SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 17 de marzo de 2004 *

En los asuntos acumulados T-183/02 y T-184/02,

El Corte Inglés, S.A., con domicilio social en Madrid, representado por el Sr. J.L. Rivas Zurdo, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por el Sr. J.F. Crespo Carrillo, en calidad de agente,

parte demandada,

siendo parte coadyuvante ante el Tribunal de Primera Instancia, en el asunto T-184/02,

Iberia Líneas Aéreas de España, S.A., con domicilio social en Madrid, representada por el Sr. A. García Torres, abogado,

* Lengua de procedimiento: español.

y siendo la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, en el asunto T-183/02,

González Cabello, S.A., con domicilio social en Puente Genil,

que tienen por objeto sendos recursos interpuestos contra dos resoluciones de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 22 de marzo de 2002 (asuntos R 798/1999-1 y R 115/2000-1), relativas, respectivamente, a un procedimiento de oposición entre González Cabello, S.A., y El Corte Inglés, S.A., y a otro procedimiento de oposición entre Iberia Líneas Aéreas de España, S.A., y El Corte Inglés, S.A.,

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,

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

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 5 de noviembre de 2003;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 17 de junio de 1997, El Corte Inglés, S.A., presentó, con arreglo al 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, una solicitud de registro de la marca denominativa MUNDICOR como marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).

2 Se solicitó el registro para casi todos los productos y servicios comprendidos en las 42 clases de la séptima edición de la clasificación de los productos y servicios para el registro de las marcas, objeto del Arreglo de Niza de 15 de junio de 1957, revisado y modificado.

3 Dicha solicitud fue publicada en el *Boletín de marcas comunitarias* nº 27/98 de 14 de abril de 1998.

4 El 14 de julio de 1998, González Cabello, S.A., e Iberia Líneas Aéreas de España, S.A. (en lo sucesivo, «Iberia» o «coadyuvante»), formularon sendas oposiciones conforme al artículo 42 del Reglamento nº 40/94 contra el registro de dicha marca comunitaria.

Oposición de González Cabello

5 La oposición formulada por González Cabello se fundaba en la existencia de un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, con la marca denominativa española MUNDICOLOR, presentada el 24 de junio de 1996 y registrada el 5 de agosto de 1997 con el nº 2.036.336, que designa los siguientes productos incluidos en la clase 2 del Arreglo de Niza, antes citado: «colores, barnices, lacas, pinturas, conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas».

6 La oposición de González Cabello iba dirigida contra una parte de los productos objeto de la solicitud de marca comunitaria, a saber, los productos siguientes, incluidos en la clase 2 del Arreglo de Niza, antes citado: «colores, barnices, lacas, conservantes contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hoja y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas».

7 Mediante resolución de 17 de septiembre de 1999, la División de Oposición de la OAMI estimó la oposición de González Cabello en su integridad.

8 El 19 de noviembre de 1999, la demandante presentó un recurso ante la Sala de Recurso contra dicha resolución de la División de Oposición.

9 Mediante resolución de 22 de marzo de 2002, dictada en el asunto R 798/1999-1, la Sala de Recurso desestimó el citado recurso por considerar que existía un riesgo

de confusión para el consumidor final debido a la similitud existente entre el signo protegido por la marca anterior y el signo solicitado como marca comunitaria, y a la identidad o cuasi identidad entre los productos de que se trata, que la demandante no había negado en su recurso.

Oposición de Iberia

10 La oposición presentada por Iberia se basaba en la existencia de un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, con dos marcas anteriores, a saber:

— por un lado, la marca denominativa española MUNDICOLOR presentada el 1 de agosto de 1973, registrada con los nºs 722.281 y 722.282 el 4 de febrero de 1977 y renovada el 15 de abril de 1997, que designa «servicios propios de transporte de viajeros, excursiones y promociones turísticas» incluidos en la clase 39 y «servicios propios de alojamiento de hoteles, programación de viajes y organización de vacaciones» incluidos en la clase 42 del Arreglo de Niza, antes citado;

— por otro lado, la marca figurativa internacional, que contiene los términos «mundi» y «color» y tiene validez, en particular, en Francia, Italia, Austria y Benelux, presentada el 12 de enero de 1978, registrada con el nº 434.732 y renovada el 12 de enero de 1998, conforme al Arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de las marcas, de 14 de abril de 1981, revisado y modificado, la cual designa «servicios de programación de viajes y organización de viajes», incluidos en la clase 39 y «servicios prestados

procurando alojamiento, comida, por los hoteles», incluidos en la clase 42 del Arreglo de Niza, antes citado. El signo figurativo de esta última marca se reproduce a continuación:



11 Dicha oposición iba dirigida contra una parte de los servicios objeto de la solicitud de marca comunitaria, a saber: los «servicios de transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes», incluidos en la clase 39, y los «servicios de restauración (alimentación); alojamiento temporal», incluidos en la clase 42 del Arreglo de Niza, antes citado.

12 Mediante resolución de 15 de noviembre de 1999, la División de Oposición de la OAMI estimó la oposición de Iberia, excepto por lo que se refiere a los «servicios de embalaje y almacenaje de mercancías» de la clase 39, objeto de la solicitud de marca comunitaria.

13 El 17 de enero de 2000, la demandante presentó recurso contra dicha resolución de la División de Oposición ante la Sala de Recurso.

