

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 17 de julio de 2008*

En el asunto C-488/06 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 24 de noviembre de 2006,

L & D, S.A., con domicilio social en Huércal de Almería (Almería), representada por el Sr. S. Miralles Miravet, abogado,

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por la Sra. J. García Murillo, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

* Lengua de procedimiento: español.

Julius Sämann Ltd, con domicilio social en Zug (Suiza), representada por el Sr. E. Armijo Chávarri, abogado,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. K. Schiemann, J. Makarczyk y J.-C. Bonichot y la Sra. C. Toader (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sra. E. Sharpston;
Secretario: Sr. R. Grass;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 13 de marzo de 2008;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 Mediante su recurso de casación, L & D, S.A. (en lo sucesivo, «L & D»), solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 7 de septiembre de 2006, L & D/OAMI — Sämänn Ltd (Aire Limpio) (T-168/04, Rec. p. II-2699; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), con la que dicho Tribunal desestimó su recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 15 de marzo de 2004 (asunto R 326/2003-2; en lo sucesivo, «resolución controvertida»). Mediante esa resolución, la Sala de Recurso estimó parcialmente el recurso de la sociedad Julius Sämänn Ltd (en lo sucesivo, «Sämänn») y desestimó parcialmente la solicitud presentada por L & D para el registro de un signo figurativo que contiene el elemento denominativo «Aire Limpio».

I. Marco jurídico

- 2 Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b) y e), inciso ii), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), se denegará el registro, respectivamente, de «las marcas que carezcan de carácter distintivo» y de los signos constituidos exclusivamente por «la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico».

3 El artículo 8 del Reglamento nº 40/94 dispone:

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

[...]

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

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

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

i) las marcas comunitarias;

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

- iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro;

[...]»

- 4 El artículo 73 del Reglamento nº 40/94 prevé:

«Las resoluciones de la Oficina se motivarán. Solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.»

II. Antecedentes del litigio

- 5 El 30 de abril de 1996, L & D presentó a la OAMI una solicitud para el registro como marca comunitaria de la marca figurativa reproducida a continuación, que contiene el elemento denominativo «Aire Limpio» (en lo sucesivo, «marca Aire Limpio»):



6 Los productos y servicios para los cuales se solicitaba el registro de la marca están comprendidos en las clases 3, 5 y 35 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la siguiente descripción para cada una de estas clases:

— clase 3: «Perfumería, aceites esenciales, cosméticos»;

— clase 5: «Productos ambientadores perfumados»;

— clase 35: «Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina».

7 El 29 de septiembre de 1998, Sämman, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94, formuló oposición contra el registro solicitado, basándose en varias marcas anteriores. Los motivos invocados en apoyo de su oposición eran los contemplados en el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento nº 40/94.

8 Entre las mencionadas marcas anteriores figuraba la marca comunitaria figurativa nº 91.991, presentada el 1 de abril de 1996 y registrada el 1 de diciembre de 1998 para

productos comprendidos en la clase 5 del Arreglo de Niza (en lo sucesivo, «marca nº 91.991»), reproducida a continuación:



- 9 También estaban incluidas otras 17 marcas figurativas nacionales e internacionales, todas ellas con un contorno similar, aunque todas menos una diferían de la anterior en que tenían una base blanca y/o algún letrero en el ramaje del árbol.
- 10 En el marco del presente recurso de casación resultan especialmente relevantes las dos marcas internacionales figurativas nºs 178.969 y 328.915. La primera contiene el elemento denominativo «CAR-FRESHNER» (en lo sucesivo, «marca CAR-FRESHNER») y la segunda, el elemento denominativo «ARBRE MAGIQUE» (en lo sucesivo, «marca ARBRE MAGIQUE»). Ambas marcas, registradas respectivamente el 21 de agosto de 1954 y el 30 de noviembre de 1966 para productos de las clases 3 y 5 y protegidas, en particular, en Italia, tienen el siguiente aspecto:



