

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)
de 28 de junio de 2005 *

En el asunto T-301/03,

Canali Ireland Ltd, con domicilio social en Dublín (Irlanda), representada por los
Sres. C. Gielen y O. Schmutzer, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada por las Sras. A. Apostolakis y S. Laitinen, en calidad de
agentes,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: inglés.

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es:

Canal Jean Co. Inc., con domicilio social en Nueva York, Nueva York (Estados Unidos), representada por el Sr. Cover, Solicitor;

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI, de 17 de junio de 2003 (asunto R 103/2002-2), relativo al procedimiento de oposición 78859 entre Canali SpA y Canal Jean Co. Inc.,

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

integrado por el Sr. J.D. Cooke, Presidente, y las Sras. I. Labucka y V. Trstenjak, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 29 de agosto de 2003;

habiendo considerado el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de diciembre de 2003;

habiendo considerado el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 15 de diciembre de 2003;

habiendo considerado el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 2 de febrero de 2004;

celebrada la vista el 15 de febrero de 2005;

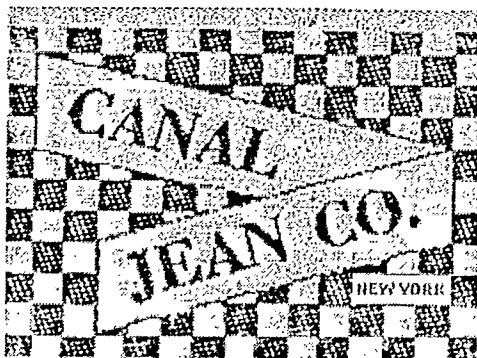
dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- ¹ El 22 de noviembre de 1996, la parte interviniente presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

- 2 El registro fue solicitado para la siguiente marca figurativa:



- 3 Los productos y servicios designados en la solicitud de registro se hallan comprendidos en la clase 25 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 (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), y son descritos del siguiente modo: «prendas de vestir, calzado, sombrerería».
- 4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* nº 42/98, de 8 de junio de 1998.
- 5 El 3 de septiembre de 1998, Canali SpA formuló oposición, con arreglo al artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, contra el registro de la marca, invocando un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, entre la marca solicitada y la marca anterior de la que era titular.

- 6 La marca anterior invocada en apoyo de la oposición es la marca denominativa CANALI y cubre productos y servicios pertenecientes a las clases 3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 34 y 42.
- 7 Canali SpA dirigió su oposición contra todos los productos designados en la solicitud de marca comunitaria.
- 8 Mediante resolución de 27 de noviembre de 2001, la División de Oposición estimó la oposición y denegó el registro de la marca solicitada, por considerar que, habida cuenta de la identidad de los productos designados por cada una de las marcas y del elevado carácter distintivo de la marca anterior, el elevado riesgo de asociación prevalecía sobre la similitud reducida de los signos controvertidos y originaba un riesgo de confusión.
- 9 El 25 de enero de 2002, la parte interviniente interpuso un recurso con arreglo a los artículos 57, 58 y 59 del Reglamento n° 40/94 y a la regla 48 del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n° 40/94 (DO L 303, p. 1), que tenía por objeto la anulación de la resolución por infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.
- 10 Mediante resolución de 17 de junio de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Segunda de Recurso de la OAMI estimó el recurso.

Procedimiento y pretensiones de las partes

- 11 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) decidió iniciar la fase oral y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento, pidió a las partes que respondieran a determinadas preguntas. En primer lugar, instó a las partes a presentar sus observaciones sobre la admisibilidad del recurso, dado que la parte que intervino ante al OAMI era Canali SpA y no la demandante. Las partes presentaron sus observaciones dentro de los plazos señalados. El Tribunal de Primera Instancia pidió asimismo a la OAMI y a la interviniente que confirmaran que, a la vista de los documentos presentados por la demandante durante el presente procedimiento, Canali Ireland Ltd se había subrogado efectivamente en los derechos de Canali SpA relativos a las medidas administrativas ante la OAMI, extremo que fue confirmado por ésta. La parte interviniente no formuló objeción alguna sobre ese particular.
- 12 En la vista de 15 de febrero de 2005, se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas orales formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.
- 13 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
 - Anule la resolución impugnada.
 - Estime la oposición presentada contra la solicitud de registro y desestime la solicitud de registro de la marca en su totalidad y/o disponga cualquier medida que considere oportuna.
 - Condene en costas a la parte interviniente.

14 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

15 La parte interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Resuelva a su favor sobre las costas relativas a la intervención.

