993 y el 20 de noviembre de 1998, el uso de dichas marcas en el período anterior a la transferencia se vio condicionado por la difícil situación económica que atravesaba la anterior titular y que motivó la venta de las marcas de que se trata y la posterior quiebra voluntaria de dicha empresa.

25 En cualquier caso, la demandante afirma que aportó pruebas suficientes del uso de las marcas anteriores. Así, las facturas presentadas ante la División de Anulación como anexos 1, 2, 3, 5 y 6 de su escrito de 6 de julio de 1999 acreditan, en su opinión, la venta e introducción en el mercado de miles de productos amparados por las marcas anteriores.

26 La demandante añade que el uso efectivo de una marca no depende de la venta de un número fijo o determinado de productos. A su juicio, las características de cada marca y la aceptación del producto por el público en un momento determinado condicionan la presencia de dicha marca en el mercado.

27 En cuanto a las facturas presentadas como anexos 10, 11 y 12 del escrito de 6 de julio de 1999, la demandante alega que hacen únicamente referencia al vocablo «giorgi» por ser dicho vocablo el único común a todas las marcas anteriores, constituyendo además el elemento con mayor carga distintiva, el principal y el más característico de dichas marcas.

28 La demandante llega a la conclusión de que el uso de las marcas anteriores AIR GIORGI y J GIORGI ha quedado demostrado a través de los medios previstos en la regla 22 del Reglamento nº 2868/95.

29 Con carácter preliminar, la OAMI alega que limita su intervención en el presente asunto a aquellas cuestiones con respecto a las cuales estima necesario clarificar la manera en que debe aplicarse la normativa sobre la marca comunitaria.

30 La OAMI sostiene que la Sala de Recurso consideró correctamente que la demandante no había acreditado el uso de las marcas anteriores AIR GIORGI y J GIORGI.

31 En lo que atañe a las pruebas relativas al uso de la marca anterior J GIORGI, la OAMI afirma, en primer lugar, que la Sala de Recurso se equivocó al considerar, inducida tal vez a error por la mala calidad de la copia, que la factura presentada como prueba nº 1 se refiere al producto CHAMP J GIORGI 750 ML C/16. En realidad, según la OAMI, el producto referido en la factura es el CHAMPÚ GIORGI 750 ML C/16. A continuación, la OAMI afirma que ningún otro documento de los presentados por la demandante como prueba de uso hace referencia a la marca J GIORGI, de modo que el uso de dicha marca no ha sido demostrado.

32 Por lo que respecta a las pruebas relativas al uso de la marca anterior AIR GIORGI, la OAMI considera que las ventas de productos identificados con dicha marca demostradas por la demandante son muy limitadas para varios de los años del período de cinco años precedente a la fecha de presentación de la solicitud de nulidad.

33 Por último, la OAMI afirma que la Sala de Recurso indicó correctamente que «es extraño que el solicitante de nulidad no haya presentado una sola muestra de los productos en cuestión» ni ningún otro elemento que pruebe que las dos marcas de que se trata han llegado al conocimiento de un número significativo de consumidores.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

34 A tenor del noveno considerando del Reglamento nº 40/94, sólo está justificado proteger las marcas anteriores en la medida en que dichas marcas sean utilizadas

efectivamente. De conformidad con ese considerando, el artículo 56, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 prevé que el titular de una marca comunitaria puede exigir la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de nulidad, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en el territorio en el que dicha marca está protegida. De este modo, si quien solicita la nulidad no demuestra, pese a haber sido instado a aportar la prueba del uso efectivo de la marca anterior, que ésta ha sido utilizada efectivamente en el mercado de referencia, dicha marca anterior no puede justificar la nulidad de una marca comunitaria.

35 Ha de señalarse, en primer lugar, que un uso efectivo supone la utilización real de la marca en el mercado relevante a fin de identificar productos o servicios. Así pues, es preciso considerar que un uso efectivo se opone a que, para considerar que una marca se utiliza real y efectivamente en un mercado determinado, valga cualquier uso mínimo e insuficiente. A este respecto, aunque el titular tenga la intención de utilizar su marca de manera real, si ésta no se encuentra objetivamente presente en el mercado de un modo efectivo, constante en el tiempo y estable en la configuración del signo, de manera que los consumidores no puedan percibirla como una indicación del origen de los productos o servicios de que se trate, no podrá hablarse de uso efectivo de la marca [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OAMI — Harrison (HIWATT), T-39/01, Rec. p. II-5233, apartado 36].

