# SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 6 de octubre de 2004 *

En los asuntos acumulados T-117/03 a T-119/03 y T-171/03,

**New Look Ltd,** con domicilio social en Weymouth, Dorset (Reino Unido), representada por la Sra. R. Ballester y el Sr. G. Marín, abogados,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI),** representada por el Sr. O. Montalto y las Sras. J. García Murillo y S. Laitinen, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en los que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

**Naulover, S.A.,** con domicilio social en Barcelona,

* Lengua de procedimiento: español.

que tienen por objeto cuatro recursos interpuestos contra las resoluciones de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 27 de enero de 2003 (R 95/2002-1, R 577/2001-1, R 578/2001-1) y de 15 de abril de 2003 (R 19/03-1), relativas a procedimientos de oposición entre Naulover, S.A., y New Look Ltd,

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

integrado por los Sres. J. Pirrung, Presidente, y A.W.H. Meij y N.J. Forwood, Jueces;

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

vistos los escritos de demanda presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 4 de abril de 2003 (asuntos T-117/03 a T-119/03) y el 19 de mayo de 2003 (asunto T-171/03);

vistos los escritos de contestación de la OAMI presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de septiembre de 2003 (asuntos T-117/03 a T-119/03) y el 8 de octubre de 2003 (asunto T-171/03);

visto el auto del Presidente de la Sala Segunda del Tribunal de Primera Instancia de 1 de abril de 2004, por el que se acuerda la acumulación de los asuntos a efectos de la vista y de la sentencia;

celebrada la vista el 28 de abril de 2004, a la que no asistió la demandante;

dicta la siguiente

## Sentencia

### Antecedentes del litigio

1 El 5 de mayo de 1998 (en los asuntos T-117/03 a T-119/03) y el 19 de febrero de 1999 (en el asunto T-171/03), la demandante solicitó, 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, el registro de cuatro marcas comunitarias ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «OAMI»).

2 Las marcas cuyo registro se solicitó son los signos figurativos siguientes:

— en el asunto T-117/03: NLSPORT

— en el asunto T-118/03: NLJEANS

— en el asunto T-119/03: NLACTIVE

— en el asunto T-171/03: NLCollection

3 Por lo que se refiere al presente litigio, los productos para los que se solicitaron los registros pertenecen a la clase 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación

Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente: «vestidos, calzados y sombrerería de mujeres y chicas jóvenes» para las marcas solicitadas NLSPORT, NLJEANS y NLACTIVE, y «prendas de vestir, calzado y sombrerería» para la marca solicitada NLCollection.

4 El 11 de junio de 1999 (asuntos T-117/03 a T-119/03) y el 3 de enero de 2000 (asunto T-171/03), la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso formuló, en virtud del artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, sendas oposiciones contra las solicitudes de marca comunitaria.

5 Cada oposición se basó en la existencia de la marca comunitaria figurativa nº 13417 (en lo sucesivo, «marca anterior»), solicitada el 1 de abril de 1996 y registrada el 1 de febrero de 1999, que se reproduce a continuación:



6 Esta marca está registrada, en particular, para los productos siguientes, que pertenecen en su totalidad a la clase 25 del Arreglo de Niza: «suéteres, jerséis, chalecos, chaquetas, faldas, pantalones, camisas, blusas, batas, batines, lencería interior, albornoces, trajes de baño, impermeables, vestidos, medias, calcetines, bufandas, corbatas, sombrerería y guantes (vestimenta)».

7 En apoyo de sus oposiciones, la otra parte en el procedimiento ante la OAMI invocó el motivo de denegación relativo previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

8 Mediante resoluciones de 10 de abril de 2001 (resolución nº 939/2001 en el asunto T-119/03), de 27 de abril de 2001 (resolución nº 1106/2001 en el asunto T-118/03), de 23 de noviembre de 2001 (resolución nº 2765/2001 en el asunto T-117/03) y de 29 de octubre de 2002 (resolución nº 3138/2002 en el asunto T-171/03), la División de Oposición desestimó las oposiciones. La División de Oposición afirmó fundamentalmente que las marcas en conflicto eran visual y fonéticamente diferentes y que, desde el punto de vista conceptual, ninguna de ellas tenía un significado concreto.