14 Mediante resolución de 22 de marzo de 2002, dictada en el asunto R 115/2000-1, la Sala desestimó dicho recurso por considerar, en particular, que existía un riesgo

de confusión debido a la similitud existente entre el signo protegido por la marca denominativa anterior y el signo solicitado como marca comunitaria, habida cuenta de la identidad o cuasi identidad entre los servicios de que se trata, que la demandante no había negado en su recurso.

Procedimiento y pretensiones de las partes

15 Mediante demandas separadas, presentadas en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 11 de junio de 2002, la demandante interpuso los presentes recursos, registrados con los números T-183/02 y T-184/02, respectivamente.

16 En el asunto T-183/02, la OAMI presentó en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia su escrito de contestación el 15 de octubre de 2002. González Cabello no ha ejercido el derecho de intervención que le otorga el artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

17 En el asunto T-184/02, Iberia y la OAMI presentaron en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia sus escritos de contestación el 20 de septiembre y el 15 de octubre de 2002, respectivamente.

18 Mediante resolución del Presidente de la Sala Cuarta del Tribunal de Primera Instancia de 15 de septiembre de 2003, se acumularon los asuntos T-183/02 y T-184/02, por razón de su conexión, a efectos de la fase oral y de la sentencia, con arreglo al artículo 50 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

19 En el asunto T-183/02, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución de la División de Oposición de 17 de septiembre de 1999 así como la resolución de la Sala de Recurso de 22 de marzo de 2002 dictada en el asunto R 798/1999-1.

— Conceda el registro de la marca comunitaria MUNDICOR para todos los productos solicitados en la clase 2.

— Condene en costas a la OAMI.

20 En el asunto T-184/02, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución de la División de Oposición de 15 de noviembre de 1999 así como la resolución de la Sala de Recurso de 22 de marzo de 2002 dictada en el asunto R 115/2000-1.

— Conceda el registro de la marca comunitaria MUNDICOR para los «servicios de transporte y organización de viajes» de la clase 39 y para los «servicios de restauración (alimentación) y alojamiento temporal» de la clase 42.

— Condene en costas a la OAMI y a la parte coadyuvante.

21 En los dos asuntos acumulados, la OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

22 En el asunto T-184/02, Iberia solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

23 Durante la vista que tuvo lugar el 5 de noviembre de 2003, la demandante declaró que renunciaba a sus pretensiones de anulación de las resoluciones de la División de Oposición, de lo cual dejó constancia el Tribunal de Primera Instancia en el acta de la vista.

Fundamentos de Derecho

24 En apoyo de sus recursos, la demandante invoca, en los dos asuntos acumulados, un motivo basado fundamentalmente en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y, en el asunto T-184/02, también un motivo basado fundamentalmente en la infracción de los artículos 15, apartado 2, letra a), y 43, apartado 2, del mismo Reglamento.

25 Procede examinar en primer lugar este segundo motivo en la medida en que rechaza la posibilidad de tener en cuenta las marcas anteriores en las que se funda la oposición de Iberia y de apreciar la existencia de un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 en relación con dichas marcas.

Sobre el motivo basado, en el asunto T-184/02, en la infracción del artículo 15, apartado 2, letra a), y del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

26 La demandante, en el marco del asunto T-184/02, estima que, con arreglo al artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, debía haberse desestimado la oposición, dado que las marcas anteriores no han sido usadas tal como aparecen registradas.

27 La demandante alega a este respecto las pruebas documentales aportadas por la propia Iberia a la División de Oposición, de las que se desprende, por un lado, que las marcas de Iberia fueron utilizadas conjuntamente con la denominación de su titular, además de términos como «mundos soñados» u «hotel color» y, por otro lado, que iban acompañadas de gráficos característicos. Habida cuenta de estas circunstancias, considera que el uso efectivo de las marcas anteriores ha alterado su carácter distintivo en la forma en que fueron registradas. Considera, en consecuencia, que no puede ser de aplicación en el presente caso lo dispuesto en el artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94.

28 La demandante señala que si en el procedimiento de oposición no planteó la exigencia de pruebas de uso de las marcas anteriores, con arreglo al artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, fue porque Iberia las presentó *motu proprio*. Así pues, por economía procesal, la demandante no necesitaba solicitar que Iberia aportara pruebas del uso efectivo de las marcas anteriores, dado que ya las había aportado. En todo caso, puesto que el Reglamento nº 40/94 prevé la posibilidad de que una marca sea declarada nula por no haberse hecho un uso efectivo, incumbe al oponente aportar la prueba del uso efectivo y de la eventual notoriedad de su marca anterior.

29 La OAMI defiende la validez de la resolución impugnada sobre este punto, señalando que la Sala de Recurso recordó acertadamente que la cuestión del uso de las marcas anteriores no había sido planteada por la demandante ante la División de Oposición.

30 La OAMI considera que la prueba de uso y la reivindicación de notoriedad son dos cuestiones diferentes. En efecto, la notoriedad fue invocada por la oponente en su propio beneficio, con el fin de extender la protección de su marca anterior, con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, a productos o servicios que no son similares a aquellos para los que ha registrado dicha marca. Por el contrario, con arreglo al artículo 43, apartado 2, del mismo Reglamento, la prueba de uso la debe aportar el oponente «a instancia del solicitante», para defender el ámbito de protección de la marca anterior. Pues bien, dado que la demandante no solicitó en su debido momento la prueba de uso de las marcas anteriores, la OAMI no podía legítimamente valorar, a efectos del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, las pruebas presentadas por la oponente para acreditar la notoriedad de su marca anterior.