36 En cuanto a los criterios de apreciación de dicho uso efectivo, deben tomarse en consideración, conforme a la regla 40, apartado 5, del Reglamento nº 2868/95, los hechos y las circunstancias específicas del caso de autos a la luz del tenor literal de la regla 22, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95, según el cual las indicaciones y la prueba del uso de la marca deben versar sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza de dicho uso.

37 En el presente caso, la demandante debía demostrar el uso en España, por una parte, de la marca figurativa J GIORGI para «agua de colonia, desodorante corporal, champú, gel de baño, laca para el cabello, acondicionador del cabello, crema suavizante para el cabello, gomina, leche para el cuerpo, leche limpiadora, pintalabios, lacas de uñas, bronceadores, tónicos faciales» de la clase 3 y, por otra parte, de la marca denominativa AIR GIORGI para «productos insecticidas, ambientadores y purificadores de aire» de la clase 5. Asimismo, tal prueba debía aportarse en relación con el período de cinco años anterior a la fecha de la solicitud de nulidad, es decir, el período comprendido entre el 20 de noviembre de 1993 y el 20 de noviembre de 1998.

38 A este respecto, la demandante presentó ante la División de Anulación, para demostrar el uso de las marcas anteriores, los siguientes documentos, anexos a sus observaciones de 6 de julio de 1999: facturas (documentos n^{os} 1 a 15), material promocional, en concreto folletos (documentos n^{os} 16 a 18), y una cinta de vídeo (documento n° 19).

39 La demandante alega que adquirió las marcas anteriores, que fueron cedidas por la sociedad Industria de la Keratina Aerosoles, S.A., mediante transferencia inscrita en la Oficina Española de Patentes y Marcas el 2 de junio de 1998 y que el uso de tales marcas en el período anterior a la transferencia se vio condicionado por la difícil situación económica que atravesaba la anterior titular y que motivó la venta de las marcas de que se trata y la posterior quiebra voluntaria de dicha empresa.

40 En este contexto, ha de señalarse que las situaciones particulares de los titulares actuales o anteriores de las marcas carecen de pertinencia para la apreciación del uso de éstas, dado que con la prueba del uso efectivo debe demostrarse que la marca estuvo realmente presente en el mercado de referencia durante el período de cinco años anterior a la fecha de la solicitud de nulidad, con independencia de quién fuera su titular en dicho período.

41 Asimismo, la demandante no ha alegado que existan causas justificativas de la falta de uso de las marcas de que se trata en el sentido del artículo 56, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. En cualquier caso, procede considerar que el concepto de causa justificativa contemplado por dicho artículo se refiere fundamentalmente a circunstancias ajenas al titular de la marca, que le impiden hacer uso de ésta, y no a circunstancias relacionadas con sus dificultades comerciales.

42 En lo que atañe, en primer lugar, al uso de la marca anterior J GIORGI, la Sala de Recurso observa que ninguna de las facturas presentadas por la demandante menciona una cantidad significativa de productos vendidos con dicha marca.

43 En efecto, la demandante ha aportado una serie de facturas que no aluden de modo alguno a la marca mencionada, salvo la factura nº 1 que, a juicio de la Sala de Recurso, se refiere a la venta de 32 unidades del producto CHAMP J GIORGI (punto 13 de la resolución impugnada). A este respecto, procede confirmar la apreciación de la OAMI, aceptada por la demandante durante la vista, de que la Sala de Recurso se equivocó al considerar, inducida tal vez a error por la mala calidad de la copia, que la factura nº 1 se refería al producto CHAMP J GIORGI 750 ML C/16, cuando en realidad aludía al producto CHAMPÚ GIORGI 750 ML C/16.

44 En consecuencia, no existe ninguna prueba del uso de dicha marca durante el período de referencia, puesto que no puede considerarse que los documentos relativos a los productos GIORGI, MISS GIORGI y GIORGI LINE constituyan pruebas del uso de la marca anterior J GIORGI. En efecto, si bien el artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94 prevé que tiene la consideración de uso el empleo de la marca comunitaria en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada, en el presente caso, el uso de los signos GIORGI, MISS GIORGI y GIORGI LINE altera el carácter distintivo de la marca J GIORGI. Por consiguiente, el uso de dicha marca no ha quedado acreditado.