9 El 7 de junio de 2001 (asuntos T-118/03 y T-119/03), el 22 de enero de 2002 (asunto T-117/03) y el 24 de diciembre de 2002 (asunto T-171/03), la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso formuló sendos recursos contra las resoluciones de la División de Oposición.

10 Mediante resoluciones de 27 de enero de 2003 (asuntos T-117/03 a T-119/03) y de 15 de abril de 2003 (asunto T-171/03), la Sala Primera de Recurso de la OAMI anuló las resoluciones respectivas de la División de Oposición y denegó las solicitudes de marca comunitaria de la demandante para todos los productos de la clase 25 del Arreglo de Niza. Fundamentalmente, la Sala de Recurso estimó, en primer lugar, que el elemento dominante de cada una de las marcas solicitadas era la combinación de letras «NL», dado que las palabras «sport», «jeans», «active» y «collection» gozaban de un escaso carácter diferenciador dentro del sector del vestido. En segundo lugar, señaló que, visualmente, las marcas comunitarias en conflicto presentaban una escasa similitud debido al peculiar diseño de la grafía de la marca anterior, por un lado, y a la presencia de los vocablos «sport», «jeans», «active» y «collection» en las marcas solicitadas NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection, por otro. Sin embargo, la Sala de Recurso consideró que entre las marcas comunitarias en conflicto existía una similitud fonética y conceptual, ya que la combinación de letras «NL», constitutiva de la marca anterior, se reproducía como elemento dominante en las marcas solicitadas NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection. La Sala de Recurso estimó que, en el sector del vestido, era frecuente que la misma marca presentase distintas configuraciones según el tipo de productos que designara y que era habitual utilizar marcas derivadas para distinguir sus diferentes gamas de productos. La Sala de Recurso estimó que estos motivos podrían llevar al consumidor a pensar que los productos de las marcas solicitadas NLSPORT,

NLJEANS y NLACTIVE pertenecían a líneas de producción jóvenes o, por lo que se refería a la marca solicitada NLCollection, que se trataba de nuevos modelos presentados cada temporada, mientras que los productos de la marca anterior pertenecían a ropa más sofisticada. La Sala de Recurso dedujo de lo anterior que existía riesgo de confusión a efectos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

## Pretensiones de las partes

11 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia en cada uno de los asuntos que:

— Anule la resolución de la Sala de Recurso.

— Condene a la OAMI y, en su caso, a la parte coadyuvante, a soportar las costas del presente procedimiento y del procedimiento ante la Sala de Recurso.

12 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia en cada uno de los asuntos que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la parte demandante.

## Fundamentos de Derecho

*Alegaciones de las partes*

13 Con excepción de algunos detalles mínimos, los motivos y alegaciones de las partes son idénticos en los cuatros asuntos presentes. En apoyo de sus recursos, la demandante invoca un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

14 En primer lugar, la demandante sostiene que la Sala de Recurso analizó las marcas solicitadas erróneamente al hacer hincapié en la combinación de letras «NL» y separarla así de las palabras siguientes, a saber, «sport», «jeans», «active» y «collection».

15 En segundo lugar, la demandante considera que la combinación de letras «NL» no es el elemento dominante de cada una de las marcas solicitadas ni el elemento constitutivo de la marca comunitaria anterior. Para comenzar, por lo que se refiere a las marcas solicitadas, la demandante rechaza la afirmación de que los vocablos «sport», «jeans», «active» y «collection» gocen de escaso carácter diferenciador dentro del sector de que se trata. A continuación, por lo que se refiere a la marca anterior, la demandante alega que es imposible saber con certeza de qué letras está compuesta. A juicio de la demandante, además de las consonantes «NL», podría tratarse de las letras «ALV», «AVOL», «AOL» o «AL». Por otra parte, estima que si el consumidor percibiera la marca anterior al revés, podría ver las letras «JRV» o «JPV». Por último, la demandante añade que, conforme a consolidada doctrina y jurisprudencia, las marcas compuestas sólo de dos o tres letras presentan una innata debilidad en su distintividad y que, por tanto, estas letras no pueden constituir el elemento dominante de ningún signo. En apoyo de este argumento, la demandante invoca el apartado 8.3 de las Directrices de Examen de la OAMI y cita una sentencia del Tribunal Supremo español de 21 de enero de 1993, según la cual no cabe monopolizar, desde el punto de vista fonético, determinadas letras del abecedario. Invoca además la coexistencia de varios registros de marcas nacionales y comunitarias que contienen la combinación de letras «NL».

