SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)
de 24 de noviembre de 2005 *

En el asunto T-346/04,

Sadas SA, con domicilio social en Tourcoing (Francia), representada por el Sr. A. Bertrand, abogado,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

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:

* Lengua de procedimiento: francés.

LTJ Diffusion SA, con domicilio social en Colombes (Francia), representada por la Sra. F. Fajgenbaum y el Sr. S. Lederman, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 7 de junio de 2004 (asunto R 393/2003-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Sadas SA y LTJ Diffusion SA,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIADE
LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Tercera),

integrado por el Sr. M. Jaeger, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. O. Czúcz, Jueces;

Secretario: Sr. I. Natsinas, administrador;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de agosto de 2004;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 31 de enero de 2005;

visto el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 20 de enero de 2005;

celebrada la vista el 6 de julio de 2005,

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 9 de septiembre de 1996, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), 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.

2 La solicitud de marca se refería al signo denominativo ARTHUR ET FELICIE.

3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 16, 24 y 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, y corresponden, tras la limitación que realizó la demandante en el procedimiento de oposición, a la descripción siguiente:

— clase 16: «Catálogos de venta por correspondencia»;

— clase 24: «Tejidos para uso textil; ropa de cama y de mesa»;

— clase 25: «Vestidos (artículos de vestir); calzados (excepto calzado ortopédico); sombrerería, todos estos productos para niños, vendidos por correspondencia y en tiendas especializadas que distribuyen los productos del catálogo».

4 Esta solicitud se publicó en *el Boletín de Marcas Comunitarias* nº 24/98, de 6 de abril de 1998.

5 El 2 de julio de 1998, la interviniente formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94, contra el registro de la marca solicitada. La oposición se basaba, por una parte, en el registro francés nº 17.731, de 16 de junio de 1983, renovado el 14 de junio de 1993, y por otra, en el registro internacional nº 539.689, de 31 de mayo de 1989, con efecto en Alemania, Austria, España y los países del Benelux. Ambas marcas figurativas anteriores se representan del modo siguiente:



7 La oposición se dirigía contra parte de los productos incluidos en la solicitud de marca comunitaria, a saber, los productos comprendidos en las clases 24 y 25. Se basaba en todos los productos amparados por las marcas anteriores: «artículos textiles, de confección y a medida, incluidas botas, zapatos y zapatillas», comprendidos en la clase 25.

7 Los motivos alegados en apoyo de la oposición eran los previstos en el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 40/94.

8 Mediante resolución de 8 de octubre de 1999 (en lo sucesivo, «resolución de la División de Oposición de 8 de octubre de 1999»), la División de Oposición desestimó la oposición. Consideró que los signos controvertidos no eran ni idénticos ni similares y que, dado que la parte interviniente no había aportado prueba alguna que pudiera incidir en el análisis del riesgo de confusión, como por ejemplo documentación que permitiese valorar en qué medida las marcas anteriores son conocidas en los países afectados, no podía apreciarse riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, fuera cual fuera el grado de identidad o de similitud entre los productos amparados por las marcas litigiosas, por lo que no era necesario proceder a una comparación de los productos.

9 El 7 de diciembre de 1999, la parte interviniente interpuso ante la OAMI un recurso contra la resolución de la División de Oposición de 8 de octubre de 1999, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94.

10 Mediante resolución de 19 de junio de 2002, la Sala Tercera de Recurso desestimó el recurso en cuanto a la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 y anuló la resolución de la División de Oposición de 8 de octubre de 1999 en la medida en que ésta había desestimado la oposición por inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas litigiosas. La Sala Tercera de Recurso consideró que había relevantes rasgos similares entre las marcas, y devolvió el asunto a la División de Oposición para que se pronunciase acerca de la existencia de riesgo de confusión, atendiendo, en particular, a la comparación de los productos, la limitación de la lista de productos incluidos en la solicitud de la demandante y la incidencia de la nueva documentación aportada por ambas partes y declarada admisible por la Sala de Recurso.