31 La parte coadyuvante afirma que la argumentación de la demandante relativa al supuesto uso efectivo que ha hecho de las marcas anteriores resulta irrelevante.

Alega que es el término «mundicolor» el conocido y utilizado en grandes medios de distribución. La utilización, en determinados casos, de este término junto al nombre comercial de su titular es totalmente normal. Las marcas «mundos soñados» y «hotel color» no vienen asociadas en ningún momento a la marca MUNDICOLOR y no corresponden a la titularidad de la coadyuvante.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

32 Mediante el presente motivo, la demandante pretende fundamentalmente que se declare que la Sala de Recurso no tenía razón al negarse a declarar que las marcas anteriores de la coadyuvante no tuvieron un uso efectivo en la Comunidad para los servicios para los que fueron registradas y en los que se basa la oposición, de conformidad con el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. En particular, estima que la Sala de Recurso debía haber tomado en consideración la documentación presentada por Iberia ante la División de Oposición para valorar si con ella se aportaba la prueba del uso de las marcas anteriores con arreglo a lo exigido por el artículo 43 del Reglamento nº 40/94 o si, como defiende la demandante, tal documentación acreditaba, por el contrario, un uso que ha alterado el carácter distintivo de las marcas anteriores en la forma en que fueron registradas.

33 En primer lugar, se ha de rectificar la referencia de la demandante al artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, en la medida en que este apartado solamente trata las consecuencias de no usar una marca comunitaria anterior, mientras que, en el caso de autos, la marca anterior de Iberia que dio lugar a que se estimara la oposición –la marca denominativa MUNDICOLOR– es una marca nacional. En realidad, las disposiciones pertinentes son las de los apartados 2 y 3 de dicho artículo conjuntamente; el apartado 3 declara que 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».

34 Por otra parte, se ha de precisar que el artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94 también se refiere únicamente a la marca comunitaria. Este precepto define el concepto de uso de la marca comunitaria a efectos del Reglamento mencionado, y en particular de la aplicación de lo dispuesto en él sobre las sanciones por no usar tal marca. Las marcas nacionales anteriores invocadas en el marco de una oposición en virtud del artículo 42 del Reglamento nº 40/94, así como su uso o no, no se rigen por el precepto controvertido.

35 En el caso de autos, no es necesario examinar si, a efectos de lo dispuesto conjuntamente por los apartados 2 y 3 del artículo 43 del Reglamento nº 40/94, la comprobación del uso o no de una marca nacional anterior puede hacerse también a la luz del artículo 15 del Reglamento, sobre la base de una aplicación por analogía de este precepto.

36 En efecto, la Sala de Recurso actuó con arreglo a Derecho al no desestimar la oposición sobre la base del artículo 43 del Reglamento nº 40/94, señalando en la resolución impugnada en el asunto T-184/02 (apartado 18), que «la cuestión del uso de las marcas ya registradas no había sido planteada ante la División de Oposición y tampoco ha sido formulada en la instancia de apelación».

37 A este respecto procede observar que, de conformidad con dicho artículo, solamente cuando el solicitante lo pida deberá aportar el titular de una marca anterior que hubiere presentado oposición la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en el territorio en el que esté protegida, para los productos o servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso.

38 En sustancia, con arreglo al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, a efectos del examen de una oposición formulada en virtud del artículo 42 de este Reglamento, se presume que la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo mientras el solicitante no pida que se pruebe este uso. Por lo tanto, esta solicitud tiene como efecto hacer que recaiga sobre el oponente la carga de la prueba del uso efectivo (o la existencia de razones justificativas de la falta de uso) so pena de que sea desestimada su oposición, siempre y cuando la prueba sea aportada en el plazo señalado por la OAMI conforme a la regla 22 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 (CE) nº 40/94 (DO L 303, p. 1). Para producir dicho efecto la solicitud debe formularse expresa y oportunamente ante la OAMI.

39 Por consiguiente, la falta de prueba del uso efectivo sólo se puede sancionar con una desestimación de la oposición en el supuesto de que la prueba haya sido pedida expresa y oportunamente por el solicitante ante la OAMI.

40 Ahora bien, en el caso de autos, la demandante admite no haber formulado jamás ante la OAMI la solicitud contemplada en el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94.

41 En consecuencia, habida cuenta asimismo del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, a cuyo tenor «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», ni la División de Oposición ni la Sala de Recurso podían desestimar la oposición basándose en el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94.

42 Esta conclusión no queda desvirtuada por el argumento de la demandante basado en que el motivo de no haber solicitado la prueba del uso fue que Iberia ya había presentado *motu propio* ante la División de Oposición la documentación que acreditaba su uso de las marcas anteriores en distinta forma a aquella en la que habían sido registradas.

43 Este argumento carece a todas luces de fundamento. En efecto, de los autos se desprende que la documentación controvertida no fue presentada por Iberia ante la División de Oposición para probar el uso de sus marcas anteriores, sino para probar la notoriedad de dichas marcas, y para fundamentar así la existencia de un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 (véase, en este sentido la jurisprudencia citada en el apartado 67 *infra*). Pues bien, la presentación de dicha documentación en ningún caso puede sustituir a la exigencia de petición expresa del solicitante con el objeto de que se pruebe el uso efectivo para que éste sea examinado y apreciado por la OAMI.