16 En tercer lugar, por lo que respecta al aspecto visual de los signos en conflicto, la demandante subraya que la marca anterior es un signo «con fuertes caracteres barrocos». Estima que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta la importancia de este carácter figurativo.

17 En cuarto lugar, la demandante considera que el razonamiento de la Sala de Recurso relativo a la similitud fonética de los signos es incongruente en la medida en que hace constar simultáneamente la similitud y la identidad fonéticas entre las marcas de que se trata. Además, la demandante imputa a la Sala de Recurso que centrara erróneamente el análisis comparativo en el binomio «NL».

18 Por último, la demandante alega que el consumidor medio en el ámbito de la moda presta especial atención a las marcas a la hora de adquirir las prendas de vestir, de forma que es difícil inducirle a error.

19 Según la OAMI, la crítica de la demandante es infundada. Considera que existe riesgo de confusión entre la marca anterior y las marcas solicitadas por las razones expuestas en las resoluciones de la Sala de Recurso.

20 La OAMI rechaza la tesis de que el consumidor medio en el sector del vestido sea especialmente cauto y preste mayor atención. En la vista, la OAMI precisó que la mayor o menor atención que el consumidor presta a la marca depende, en particular, del valor del producto de que se trate y del grado de especialización del público al que vaya destinado. En el caso de autos, la demandante se limitó a afirmar, sin fundamentación alguna, que la atención que el consumidor presta a las marcas es mayor en el sector del vestido que en otros sectores.

21 Según la OAMI, los signos en conflicto son fonética y conceptualmente similares. En la vista, la OAMI precisó que la circunstancia de que el elemento dominante de estos signos consistiera en una combinación de letras no implicaba que se atribuyese más importancia a los elementos visuales que los diferenciaban que a la similitud fonética y conceptual de los signos. La OAMI reconoce que, en general, el elemento figurativo permite conferir carácter distintivo a un signo constituido por una letra o una combinación de dos letras, pero señala que el examen del riesgo de confusión también se rige por otros principios. A su juicio, desde el momento en que un signo posee efectivamente carácter distintivo, aunque sea escaso, y está válidamente registrado como marca, ésta goza de la protección del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. La OAMI no excluye la posibilidad de ponderar los aspectos –visual, fonético y conceptual– de la similitud de los signos en conflicto en función de las realidades de la comercialización de los productos en un mercado concreto. Habida cuenta de la identidad de los productos designados, y dado que el uso de marcas derivadas es habitual en el sector de que se trata, la OAMI estima que, en el caso de autos, existe riesgo de confusión.

*Apreciación del Tribunal de Primera Instancia*

22 Con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. En virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso i), del mismo Reglamento, por marca anterior se entenderá, en particular, las marcas comunitarias cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.

23 Según reiterada jurisprudencia, 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.

24 Con arreglo a la misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, de acuerdo con la percepción de los signos y de los productos o servicios de que se trate que tiene el público relevante, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud entre los signos y la de los productos o servicios designados [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 31 a 33, y la jurisprudencia citada].

25 En el presente asunto, los productos de que se trata (prendas de vestir, concretamente prendas de vestir de mujeres y chicas jóvenes) son artículos de consumo corriente [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 29, y de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, apartado 43]. La marca sobre la que se funda la oposición se creó mediante un registro comunitario. En consecuencia, el público con respecto al cual debe examinarse el riesgo de confusión está constituido por el consumidor medio de la Comunidad Europea.