11 Mediante resolución de 22 de abril de 2003 (en lo sucesivo, «resolución de la División de Oposición»), la División de Oposición estimó parcialmente la oposición. Consideró, en primer lugar, que las marcas litigiosas no eran idénticas y que no había lugar a la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94. En segundo lugar, apreció que existía riesgo de confusión, incluyendo el riesgo de asociación, respecto de los productos comprendidos en la clase 25. Constató igualmente que la marca anterior francesa era relativamente conocida en el mercado francés.

12 El 18 de junio de 2003, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94.

13 Mediante resolución de 7 de junio de 2004 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Primera de Recurso desestimó el recurso. Consideró que, habida cuenta de los relevantes rasgos similares entre las marcas litigiosas, la identidad entre los respectivos productos, así como el elevado carácter distintivo intrínseco de la marca anterior y el hecho de que ésta fuera conocida en el mercado, las diferencias visuales y fonéticas resultantes de la presencia de los vocablos «et» y «Félicie» en la marca solicitada no bastaban para evitar el riesgo de confusión por parte del consumidor francés respecto de los productos comprendidos en la clase 25.

Pretensiones de las partes

14 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Reforme la resolución impugnada.

— Anule la resolución de la División de Oposición.

— Condene en costas a la parte interviniente.

15 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la parte demandante.

16 La interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Confirme la resolución impugnada.

— Confirme la resolución de la División de Oposición.

— Condene en costas a la parte demandante con arreglo al artículo 81 del Reglamento nº 40/94.

Admisibilidad de los documentos presentados por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia

17 La interviniente alega que los anexos 15 y 21 a 30 adjuntos al escrito de demanda son documentos nuevos, puesto que no se presentaron ante la OAMI y que, por tanto, son inadmisibles.

18 Los anexos 22 a 24, 26 y 27 son fragmentos de sitios de Internet, imprimidos con posterioridad al procedimiento administrativo ante la OAMI. El anexo 25 muestra los resultados de un sondeo realizado por el instituto de sondeos Ipsos entre el 22 y el 28 de julio de 2003 (en lo sucesivo, «sondeo Ipsos»), que tampoco obra en el expediente administrativo. Asimismo, el anexo 16, que contiene los resultados de una investigación en Internet de fecha 17 de junio de 2003, tampoco se aportó ante la OAMI.

19 No pueden tomarse en consideración dichos documentos, presentados por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia. En efecto, el objeto del recurso ante el Tribunal de Primera Instancia es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI con arreglo al artículo 63 del Reglamento nº 40/94, por lo que la función del Tribunal del Primera Instancia no es reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de los documentos presentados por primera vez ante él. Por lo tanto, debe prescindirse de los documentos mencionados sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 18 de febrero de 2004, Koubi/OAMI – Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Rec. p. II-719, apartado 52; de 29 de abril de 2004, Eurocermex/OAMI (Forma de una botella de cerveza), T-399/02, Rec. p. II-1391, apartado 52; de 10 de noviembre de 2004, Storck/OAMI (Forma de un caramelo), T-396/02, Rec. p. II-3821, apartado 24, y de 21 de abril de 2005, Ampafrance/OAMI — Johnson & Johnson (monBeBé), T-164/03, Rec. p. II-1401, apartado 29].

20 Los anexos 15 y 21 reproducen, respectivamente, una resolución de la Sala Primera de Recurso de 25 de julio de 2001 y una sentencia del tribunal de grande instance de

Paris de 23 de enero de 2004. A pesar de haberse presentado por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, dichos documentos no constituyen prueba propiamente dicha, sino que se refieren a la práctica resolutoria de la OAMI y a la jurisprudencia nacional, que las partes tienen derecho a citar aun siendo posteriores al procedimiento ante la OAMI.

21 Procede admitir los anexos 28 a 30, puesto que se trata de documentos requeridos por el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, a saber, un certificado del Registro Mercantil y de Sociedades relativo a la demandante, una copia de la tarjeta de identidad de su representante y el poder otorgado a éste.