44 En estas circunstancias, no es necesario examinar, como hizo la Sala de Recurso para mayor exhaustividad (apartado 19 de la resolución impugnada en el asunto T-184/02), si la documentación mencionada acredita o no que Iberia usó la marca MUNDICOLOR de conformidad con lo exigido por el artículo 43 del Reglamento nº 40/94.

45 En consecuencia, procede desestimar el presente motivo.

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

Alegaciones de las partes

46 La demandante recuerda que, con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, para la denegación del registro se requieren acumulativamente la identidad o similitud entre los signos y la identidad o similitud entre los productos o servicios designados. Recuerda asimismo que, cuando no existe riesgo de confusión entre los signos, la identidad de los productos y servicios designados por éstos es irrelevante a efectos de la aplicación de dicha disposición.

47 Pues bien, en el caso de autos, la demandante sostiene que, incluso suponiendo que los productos y servicios de que se trata circularan por los mismos canales comerciales, las diferencias de conjunto entre los signos son suficientemente importantes para eliminar cualquier riesgo de confusión.

48 En primer lugar, la demandante subraya la diferencia fonética entre los signos. Pone de relieve el número diferente de sílabas y de letras que componen los signos, a saber, tres sílabas y ocho letras en el caso de «mundicor» y cuatro sílabas y diez letras en el caso de «mundicolor». Añade que existe una clara diferencia entre los signos no solamente desde el punto de vista estrictamente sonoro, debido, en particular, a la diferente composición de los sufijos «cor» y «color», sino también desde el punto de vista tónico y rítmico musical: la marca solicitada acaba repentinamente en una tercera sílaba acentuada, mientras que las marcas MUNDICOLOR prolongan en una sílaba su final, de forma aguda pero mucho menos brusca que aquel otro signo.

49 En segundo lugar, la demandante alega la diferencia visual entre los signos objeto de controversia, determinada por el número diferente de letras que contienen. Destaca, en especial, que la marca solicitada es más corta que las marcas anteriores MUNDICOLOR.

50 En el asunto T-184/02, la demandante añade que la diferencia visual es aún más acentuada si se compara la marca solicitada con la marca internacional anterior, debido al grafismo característico y distintivo de la segunda y a la separación de los términos «mundi» y «color» que figuran en ésta. Además, compara la marca solicitada con los signos de Iberia tal como figuran en los documentos presentados por ésta ante la OAMI al objeto de probar la notoriedad de sus marcas anteriores. La demandante señala en este sentido que las marcas anteriores de Iberia son mixtas en su mayoría, con un gráfico muy característico, e incluyen los términos «Iberia», «mundos soñados» u «hotel color», lo que introduce importantes elementos distintivos con respecto a la marca solicitada.

51 En tercer lugar, la demandante pone de relieve la diferencia, desde el punto de vista conceptual, entre los signos objeto de controversia.

52 Así, la demandante estima, en primer lugar, que el prefijo «mundi», que hace referencia de forma genérica a los términos «mundial» o «mundo», no es distintivo en sí mismo. Además, este prefijo forma parte de numerosas marcas registradas. Por consiguiente, desde el punto de vista conceptual, la comparación ha de centrarse especialmente en los sufijos «color» *versus* «cor».

53 En segundo lugar, la demandante sostiene que en el signo MUNDICOLOR, el prefijo «mundi», en intrínseca conexión con el término «color», hace clara referencia a un determinado sector de la realidad, a saber, el mundo de los colores, y no a todo el globo terrestre, como evoca el signo MUNDICOR. No obstante, la demandante pone de relieve que el prefijo «mundi», unido a la partícula «cor», tiende a perder todo contenido evocativo para convertirse en un elemento de pura fantasía.

54 En tercer lugar, la demandante observa que el sufijo «color» goza de un significado claro y, en el caso de la marca anterior de González Cabello, hace referencia al tipo de productos cubiertos por esta marca, mientras que el sufijo «cor» carece de un contenido semántico inmediato.

55 En cuarto lugar, considera que los signos objeto de controversia pueden ser asociados fácilmente por los consumidores a su titular respectivo y a su prestigio en el mercado. Por una parte, la demandante utiliza numerosas marcas registradas que finalizan en «cor», y su prestigio en el mercado español es de suficiente envergadura para que puedan asociársele otros signos que finalizan también en «cor». Por otra parte, de los documentos aportados por Iberia a la División de Oposición se desprende que las marcas anteriores de que se trata en el asunto

T-184/02 están asociadas a la denominación renombrada de su titular o a otros elementos verbales, como «mundos soñados» u «hotel color», que identifican claramente el origen empresarial de dichas marcas.

56 Con el fin de probar la existencia, por un lado, de las numerosas marcas nacionales registradas que le pertenecen y que terminan en el sufijo «cor» y, por otro, de la multitud de marcas comunitarias registradas que incluyen los términos «mundi» o «mundo», la demandante, en los dos asuntos, aporta varios documentos y pide al Tribunal de Primera Instancia que curse sendas solicitudes de información a la Oficina Española de Patentes y Marcas y a la OAMI, con arreglo al artículo 65, letra b), del Reglamento de Procedimiento.

57 La OAMI recuerda que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos y los servicios designados.

58 Por lo que se refiere a la comparación de los productos y los servicios, la OAMI, en los dos asuntos, insiste en que los productos y los servicios designados por las marcas objeto de controversia son idénticos o casi idénticos.