45 En segundo lugar, por lo que respecta a la marca anterior AIR GIORGI, la demandante ha aportado diversas facturas que hacen referencia a los ambientadores «antitabaco, lavanda, maderas y floral» identificados con dicha marca, por las que se demuestra, en opinión de la OAMI, la venta de 24 unidades en 1994, 4.800 unidades con devolución de 2.640 unidades (es decir, una venta real de 2.160 unidades) en 1995 y de 312 unidades de tales productos en 1996. Además, los folletos presentados como documentos n^{os} 16 y 18 acreditan, respectivamente, que se pusieron en venta con la marca AIR GIORGI cinco ambientadores en pulverizador («antitabaco, lavanda, maderas, floral y seco») y dos ambientadores en pulverizador «ecológico».

46 Procede observar que las ventas de los productos identificados con dicha marca, demostradas por la demandante, son muy limitadas, cuando no inexistentes, en cuatro de los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de nulidad, es decir, en los años 1994, 1996, 1997 y 1998.

47 En consecuencia, ha de considerarse que las pruebas aportadas por la demandante no demuestran que la marca de que se trata haya estado presente en el mercado de modo constante durante el período de cinco años anterior a la fecha de solicitud de nulidad de la marca.

48 Habida cuenta de que la demandante no ha demostrado el uso efectivo en España, entre el 20 de noviembre de 1993 y el 20 de noviembre de 1998, de sus marcas AIR GIORGI y J GIORGI para los productos para los que dichas marcas están registradas, procede considerar que la Sala de Recurso estimó acertadamente que el uso efectivo de tales marcas no había quedado acreditado.

49 Por tanto, debe desestimarse el primer motivo, basado en la infracción del artículo 56, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

50 La demandante alega que, por lo que respecta a la marca GIORGI LINE (nº 1.789.484), su elemento figurativo es de carácter abstracto y no puede reproducirse oralmente. Además, dicho elemento no actúa con fuerza distintiva en el plano conceptual. En cuanto al vocablo «line», la demandante estima que la Sala de Recurso consideró acertadamente que es prácticamente imperceptible para el consumidor y que, en consecuencia, dicho término cumple una función meramente estética.

51 Desde el punto de vista gráfico, la demandante estima que el elemento preponderante de la marca GIORGI LINE es el vocablo «giorgi», puesto que es el que con mayor fuerza percibe el consumidor y el único que éste puede retener para solicitar de nuevo el producto de que se trata. En efecto, según la demandante, el vocablo «giorgi» destaca claramente sobre el vocablo «line». Además, la demandante expone que todas las marcas anteriores contienen el vocablo «giorgi», que constituye su elemento central denominativo.

52 La demandante considera que, habida cuenta de la especial importancia de los nombres propios en el ámbito de la perfumería y de los artículos de lujo, no es pertinente el argumento de la Sala de Recurso de que el término «giorgi» carece de fuerza distintiva.

53 Asimismo, la demandante sostiene que los argumentos formulados con respecto a la marca GIORGI LINE (nº 1.789.484) se aplican también a las marcas MISS GIORGI (nº 1.747.374) y GIORGI LINE (nº 1.747.375). Sin embargo, la

demandante alega que en estas marcas el elemento gráfico es todavía más sencillo y, por lo tanto, menos perceptible para el consumidor.

54 En lo que atañe a la marca controvertida GIORGIO AIRE, la demandante estima que el primer elemento de dicha marca, a saber, el vocablo «giorgio», debe tomarse especialmente en consideración, puesto que, en primer lugar, encabeza la marca y, en segundo lugar, posee fuerza caracterizadora por tratarse de un nombre de varón. El segundo elemento de la mencionada marca, el vocablo «aire», tiene carácter meramente accesorio y no distingue los productos amparados por la marca solicitada, dado que sugiere una cualidad del producto, es decir, que se trata de un aerosol o que ha de aplicarse en el aire.

55 Por último, la demandante opina que la Sala de Recurso consideró correctamente que existe similitud conceptual entre las marcas en conflicto, así como identidad entre los productos amparados por dichas marcas.

56 La OAMI estima que, en lo que atañe al examen del riesgo de confusión, deben tomarse en consideración todos los elementos de cada signo y refuta, a este respecto, el análisis efectuado por la demandante, que limita la comparación de los signos en conflicto a los vocablos «giorgi» y «giorgio», sin tener en cuenta los demás elementos figurativos y denominativos de tales signos.

