

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 13 de julio de 2004 *

En el asunto T-115/02,

AVEX Inc., con domicilio social en Tokyo (Japón), representada por el Sr. J. Hofmann, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. D. Schennen y G. Schneider, en calidad de agentes,

parte demandada,

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

Ahlers Ag, anteriormente denominada Adolf Ahlers AG, con domicilio social en Herford (Alemania), representada por el Sr. E.P. Krings, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 11 de febrero de 2002 (asunto R 634/2001-1), relativa a la oposición formulada por el titular de la marca comunitaria gráfica que contiene la letra «a» contra el registro de una marca comunitaria gráfica que contiene la letra «a»,

* Lengua de procedimiento: alemán.

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

integrado por los Sres. J. Pirrung, Presidente, A.W.H. Meij y N.J. Forwood, Jueces;
Secretario: Sr. I. Natsinas, administrador;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de
Primera Instancia el 12 de abril de 2002;

habiendo considerado el escrito de contestación de la OAMI presentado en la
Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de septiembre de 2002;

habiendo considerado el escrito de contestación de la parte interviniente presentado
en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 29 de agosto de 2002;

celebrada la vista el 10 de marzo de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 5 de junio de 1998, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), en virtud del 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 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo que se reproduce a continuación:



- 3 Los productos y los servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 9, 16, 25, 35 y 41 a efectos 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, respecto a la clase 25, a la descripción siguiente: «vestidos, calzado (“footwear”), sombrerería; ropa exterior de estilo no japonés, abrigos, sudaderas y similares, ropa de noche, ropa interior, trajes de baño, camisas y similares, calcetines y medias, guantes, corbatas, bandanas, manguitos, sombreros y gorras, zapatos (“shoes”) y botas, cinturones, chaquetas, camisetas tipo Truman».
- 4 El 4 de octubre de 1999 se publicó esta solicitud en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 78/1999.
- 5 El 22 de diciembre de 1999, la parte interviniente formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94, contra la marca solicitada, basándose, en particular, en la marca comunitaria gráfica nº 270264, solicitada el 1 de abril de 1996 y registrada el 28 de febrero de 2000, relativa, en particular, a «trajes, chalecos, americanas, anoraks, pantalones, abrigos, vaqueros, ropa tejana, camisas, sudaderas,

camisetas tipo Truman, ropa deportiva, gorras, ropa de trabajo, ropa informal», correspondientes a la clase 25, que se reproduce a continuación:



- 6 Mediante resolución de 2 de mayo de 2001, la División de Oposición de la OAMI consideró que los signos en conflicto eran similares y que los productos de que se trata eran idénticos o similares. Por consiguiente, dicha División denegó la solicitud de registro de la marca solicitada.

- 7 El 2 de julio de 2001, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94.

- 8 Mediante resolución de 11 de febrero de 2002 (asunto R 634/2001-1; en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Primera de Recurso de la OAMI anuló parcialmente la resolución de la División de Oposición en la medida en que denegaba la solicitud de marca en lo tocante a los productos y servicios incluidos en las clases 9, 16, 35 y 41. En cambio, desestimó el recurso en lo que respecta a los productos incluidos en la clase 25, al considerar que los signos en conflicto eran similares y que los productos de que se trata eran idénticos o similares, incluso en lo que atañe a los «zapatos y botas» consignados en la solicitud de marca y los «vestidos» designados por la marca anterior.

Pretensiones de las partes

9 En la vista, la demandante concretó sus pretensiones y solicitó al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anulara la resolución impugnada en la parte en que desestima su recurso en lo tocante a los productos comprendidos en la clase 25.

— Anulara la resolución impugnada en la medida en que le impone las costas causadas por la parte interviniente en los procedimientos de oposición y de recurso.

— Condene en costas a la OAMI.

10 La OAMI y la parte interviniente solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso por infundado.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

- 11 Con carácter preliminar debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, en virtud del artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, aplicable en materia de propiedad intelectual, de conformidad con el artículo 130, apartado 1, y el artículo 132, apartado 1, de dicho Reglamento, si bien el texto de la demanda puede apoyarse y completarse en aspectos específicos, mediante remisiones a pasajes de documentos que lleva acompañados, una remisión global a otros escritos no puede paliar la falta de elementos esenciales de la argumentación jurídica que, en virtud de las disposiciones citadas anteriormente, deben figurar en la propia demanda (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de abril de 1999, *Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión*, asuntos acumulados T-305/94 a T-307/94, T-313/94 a T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 y T-335/94, Rec. p. II-931, apartado 39). Con arreglo al artículo 46 del Reglamento de Procedimiento, aplicable en materia de propiedad intelectual, de conformidad con el artículo 135, apartado 1, párrafo segundo, de este Reglamento, dicha jurisprudencia puede aplicarse por analogía al escrito de contestación de la otra parte de un procedimiento de oposición ante la Sala de Recurso, interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia. En consecuencia, por lo que respecta a la remisión que efectúan a los escritos presentados ante la OAMI por la parte demandante y la parte interviniente, respectivamente, no procede admitir la demanda ni la contestación, en la medida en que no es posible vincular la remisión global que contienen, con los motivos invocados y las alegaciones formuladas en la demanda y en la contestación, respectivamente.