59 Por lo que se refiere a la comparación entre los signos, en el asunto T-184/02, la OAMI subraya que, dado que la División de Oposición y la Sala de Recurso estimaron la oposición de Iberia en relación únicamente con la marca denominativa española MUNDICOLOR, no procede comparar la marca solicitada con la marca figurativa internacional en la que Iberia ha basado también su oposición. En este mismo asunto, la OAMI pone de relieve, además, que la comparación entre las marcas se ha de basar en los signos tal como fueron registrados.

60 Partiendo de una comparación global de los signos controvertidos, MUNDICOR y MUNDICOLOR, la OAMI considera, en los dos asuntos, que son muy semejantes desde el punto de vista visual y fonético, si bien no existe entre ellos una similitud conceptual relevante.

61 En consecuencia, existe un riesgo de confusión por parte del público del Estado miembro de que se trata, a saber, España, debido a la similitud entre los signos objeto de controversia así como a la identidad o cuasi identidad existente entre los productos y los servicios que identifican.

62 La parte coadyuvante en el asunto T-184/02 comparte básicamente las alegaciones formuladas por la OAMI y sostiene, en particular, que en el caso de autos, la similitud entre las marcas objeto de litigio está plenamente acreditada. Refiriéndose a las constataciones, que estima bien fundadas, de la Sala de Recurso, relativas a la similitud visual y fonética de los signos controvertidos, la coadyuvante alega la existencia de una similitud entre los términos «mundicor» y «mundicolor» también desde el punto de vista conceptual, dado que el prefijo común «mundi», que hace referencia a «mundo» o «mundial», es el elemento predominante a nivel conceptual.

63 Habida cuenta igualmente de la coincidencia absoluta, constatada por la Sala de Recurso, entre los servicios reivindicados en la solicitud de marca comunitaria y los servicios amparados por sus marcas anteriores, la parte coadyuvante alega que el registro y el uso de la marca solicitada en el mismo sector comercial en el que figuran sus propias marcas, generarían inevitablemente, habida cuenta de la notoriedad de éstas, un riesgo de confusión y de asociación por parte del público y ocasionarían un grave daño a Iberia. La coadyuvante señala, para acreditar la notoriedad de sus marcas anteriores, que tiene registrada la marca denominativa MUNDICOLOR en muchos países de todo el mundo y que es titular, además de las marcas en las que se basaba su posición, de otras marcas figurativas que incluyen el término «mundicolor», registradas en España o en otros países europeos.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

64 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación 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), y del Tribunal de Primera Instancia relativa al 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; sentencias 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, y de 15 de enero de 2003, Mystery Drinks/OAMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Rec. p. II-43, apartado 29].

65 El riesgo de confusión en el público debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del caso 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; sentencias del Tribunal de Primera Instancia, Fifties, antes citada, apartado 26, y MYSTERY, antes citada, apartado 30).

66 Esta apreciación global implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y, en particular, en 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 ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y viceversa. La interdependencia entre estos factores encuentra expresión 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, la apreciación del cual, por su parte, 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 (sentencias del Tribunal de Justicia, Canon, antes citada, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 19; sentencias del Tribunal de Primera Instancia, Fifties, antes citada, apartado 27, y MYSTERY, antes citada, apartado 31).

67 Por otra parte, de la jurisprudencia se desprende que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (sentencias del Tribunal de Justicia, SABEL, antes citada, apartado 24, y Canon, antes citada, apartado 18), y que el elevado carácter distintivo de una marca debe comprobarse, bien con respecto a las cualidades intrínsecas de la marca, bien en razón de la notoriedad de que goza (sentencia del Tribunal de Justicia, Canon, antes citada, apartado 18, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia, MYSTERY, antes citada, apartado 34).

68 Además, la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate posee 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 del Tribunal de Justicia, SABEL, antes citada, apartado 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25; sentencias del Tribunal de Primera Instancia, Fifties, antes citada, apartado 28, y MYSTERY, antes citada, apartado 32). A 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 los productos o servicios contemplada (sentencia del Tribunal de Justicia, Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 26; sentencias del Tribunal de Primera Instancia, Fifties, antes citada, apartado 28, y MYSTERY, antes citada, apartado 32).

69 En el caso de autos, procede recordar que González Cabello e Iberia formularon sendas oposiciones al registro de la marca comunitaria solicitada, invocando la existencia de un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, por un lado, con la marca denominativa española MUNDICOLOR, que designa productos de la clase 2 del Arreglo de Niza, antes citado, y, por otro, con la marca denominativa española MUNDICOLOR y la marca figurativa internacional en la que figuran los términos «mundi» y «color», que designan servicios comprendidos en las clases 39 y 42 de dicho Arreglo.

70 En la resolución impugnada en el asunto T-184/02 (apartado 16), la Sala de Recurso puso de relieve que, dado que la División de Oposición había comprobado acertadamente que existía un riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca denominativa española de Iberia, dicha División podía abstenerse legítimamente de realizar una apreciación del riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca figurativa internacional anterior. Por ello, la Sala desestimó el motivo de la demandante basado en que no se había efectuado dicha apreciación y, a su vez, se abstuvo de realizarla.

71 La demandante no puede criticar el razonamiento de la Sala de Recurso según el cual «si una acción de oposición se estima sólo en cuanto a uno de los varios derechos opuestos a la marca solicitada, no cabe examinar en qué medida la oposición podría estimarse también con relación a los restantes derechos invocados» (resolución impugnada, apartado 16).