Fondo del asunto

22 La demandante basa su recurso, en esencia, en un único motivo, relativo a la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

23 La demandante alega, principalmente, que la Sala de Recurso no ha considerado varios factores, conforme a los cuales hubiese debido estimar que no hay riesgo de confusión entre las marcas litigiosas. Dichos factores son, en particular, el escaso carácter distintivo intrínseco de la marca anterior, puesto que hay registradas varias decenas de marcas de ropa que incluyen el vocablo «Arthur»; el hecho de que el signo solicitado ya era conocido en el mercado con anterioridad al inicio del procedimiento de oposición; la coexistencia de las marcas litigiosas en el mercado francés; las diferencias entre las estructuras y los canales de distribución, así como entre las categorías de productos comercializados por la demandante y la interviniente, y, finalmente, el sondeo Ipsos, que demuestra que el riesgo de confusión queda totalmente descartado.

24 La OAMI y la parte interviniente alegan que la Sala de Recurso ha apreciado correctamente la existencia de riesgo de confusión.

25 El Tribunal de Primera Instancia recuerda que, a tenor del 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 solicitada 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. Por otra parte, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), incisos ii) y iii), del Reglamento nº 40/94, debe entenderse por «marca anterior» las marcas registradas en un Estado miembro y las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro, cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.

26 Según reiterada jurisprudencia, constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los productos o los servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

27 Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión 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 del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud entre los signos y entre los productos o los 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 en estos apartados].

Sobre el público pertinente

28 En el caso de autos, las marcas anteriores son una marca nacional francesa y una marca internacional con efecto en Alemania, Austria, España y los países del Benelux. La resolución impugnada se refiere únicamente a la marca anterior francesa, a lo cual no se oponen las partes. Por consiguiente, el examen del Tribunal de Primera Instancia habrá de limitarse al riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior francesa (en lo sucesivo, «marca Arthur»), y, en consecuencia, al territorio francés.

29 La demandante critica la definición del público pertinente, señalando que el público destinatario de los productos comercializados por la interviniente no coincide con el de los productos que comercializa la demandante, puesto que estos últimos sólo se dirigen a niños de dos a doce años. No puede acogerse esta alegación. En la medida en que son los adultos quienes compran la ropa para niños, los productos de la marca solicitada se dirigen tanto a adultos como a niños. Lo mismo cabe decir de los productos de la interviniente, puesto que consta que éstos pueden incluir ropa para niños.

30 Por consiguiente, habida cuenta de que los productos de que se trata son productos de consumo corriente, el público al que se destinan es el consumidor medio francés, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Sobre la comparación de los productos

31 La Sala de Recurso ha considerado que los productos amparados por la marca anterior son idénticos a los que fueron objeto de la solicitud de la demandante.

32 La demandante se opone a dicha consideración, alegando que, aun cuando ambas marcas designan prendas de vestir, las prendas que vende la interviniente consisten casi exclusivamente en ropa de casa (calzones, pijamas, etc.) para hombres, mujeres y niños, mientras que la demandante comercializa ropa de calle y zapatos destinados exclusivamente a niños de dos a doce años. Por consiguiente, la ropa comercializada por la demandante y por la interviniente no tienen la misma función. Además, la demandante afirma que las formas de comercialización no son las mismas, puesto que la demandante distribuye sus productos por correspondencia y a distancia, mientras que la interviniente distribuye sus productos principalmente a través de grandes superficies y en tiendas de ropa. Según la demandante, el reducido margen de ventas (5 %) que la interviniente realiza en el sector de venta por catálogo, al igual que el reducido margen de ventas (5 %) que la demandante realiza a través de tiendas de ropa, no son suficientes para poder concluir que las formas de comercialización son idénticas.

33 Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios en cuestión, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así como su carácter competidor o complementario (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 23).

34 Además, cuando los productos designados por la marca anterior incluyen los productos contemplados por la solicitud de marca, los productos se consideran idénticos [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, apartados 32 y 33].