26 Es pacífico entre las partes que los productos contemplados por las marcas solicitadas y los productos designados por la marca anterior son en parte similares y en parte idénticos.

27 En estas circunstancias, la solución del recurso depende del grado de similitud de los signos en conflicto. Como resulta de reiterada jurisprudencia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos objeto de litigio, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (véase la sentencia BASS, antes citada, apartado 47, y la jurisprudencia citada).

28 En cuanto al aspecto visual, la Sala de Recurso describió la marca anterior señalando que estaba «compuesta por dos letras mayúsculas "NL", colocadas verticalmente y con un tipo de letra de fantasía llamada inglesa "Stephenson Blake" inclinada hacia la derecha» (apartado 32 de la resolución de la Sala de Recurso en el asunto T-117/03, apartado 31 de las resoluciones de la Sala de Recurso en los asuntos T-118/03 y T-119/03 y apartado 28 de la resolución de la Sala de Recurso en el asunto T-171/03). El Tribunal de Primera Instancia estima que esta descripción es correcta. En el signo anterior, se identifica fácilmente la «L». Ésta está situada debajo y a la derecha de la otra letra. Como la lectura normal se realiza de izquierda a derecha y de arriba abajo, la letra «L» no es la primera en la combinación de letras. Entre la parte izquierda de la letra «N», que podría eventualmente representar la punta de una «A», y la parte superior de la letra «L», hay un especio que permite percibir fácilmente que no se trata de la barra transversal de la letra «A». Por consiguiente, la primera letra no se percibirá como una «A». Además, la parte superior de la letra «L» no puede percibirse como la representación de una «O». Por último, debe señalarse que procede comparar los signos tal como están registrados y no tal como el consumidor podría eventualmente percibirlos al revés. Por tanto, las dudas manifestadas por la demandante sobre la percepción del signo anterior no están justificadas.

29 Por lo que se refiere a los signos solicitados, cada uno de ellos está formado por un signo figurativo compuesto por las letras «NL» seguido directamente de una palabra en letras mayúsculas, en el caso de los asuntos T-117/03 a T-119/03, y por una palabra formada por una letra mayúscula y nueve letras minúsculas en el caso del asunto T-171/03. En cada uno de los signos, la combinación de letras «NL» aparece en negrita, mientras que las demás letras están impresas en caracteres finos. De lo anterior resulta que las letras «NL» constituyen el elemento dominante del aspecto visual de cada una de las marcas solicitadas, tal como se expuso –acertadamente– en las resoluciones de la Sala de Recurso.

30 La OAMI señaló, de manera pertinente, que los signos solicitados presentaban una estructura morfosintáctica similar. Solamente la marca solicitada NLCollection es ligeramente distinta en la medida en que no todas las letras de las que se compone el signo son mayúsculas y la palabra NLCollection está rodeada de un marco negro rectangular. Aunque la demandante critique fundadamente el hecho de que la

resolución de la Sala de Recurso de 15 de abril de 2003, siguiendo el modelo de las resoluciones de 27 de enero de 2003, no haya tenido en cuenta estas particularidades, el análisis del aspecto visual del signo efectuado por la Sala de Recurso sigue siendo correcto, puesto que la combinación de letras «NL» constituye, visualmente, el elemento dominante de la marca solicitada «NLCollection».

31 Por lo que se refiere a la comparación visual entre el signo anterior, por una parte, y los signos solicitados, por otra, la Sala de Recurso señaló que existía una escasa similitud. La demandante no discutió esta afirmación.

32 En cuanto a la similitud conceptual de los signos controvertidos, es preciso señalar que los signos solicitados están compuestos por las letras «NL», por un lado, y por las palabras «sport», «jeans», «active» y «collection», por otro. La marca anterior, por su parte, consiste únicamente en la combinación de letras «NL». Como la Sala de Recurso señaló de manera pertinente, «NL» carece de significado en el sector del vestido.