72 Puesto que, en dos ocasiones, se ha estimado la oposición de Iberia sobre la base de la marca denominativa anterior, carecen de pertinencia todas las consideraciones relativas al grado de similitud entre la marca solicitada y la marca figurativa anterior, salvo en el supuesto de que el Tribunal de Primera Instancia, basándose en los demás argumentos invocados por la demandante, excluya, a diferencia de lo que ha hecho la Sala de Recurso, la existencia de un riesgo de que el público español confunda la marca solicitada y la marca denominativa anterior de Iberia.

73 Por lo tanto, al examinar el presente motivo, se debe apreciar, en primer lugar, el riesgo de confusión entre la marca denominativa comunitaria solicitada MUNDICOR, por una parte, y las marcas denominativas anteriores MUNDICOLOR pertenecientes a González Cabello y a Iberia, por otra.

74 Habida cuenta de la naturaleza de los productos y servicios de que se trata, todos ellos de consumo corriente, y el hecho de que las marcas denominativas anteriores están registradas y protegidas en España, el público relevante respecto al cual se debe apreciar el riesgo de confusión está constituido por los consumidores medios de dicho Estado miembro, que son esencialmente hispanohablantes.

— Sobre la comparación de los productos y servicios de que se trata

75 Por lo que atañe a la comparación de los productos y servicios, procede señalar que la Sala de Recurso afirmó en las dos resoluciones impugnadas, sin efectuar un análisis propio, que existía una identidad o cuasi identidad entre los productos y servicios designados por las marcas denominativas anteriores, por un lado, y los productos y servicios contemplados en la solicitud de marca comunitaria respecto a los que se estimó la oposición, por otro. En efecto, hizo constar que la demandante no rechazaba esta apreciación de la División de Oposición.

76 Puesto que la demandante tampoco niega esta apreciación en el marco de los presentes recursos y acepta, por consiguiente, que se considere acreditado un elevado grado de similitud (identidad o cuasi identidad) entre los productos y servicios designados por las marcas objeto de controversia, pero en cambio pretende que las marcas no son similares ni, *a fortiori,* idénticas y que no existe riesgo de confusión entre ellas, sólo serán apreciados estos dos extremos.

— Sobre la comparación de los signos objeto de controversia

77 De la jurisprudencia se desprende que, por lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo

de confusión debe basarse en la impresión de conjunto que producen, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias del Tribunal de Justicia, SABEL, antes citada, apartado 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25, y Canon, antes citada, apartado 16). Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que no puede descartarse que la mera similitud fonética entre dos marcas pueda crear un riesgo de confusión (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia, Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 28).

78 Por lo tanto, procede comparar los signos en conflicto en el caso de autos desde sus perspectivas visual, fonética y conceptual, debiendo precisarse que los términos de esta comparación están formados, como la OAMI recordó acertadamente, por un lado, por la marca comunitaria solicitada y, por otro, con arreglo al artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, por las marcas anteriores tal y como fueron registradas en España, a saber, el signo denominativo MUNDICOLOR.

79 En la resolución impugnada en el asunto T-183/02, la Sala de Recurso no efectuó una comparación visual de los signos MUNDICOR y MUNDICOLOR. En cambio, analizó su similitud fonética, que había sido impugnada por la demandante. A este respecto, señaló que «ambas marcas tienen las siete primeras letras, que conforman también sus tres primeras sílabas, así como la última letra, en común»; que la única diferencia entre las marcas radicaba en las dos letras «lo» adicionales que forman la cuarta sílaba de la marca anterior; que, ya que se unen a las letras «o» y «r», dichas letras adicionales no modifican «notablemente la secuencia sonora del signo»; que «son normalmente las primeras sílabas las que más influyen en la percepción del consumidor» (apartado 16 de dicha resolución).

80 En la resolución impugnada en el asunto T-184/02, la Sala de Recurso hizo una comparación conjunta de los aspectos visual y fonético entre las marcas MUNDICOR y MUNDICOLOR, y destacó que éstas «tienen las siete primeras letras y la última en común, la misma apariencia visual y secuencia sonora»,

diferenciándose sólo en que la marca de la demandante termina en «or», mientras que la marca de la oponente termina en «olor». No obstante, dado que esta diferencia está situada al final de sendas palabras, atrae menos la atención, de hecho, y no altera significativamente la evidente similitud visual y fonética de ambos signos (apartado 21 de dicha resolución).

81 En el plano visual, es preciso señalar que las semejanzas entre las marcas denominativas MUNDICOLOR y la marca solicitada MUNDICOR son muy notables. Como destacó la Sala de Recurso, la única diferencia visual entre los signos consiste en las dos letras adicionales «lo» que caracterizan a las marcas anteriores y que, sin embargo, en estas marcas, por un lado, van precedidas por seis letras situadas de la misma forma que en la marca MUNDICOR y, por otro, van seguidas por la letra «r» con la que también termina la marca solicitada. Habida cuenta de que, como acertadamente manifestaron la División de Oposición y la Sala de Recurso, el consumidor concede normalmente más importancia a la parte inicial de las palabras, la presencia de la misma raíz «mundico» en los signos en conflicto crea una fuerte similitud visual reforzada además por la presencia de la letra «r» al final de los dos signos. En vista de estas semejanzas, el argumento de la demandante basado en la distinta amplitud de los signos controvertidos es insuficiente para descartar que exista una fuerte similitud visual.

82 Desde el punto de vista fonético, procede destacar, en primer lugar, la inclusión de las ocho letras de la marca MUNDICOR en las marcas MUNDICOLOR.