57 La OAMI comparte la afirmación de la Sala de Recurso, contenida en el punto 18 de la resolución impugnada, de que la marca solicitada es en cierto modo similar desde un punto de vista fonético y gráfico a las marcas anteriores, al tiempo que existe cierta semejanza conceptual entre ellas, dado que la palabra «giorgi», que es un apellido italiano incluido en todas las marcas anteriores, forma parte de la palabra «giorgio», que es, por lo demás, un nombre propio italiano. Sin embargo, la OAMI estima que existen diferencias sutiles y significativas entre las palabras «giorgio» y «giorgi».

58 Asimismo, por lo que respecta al vocablo «aire», incluido en la marca solicitada, la OAMI afirma que no sugiere que los productos amparados por la marca sean aerosoles.

59 La OAMI concluye que no existe riesgo de confusión entre las marcas anteriores GIORGI LINE (nos 1.747.375 y 1.789.484) y la marca solicitada GIORGIO AIRE.

60 Por último, en lo que atañe a la marca anterior MISS GIORGI (nº 1.747.374), la OAMI alega que el vocablo «miss» es inseparable del vocablo «giorgi» y es probable que designe una línea de productos específicamente dirigidos a la mujer. Asimismo, la OAMI considera que esta marca difiere desde un punto de vista fonético de la marca solicitada GIORGIO AIRE, de modo que no existe riesgo de confusión entre ambas.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

61 Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la interpretación del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), cuyo contenido normativo es, en esencia, idéntico al del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente [sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, apartado 25].

62 Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión en el público debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22; Canon, antes citada, apartado 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 18, y de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartado 40; sentencia Fifties, antes citada, apartado 26).

63 Esta apreciación global implica cierta interdependencia entre los factores considerados 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 los servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias Canon, antes citada, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 19). La interdependencia entre estos factores se destaca en el séptimo considerando del Reglamento nº 40/94, según el cual procede interpretar el concepto de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende, entre otros factores, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o los servicios designados.

64 Además, la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias SABEL, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25). A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de los productos considerados es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Además, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schufabrik Meyer, antes citada, apartado 26).

65 En el presente asunto, puesto que las marcas anteriores están registradas en España y los productos de que se trata son artículos de consumo corriente, el público destinatario, con respecto al cual debe examinarse el riesgo de confusión, está constituido por el consumidor medio de dicho Estado miembro.

66 A la luz de las consideraciones que preceden, deben compararse, por una parte, los productos de que se trata y, por otra, los signos en conflicto.

67 En lo que atañe a la comparación de los productos, las marcas españolas MISS GIORGI (nº 1.747.374) y GIORGI LINE (nº 1.747.375) están registradas para «productos de perfumería y cosmética, especialmente preparaciones cosméticas para el cabello y el baño» y la marca GIORGI LINE (nº 1.789.484), para «productos de perfumería y cosmética», perteneciendo todos los productos mencionados a la clase 3.

68 La Sala de Recurso estimó, en el punto 17 de la resolución impugnada, que los productos amparados por las marcas españolas GIORGI LINE (nºs 1.747.375 y 1.789.484) y MISS GIORGI deben considerarse idénticos a los cubiertos por la marca impugnada GIORGIO AIRE.

69 Por otro lado, es pacífico entre las partes que existe una identidad o semejanza entre los productos contemplados por las marcas anteriores y los cubiertos por la marca impugnada.

70 Por lo que se refiere a la comparación de los signos, se deduce de la jurisprudencia que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas de que se trate, 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). Asimismo, el Tribunal de Justicia ha considerado que no puede descartarse que la mera similitud fonética de dos marcas pueda crear un riesgo de confusión (véase, en este sentido, la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 28).

71 Por tanto, procede efectuar una comparación de los signos en conflicto en el presente caso desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual.

72 En lo que atañe a la comparación gráfica, la Sala de Recurso estimó que la marca impugnada GIORGIO AIRE, si bien es semejante a las marcas anteriores en la medida en que el vocablo «giorgi» está presente en todas ellas y se incluye en el vocablo «giorgio», no deja de diferir en gran medida de aquéllas. Todas las marcas anteriores contienen elementos figurativos significativos y un elemento denominativo suplementario («line» o «miss»). La marca impugnada contiene también un elemento denominativo suplementario, «aire», escrito en mayúsculas del mismo tamaño que las de la palabra «giorgio» (punto 18 de la resolución impugnada).

73 A este respecto, procede destacar que el hecho de que las marcas anteriores y la marca impugnada contengan, respectivamente, los elementos «giorgi» y «giorgio», que son en cierto modo semejantes, tiene escasa incidencia en su comparación de conjunto y no permite demostrar por sí solo que exista una semejanza gráfica entre los signos en conflicto.