Sobre la admisibilidad

Alegaciones de las partes

16 Durante la fase escrita del procedimiento, la OAMI y la parte interviniente subrayaron que la demandante no era parte en el procedimiento ante la OAMI y que pretendía ser el nuevo titular de la marca anterior CANALI. A su juicio, por una parte, la demandante no había demostrado estar legitimada para interponer el presente recurso y, por otra, en el acta de cesión adjunta a la demanda no se hace referencia a la marca anterior invocada en el procedimiento de oposición.

- 17 En su escrito de réplica, la demandante alega que, si bien el acta de cesión no menciona el número de registro originario de la marca anterior CANALI, si hace referencia, en cualquier caso, al número y a la fecha del certificado de renovación (nº 822 119 de 3 de mayo de 1999) de dicha marca. La base de datos del Ufficio marchi e brevetti (Oficina italiana de marcas y patentes) determina el último número de renovación, puesto que el certificado de renovación señala los registros anteriores renovados. El certificado de renovación indica claramente que se refiere a la renovación de la marca italiana CANALI, cuyo primer número de registro es 513 948, con fecha de 2 de octubre de 1989, a saber, la marca anterior invocada en apoyo de la oposición.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 18 El artículo 63, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 dispone que podrán interponer recurso contra una decisión de una sala de recurso «todas las partes en el procedimiento ante la sala de recurso, en tanto en cuanto la resolución de ésta no haya estimado sus pretensiones».
- 19 Pues bien, el Tribunal de Primera Instancia considera que, con arreglo al artículo 63, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, los nuevos titulares de una marca anterior pueden interponer recurso ante el Tribunal Primera Instancia y deben ser admitidos como partes en el procedimiento, siempre que hayan demostrado ser titulares del derecho invocado ante la OAMI.
- 20 El Tribunal de Primera Instancia considera que la demandante pasa a ser parte en el procedimiento ante la OAMI, ya que el nuevo titular de la marca anterior italiana aportó la prueba de la cesión a su favor de la marca de que se trata y la OAMI registró la cesión de la marca italiana CANALI de Canali SpA a la demandante como consecuencia del procedimiento ante la Sala de Recurso.

Sobre el fondo

- 21 Por lo que se refiere a la primera pretensión, relativa a la anulación de la resolución impugnada, la demandante alega un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

Alegaciones de las partes

- 22 La demandante sostiene que la resolución impugnada carece de fundamento, por considerar que la Sala de Recurso concluyó erróneamente que no existía riesgo de confusión entre las dos marcas.
- 23 En cuanto a la similitud entre los signos, la demandante estima que, habida cuenta de la similitud de los productos y de las marcas de que se trata, el riesgo de confusión debe determinarse tomando en consideración el público relevante, constituido en este caso por los consumidores medios en Italia.
- 24 En lo que respecta a los signos controvertidos, la demandante sostiene que el término «canal» es el elemento denominativo dominante de la marca solicitada y presenta una gran similitud con la marca anterior. Según la demandante, los elementos adicionales de la marca solicitada son demasiado corrientes para tener una importancia decisiva, lo que haría que fueran percibidos por el consumidor medio italiano como elementos distintivos.
- 25 En primer lugar, desde el punto de vista gráfico, la demandante admite que la marca solicitada incluye varios elementos diferentes de la marca anterior.

- 26 En segundo lugar, desde el punto de vista fonético, la demandante afirma que los signos controvertidos son similares. Cuando los consumidores hablan, entre sí o con un minorista, de los productos de la parte interviniente, se refieren a ellos casi con toda seguridad como «canal» o «canal jean(s)». Así pues, el elemento «canal» es el elemento más llamativo de la marca solicitada.
- 27 En tercer lugar, desde el punto de vista conceptual, la demandante estima que los signos son similares. El término «canali» significa «canales» y un gran número de consumidores asocian el término «canal» que figura en la marca solicitada con la idea de canal, que es el sentido que tiene ese término en algunos de los dialectos del norte de Italia.
- 28 En cuarto lugar, habida cuenta de la similitud conceptual y fonética de los signos controvertidos, los elementos que difieren desde el punto de vista gráfico y que figuran en la solicitud no permiten excluir el riesgo de confusión.
- 29 La demandante indica, además, que en el sector del vestido es habitual ver la misma marca representada de diferentes maneras en función del tipo de producto al que corresponde y que es habitual que un mismo fabricante de ropa utilice marcas derivadas.
- 30 Por último, la demandante invoca que existe un riesgo de confusión entre los signos controvertidos debido al elevado carácter distintivo de la marca anterior y a la identidad o al alto grado de similitud entre los productos de que se trata.