- 11 Mediante resolución de 25 de febrero de 2003, la División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición en su totalidad.
- 12 En su análisis del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la mencionada División de Oposición hizo una comparación entre la marca Aire Limpio y la marca nº 91.991.
- 13 A este respecto, estimó, esencialmente, que la forma de un abeto, como elemento común a ambas marcas, era descriptiva para productos ambientadores y perfumadores de ambiente y, por consiguiente, tenía escaso carácter distintivo. Las diferencias significativas entre las dos marcas desde el punto de vista gráfico y verbal predominaban sobre las similitudes, escasamente distintivas, creando una impresión de conjunto lo suficientemente diferente como para descartar cualquier riesgo de confusión o de asociación.
- 14 Tras llegar a esta conclusión, la División de Oposición consideró que no era preciso examinar las otras marcas anteriores invocadas por Sämman, ya que presentaban aún mayores diferencias con la marca Aire Limpio que la marca nº 91.991.
- 15 Mediante la resolución controvertida, de 15 de marzo de 2004, la Segunda Sala de Recurso de la OAMI estimó parcialmente el recurso interpuesto por Sämman contra la resolución de la División de Oposición.
- 16 Al estimar el motivo de recurso basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la Sala estimó parcialmente la oposición y denegó

el registro de la marca Aire Limpio para los productos comprendidos en las clases 3 y 5. En cambio, por lo que respecta a los servicios de la clase 35, la Sala de Recurso confirmó la resolución de la División de Oposición y desestimó la oposición.

17 Para apreciar la existencia de riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, la Sala de Recurso centró su comparación en la marca Aire Limpio y la marca n° 91.991 «como marca representativa» de las restantes marcas anteriores invocadas, por las «mismas razones de economía» alegadas por la División de Oposición. No obstante, en su apreciación llegó a una conclusión opuesta a la mantenida por la División de Oposición.

18 Estimó que el uso prolongado y la notoriedad de la que gozaba la «marca anterior» en Italia conferían a ésta un carácter distintivo particular y que, por ello, y dada la similitud conceptual existente entre ambas marcas, existía riesgo de confusión, al menos por parte del público italiano.

19 Para llegar a esas conclusiones, se basó, por una parte, en datos relativos a la publicidad y a las ventas de los ambientadores de Sämman para automóviles y, por otra, en el hecho de que la marca CAR-FRESHNER gozaba de protección desde 1954.

III. Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida

20 Mediante escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 14 de mayo de 2004, L & D interpuso un recurso de anulación de la resolución controvertida. A tal efecto invocó dos motivos, basados en la infracción, respectivamente, de los artículos 8, apartado 1, letra b), y 73 del Reglamento n° 40/94. El Tribunal de Primera Instancia desestimó dicho recurso mediante la sentencia recurrida.

- 21 En el marco del primer motivo, el Tribunal de Primera Instancia observó, en primer lugar, en el apartado 70 de la sentencia recurrida, que la comprobación de la Sala de Recurso de que la marca nº 91.991 tenía un carácter distintivo particular en Italia se basaba en la aceptación del uso prologado y de la notoriedad de la marca ARBRE MAGIQUE.
- 22 A continuación, en los apartados 72 a 77 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia examinó si podía considerarse válidamente que el carácter distintivo de la marca nº 91.991 procedía del uso de otra marca.
- 23 El Tribunal de Primera Instancia, citando los apartados 30 y 32 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de julio de 2005, Nestlé (C-353/03, Rec. p. I-6135), señaló que dicha cuestión debía responderse afirmativamente en el caso de que pudiera considerarse que la marca nº 91.991 constituía una parte de la marca ARBRE MAGIQUE.
- 24 Según el Tribunal de Primera Instancia, la Sala de Recurso tenía razón a este respecto al estimar que la representación de la silueta del abeto, que desempeña un papel significativo e incluso predominante en la marca ARBRE MAGIQUE, corresponde al signo de la marca nº 91.991. En consecuencia, estimó que la Sala de Recurso había actuado acertadamente al considerar que la marca nº 91.991 constituía una parte de la marca ARBRE MAGIQUE. Así pues, la primera marca pudo adquirir carácter distintivo por su uso como parte de la segunda marca.
- 25 El Tribunal de Primera Instancia dedujo de todo ello que la Sala de Recurso había actuado acertadamente al examinar el conjunto de las pruebas relativas al uso y a la notoriedad de la marca ARBRE MAGIQUE para acreditar el uso prolongado, la notoriedad y, por tanto, el carácter distintivo particular de la marca nº 91.991.