35 Ha de recordarse que la comparación de los productos debe referirse a aquéllos para los que estén registradas las marcas litigiosas, y no a aquéllos para los cuales se haya

utilizado efectivamente la marca, a menos que, a raíz de una solicitud presentada con arreglo al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, se demuestre que la marca anterior sólo se ha utilizado para una parte de los productos para los que estaba registrada. En tal caso, la marca anterior sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de productos. Ahora bien, en el presente litigio no se ha presentado una solicitud en este sentido. Por lo tanto, los productos amparados por la marca anterior que deben considerarse a efectos de la comparación de los productos son todos aquellos para los cuales se registró dicha marca.

36 En el caso de autos, los productos para los que se registró la marca anterior son: «artículos textiles, de confección y a medida, incluidas botas, zapatos y zapatillas», comprendidos en la clase 25. Los productos objeto de la solicitud de la demandante y del presente procedimiento son: «vestidos (artículos de vestir); calzados (excepto calzado ortopédico); sombrerería, todos estos productos para niños, vendidos por correspondencia y en tiendas especializadas que distribuyen los productos del catálogo», comprendidos igualmente en la clase 25.

37 Ha de señalarse que el segundo grupo de productos está incluido dentro del primero. Los productos para los que se registró la marca anterior no están limitados ni a una categoría de edad ni a una forma de comercialización determinada.

38 En efecto, como ha constatado acertadamente la OAMI, dado que los productos amparados por la marca anterior pueden destinarse igualmente al público infantil, el hecho de que en la solicitud de marca comunitaria se haga referencia expresa a dicho público no afecta a la identidad entre los productos. Además, el certificado registral de la marca anterior no precisa ninguna forma concreta de comercialización, por lo que los productos amparados por dicha marca pueden distribuirse igualmente a través de una red de venta por correspondencia, en particular por el sistema de venta por catálogo, al igual que los productos para los que se solicita la marca.

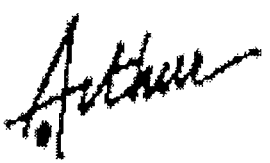
39 Por consiguiente, procede declarar que la Sala de Recurso no ha cometido ningún error al constatar que los productos designados por las marcas litigiosas son idénticos.

Sobre la comparación de los signos

40 Como se deduce de reiterada jurisprudencia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, 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].

41 La demandante considera que los signos controvertidos no son similares, mientras que la OAMI y la parte interviniente afirman que existe tal similitud.

42 Los signos objeto de comparación son los siguientes:

	ARTHUR ET FELICIE
marca anterior	marca solicitada

43 Debe señalarse que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso se ha limitado a declarar que «existen relevantes rasgos similares entre las marcas». Los motivos en

que se basa dicha constatación de la Sala de Recurso figuran en la resolución de la División de Oposición, en los siguientes términos:

«Resulta patente que ambas marcas tiene en común el vocablo "Arthur". Es el único vocablo de la marca anterior y constituye el rasgo inicial visual y sonoro de la marca comunitaria solicitada. Aun cuando la caligrafía utilizada por la marca anterior sea específica, no debe sobrestimarse la influencia de tal aspecto figurativo. El vocablo "Arthur" es perfectamente legible en dicha marca, e incluso constituye su rasgo dominante y distintivo. Ciertamente, el vocablo "Félicie" que añade la marca comunitaria solicitada constituye un rasgo diferenciador, pero su efecto se relativiza debido a su posición final. La atención del consumidor medio y normalmente atento se verá captada, en primer y esencial lugar, por el elemento inicial: el vocablo "Arthur". Desde el punto de vista conceptual, la Sala de Recurso no puede excluir que la marca comunitaria solicitada pueda inducir al público a pensar que se trata de una extensión de la gama de productos designados por la marca Arthur. La marca comunitaria solicitada podría percibirse como una variante de la marca anterior que indicara que, en adelante, la marca se dirige igualmente a una clientela femenina. Por consiguiente, la Sala de Recurso considera que existen relevantes rasgos similares entre las marcas.»