33 Sin embargo, como la OAMI afirmó acertadamente, cada una de las palabras «sport», «jeans», «active» y «collection» tienen en inglés o francés un contenido conceptual que describe los productos contemplados. En el sector del vestido, la palabra «sport» evocará la idea de prendas de deporte o de prendas de estilo «deportivo». La palabra «jeans» se identificará con un término que describe prendas de tejido vaquero. La palabra «collection» designa el conjunto de modelos creados para una temporada. El término «active» se refiere más bien al destino de los productos, a saber, prendas para personas activas o que permiten ser activo.

34 El Tribunal de Primera Instancia recuerda que, por lo general, el público no considerará que un elemento descriptivo que forme parte de una marca compleja es el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquélla [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de julio de 2003,

Alejandro/OAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 53]. A este respecto, basta que el carácter descriptivo de dicho elemento sea percibido en una parte del territorio de la Comunidad. Aunque el artículo 8 del Reglamento nº 40/94 no contiene ninguna norma semejante a la del artículo 7, apartado 2, del mismo Reglamento, el Tribunal de Primera Instancia ha deducido del principio de unicidad de la marca comunitaria, recogido en el artículo 1, apartado 2, de dicho Reglamento, que procede denegar el registro de una marca aunque el motivo de denegación relativo sólo exista en una parte de la Comunidad [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 marzo de 2004, Mühlens/OAMI — Zirh International (ZIRH), T-355/02, Rec. p. II-791, apartados 35 y 36, que ha sido objeto de recurso de casación].

35 En el presente caso, los signos solicitados contienen elementos que poseen, como mínimo para el público anglófono y francófono, un contenido conceptual descriptivo de los productos contemplados. En consecuencia, la Sala de Recurso afirmó acertadamente que, conceptualmente, el elemento dominante de cada una de las marcas solicitadas, al menos para este público, era la combinación de letras «NL», que constituía el único elemento de la marca anterior.

36 En cuanto a la similitud fonética, debe señalarse que, habida cuenta del análisis efectuado en los apartados 28 a 30 *supra* sobre la similitud visual, la marca anterior, compuesta por las letras «N» y «L», se pronunciará como «N-L» en la mayoría de las lenguas de la Comunidad Europea y, particularmente, en inglés y en francés. La marca solicitada NLSPORT se pronunciará «N-L-sport», al menos en inglés y en francés. Las demás marcas solicitadas se pronunciarán «N-L-jeans», «N-L-active» y «N-L-collection». Por tanto, desde el punto de vista auditivo, la combinación de letras «N-L» que constituye la marca anterior está incluida en cada una de las marcas solicitadas. Pues bien, al menos para los consumidores francófonos o anglófonos, las palabras «sport», «jeans», «active» y «collection» se percibirán como elementos descriptivos de los productos o de su destino. En consecuencia, la combinación de letras «NL» constituye –al menos para este público– el elemento dominante desde el punto de vista fonético. Por tanto, procede aceptar las apreciaciones de la Sala de Recurso recogidas en los apartados 33 (asunto T-117/03), 32 (asuntos T-118/03 y T-119/03) y 29 (asunto T-171/03) de las resoluciones de la Sala de Recurso. Por otra parte, es preciso señalar que la Sala no llegó a la conclusión

de que existiera una identidad fonética entre los signos, sino una identidad fonética entre el elemento dominante de los signos solicitados, «NL», y la combinación de letras «NL» de la marca anterior.

37 La inclusión completa del signo correspondiente a la marca anterior en el elemento dominante de cada uno de los signos solicitados permite llegar a la conclusión de que existe una similitud fonética considerable (véase, para la situación inversa, la sentencia Fifties, antes citada, apartado 40).

38 La demandante sostiene que la Sala de Recurso no procedió a una evaluación global de la similitud de los signos, sino que segmentó los signos solicitados, separando la combinación de letras «NL», por un lado, y las palabras «sport», «jeans», «active» o «collection», por otro.