- 26 Por lo que se refiere al examen propiamente dicho de las pruebas, el Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 78 de la sentencia recurrida, estimó que la resolución controvertida había indicado acertadamente que de las pruebas que figuraban en el expediente se desprendía que la marca nº 91.991, como parte de la marca ARBRE MAGIQUE, había sido objeto de un uso prolongado en Italia, gozaba de notoriedad en ese territorio y, en consecuencia, tenía un carácter distintivo particular.
- 27 A este respecto, en los apartados 80 a 84 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia desechó el argumento que cuestionaba la fuerza probatoria de esas pruebas porque se referían a un período posterior a la presentación de la solicitud de registro de la marca por la recurrente. Estimó que la Sala de Recurso había podido considerar adecuadamente que las circunstancias posteriores permitían extraer conclusiones sobre la situación tal como se manifestaba en la fecha en que L & D había presentado la solicitud de registro.
- 28 En el apartado 85 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia también rechazó la alegación de la demandante según la cual la Sala de Recurso había errado al considerar que la marca anterior tenía un carácter distintivo particular en Italia basándose únicamente en indicaciones generales relativas al volumen de publicidad y a la cifra de ventas. A este respecto, estimó, por una parte, que la jurisprudencia invocada por L & D no se refería a la evaluación de la notoriedad de una marca registrada que ya ha adquirido carácter distintivo y, por otra parte, que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta únicamente indicaciones generales, sino también el uso prolongado de la marca ARBRE MAGIQUE.
- 29 Por último, en el apartado 86 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la alegación de L & D según la cual la Sala de Recurso había obrado de manera errónea al basarse en que la marca anterior gozaba de protección, en una forma fundamentalmente idéntica desde 1954, equiparando la fecha de la solicitud de registro de la marca con la de utilización efectiva de la marca CAR FRESHNER. El Tribunal de Primera Instancia estimó a estos efectos que, si bien la resolución controvertida indica que la marca CAR-FRESHNER está registrada desde 1954, en lo que respecta al uso prolongado, la Sala de Recurso se basó en el uso acreditado en Italia de la marca ARBRE MAGIQUE.

- 30 Seguidamente, en los apartados 89 a 96 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia señaló que los productos designados por la marca ARBRE MAGIQUE y por la marca Aire Limpio, así como las propias marcas, son similares.
- 31 En lo que atañe a la similitud de las marcas, el Tribunal de Primera Instancia subrayó que, desde el punto de vista gráfico, el elemento gráfico contenido en la marca Aire Limpio reviste un carácter manifiestamente dominante en la impresión de conjunto que produce el signo y prevalece de manera notable sobre el elemento denominativo.
- 32 Al contrario de lo que afirmaba L & D, la impresión de conjunto que produce el diseño no es la de un personaje cómico, sino la de una imagen semejante a un abeto. Por consiguiente, desde el punto de vista gráfico, la representación gráfica que corresponde a un abeto es el elemento dominante en la impresión de conjunto que produce la marca cuyo registro se solicita. Desde el punto de vista conceptual, los dos signos de que se trata están asociados a la silueta de un abeto. Teniendo en cuenta la impresión que producen y la falta de significado particular que reviste la expresión «aire limpio» para el público italiano, procede confirmar su similitud conceptual.
- 33 En relación con el riesgo de confusión, en los apartados 100 a 102 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia consideró que el consumidor medio, que es el público destinatario, tendrá tendencia a basarse principalmente en la imagen de la marca aplicada a estos productos, a saber, la silueta de un abeto. Por consiguiente, habida cuenta, por una parte, de la similitud de los productos de que se trata y de la similitud visual y conceptual de las marcas en conflicto y, por otra, de que la marca anterior tiene un carácter distintivo particular en Italia, la Sala de Recurso no erró al concluir que existía riesgo de confusión.
- 34 Seguidamente, en el apartado 104 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia rechazó la alegación de la recurrente según la cual la marca anterior tiene escaso carácter distintivo debido a que la silueta del abeto es descriptiva de los productos designados, señalando que la marca anterior no es la simple representación

de un abeto, sino que es estilizada y presenta otras características particulares y que, además, ha adquirido un carácter distintivo particular. El Tribunal de Primera Instancia estimó que las Directrices de la Oficina de Patentes del Reino Unido —las cuales, a juicio de la recurrente, confirman el carácter descriptivo de la silueta del abeto para los productos de que se trata— carecían de pertinencia, dado el carácter autónomo del régimen comunitario de marcas.