44 La demandante alega que la marca cuyo registro solicita es una marca compleja, constituida por tres vocablos y presentada en caracteres de imprenta rectos tipo «bâton simple», mientras que la marca anterior se compone de un solo vocablo, presentado en forma de firma manuscrita ligada con un punto entre los dos palos de la letra «a». La diferente presentación del vocablo común «Arthur», cuyo carácter distintivo intrínseco es escaso, y la presencia del vocablo «Félicie» en la marca solicitada constituyen, según la demandante, rasgos diferenciadores esenciales. Por otro lado, la posición inicial del vocablo «Arthur» en la marca solicitada queda atenuada, en gran medida, por la fuerte presencia de los vocablos «et» y «Félicie», aun cuando figuren en posición final.

45 No pueden acogerse estas alegaciones.

46 El elemento denominativo «Arthur» ha de considerarse como el rasgo dominante de la marca anterior, puesto que los aspectos figurativos son secundarios: el punto es irrelevante y la caligrafía particular no permite identificar el origen de los productos designados con independencia del vocablo «Arthur». En cuanto a la marca solicitada, está constituida por la conjunción copulativa «et» [«y»], así como por dos vocablos, «Arthur» y «Félicie», que, con independencia de su posición, parecen de entrada indistintos. Sin embargo, dado que dicha marca comienza por el vocablo «Arthur», éste puede considerarse el rasgo dominante de la marca solicitada.

47 Desde el punto de vista visual, dado que los rasgos figurativos de la marca anterior son secundarios respecto del aspecto denominativo, la comparación de los signos sólo puede basarse en tal aspecto denominativo y deberá respetar el principio según el cual la apreciación del riesgo de confusión ha de fundarse, en lo relativo a la similitud de los signos, en la impresión de conjunto producida por éstos. Pues bien, a la vista de que la marca anterior Arthur está incluida en su totalidad en la marca solicitada ARTHUR ET FELICIE, la diferencia resultante de añadir los vocablos «et» y «Félicie» al final de la marca solicitada carece de relevancia suficiente para contrarrestar la similitud generada por la coincidencia del elemento dominante de la marca solicitada, a saber, el vocablo «Arthur». Además, el registro de la marca ARTHUR ET FELICIE se solicita como marca denominativa, por lo que nada impide que se utilice con diferentes tipos de letra, como por ejemplo, una letra comparable a la de la marca anterior. Por consiguiente, los signos controvertidos han de considerarse visualmente similares.

48 Desde el punto de vista fonético, la demandante alega que la pronunciación de la marca ARTHUR ET FELICIE, que contiene seis sílabas, es «mucho más rica y larga» que la de la marca Arthur, que contiene dos sílabas. Por tanto, señala, las marcas se diferencian sustancialmente tanto desde el puno de vista de sus respectivas secuencias y ritmos como por el número de sus elementos denominativos.

49 No pueden acogerse estas alegaciones. La inclusión completa del signo correspondiente a la marca anterior en el elemento dominante de la marca solicitada permite

llegar a la conclusión de que existe una similitud fonética considerable [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de octubre de 2004, New Look/OAMI — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection), asuntos acumulados T-117/03 a T-119/03 y T-171/03, Rec. p. II-0000, apartado 37].

50 Desde el punto de vista conceptual, la demandante alega que la marca ARTHUR ET FELICIE designa una pareja mixta, a diferencia de la marca Arthur.

51 Ha de señalarse que la marca anterior consiste en el nombre propio masculino Arthur, mientras que la marca solicitada está compuesta por el mismo nombre propio masculino, una conjunción copulativa y un nombre propio femenino. Dado que incluyen el mismo nombre propio masculino, existe cierta similitud conceptual aun cuando la marca solicitada parezca referirse a una pareja. En efecto, el nombre propio femenino añadido al nombre propio Arthur puede dar la impresión de tratarse de una extensión o una variante de la marca que sólo consiste en el nombre propio Arthur.

52 Por consiguiente, procede declarar que la Sala de Recurso no ha cometido ningún error al considerar que existen relevantes rasgos similares entre los signos controvertidos.