Sobre el motivo relativo a la inexistencia de riesgo de confusión

Alegaciones de las partes

- 12 Según la demandante, la Sala de Recurso llegó erróneamente a la conclusión de que, a pesar de las diferencias que existen entre los productos de que se trata y entre los signos en conflicto existía un riesgo de confusión entre la marca anterior y la marca solicitada.

- 13 En relación con los productos de que se trata, la demandante indica que los vestidos y el calzado o las botas no son productos similares. En efecto, estos productos no se fabrican en las mismas fábricas, no se destinan al mismo uso, y la moda demuestra que su finalidad no consiste únicamente en protegerse contra los elementos naturales, no se fabrican con la misma materia prima ni se venden en los mismo lugares, salvo en cantidades poco significativas en las grandes superficies comerciales.
- 14 En relación con los signos en conflicto, la demandante señala que, en principio, las letras del alfabeto carecen de carácter distintivo propio a falta de un elemento gráfico adicional [resolución de la Sala Segunda de Recurso de 28 de mayo de 1999 (asunto R 91/1998-2)]. Por lo tanto, su representación gráfica les otorga su carácter distintivo. Dado que las marcas débilmente distintivas gozan de una protección reducida, las diferencias entre los signos que las integran adquieren una importancia mayor. A este respecto, la demandante esgrime las diferencias claras y sustanciales entre los signos en conflicto en relación con la forma del fondo negro, la situación de la letra sobre dicho fondo, la oposición entre los caracteres en negrita y los caracteres normales de la letra, según las marcas, y la caligrafía de dicha letra. En relación con las marcas gráficas formadas por una letra, sólo cuenta la comparación gráfica de los signos, ya que la comparación fonética no resulta pertinente.
- 15 La OAMI y la parte interviniente se oponen a la totalidad de las alegaciones de la parte demandante. La OAMI, considera, además, que, dado que la demandante ha limitado su desacuerdo acerca de la similitud de los productos únicamente a la comparación de los «vestidos» y de los «calzado y botas», el riesgo de confusión entre los signos en conflicto sólo debe examinarse en esta medida.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 16 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, debe denegarse el registro de la marca

cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y 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 está protegida la marca anterior.

- 17 Según reiterada jurisprudencia, el riesgo de confusión en cuanto al origen comercial de los productos o de los servicios debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público pertinente tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate, y teniendo en cuenta todos los factores que caracterizan el supuesto concreto, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la 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 29 a 33, y la jurisprudencia citada].
- 18 En el caso de autos, la marca anterior es una marca comunitaria. Por lo demás, los productos de que se trata son productos de consumo corriente. Por lo tanto, para la apreciación del riesgo de confusión, el público pertinente está formado por los consumidores finales en la Comunidad Europea.
- 19 En relación, en primer lugar, con la comparación de los signos en conflicto, en lo que atañe a su similitud gráfica, fonética o conceptual, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, apartado 47, y la jurisprudencia citada].
- 20 En lo que atañe a la similitud gráfica de los signos en conflicto, la Sala de Recurso consideró acertadamente que, aunque una letra aislada carece potencialmente de carácter distintivo, las marcas controvertidas tienen ambas como elemento

dominante la letra «a» minúscula, de color blanco que sobresale sobre un fondo negro, escrita en un tipo simple (apartado 38 de la resolución impugnada). En efecto, este elemento dominante se impone inmediatamente en la mente y se mantiene en la memoria. Por el contrario, las diferencias gráficas entre las marcas controvertidas –a saber, la forma del fondo (ovalado para la marca solicitada y cuadrado para la marca anterior), la situación de la letra sobre este fondo (en el centro de éste para la marca solicitada y el ángulo inferior derecho para la marca anterior), el grosor del trazo utilizado para representar dicha letra (la marca solicitada presenta un trazo ligeramente más ancho que el de la marca anterior) y los detalles caligráficos de cada una de las letras, según las marcas– son de escasa entidad y no constituyen elementos que permanezcan en la memoria del público pertinente como factores diferenciadores efectivos. En consecuencia, los signos en conflicto son muy similares desde el punto de vista gráfico.

- 21 No puede desvirtuar esta conclusión la alegación deducida de la posible diferencia entre la resolución recurrida y la resolución de la Sala Segunda de Recurso de 28 de marzo de 1999 (asunto R 91/1998-2), relativa al registro de la marca anterior. Si bien dicha Sala afirmó efectivamente en dicha resolución que la representación gráfica de la letra «a» tenía una importancia especial en el análisis del carácter distintivo de esa marca, baste señalar que, en el caso de autos, la representación gráfica de la marca solicitada es muy similar a la adoptada por la marca anterior.
- 22 En relación con la comparación fonética y conceptual de los signos en conflicto, las partes están de acuerdo en considerar que es poco pertinente en el presente asunto. En cualquier caso, resulta patente que, desde estos puntos de vista, dichos signos son idénticos.
- 23 En consecuencia, son muy similares las impresiones de conjunto producidas por cada uno de los signos en conflicto.
- 24 Por lo que respecta, a la comparación de los productos, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, para apreciar la similitud de los productos de que se trata,

deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre tales productos, factores que comprenden, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así como su carácter competidor o complementario [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 4 de noviembre de 2003, Pedro Díaz/OAMI — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Rec. p. II-4835, apartado 32 y la jurisprudencia citada].