35 Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia desestimó las alegaciones de L & D que pretendían demostrar que debería haberse denegado el registro de la marca anterior, ya que, por un lado, estaba compuesta esencialmente por la forma del producto que se comercializa con esa marca y que, por otro, la forma de la marca anterior, a saber, la silueta de un abeto, era necesaria para la obtención del resultado técnico que persigue el producto. A este respecto, en el apartado 105 de la sentencia recurrida, destacó que, en cualquier caso, la recurrente no podía invocar en un procedimiento de oposición ningún motivo de denegación absoluto que se opusiera al registro válido de un signo por una oficina nacional o por la OAMI.

36 El segundo motivo, basado en la infracción del artículo 73 del Reglamento nº 40/94, fue desestimado en los apartados 113 a 118 de la sentencia recurrida. El Tribunal de Primera Instancia consideró que la resolución controvertida mostraba de manera clara e inequívoca el razonamiento de la Sala de Recurso y que de ella se desprendía que la recurrente pudo pronunciarse sobre todos los elementos en los que se basaba dicha resolución y sobre la utilización por la Sala de Recurso en su apreciación de pruebas relativas al uso de las marcas anteriores.

IV. Procedimiento ante el Tribunal de Justicia y pretensiones de las partes

37 Mediante su recurso de casación, L & D solicita al Tribunal de Justicia que:

— Revoque íntegramente la sentencia recurrida.

- Anule los puntos 1 y 3 del fallo de la resolución controvertida, en la medida en que ésta, por un lado, anula en parte la resolución de la División de Oposición y deniega el registro de la marca Aire Limpio para los productos comprendidos en las clases 3 y 5 y, por otro, condena a cada una de las partes a cargar con sus propias costas causadas en los procedimientos de oposición y recurso.

- Condene en costas a la OAMI.

³⁸ La OAMI y Sämänn solicitan que se desestime el recurso de casación y se condene en costas a la recurrente.

V. Sobre el recurso de casación

A. Sobre la admisibilidad

³⁹ Con carácter preliminar, la OAMI y Sämänn sostienen que el recurso de casación es inadmisibile, alegando que los motivos invocados por L & D pretenden que vuelva a examinarse la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal de Primera Instancia. Además, según Sämänn, el recurso de casación reproduce de forma idéntica la motivación del recurso interpuesto contra la resolución controvertida.

⁴⁰ A este respecto, recuérdese, en primer lugar, que de los artículos 225 CE y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación debe circunscribirse a las cuestiones de Derecho y que, salvo en el supuesto

de su desnaturalización, la apreciación de tales hechos no constituye una cuestión sujeta al control del Tribunal de Justicia (véanse las sentencias de 18 de julio de 2006, Rossi/OAMI, C-214/05 P, Rec. p. I-7057, apartado 26, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, apartado 53).

41 No obstante, ha de señalarse que, en el caso de autos, el objetivo del recurso de casación interpuesto por L & D no es únicamente cuestionar valoraciones de carácter fáctico realizadas por el Tribunal de Primera Instancia, sino que pretende, al menos en parte, que se declare la existencia de errores de Derecho en la sentencia recurrida.

42 Seguidamente, debe rechazarse asimismo la excepción de inadmisibilidad basada en que el recurso de casación reproduce de forma idéntica la motivación del recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia, la cual, además, no ha sido precisada con mayor detalle por Sämman.

43 En efecto, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que, cuando un recurrente impugna la interpretación o la aplicación del Derecho comunitario efectuada por el Tribunal de Primera Instancia, como hace L & D en su recurso de casación, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco de un recurso de casación (véase, en este sentido, en particular, la sentencia de 29 de abril de 2004, Comisión/CAS Succhi di Frutta, C-496/99 P, Rec. p. I-3801, apartado 50).

44 De ello resulta que el recurso de casación debe declararse admisible.

B. *Sobre el fondo*

⁴⁵ L & D invoca dos motivos en apoyo de su recurso de casación, basados, respectivamente en la infracción de los artículos 8, apartado 1, letra b), y 73 del Reglamento n° 40/94.

1. Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94

⁴⁶ Este primer motivo se divide en tres partes, basadas, respectivamente, en la falta de carácter distintivo de la marca n° 91.991 y en la inexistencia, por un lado, de similitudes entre dicha marca y la marca Aire Limpio y, por otro, de riesgo de confusión entre ambas marcas.

a) Sobre la primera parte del primer motivo

⁴⁷ En el contexto de la primera parte de su primer motivo, las alegaciones de L & D se articulan, esencialmente, en torno a cuatro imputaciones relativas:

— a la deducción del carácter distintivo particular de la marca n° 91.991 a partir de datos relativos a la marca ARBRE MAGIQUE;

— al carácter descriptivo de la marca n° 91.991;

— a la existencia de motivos de denegación absolutos contra la marca nº 91.991 y

— a la insuficiencia de pruebas para demostrar el carácter distintivo particular de la marca ARBRE MAGIQUE.

i) Dedución del carácter distintivo particular de la marca nº 91.991 a partir de datos relativos a la marca ARBRE MAGIQUE

48 Mediante su primer motivo, L & D alega que el Tribunal de Primera Instancia no obró acertadamente al deducir el carácter distintivo particular de la marca nº 91.991 exclusivamente a partir de datos relativos a la marca ARBRE MAGIQUE. En ese contexto, la recurrente cuestiona concretamente la propia posibilidad de que pueda hacerse tal deducción en circunstancias como las del caso de autos.

49 Ahora bien, como recordó el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 73 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Justicia ha declarado en anteriores ocasiones que la adquisición del carácter distintivo de una marca también puede ser resultado de su uso como parte de otra marca registrada. Basta que, como consecuencia de dicho uso, los sectores interesados perciban efectivamente que el producto o servicio designado por la marca proviene de una empresa determinada (véase, en este sentido, la sentencia, Nestlé, antes citada, apartados 30 y 32).

50 Si bien es cierto que los hechos que dieron lugar a la sentencia Nestlé, antes citada, diferían de los del caso de autos, ello no implica, en contra de lo que alega L & D, que esta afirmación de alcance general no pueda aplicarse también a un contexto fáctico y procesal como el examinado en el presente asunto.

- 51 En particular, como destacó la Abogado General en el punto 51 de sus conclusiones, el hecho de que la mencionada sentencia Nestlé se refiriera a la adquisición de carácter distintivo por una marca cuyo registro se solicitaba, mientras que en el caso de autos se trata de acreditar el carácter distintivo particular de una marca anterior para determinar la existencia de riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, no justifica un enfoque diferente.
- 52 Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia pudo estimar acertadamente, en el apartado 75 de la sentencia recurrida, que en el caso de que pudiera considerarse que la marca n° 91.991 constituye una parte de la marca ARBRE MAGIQUE, sería posible determinar el carácter distintivo particular de la primera basándose en pruebas relativas al uso y a la notoriedad de la segunda.
- 53 En la medida en que, mediante esta imputación, L & D pretende cuestionar la afirmación del apartado 76 de la sentencia recurrida, según la cual la marca n° 91.991 constituye una parte de la marca ARBRE MAGIQUE, puesto que la representación de la silueta del abeto desempeña un papel significativo e incluso predominante en la marca ARBRE MAGIQUE y corresponde al signo de la marca n° 91.991, debe señalarse que el Tribunal de Primera Instancia hizo una apreciación de carácter fáctico a este respecto.
- 54 Pues bien, como se ha recordado en el apartado 40 de la presente sentencia, el recurso de casación debe circunscribirse a las cuestiones de Derecho y, salvo en el supuesto de su desnaturalización, la apreciación de tales hechos no constituye una cuestión sujeta al control del Tribunal de Justicia.
- 55 Por otra parte, en la medida en que L & D sigue alegando que la apreciación del Tribunal de Primera Instancia según la cual la silueta de abeto desempeña un papel predominante en la marca ARBRE MAGIQUE no se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, basta señalar que, en contra de cuanto afirma la recurrente, de dicha jurisprudencia no se desprende en absoluto que, en el caso de marcas mixtas que contienen tanto elementos gráficos como denominativos, deba considerarse sistemáticamente que éstos son dominantes.

56 De cuanto precede resulta que la presente imputación debe declararse parcialmente inadmisibile y parcialmente infundada.

ii) Carácter descriptivo de la marca nº 91.991

57 Mediante su segunda imputación, L & D reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber desestimado, en el apartado 104 de la sentencia recurrida, su alegación de que la marca nº 91.991 tiene escaso carácter distintivo debido a que la silueta del abeto es descriptiva de los productos de que se trata.