53 Ha de procederse aún a una apreciación global de los signos controvertidos para determinar si existe riesgo de confusión entre ellos.

Sobre el riesgo de confusión

54 Según reiterada jurisprudencia, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95,

Rec. p. I-6191, apartado 24). Las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (véanse, por analogía, la sentencia Canon, antes citada, apartado 18, y la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 20).

55 Para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si posee un elevado carácter distintivo, debe apreciarse globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o los servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 49, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 22).

56 Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca o no de cualquier elemento descriptivo de los productos o de los servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales (véanse, por analogía, las sentencias Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 51, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 23).

57 En consecuencia, el carácter distintivo de la marca anterior y, en particular, su renombre, es un elemento que debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los signos o entre los productos y los servicios es suficiente para producir un riesgo de confusión [véanse, por analogía, la sentencia Canon, antes citada, apartado 24, y las sentencias 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, y de 22 de junio de 2004, «Drie Mollen sinds 1818»/OAMI — Nabeiro Silveira (Galáxia), T-66/03, Rec. p. II-1765, apartado 30].

58 En el caso de autos, la Sala de Recurso ha entendido que la marca anterior Arthur presenta un marcado carácter distintivo, tanto por sí misma como por el uso intensivo que se ha hecho de ella. No se ha demostrado que, cuando dicha marca se presentó a registro en el año 1983, existieran en Francia otras marcas con el nombre propio Arthur, solo o en combinación con otro vocablo, para designar productos comprendidos en la clase 25, ya que todas las marcas citadas por la demandante se presentaron a registro con posterioridad. Tampoco se ha demostrado que el citado nombre propio forme parte de los utilizados habitualmente en el ámbito de la moda. Según la Sala de Recurso, dado que no puede establecerse ninguna relación conceptual entre los productos designados por la marca anterior y el nombre propio Arthur, el carácter distintivo de dicha marca, por sí misma, no se puede calificar de escaso. Además, la Sala de Recurso ha constatado que, debido a su uso desde que fue registrada, es innegable que dicha marca ha adquirido notoriedad, especialmente en relación con la ropa interior y la ropa de casa tanto para adultos como para niños.

59 La demandante niega que la marca anterior tenga intrínsecamente un elevado carácter distintivo. En cambio, no niega, como tal, que dicha marca sea conocida en el mercado, sino sólo que su renombre baste por sí mismo para crear riesgo de confusión.

60 Ha de recordarse que una marca puede tener elevado carácter distintivo, bien intrínsecamente, bien porque sea conocida en el mercado. Dado que la demandante no niega el renombre de la marca anterior, constatado por la OAMI tras examinar las pruebas aportadas al respecto por la interviniente, ha de considerarse acreditado tal renombre, de manera que la marca anterior disfruta de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor, incluso aunque carezca intrínsecamente de carácter distintivo elevado. Dadas las circunstancias, no procede examinar si la marca anterior tiene escaso carácter distintivo intrínseco debido a la supuesta coexistencia de varias decenas de marcas de ropa que incluyen el vocablo «Arthur», como alega la demandante.

61 En todo caso, si bien el carácter distintivo de la marca anterior debe tenerse en cuenta para apreciar el riesgo de confusión (véase, por analogía, la sentencia Canon, antes citada, apartado 24), éste es sólo uno de los diversos elementos que intervienen en dicha apreciación. Por tanto, incluso en presencia de una marca anterior de escaso carácter distintivo, puede existir riesgo de confusión, en particular debido a la similitud de los signos y de los productos o servicios de que se trate [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de marzo de 2005, L'Oréal/OAMI — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec. p. II-949, apartado 61].

62 Aún procede examinar la alegación de la demandante según la cual la supuesta coexistencia de la marca anterior con la marca francesa ARTHUR ET FELICIE de la demandante excluye en el caso de autos todo riesgo de confusión.