74 En efecto, debido a la presencia en los signos de otros elementos denominativos, el vocablo «line» y el vocablo «miss» en las marcas anteriores, así como el vocablo «aire» en la marca impugnada, cada signo causa una impresión global diferente. Además, las marcas anteriores incluyen elementos figurativos que presentan una configuración particular y original.

75 De lo anterior se deriva que la Sala de Recurso consideró acertadamente que las diferencias entre los signos en conflicto son suficientes para estimar que no son similares desde un punto de vista gráfico.

76 Por lo que respecta a la comparación fonética, la Sala de Recurso no efectuó una comparación específica entre los signos de que se trata. Se limitó a afirmar que, si bien la marca impugnada GIORGIO AIRE se asemeja a las marcas anteriores en la medida en que el vocablo «giorgi» está presente en todas ellas y se incluye en el vocablo «giorgio», la mencionada marca difiere en gran medida de aquéllas (punto 18 de la resolución impugnada).

77 A este respecto, debe señalarse que existen diferencias importantes entre los signos en conflicto y que sus semejanzas son mínimas en comparación con sus diferencias. En efecto, la marca impugnada se compone de cuatro sílabas (gior-gio-ai-re) y sólo comparte una de ellas, la sílaba «gior», con las marcas anteriores, que se componen de tres sílabas (miss-gior-gi) y de cuatro sílabas (gior-gi-li-ne), respectivamente.

78 En consecuencia, los signos en conflicto tienen menos elementos fonéticos comunes que divergentes. Por tanto, procede considerar que las marcas de que se trata son distintas desde el punto de vista fonético.

79 En cuanto a la comparación conceptual de los signos en conflicto, la Sala de Recurso excluyó que, según lo indicado ante ella por la solicitante de nulidad (demandante ante el Tribunal de Primera Instancia), las marcas en conflicto fueran semejantes desde este punto de vista, como consecuencia de que, en la marca impugnada GIORGIO AIRE, el vocablo «giorgio» fuera dominante y el término «aire» tuviera carácter descriptivo de las cualidades de los productos contemplados por la marca, sin que, en consecuencia, sirviera para distinguirlas.

80 A este respecto, por un lado, procede observar que, en lo que se refiere a la marca impugnada, el vocablo «aire» no sólo carece de carácter descriptivo de los productos de que se trata, sino que además tiene un valor semántico importante que se añade al nombre propio masculino «Giorgio» para formar un conjunto conceptualmente diferente respecto de las marcas anteriores y, en particular, respecto de los componentes de las marcas anteriores distintos de «giorgi», es decir, los términos «line» y «miss».

81 Por otro lado, ha de señalarse que, en contra de lo afirmado por la demandante, los términos del tipo de «giorgi» y «giorgio» no permiten singularizar los productos de perfumería y cosmética. En efecto, como destacó la Sala de Recurso, habida cuenta de la frecuente utilización de nombres italianos, reales y presuntos, en el sector de la perfumería y del hecho de que los consumidores estén acostumbrados a las marcas que incluyen tales elementos, éstos no van a atribuir, en todos los casos en que un nombre de este tipo aparezca en una marca en relación con otros elementos, denominativos o figurativos, el mismo origen a los productos para los que se utiliza (punto 18 de la resolución impugnada).

82 En consecuencia, la Sala de Recurso consideró acertadamente que los signos de que se trata no coinciden desde un punto de vista conceptual.

83 Por consiguiente, aunque en el presente caso exista una identidad o una similitud entre los productos amparados por las marcas en conflicto, las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre los signos constituyen motivo suficiente para descartar la existencia de un riesgo de confusión en la percepción del público destinatario [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, Vedial/OAMI — France Distribution (HUBERT), T-110/01, Rec. p. II-5275, apartado 63].

84 Habida cuenta de lo que antecede, la Sala de Recurso estimó acertadamente que no existe riesgo de confusión entre la marca impugnada GIORGIO AIRE y las marcas españolas anteriores MISS GIORGI (nº 1.747.374), GIORGI LINE (nº 1.747.375) y GIORGI LINE (nº 1.789.484). En consecuencia, procede desestimar el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94.

85 Por tanto, debe desestimarse el recurso.

Costas

86 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, conforme a lo solicitado por esta última.

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.**

Tiili Mengozzi Vilaras

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 9 de julio de 2003.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

V. Tiili