58 A este respecto procede señalar, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en un error de Derecho al estimar carentes de pertinencia las Directrices de la Oficina de Patentes del Reino Unido, las cuales, a juicio de la recurrente, confirman el carácter descriptivo de la silueta del abeto para los productos de que se trata. Como indicó acertadamente el Tribunal de Primera Instancia, el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas, que persigue objetivos que le son específicos, de modo que su aplicación es independiente de todo sistema nacional, y la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente a la luz del Reglamento nº 40/94, tal como es interpretado por el juez comunitario (véase, en este sentido, la sentencia de 25 de octubre de 2007, *Develey/OAMI*, C-238/06 P, Rec. p. I-9375, apartados 65 y 66).

59 En lo que atañe a la alegación de L & D que denuncia la existencia de una contradicción entre la afirmación del Tribunal de Primera Instancia según la cual la marca nº 91.991 no es la simple representación, fiel a la realidad, de un abeto y otras afirmaciones de la sentencia recurrida, basta destacar que no existe ninguna contradicción entre dicha afirmación y la descripción de esa marca como la «silueta de un abeto».

60 Aunque L & D siga poniendo en duda la exactitud de dicha afirmación del Tribunal de Primera Instancia, debe señalarse que ésta constituye una apreciación de carácter fáctico que no está sujeta al control del Tribunal de Justicia.

61 De cuanto precede resulta que la presente imputación debe declararse parcialmente inadmisibile y parcialmente infundada.

iii) Existencia de motivos de denegación absolutos contra la marca nº 91.991

62 La tercera imputación formulada por L & D atañe al apartado 105 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal de Primera Instancia rechazó las alegaciones con las que la demandante pretendía demostrar que la marca nº 91.991 sólo disponía, como mucho, de un carácter distintivo muy escaso ya que, por un lado, estaba compuesta esencialmente por la forma del producto que se comercializa con esa marca y, por otro lado, porque la forma de la marca anterior, a saber, la silueta de un abeto, es necesaria para obtener el resultado técnico que persigue el producto.

63 L & D alega que el Tribunal de Primera Instancia rechazó erróneamente esas alegaciones sin analizarlas, estimando que «la demandante, en cualquier caso, no puede invocar en un procedimiento de oposición ningún motivo de denegación absoluto que se oponga al registro válido de un signo por una oficina nacional o por la OAMI».

64 Debe destacarse a este respecto que las dos alegaciones esgrimidas por L & D ante el Tribunal de Primera Instancia —las cuales, por otra parte, según se desprende de los autos, no habían sido invocadas ante las instancias de la OAMI— no pretendían cuestionar la validez de la marca nº 91.991, sino demostrar que dicha marca tenía un carácter distintivo originario muy escaso.

65 Ahora bien, una marca anterior puede tener un carácter distintivo particular no sólo intrínsecamente, sino también gracias a la notoriedad de que goza entre el público (véase la sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 24).

66 En los apartados 78 a 88 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la marca nº 91.991 ha adquirido un carácter distintivo particular en Italia gracias a la notoriedad de la que goza en ese Estado miembro, derivada fundamentalmente de su uso prolongado como parte de la marca ARBRE MAGIQUE y de la notoriedad de ésta en el territorio de dicho Estado miembro.

67 En estas circunstancias, aun suponiendo que L & D pudiera invocar la alegación según la cual la marca nº 91.991 únicamente tiene un carácter distintivo intrínseco muy escaso por estar compuesta por la forma del producto que se comercializa con esa marca y por ser esta forma necesaria para obtener el resultado técnico perseguido, debe señalarse que esa alegación, aunque estuviera fundada, no podría invalidar la afirmación del Tribunal de Primera Instancia de que dicha marca ha adquirido un carácter distintivo particular en Italia debido a su notoriedad en ese Estado miembro.

68 De cuanto precede resulta que la presente imputación es inoperante y debe rechazarse.

iv) Insuficiencia de pruebas para determinar el carácter distintivo particular de la marca ARBRE MAGIQUE

69 Mediante su cuarta imputación, L & D reprocha al Tribunal de Primera Instancia que admitiera que la Sala de Recurso tuvo razón al declarar que la marca ARBRE MAGIQUE tenía un carácter distintivo particular —y, por consiguiente, también la marca nº 91.991— sobre la base de las pruebas que figuraban en la resolución controvertida.