83 En segundo lugar, coinciden las dos primeras sílabas de los signos controvertidos, que forman el prefijo «mundi». A este respecto, hay que subrayar de nuevo que normalmente la atención del consumidor se dirige sobre todo hacia el principio de la palabra.

84 En tercer lugar, según las reglas de silabación y de acentuación propias de la lengua española, los signos controvertidos están formados por cuatro y tres sílabas, respectivamente, a saber «mun-di-co-lor» y «mun-di-cor», y en los dos signos el acento tónico recae sobre las últimas sílabas, «lor» y «cor» respectivamente. Todas las letras que forman la última sílaba de la marca solicitada, a saber «cor», aparecen en las marcas anteriores, y más concretamente en sus dos últimas sílabas. Las sílabas «lor» y «cor» en las que terminan los dos signos tienen en común, aparte de la vocal «o» en la que recae el acento tónico, la consonante final «r», que en la lengua española se caracteriza por una pronunciación muy marcada. Estas particularidades dan lugar a una sonoridad muy similar.

85 En vista de las consideraciones anteriores, el argumento de la demandante basado en la existencia de las letras adicionales «lo» y de una sílaba de más en las marcas anteriores no permite descartar la gran similitud fonética entre los signos, que debe apreciarse a partir de la impresión de conjunto que produce su pronunciación completa.

86 Por lo que se refiere a la comparación conceptual, la Sala de Recurso consideró, en la resolución impugnada en el asunto T-183/02, en especial que «la diferencia entre la expresión muy específica de "El Corte Inglés" y la simple y bastante banal terminación "-COR" es tan grande, que el público relevante, aunque constituido por consumidores medios, normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces [...], no va a asociar o identificar inmediatamente esta parte final de la solicitud de marca con la firma de El Corte Inglés, aunque ésta sea muy conocida» (apartado 17 de dicha resolución).

87 En la resolución impugnada en el asunto T-184/02, la Sala de Recurso observó que «el elemento MUNDI, incluso cuando viene utilizado frecuentemente en el

campo de la distribución y comercialización de productos y servicios, no es un término genérico que pudiera estar desprovisto de carácter distintivo». Un elemento de esta índole es una «parte intrínseca de las marcas en discusión y es visual y fonéticamente percibido como tal por el consumidor común» (apartado 21 de dicha resolución).

88 En primer lugar, procede señalar que, como ha reconocido la OAMI en sus escritos, no existe una similitud conceptual significativa entre las marcas en conflicto.

89 Bien es cierto que dichas marcas tienen en común el término «mundi», que, a pesar de no corresponder como tal a ninguna palabra de la lengua española, goza de una determinada fuerza evocadora, en la medida en que se acerca mucho al sustantivo «mundo» y al adjetivo «mundial», y habida cuenta también de su significado en latín («del mundo»).

90 No obstante, el término «mundi» sólo es un prefijo de las marcas controvertidas, mientras que la existencia de una similitud conceptual entre ellas debe apreciarse a partir de la fuerza evocadora que se le puede reconocer a cada una de ellas cuando es apreciada en conjunto. A este respecto, se ha de destacar que, mientras que en las marcas anteriores el prefijo «mundi» va acompañado del sustantivo «color» para formar un sintagma que, sin un significado neto y determinado, sin embargo evoca unas ideas (como «colores del mundo» o «mundo de colores») que pueden ser percibidas por el público relevante, en la marca solicitada el mismo prefijo va acompañado del sufijo «cor», término que carece de significado en la lengua española, de manera que esta marca, a pesar de la fuerza evocadora del prefijo «mundi», carece finalmente de una carga conceptual particular para dicho público.

91 Procede añadir que en las marcas MUNDICOLOR el término «mundi» no es necesariamente el elemento dominante desde un punto de vista conceptual, dado que va asociado a otro término («color») con un contenido semántico mucho más evidente. Además, como ha indicado la OAMI en sus escritos, el término «mundi» es utilizado frecuentemente para la comercialización de productos o servicios. En estas circunstancias, no puede constituir un vínculo conceptual entre las marcas controvertidas que pueda conducir imperativamente a la conclusión de que son similares desde un punto de vista conceptual.

92 En dicho contexto, no es necesario examinar los documentos aportados por la demandante con el fin de apoyar su alegación de que la presencia del prefijo «mundi» en los dos signos no crea una similitud conceptual entre ellos, ni es necesario acoger la petición de la demandante para que el Tribunal de Primera Instancia solicite información a la OAMI.

93 En segundo lugar, procede observar que las diferencias conceptuales que separan a las marcas controvertidas pueden ser tales que neutralicen en gran medida las similitudes visuales y fonéticas que existen entre ellas. No obstante, esta neutralización requiere que al menos una de las marcas discutidas tenga un significado claro y determinado desde el punto de vista del público relevante, de manera que éste pueda percibirla inmediatamente, y que la otra marca no posea tal significado o que sea un significado completamente distinto [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, apartado 54].

94 Ahora bien, es preciso señalar que estas condiciones no se cumplen en el caso de autos.

95 En efecto, por una parte, respecto a las marcas MUNDICOLOR, aun cuando posean determinada fuerza evocadora, no puede considerarse que tengan un significado claro y determinado para el público relevante (véase el apartado 90 *supra*).