- 31 La OAMI, en cambio, sostiene que las dos marcas presentan diferencias considerables. A este respecto, afirma que la demandante concluye que existe similitud entre los signos centrándose exclusivamente en el único elemento denominativo «canal» de la marca solicitada, y olvidando, al menos desde los puntos de vista fonético y conceptual, los otros elementos de dicha marca.
- 32 Señala que éste era el principal razonamiento que la Sala de Recurso expuso en la resolución impugnada, la cual consideró, que para llegar a la conclusión de la similitud entre la marca solicitada y la marca anterior, sería necesario descomponer totalmente la marca solicitada, operación que los consumidores no suelen intentar y aún menos efectuar. De lo anterior se desprende que, contrariamente a lo que sostiene la demandante, los elementos adicionales de la marca solicitada también deben ser tomados en consideración en la comparación de los signos, puesto que alguno de ellos son, en cierta medida, intrínsecamente distintivos.
- 33 Al comparar los signos controvertidos, la OAMI señala que, desde el punto de vista gráfico, la marca solicitada contiene algunos elementos diferentes de la marca anterior. El dibujo con forma de tablero y las otras palabras «jean co. New York» que figuran en la marca solicitada contrarrestan claramente la similitud entre la marca anterior CANALI y la palabra «canal» de la marca solicitada.
- 34 Desde el punto de vista fonético, la marca solicitada se pronuncia «Canal Jean Co. New York», ya que no es habitual que elementos figurativos se enuncien oralmente al hacer referencia a un signo. Es cierto que existen determinadas similitudes fonéticas entre los signos controvertidos, habida cuenta de que, en cinco de sus seis letras, la marca anterior CANALI coincide con la palabra «canal» de la marca solicitada. Sin embargo, dado que esa marca contiene otras cuatro palabras, los consumidores no realizan una abstracción completa para evocar la marca, distinguiéndola de este modo desde el punto de vista fonético de la marca anterior.

- 35 Desde el punto de vista conceptual, la marca anterior puede ser percibida como un apellido o como el plural del término italiano «canale». Habida cuenta, en particular, de los productos de que se trata, a saber, las prendas de vestir, y del mercado considerado, a saber, el sector italiano de la moda, en el que los apellidos se utilizan con frecuencia, es más probable que el consumidor italiano perciba esa marca como un apellido que como el término anteriormente mencionado. Por otra parte, considerada en su conjunto, y prescindiendo de sus elementos dominantes, se percibe que la marca solicitada evoca una sociedad y una ciudad.
- 36 En el caso de autos, la OAMI sostiene que los productos designados en la solicitud de marca son prendas de vestir, calzado y sombrerería, es decir, productos que no son generalmente encargados o designados oralmente, sino que son elegidos por los consumidores en función de su aspecto, de su calidad, de su color o de su tamaño. Dichos productos generalmente se consideran y se prueban o, en cualquier caso, se examinan con cuidado antes de efectuar la compra. Es evidente que la incidencia fonética y conceptual de la marca es menos importante. De lo anterior resulta que las disparidades gráficas entre los signos son particularmente importantes.
- 37 Por consiguiente, la OAMI concluye que la Sala de Recurso consideró acertadamente que los signos en conflicto no son, globalmente, similares.
- 38 En cuanto al riesgo de que el público pueda creer que los productos de que se trata proceden de la misma empresa, la OAMI indica, de entrada, que la marca solicitada no reproduce la marca anterior. Una marca derivada debe, por definición, incluir la propia marca original. Seguidamente, la OAMI indica que la marca solicitada incluye claramente demasiados elementos adicionales para que los consumidores puedan creer que se trata de una marca derivada de la marca de la demandante. Para que los consumidores establecieran un vínculo entre la marca principal y la marca derivada, esta última debería incluir una indicación del tipo de prenda de vestir que se pretende comercializar con dicha marca derivada.

- 39 Por último, en lo que atañe al carácter distintivo adquirido por el uso de la marca anterior, la OAMI señala que la Sala de Recurso no examinó en la resolución impugnada si la apreciación realizada por la División de Oposición era exacta, sino que indicó más bien, «por razones de economía procesal», que tenía un pronunciado carácter distintivo. Dado que la demandante no se opuso a esta afirmación, dicha cuestión no es objeto del presente procedimiento.
- 40 De las consideraciones precedentes se desprende que la Sala de Recurso decidió acertadamente que, dado que los signos no son similares y a pesar de la identidad, incluso de la similitud, de los productos de que se trata y del pronunciado carácter distintivo que la marca anterior ha adquirido, no existe riesgo de confusión por parte del público en el ámbito en que se protege la marca anterior.
- 41 Por su parte, la parte interviniente considera que no existe riesgo de confusión entre las marcas controvertidas y apoya las alegaciones formuladas por la OAMI. La parte interviniente añade que cada uno de los elementos de la marca solicitada remite a una empresa de ropa de Nueva York relacionada con el barrio de la moda de Canal Street. La combinación de todos los elementos da lugar a una sinergia que crea una impresión de conjunto única, distinta de la marca anterior.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 42 El artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 dispone que, mediante 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 designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior», incluyendo en el