- 70 A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en un error de Derecho al considerar que la Sala de Recurso podía basarse en datos relativos a un período posterior a la presentación de la solicitud de registro de la marca Aire Limpio.
- 71 En efecto, como recordó acertadamente el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 81 de la sentencia recurrida, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que se pueden tomar en cuenta elementos que, aunque sean posteriores a la fecha de presentación de una solicitud de marca comunitaria permitan extraer conclusiones sobre la situación tal como se presentaba en esa fecha (véase el auto de 5 de octubre de 2004, Alcon/OAMI, C-192/03 P, Rec. p. I-8993, apartado 41).
- 72 Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia pudo estimar conforme a Derecho en los apartados 82 a 84 de la sentencia recurrida que la circunstancia de que los datos en cuestión se refieran a un período posterior a la presentación de la solicitud de registro de la marca Aire Limpio no bastaba para privarlos de su fuerza probatoria a efectos de comprobar la notoriedad de la marca nº 91.991, puesto que permitían extraer conclusiones sobre la situación tal como se manifestaba en la fecha de presentación de la mencionada solicitud de registro.
- 73 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia explicó concretamente de manera clara y coherente que, en particular, una cuota de mercado del 50 % en 1997 y en 1998 sólo pudo lograrse de manera progresiva, lo que permitiría considerar que la situación no era muy diferente en 1996.
- 74 En segundo lugar, han de rechazarse las alegaciones esgrimidas por L & D contra el apartado 85 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal de Primera Instancia refutó el argumento de la recurrente que pretendía demostrar que la Sala de Recurso había considerado erróneamente que la marca anterior tenía un carácter distintivo particular en Italia, basándose únicamente en indicaciones generales relativas a la cifra de ventas y al volumen de publicidad.

- 75 En efecto, como indicó acertadamente el Tribunal de Primera Instancia, para determinar la notoriedad de la marca ARBRE MAGIQUE, la Sala de Recurso tuvo en cuenta no sólo indicaciones relativas a la cifra de ventas y al volumen de publicidad, sino también el uso prolongado de esa marca.
- 76 Dado que esta comprobación justifica por sí misma la conclusión a la que llegó el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 85 de la sentencia recurrida, debe señalarse que resulta redundante el segundo motivo evocado en ese apartado, según el cual la jurisprudencia invocada por L & D se refiere a la adquisición del carácter distintivo de una marca objeto de una solicitud de registro y no a la evaluación de la notoriedad de una marca registrada.
- 77 En estas circunstancias, los vicios de los que podría adolecer este motivo no bastan para cuestionar dicha conclusión del Tribunal de Primera Instancia, de modo que la alegación con la que L & D pretende que se declare la existencia de tales vicios es inoperante.
- 78 En tercer lugar, debe señalarse que carece de fundamento fáctico la alegación formulada por L & D según la cual el Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 86 de la sentencia recurrida, se basó erróneamente en el uso prolongado de la marca ARBRE MAGIQUE, al equiparar la fecha de registro de dicha marca con la utilización efectiva de ésta. En contra de cuanto sostiene la recurrente, para acreditar el uso prolongado de la marca ARBRE MAGIQUE, el Tribunal de Primera Instancia no se refirió a su fecha de registro, sino al hecho de que ese uso se produjo en Italia y, por otra parte, no fue discutido por L & D. Además, dado que no se invocó ninguna desnaturalización de esas comprobaciones del Tribunal de Primera Instancia, en el marco del recurso de casación, el Tribunal de Justicia no puede verificar la apreciación de los hechos realizada por aquél.
- 79 Por último, aunque L & D siga cuestionando el valor probatorio de los datos relativos a las ventas y a la publicidad debido a que se refieren a la denominación «ARBRE MAGIQUE» y a que en el caso de autos se trata de productos de uso común cuyo coste es poco elevado, basta recordar que la apreciación por el Tribunal de Primera Instancia de pruebas presentadas ante él, salvo en el supuesto de su desnaturalización,

no constituye una cuestión de Derecho sujeta al control del Tribunal de Justicia (véase la sentencia de 17 de abril de 2008, Ferrero Deutschland/OAMI y Cornu, C-108/07 P, apartado 30).