63 Es cierto que no se excluye completamente que tal coexistencia pueda disminuir el riesgo de confusión entre dos marcas en conflicto constatado por las instancias de la OAMI. Sin embargo, dicha posibilidad sólo podrá tomarse en consideración en caso de que, al menos durante el procedimiento sobre los motivos de denegación relativos ante la OAMI, la solicitante de la marca comunitaria haya demostrado suficientemente que dicha coexistencia se basa en la ausencia de riesgo de confusión, por parte del público interesado, entre la marca francesa ARTHUR ET FELICIE y la marca anterior de la interviniente en la que se basa la oposición, siempre y cuando la marca francesa ARTHUR ET FELICIE y las marcas en conflicto fueran idénticas [véase, en este sentido, la sentencia de 11 de mayo de 2005, Grupo Sada/OAMI — Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Rec. p. II-1667, apartado 86]).

64 En el presente litigio, basta constatar que la marca francesa de la demandante y la marca anterior de la interviniente no son idénticas. Por otro lado, la demandante no ha demostrado que la coexistencia se base en la ausencia de riesgo de confusión. Según consta en autos, la marca francesa se registró en 1994 y la parte interviniente ejercitó en 1998 una acción por falsificación contra la marca francesa ARTHUR ET FELICIE ante el tribunal de grande instance de Paris. Mediante sentencia de 23 de enero de 2004, el tribunal de grande instance anuló esa marca. La cour d'appel de Paris confirmó dicha resolución mediante sentencia de 11 de mayo de 2005. Este

hecho demuestra claramente que la supuesta coexistencia no es pacífica. Tal afirmación no resulta desvirtuada por el hecho de que la acción por falsificación sólo se presentara pasados cuatro años desde el registro de la marca francesa ARTHUR ET FELICIE, puesto que la demandante no ha demostrado que la interviniente tuviera conocimiento efectivo de dicha marca con anterioridad a 1998, desde el momento en que fue presentada a registro.

65 Por otro lado, las alegaciones de la demandante relativas al hecho de que la marca solicitada sea conocida resultan insuficientes. En este sentido, la demandante afirma que, desde el día en que presentó a registro la marca ARTHUR ET FELICIE en Francia y comenzó a comercializar ropa con dicha marca en su catálogo, a partir de 1994, ha venido explotando pacíficamente su marca, sin que ningún incidente ni, en particular, ninguna reclamación de una sociedad tercera hayan perturbado tal explotación. Según la demandante, entre 1994 y 1998 se distribuyeron en Francia más de 11 millones de catálogos, generando un volumen de negocios de más de 35 millones de euros para la marca ARTHUR ET FELICIE, la cual se ha convertido, por tanto, en una marca verdaderamente conocida, asociada por el público al catálogo Vertbaudet y a la demandante, lo cual demuestra la ausencia de riesgo de confusión.

66 A este respecto, la demandante se remite al sondeo Ipsos, señalando que de éste se desprende que no hay riesgo de confusión por parte del público entre las marcas litigiosas. Según la demandante, ello viene confirmado por la investigación en Internet, puesto que no se encontró ningún resultado en el que aparecieran ambas marcas. Ahora bien, tal y como se ha constatado anteriormente, dichos documentos se han presentado por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, por lo que no procede tenerlos en cuenta.

67 En lo relativo a las condiciones de comercialización de los productos controvertidos, carece de fundamento el argumento de la demandante según el cual los productos amparados por la marca anterior se venden casi exclusivamente en tiendas de ropa y grandes superficies, mientras que la marca solicitada se refiere únicamente a productos vendidos por correspondencia. Como ya se ha señalado al comparar los

productos, nada impide que los productos amparados por la marca anterior se vendan igualmente por correspondencia. Por otro lado, consta en autos que la interviniente realiza casi el 5 % de sus ventas por correspondencia. Además, es importante recordar que la comparación entre los productos controvertidos debe basarse en la descripción de los productos que figura en el registro de la marca anterior. Pues bien, dicha descripción no limita en modo alguno las posibles formas de comercialización de los productos amparados por la marca anterior.