- 25 Debe señalarse ante todo que la demandante no ha negado seriamente en la vista que los diferentes tipos de ropa designados por cada una de las marcas controvertidas son, al menos, similares. En todo caso, tal afirmación es correcta.
- 26 En lo tocante, más concretamente, a la relación que existe entre los «vestidos» designados por la marca anterior y los «calzado y botas» designados por la marca solicitada, la Sala de Recurso estimó que tales productos eran similares ya que tienen la misma finalidad, a menudo se venden en los mismos lugares y varios fabricantes o diseñadores se dedican a estos dos tipos de productos (apartado 32 de la resolución impugnada). El carácter general de esta apreciación puede ponerse en duda si se tiene en cuenta la falta de carácter sustituible de dichos productos y la inexistencia de prueba en apoyo de esta apreciación. No obstante, los vínculos suficientemente estrechos que presentan y las finalidades respectivas de dichos productos, que pueden advertirse, en particular, en el hecho de que pertenezcan a una misma clase, y la eventualidad concreta de que puedan producirlos los mismos operadores o ser vendidos conjuntamente permiten inferir que puede establecerse una asociación entre estos productos en la mente del público pertinente. A este respecto, las diferentes resoluciones comunitarias y nacionales relativas a las marcas que invoca la parte demandante no van en detrimento de esta conclusión, en la medida en que los antecedentes fácticos de tales resoluciones, en lo que atañe a los signos controvertidos o a los productos de que se trata, revisten diferencias notables con el caso de autos. Por lo tanto, los productos de que se trata deben considerarse similares en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, aunque lo sean escasamente.
- 27 En consecuencia, teniendo en cuenta, por una parte, la acusada similitud entre los signos en conflicto y, por otra, la semejanza entre los productos de que se trata,

aunque apenas exista cuando se trata del calzado en relación con los vestidos, la Sala de Recurso pudo decidir, acertadamente, que existía un riesgo de confusión por parte del público pertinente. En efecto, este público puede pensar, en particular, que el calzado diferenciado con la marca solicitada tiene el mismo origen comercial que los vestidos diferenciados con la marca anterior. Por lo tanto, debe desestimarse el presente motivo.

Sobre el motivo relativo a la necesidad de evacuar el trámite de audiencia ante la Sala de Recurso

- 28 La demandante alega que pidió expresamente que se evacuara el trámite de audiencia ante la Sala de Recurso, en virtud del artículo 75, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. Afirma que tal comparecencia habría podido contribuir a la adopción de una resolución jurídicamente correcta, ya que la demandante habría podido facilitar información sobre la jurisprudencia alemana que versa sobre la cuestión de la similitud de los productos de que se trata. Según la demandante, al denegar la evacuación de este trámite, la Sala de Recurso traspasó los límites de su facultad discrecional.
- 29 El Tribunal de Primera Instancia recuerda que, a tenor del artículo 75, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, «[la OAMI] utilizará el procedimiento oral, bien de oficio, bien a instancia de alguna de las partes en el procedimiento, a condición de que lo juzgue útil».
- 30 El Tribunal de Primera Instancia señala que la Sala de Recurso ostenta una facultad discrecional en cuanto a la cuestión de si, cuando lo solicita una parte, es realmente necesario celebrar una audiencia ante él. En el caso de autos, de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso disponía de todos los elementos necesarios para fundamentar la parte dispositiva de la resolución impugnada. A este respecto, la demandante no ha demostrado en qué las precisiones orales sobre la jurisprudencia alemana, además de las expuestas en su escrito presentado ante la

Sala de Recurso, habrían impedido que se adoptara tal parte dispositiva. En todo caso, según reiterada jurisprudencia, la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recursos debe apreciarse únicamente a la luz del Reglamento n° 40/94, tal y como ha sido interpretado por el juez comunitario, y no sobre la base de la jurisprudencia nacional, aunque esté fundada en disposiciones análogas a las del Reglamento (sentencias GIORGIO BEVERLY HILLS, antes citada, apartado 53, y CASTILLO, antes citada, apartado 37). Por lo tanto, al no acoger la petición de la demandante de que se evacuara el trámite de audiencia la Sala de Recurso no transgredió los límites de su facultad de apreciación.

Sobre la segunda pretensión

- 31 Dado que la parte demandante no ha invocado ningún motivo específico en apoyo de su solicitud de anulación del apartado 2 de la parte dispositiva de la resolución impugnada, relativo a los gastos efectuados ante la OAMI, las consideraciones que preceden bastan para desestimar esta pretensión.
- 32 Teniendo en cuenta cuanto antecede, se desestima el recurso.

Costas

- 33 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede, conforme a lo solicitado por la OAMI y la parte interviniente, condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

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

Pirrung

Meij

Forwood

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de julio de 2004.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

J. Pirrung