80 Dado que las alegaciones esgrimidas por L & D en apoyo de la presente imputación son inoperantes, inadmisibles o infundadas, debe desestimarse dicha imputación.

81 En estas circunstancias, debe desestimarse la primera parte del primer motivo.

b) Sobre la segunda parte del primer motivo

82 Mediante esta segunda parte, L & D impugna el análisis de las similitudes entre la marca nº 91.991 y la marca Aire Limpio efectuado por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 91 a 96 de la sentencia recurrida. Concretamente, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error al considerar que el elemento gráfico de la marca Aire Limpio reviste un carácter manifiestamente dominante en la impresión de conjunto, el cual prevalece de manera notable sobre el elemento denominativo.

83 Ahora bien, debe señalarse que el Tribunal de Primera Instancia llevó a cabo una apreciación de hechos que el Tribunal de Justicia no puede examinar en la fase de casación, dado que la recurrente no ha invocado su desnaturalización.

84 Por otra parte, procede añadir que, en contra de lo que afirma L & D, no existe ninguna norma según la cual la parte denominativa de una marca deba considerarse distintiva y de fantasía cuando carece de un significado particular. Además, como se ha destacado en el apartado 55 de la presente sentencia, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia tampoco se desprende que el elemento denominativo de una

marca compleja sea sistemáticamente dominante en la impresión de conjunto que produce dicha marca.

85 De cuanto precede resulta que la segunda parte del primer motivo es inadmisibile.

c) Sobre la tercera parte del primer motivo

86 Mediante esta tercera parte, L & D sostiene que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al declarar que existía riesgo de confusión sin tomar en consideración el escaso carácter distintivo de la marca nº 91.991 y las diferencias entre las marcas de que se trata.

87 Como se ha señalado anteriormente, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en ningún error de Derecho al considerar que la marca nº 91.991 tiene un carácter distintivo particular y presenta similitudes gráficas y conceptuales con la marca Aire Limpio.

88 En estas circunstancias, debe desestimarse la tercera parte del primer motivo.

89 Al no haberse estimado ninguna de las tres partes invocadas en apoyo del primer motivo, basado en una infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, debe desestimarse este motivo.

2. Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 73 del Reglamento n° 40/94

90 Mediante su segundo motivo, L & D alega que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 73 del Reglamento n° 40/94 al basarse en pruebas que no se referían a la marca n° 91.991, sino a la marca ARBRE MAGIQUE. La recurrente sostiene que no pudo defenderse suficientemente contra dichas pruebas, puesto que la División de Oposición y la Sala de Recurso excluyeron la marca ARBRE MAGIQUE del análisis comparativo para determinar la existencia de riesgo de confusión.

91 A este respecto, recuérdese, en primer lugar, que según dicha disposición las resoluciones de la OAMI deben motivarse y sólo pueden fundarse en motivos sobre los cuales las partes hayan podido pronunciarse.

92 En el caso de autos, consta que el Tribunal de Primera Instancia se refirió a las mismas pruebas en las que ya se había basado la Sala de Recurso para determinar la notoriedad de la marca n° 91.991.

93 Si bien es cierto que la resolución controvertida no indica específicamente a qué marca se refieren esas pruebas, debe señalarse que la propia L & D denuncia en su escrito de demanda ante el Tribunal de Primera Instancia que las cifras relativas a las ventas y a los gastos de publicidad tenidas en cuenta por la Sala de Recurso no se refieren a la marca n° 91.991, sino fundamentalmente a los productos que llevan la denominación «ARBRE MAGIQUE».

94 Además, procede subrayar que la oposición de Sämman también se basaba en la marca ARBRE MAGIQUE y que esta sociedad ya había presentado las pruebas en cuestión en la fase de procedimiento ante la División de Oposición.

95 En estas circunstancias, L & D no puede alegar válidamente que no pudo pronunciarse sobre las pruebas tomadas en consideración por el Tribunal de Primera Instancia y la Sala de Recurso.

96 Por lo tanto, procede desestimar el segundo motivo y, en consecuencia, el recurso de casación de L & D.

VI. Costas

97 Según el artículo 122, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado.

98 A tenor del artículo 69, apartado 2, del citado Reglamento, aplicable al procedimiento de casación según su artículo 118, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado la OAMI la condena en costas de L & D y al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por esta última, procede condenarla a soportar las costas de la presente instancia.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a L & D S.A.

Firmas

I - 5784