«riesgo de confusión» «el riesgo de asociación con otra marca anterior». Además, a tenor del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, se entenderá por «marca anterior» las marcas registradas en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.

- 43 Según jurisprudencia reiterada, 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.
- 44 Con arreglo a esa misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público relevante tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, especialmente la interdependencia entre la similitud de los signos y la similitud de los productos o servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 31 a 33, y la jurisprudencia citada].
- 45 En el caso de autos, habida cuenta de que la marca anterior está registrada en Italia y de que los productos son artículos de consumo corriente, a saber, prendas de vestir, el público que debe tomarse en consideración para apreciar el riesgo de confusión está compuesto por los consumidores medios en Italia.
- 46 Consta que los productos designados por la marca solicitada y los productos cubiertos por la marca anterior son, como mínimo, similares. Por lo tanto, es necesario comparar los signos controvertidos en el presente asunto desde los puntos de vista gráfico, fonético y conceptual.

- 47 La apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas objeto de litigio, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003, Philips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, apartado 47].
- 48 En primer lugar, en el plano de la comparación gráfica, la Sala de Recurso decidió que es necesario descomponer totalmente la marca solicitada para llegar a la conclusión de que los elementos que deben ser comparados son, como mucho, los elementos «canal» y «canali» (apartado 21 de la resolución impugnada). La marca solicitada contiene determinados elementos que son a la vez denominativos y figurativos, que la diferencian de la marca invocada en apoyo de la oposición como «jean», «co.», «New York» y el dibujo con forma de tablero. Estos elementos ayudan al consumidor sin demasiada memoria a distinguir las marcas controvertidas. De este modo, dicho consumidor podrá recordar los productos de la marca solicitada como aquellos que proceden de una empresa de Nueva York o como aquellos que tienen un dibujo con forma de tablero.
- 49 El Tribunal de Primera Instancia observa que el hecho de que la marca anterior y la marca solicitada contengan las palabras «canali» y «canal», que guardan cierto parecido, tiene una incidencia menor en la comparación global de los signos controvertidos y no basta en sí mismo para concluir que existe una similitud gráfica entre dichos signos.
- 50 En efecto, dado que la marca solicitada contiene otros elementos denominativos, a saber, las palabras «jean», «co.» y «New York», la impresión de conjunto producida por cada signo es diferente. A mayor abundamiento, la marca solicitada incluye un elemento figurativo, a saber, el dibujo con forma de tablero. Pues bien, el Tribunal de Primera Instancia recuerda, que según la jurisprudencia derivada de la sentencia GIORGIO BEVERLY HILLS, antes citada (apartado 33), el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.

- 51 De lo anterior se desprende que la Sala de Recurso consideró acertadamente que las diferencias entre los signos controvertidos bastaban para concluir que los signos no son similares cuando son considerados gráficamente en su conjunto.
- 52 Seguidamente, por lo que se refiere a la comparación fonética, la Sala de Recurso no examinó específicamente los signos controvertidos. Se limitó a indicar que los elementos «jean», «co.» y «New York» acentúan asimismo las diferencias fonéticas entre las marcas controvertidas (apartado 21 de la resolución impugnada).
- 53 A este respecto, debe señalarse que la marca solicitada se compone de seis sílabas, de las cuales sólo una, a saber, la sílaba «ca» es igual a las sílabas de la marca anterior, compuesta por tres sílabas. La palabra «canali», que figura en la marca anterior, coincide en cinco de sus seis letras con la primera palabra de la marca solicitada, a saber, «canal». Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia considera que, dado que la marca solicitada tiene otras cuatro palabras, es improbable que los consumidores hagan abstracción de dichas palabras, de modo que distinguirán la marca anterior cuando hagan referencia a ella.
- 54 El Tribunal de Primera Instancia estima que la demandante invoca, a este respecto, erróneamente las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI — Petit Liberto (Fifties) (T-104/01, Rec. p. II-4359) y Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Rec. p. II-4335), en las que el Tribunal de Primera Instancia declaró que el elemento denominativo dominante estaba presente en cada signo. Sin embargo, en el caso de autos, sólo una parte de la primera palabra de la marca anterior está presente en la marca solicitada.
- 55 A este respecto, como ha señalado acertadamente la OAMI, el grado de similitud fonética entre dos marcas tiene una importancia reducida en el caso de productos comercializados de tal manera que, habitualmente, al efectuar la compra, se incita al público pertinente a percibir la marca que los designa de forma visual (sentencia BASS, antes citada, apartado 55). Éste es, ciertamente, el caso de las prendas de vestir.