39 A este respecto, es preciso señalar que, aunque el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 23), en general son las características dominantes y distintivas de un signo las que se memorizan más fácilmente (véase, en este sentido, la sentencia Fifties, antes citada, apartados 47 y 48). En consecuencia, no puede reprocharse a la Sala de Recurso que haya examinado cuáles son los elementos distintivos y dominantes de las marcas en la percepción del consumidor, elementos que recordará.

40 Por tanto, la Sala de Recurso afirmó, sin incurrir en error de Derecho, que había una similitud fonética y conceptual de los signos en conflicto.

41 Por lo que se refiere a la apreciación global del riesgo de confusión, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que existía dicho riesgo, debido a la similitud fonética y conceptual de los signos, a la identidad de los productos y a las condiciones de comercialización en el sector del vestido, donde la utilización de marcas derivadas es frecuente y es habitual que un signo presente varias configuraciones. La demandante cuestiona esta conclusión por dos motivos.

42 En primer lugar, la demandante considera que, en el ámbito de la moda, el consumidor medio presta especial atención a las marcas, de forma que es difícil inducirle a error.

43 A este respecto, es preciso señalar que el nivel de atención del consumidor puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26). Sin embargo, como ha señalado acertadamente la OAMI, no basta que la demandante afirme que, en un sector determinado, el consumidor presta especial atención a las marcas, sin fundamentar esta alegación con elementos de hecho o de prueba. Por lo que respecta al sector del vestido, el Tribunal de Primera Instancia observa que éste comprende productos de calidades y precios muy distintos. Aunque sea posible que el consumidor preste más atención a la elección de una marca cuando compra una prenda especialmente cara, sin ninguna prueba no puede presuponerse dicha actitud del consumidor respecto al conjunto de productos del sector de que se trata. Por tanto, debe desestimarse este argumento.

44 En segundo lugar, la demandante sostiene que las combinaciones de letras adolecen de una innata debilidad en su distintividad. Además, según la demandante, no es posible monopolizar una combinación de letras desde el punto de vista fonético; a este respecto, la demandante se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 1993, relativa a un signo constituido por la letra «D». Por último, la

demandante señala que existen varias marcas nacionales y comunitarias que incluyen el elemento «NL» y entre las que no se ha apreciado riesgo de confusión.

45 En cuanto a la existencia de varios registros de marcas que contienen la combinación de letras «NL», el Tribunal de Primera Instancia señala que la demandante no ha demostrado que se trate de casos que puedan extrapolarse al caso de autos. Además, la OAMI observó, sin que fuera discutido, que los registros comunitarios mencionados por la demandante nunca han sido objeto de oposición. Por lo que respecta a la sentencia del Tribunal Supremo, la OAMI ha señalado de manera pertinente que se refería al caso de una marca constituida por una sola letra. Por último, debe recordarse que la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso se aprecia únicamente a la luz del Reglamento nº 40/94, conforme a la interpretación que de él ha hecho el juez comunitario (sentencia BUDMEN, antes citada, apartado 61, y la jurisprudencia citada). De lo anterior resulta que esta parte del argumento carece de relevancia.

46 Por lo que se refiere a la tesis según la cual la marca anterior no puede monopolizar el aspecto fonético de «NL», este argumento, básicamente, equivale a negar el carácter distintivo de esta marca desde el punto de vista auditivo y a considerar, en consecuencia, que la similitud fonética no puede contribuir a crear un riesgo de confusión a efectos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

47 Según se desprende del artículo 4 del Reglamento nº 40/94, podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras y las letras, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas. En consecuencia, el legislador incluyó expresamente los signos compuestos por una letra o una combinación de letras en la lista de ejemplos de signos que pueden constituir una marca comunitaria que figura en el artículo 4 de este Reglamento, sin perjuicio de los motivos de denegación absolutos o relativos que pueden oponerse al registro.

48 Los artículos 7 y 8 del Reglamento nº 40/94 relativos a la denegación del registro no prevén normas específicas para los signos compuestos de una combinación de letras que no formen una palabra. De lo anterior resulta que, en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, la apreciación global del riesgo de confusión entre tales signos sigue, en principio, las mismas normas que la apreciación efectuada en el caso de los signos denominativos que incluyen una palabra, un nombre o un término de fantasía. Por tanto, debe desestimarse la tesis de la demandante según la cual los signos formados por una combinación de letras carecen, por su propia naturaleza, de toda distintividad desde el punto de vista fonético.