68 Por otro lado, debe destacarse que, en el sector de la confección textil, es frecuente que la misma marca se presente con distintas configuraciones, según el tipo de productos que designe. También es habitual que una misma empresa 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 (femenina, masculina, joven) [sentencias del Tribunal de Primera Instancia Fifties, antes citada, apartado 49; de 3 de julio de 2003, Alejandro/OAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 57, y NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection, antes citada, apartado 51]. En estas circunstancias, puede concebirse que el público relevante considere que la ropa designada con las marcas en conflicto pertenece, en efecto, a dos gamas de productos distintos, pero procedentes, no obstante, de la misma empresa (véase, en este sentido, la sentencia Fifties, antes citada, apartado 49). Por consiguiente, la Sala de Recurso ha afirmado acertadamente que el público puede pensar que los productos designados con la marca ARTHUR ET FELICIE forman parte de una nueva gama de productos y que el titular de la marca Arthur o alguna empresa relacionada económicamente con él se encarga de su comercialización (véase, en este sentido, la sentencia BUDMEN, antes citada, apartado 57). En efecto, ha quedado acreditado que la interviniente utilizó, como variación de su marca, la marca figurativa que incluye el elemento denominativo «La fiancée d'Arthur» para determinados productos de lencería femenina.

69 Dadas las circunstancias, habida cuenta de la identidad entre los productos controvertidos, la relativa similitud entre los respectivos signos y el elevado carácter distintivo de la marca anterior, al menos por el hecho de ser conocida en el mercado, procede declarar que la Sala de Recurso no ha cometido ningún error al considerar que existe riesgo de confusión entre las marcas litigiosas. Por otro lado, contrariamente a lo que alegó la demandante en la vista y según resulta claramente

del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y de la reiterada jurisprudencia, no es necesario constatar la existencia de una efectiva confusión, sino que es suficiente que exista riesgo de confusión.

70 Finalmente, en lo relativo a las resoluciones y sentencias nacionales citadas por las partes, basta constatar que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son específicos, pues su aplicación es independiente de todo sistema nacional [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2000, Messe München/OAMI (electronica), T-32/00, Rec. p. II-3829, apartado 47]. Por consiguiente, el carácter registrable de un signo como marca comunitaria sólo puede apreciarse sobre la base de la normativa comunitaria pertinente.

71 En lo que atañe a la práctica de la OAMI, de la jurisprudencia se desprende que las resoluciones que deben adoptar las Salas de Recurso sobre el registro de un signo como marca comunitaria, en virtud del Reglamento nº 40/94, obedecen a una competencia reglada y no a una facultad discrecional. Por lo tanto, la posibilidad de que un signo pueda registrarse como marca comunitaria debe apreciarse únicamente sobre la base de dicho Reglamento, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica anterior de las Salas de Recurso [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 66; de 20 de noviembre de 2002, Bosch/OAMI (Kit Pro y Kit Super Pro), asuntos acumulados T-79/01 y T-86/01, Rec. p. II-4881, apartado 32, y de 9 de marzo de 2005, Osotspa/OAMI — Distribution & Marketing (Hai), T-33/03, Rec. p. II-763, apartado 69].

72 Por consiguiente, procede desestimar el único motivo de la demandante, sin que el Tribunal de Primera Instancia haya de pronunciarse acerca de la admisibilidad de las pretensiones relativas a la anulación o confirmación de la resolución de la División de Oposición.

Costas

73 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. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la parte demandante, procede condenarla al pago de las costas de la OAMI, de conformidad con lo solicitado por esta última. La solicitud de la interviniente en materia de costas sólo se refiere a las incurridas ante la OAMI. Por consiguiente, la interviniente cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

decide:

1) **Desestimar el recurso.**

2) **Condenar en costas a la demandante, a excepción de las costas de la interviniente.**

3) La interviniente cargará con sus propias costas.

Jaeger Tiili Czúcz

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 24 de noviembre de 2005.

El Secretario

E. Coulon

El Presidente

M. Jaeger