- 56 Por lo tanto, los signos controvertidos tienen elementos fonéticos menos comunes que dispares. En consecuencia, las marcas controvertidas no son similares desde el punto de vista fonético.
- 57 Por último, en cuanto a la comparación entre los dos signos desde el punto de vista conceptual, la Sala de Recurso no llevó a cabo una apreciación de los signos, pero indicó que los elementos anteriormente citados acentuaban las diferencias conceptuales de las marcas.
- 58 La marca anterior CANALI será más bien percibida como el plural de la palabra italiana «canale», que significa «canal», o como un apellido, circunstancia que se da a menudo en el sector italiano de la moda.
- 59 La palabra «canal» será percibida por el consumidor relevante como una palabra inglesa que significa «canal». Puede entenderse que la palabra «jean» evoca una parte de los productos cubiertos por la marca solicitada. El elemento «co.» será reconocido por el público de que se trata como la abreviatura de la palabra inglesa «company». La palabra «New York», por su parte, es una designación geográfica no descriptiva de los productos de que se trata y tiene una importancia semántica que, en combinación con las palabras «canal jean co.», será percibida por el público italiano como referida a una empresa de ropa establecida en Nueva York. En cuanto al elemento figurativo que representa un tablero, no puede acogerse la alegación de la parte interviniente, según la cual el público lo asociará con los taxis o con el barrio de Canal Street en Nueva York. En cualquier caso, la marca solicitada, considerada en su conjunto, produce un efecto que es diferente de la marca anterior desde el punto de vista conceptual.
- 60 Por consiguiente, la Sala de Recurso concluyó acertadamente que no existía similitud desde el punto de vista conceptual entre los signos controvertidos.

- 61 Por lo que se refiere a la alegación de la demandante según la cual, en el sector del vestido, es habitual ver que la misma marca es representada de diferentes maneras y que el mismo fabricante utiliza marcas derivadas para la misma prenda de vestir, el Tribunal de Primera Instancia considera que el grado de similitud entre las marcas controvertidas no es suficientemente elevado para declarar que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29; de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia Fifties, antes citada, apartado 25).
- 62 En cuanto al pronunciado carácter distintivo de la marca anterior, dado que los signos en conflicto, desde un punto de vista visual, fonético y conceptual, no pueden ser considerados similares, este aspecto no puede modificar la apreciación global del riesgo de confusión [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de octubre de 2003, Éditions Albert René/OAMI — Trucco (Starix), T-311/01, Rec. p. II-4625, apartado 61].
- 63 Por todos estos motivos, el Tribunal de Primera Instancia considera que la Sala de Recurso concluyó acertadamente, en el apartado 21 de la resolución impugnada, que no había riesgo de confusión por parte del público que debe tomarse en consideración entre la marca solicitada y la marca anterior en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.
- 64 Habida cuenta de las diferencias entre las marcas controvertidas, esta conclusión no queda invalidada por el hecho de que los productos cubiertos por la marca solicitada sean idénticos a los productos de la marca anterior.
- 65 Por lo tanto, el motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 carece de fundamento.

66 De lo antedicho se desprende que no puede acogerse la primera pretensión, relativa a la anulación de la resolución impugnada.

67 En cuanto a la segunda pretensión, por la que se solicita que el Tribunal de Primera Instancia estime la oposición presentada contra la solicitud y desestime la solicitud de registro de la marca en su totalidad, del contexto de las diferentes pretensiones formuladas por la demandante resulta que dicha pretensión presupone que se estime el recurso de anulación, al menos en parte, y que tan sólo se ha formulado para el caso de que se estime la primera pretensión del recurso.

68 Como resulta del apartado 65 de la presente sentencia, no hay ninguna razón para anular la resolución impugnada. De ello se desprende que no procede pronunciarse sobre la admisibilidad o la procedencia de la segunda pretensión.

Costas

69 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 a pagar las costas efectuadas por la OAMI y por la parte interviniente, tal como solicitaron éstas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
- 2) **Condenar en costas a la demandante.**

Cooke

Labucka

Trstenjak

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 28 de junio de 2005.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

J.D. Cooke