49 No obstante, debe subrayarse que, en la apreciación global del riesgo de confusión, los aspectos visual, auditivo y conceptual de los signos en conflicto no tienen siempre la misma importancia. Procede analizar las condiciones objetivas en que tales marcas pueden presentarse en el mercado (sentencia BUDMEN, antes citada, apartado 57). La importancia de los elementos de similitud o de diferencia de los signos puede depender, en particular, de sus características intrínsecas o de las condiciones de comercialización de los productos o servicios designados por las marcas en conflicto. Si los productos designados por las marcas controvertidas se venden normalmente en autoservicios donde el propio consumidor elige el producto y debe, por tanto, fiarse principalmente de la imagen de la marca colocada sobre ese producto, una similitud visual de los signos será, con carácter general, más importante. Por el contrario, si el producto de que se trate se vende sobre todo mediante la comunicación oral, normalmente se concederá más importancia a la similitud auditiva de los signos.

50 La demandante no ha invocado la existencia de condiciones de comercialización particulares. Generalmente, en las tiendas de ropa, los clientes pueden elegir por sí mismos las prendas que desean comprar o ser atendidos por los vendedores. Aunque no se excluye una comunicación oral sobre el producto y sobre la marca, la elección de la prenda se efectúa, en general, de forma visual. En consecuencia, normalmente la percepción visual de las marcas en conflicto se producirá antes del acto de la compra. Por ello, el aspecto visual reviste más importancia en la apreciación global del riesgo de confusión.

51 Sin embargo, en el sector del vestido, es frecuente que la misma marca presente distintas configuraciones según el tipo de productos que designe. En este sector, también es habitual que una misma empresa de confección utilice marcas derivadas, es decir, signos que se derivan de una marca principal y que comparten con ella un elemento dominante común, para distinguir sus diferentes líneas de producción (sentencias Fifties, antes citada, apartado 49, y BUDMEN, antes citada, apartado 57). En el caso de autos, el contenido conceptual de las marcas solicitadas puede reforzar su percepción como marcas derivadas de la marca «NL» por el consumidor. Aunque el consumidor sólo estuviera ante uno de los signos controvertidos, la percepción distinta de «NL» en negrita, por una parte, y de la palabra siguiente, que puede evocar la idea de prendas de un estilo determinado, por otra, podría hacer que el consumidor la identificara como una marca derivada de la marca NL. Además, la grafía distinta de la combinación de letras «NL» en los signos solicitados respecto a la de la marca anterior NL podría percibirse como una configuración particular de esta última. Por tanto, debe aceptarse la conclusión de la Sala de Recurso, según la cual no se descarta que el consumidor perciba las marcas solicitadas como líneas de producción especiales procedentes de la empresa titular de la marca anterior.

52 El Tribunal de Primera Instancia recuerda que el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 exige que exista riesgo de confusión, pero no que la confusión se haya probado. En estas circunstancias, si bien es cierto que la Sala de Recurso hubiera podido examinar con más detenimiento la grafía particular de la combinación de letras «NL» en la marca anterior, cuya apariencia se distingue de la de las letras «NL» en los signos solicitados, y que constituye el elemento intrínsecamente más llamativo de la marca anterior, la solución a la que llegó la Sala de Recurso sigue siendo correcta. Habida cuenta de la identidad de los productos y de las condiciones de comercialización expuestas en el apartado anterior, el grado de similitud de los signos basta para que pueda afirmarse que existe riesgo de confusión en el caso de autos.

53 De lo anterior resulta que el único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, es infundado. En consecuencia, procede desestimar el recurso.

## Costas

54 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla al pago de las costas de la OAMI, conforme a lo solicitado por ésta.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

**1) Desestimar el recurso.**

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

Pirrung Meij Forwood

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 6 de octubre de 2004.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

J. Pirrung