96 Por otra parte, la marca MUNDICOR carece también de tal significado, sin que pueda acogerse el argumento de la demandante relativo al supuesto vínculo conceptual entre los signos que terminan en «cor» y su denominación El Corte Inglés. A este respecto, se ha de observar que, sea cual fuere el prestigio de que goza la demandante en el mercado español, el hecho de que haya podido registrar numerosas marcas terminadas en «cor» no prueba que el público español vaya a asociar con la demandante cualquier otro signo que termine en «cor», y en particular la marca solicitada MUNDICOR, de modo que la Sala de Recurso destacó acertadamente en la resolución impugnada en el asunto T-183/02, la diferencia significativa que existe entre la expresión «El Corte Inglés» y el mero sufijo «cor» (véase el apartado 86 *supra*). Ahora bien, para demostrar que el público relevante llegaría a tal asociación, la demandante se ha limitado a efectuar meras alegaciones ante la OAMI y durante el presente procedimiento contencioso, sin aportar prueba alguna que las fundamente.

97 Así pues, no procede acoger por ser irrelevante la proposición de prueba formulada por la demandante para demostrar que existen numerosas marcas nacionales terminadas en «cor» de las que supuestamente es titular –aparte de que es inadmisible, por ser contraria al artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento la admisión de pruebas aportadas por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de marzo de 2003, DaimlerChrysler/OAMI (Calandra), T-128/01, Rec. p. II-701, apartado 18]–.

98 Por otra parte, no puede ignorarse que las marcas controvertidas tienen en común el prefijo «mundi», que goza de cierta fuerza evocadora (véase el apartado 89 *supra*), y aunque éste no sea un vínculo que pueda crear una similitud conceptual

entre esas marcas atenúa, no obstante, su diferencia conceptual (véase el apartado 91 *supra*). A este respecto, procede señalar que en la marca solicitada el prefijo es de todos modos el elemento dominante desde un punto de vista conceptual.

99 En dichas circunstancias, no puede afirmarse que entre las marcas controvertidas existe una diferencia conceptual tal que neutralice la fuerte similitud visual y fonética señalada.

100 Por lo tanto, procede considerar que la Sala de Recurso estimó acertadamente que los signos controvertidos son similares en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

— Sobre el riesgo de confusión

101 Puesto que consta que los productos y los servicios designados por las marcas controvertidas son idénticos o muy similares, y ha quedado demostrada su similitud, en especial en vista de su fuerte similitud fonética y visual, existe, *a priori*, un riesgo de confusión por parte del público relevante.

102 No obstante, en el asunto T-184/02, la demandante todavía pretende que, en este caso, el riesgo de confusión no debe apreciarse solamente sobre la base de las

semejanzas o diferencias entre los signos controvertidos, sino también en relación con la asociación de estos signos, por el uso concreto que de ellos hace su titular en el mercado, con otros elementos denominativos o gráficos que no forman parte de la marca registrada. A este respecto, alega que la marca solicitada siempre se asocia con su denominación, de renombre, y que Iberia utiliza de hecho su marca asociándola con su denominación, de no menos renombre en España, o con otros elementos denominativos que identifican claramente el origen comercial del signo, de manera que el riesgo de confusión por parte de los consumidores es prácticamente inexistente.

103 No procede acoger este argumento.

104 En efecto, por lo que se refiere, en primer lugar, a la supuesta asociación entre la marca solicitada y la denominación de la demandante, ya se ha declarado en el apartado 96 *supra* que la demandante no ha aportado ningún elemento probatorio de que el público relevante llegue efectivamente a tal asociación. Además, por mucho que la demandante aluda a una posible intención de utilizar siempre la marca solicitada en combinación con la denominación «El Corte Inglés», basta con señalar que su solicitud de marca comunitaria sólo tiene por objeto el signo denominativo MUNDICOR, sin ningún otro elemento asociado, de manera que esa supuesta intención resulta indiferente.

105 En segundo lugar, el hecho alegado por la demandante de que el signo MUNDICOLOR ha podido ser utilizado por su titular, Iberia, en combinación con otros elementos denominativos o figurativos no influye en modo alguno en la apreciación del riesgo de confusión a efectos del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento. Mientras continúe siendo titular de su marca anterior, Iberia puede utilizar en principio el signo denominativo en que dicha marca consiste como tal, sin asociarlo a otros elementos, y puede invocar este signo protegido, sin perjuicio de que se aplique el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94,

para oponerse al registro de una marca comunitaria que generara un riesgo de confusión con este signo en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento mencionado.

106 A la luz de las consideraciones que preceden, la Sala del Recurso declaró acertadamente en las resoluciones impugnadas la existencia de un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 entre la marca solicitada MUNDICOR y las marcas anteriores MUNDICOLOR. Por lo tanto, procede desestimar en los dos asuntos el motivo basado en la infracción de dicho artículo, sin que sea necesario examinar en el asunto T-184/02 la supuesta notoriedad de la marca anterior de Iberia –alegada por la coadyuvante para demostrar la existencia en el caso de autos de un riesgo de confusión en vista de la jurisprudencia citada en el apartado 67 *supra*— ni de apreciar la existencia de un riesgo de confusión también con la otra marca anterior en la que Iberia basó su oposición, a saber la marca figurativa internacional consistente en los términos «mundi» y «color».

107 De todo lo que antecede resulta que procede desestimar los presentes recursos en su integridad.

Costas

108 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 desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla a soportar las costas causadas por la OAMI y por la coadyuvante, de conformidad con las pretensiones de éstas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

1) **Desestimar los recursos.**

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

Tiili Mengozzi Vilaras

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 17 de marzo de 2004.

El Secretario

H. Jung

La Presidenta

V. Tiili