

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. JULIANE KOKOTT

presentadas el 16 de marzo de 2006¹

I. Introducción

II. Marco jurídico

2. El artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria,² dispone:

1. Las partes discuten si la marca MISS ROSSI registrada en Italia y Francia constituye un obstáculo para el registro de la marca SISSI ROSSI como marca comunitaria. Pero el problema que se plantea en casación es de naturaleza procesal. Se trata de la inadmisión, por extemporaneidad, de ciertos motivos de recurso y de si se pueden presentar ante el Tribunal de Primera Instancia pruebas que no se aportaron ante la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI). Además, la recurrente impugna que el Tribunal de Primera Instancia no considerase suficientemente similares el calzado de señora y los bolsos de señora, por una parte, y las dos marcas, por otra, para impedir el registro de la marca SISSI ROSSI.

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

- a) [...]
- 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

1 — Lengua original: alemán.

2 — DO 1994, L 11, p. 1.

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.»

3. El artículo 63, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 regula la competencia que en materia de marcas tiene el Tribunal:

«El Tribunal de Justicia será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.»

4. La referencia al Tribunal de Justicia debe entenderse, de conformidad con el decimotercer considerando del Reglamento n° 40/94, como referencia al Tribunal de Primera Instancia.

5. Según el artículo 73 del Reglamento n° 40/94, las resoluciones de la Oficina se motivarán. Sólo podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.

6. El artículo 74 del Reglamento n° 40/94 regula el examen de oficio de los hechos por parte de la OAMI:

«1. En el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

2. La Oficina podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.»

III. Hechos

7. El Tribunal de Primera Instancia expuso los antecedentes de hecho del siguiente modo:

«1 El 1 de junio de 1998, [Sissi Rossi Srl] presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización

del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) en virtud del Reglamento (CE) n° 40/94 [...]

el registro de la marca solicitada, en lo tocante a los productos “cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas”.

2 La marca cuyo registro se solicitó era el signo denominativo SISSI ROSSI.

3 Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen, en particular, a la clase 18 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 responden a la descripción siguiente: “Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería”.

4 El 22 de febrero de 1999, la solicitud de marca fue publicada en el n° 12/1999 del *Boletín de marcas comunitarias*.

5 El 21 de mayo de 1999, la sociedad Calzaturificio Rossi SpA formuló oposición, en virtud del artículo 42, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, contra

6 Las marcas invocadas en apoyo de la solicitud de oposición son la marca denominativa MISS ROSSI, registrada en Italia el 11 de noviembre de 1991 (n° 553.016), y la marca internacional MISS ROSSI, registrada el mismo día con efecto en Francia (n° 577.643). Los productos designados por estas marcas anteriores se incluyen en el “calzado”, y pertenecen a la clase 25 del Arreglo de Niza.

7 A petición de la interviniente, la sociedad Calzaturificio Rossi SpA presentó pruebas del uso efectivo de las marcas anteriores durante los cinco años que precedieron a la publicación de la solicitud de marca controvertida.

8 A raíz de la fusión por absorción de la sociedad Calzaturificio Rossi SpA, formalizada mediante escritura pública de 22 de noviembre de 2000, la demandante, denominada desde entonces Sergio Rossi SpA, adquirió la titularidad de las marcas anteriores.

9 Mediante resolución de 30 de abril de 2002, la División de Oposición desestimó la solicitud de registro respecto de la totalidad de los productos a los que se refería la oposición. Consideró, fundamentalmente, que la demandante solamente había presentado la prueba del uso efectivo de las marcas anteriores en relación con el producto “calzado de señora” y que dicho producto, por una parte, y los productos “cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas”, incluidos en la solicitud de marca, por otra parte, eran similares. La División de Oposición llegó además a la conclusión de que, para el consumidor francés, existía una similitud entre los signos.

10 El 28 de junio de 2002, la interviniente interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición.

11 Mediante resolución de 28 de febrero de 2003 (en lo sucesivo, “resolución impugnada”), la Sala Primera de Recurso de la OAMI anuló la resolución de la División de Oposición y desestimó la oposición. La Sala de Recurso consideró, fundamentalmente, que los signos de que se trata eran escasamente similares. Por otra parte, tras realizar un examen comparativo de los canales de distribución, de las funciones y de la naturaleza de los productos de que se trata, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que las diferencias entre los productos superaban con creces los escasos puntos en común. En particular, examinó y rebatió el argumento de que

los productos “calzado de señora” y “bolsos de señora” eran similares por su relación de complementariedad. Por consiguiente, según la Sala de Recurso, no existía riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.»

IV. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia y pretensiones de las partes

8. Sergio Rossi SpA interpuso una demanda ante el Tribunal de Primera Instancia solicitando la anulación de aquella resolución. Tras las fases escrita y oral del procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la demanda mediante sentencia de 1 de marzo de 2005, recaída en el asunto T-169/03.

9. A raíz de lo anterior, Sergio Rossi SpA interpuso el presente recurso de casación, en el que solicita al Tribunal de Justicia que:

- 1) Anule en su integridad la sentencia recurrida, objeto del litigio, por infracción de los artículos 8 y 73 del Reglamento n° 40/94, y de los artículos 44, apartado 1, y 81 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

2) Con carácter subsidiario, anule parcialmente la sentencia recurrida, en lo que se refiere al registro de la marca SISSI ROSSI para los productos «cuero e imitaciones de cuero».

— Condene en costas a la recurrente.

11. Por último, Sissi Rossi Srl solicita al Tribunal de Justicia que:

3) Con carácter subsidiario de segundo grado, reconozca el derecho a la presentación de pruebas, anule en su integridad la sentencia recurrida y devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que éste examine las pruebas declaradas inadmisibles o; alternatively y en virtud de su derecho a ser oída, con arreglo al artículo 73 del Reglamento nº 40/94, devuelva el asunto a la Sala de Recurso de la OAMI para que ésta fije un plazo para evacuar el trámite de audiencia.

1) Desestime la totalidad del recurso y todas las pretensiones de la recurrente, confirme la sentencia de 1 de marzo de 2005 del Tribunal de Primera Instancia, recaída en el asunto T-169/03, y consecuentemente.

2) Declare la total conformidad a Derecho de las pretensiones formuladas en primera instancia por la solicitante de la inscripción de la marca y por la demandada en primera instancia.

4) Con arreglo al artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 2 de mayo de 1991, condene en costas a la otra parte en casación por ser desestimados sus motivos en esta instancia.

3) Condene a la recurrente a soportar las costas de las dos instancias en virtud del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

10. Por su parte, la OAMI solicita al Tribunal de Justicia que:

V. Apreciación

— Desestime el recurso de casación en la medida en que la recurrente solicita la anulación total o parcial de la sentencia recurrida.

12. Sergio Rossi SpA basa su recurso de casación en cuatro motivos: falta de motivación en relación con su pretensión principal (subapartado A, *infra*); negativa a apreciar

nuevas pruebas (subapartado B, *infra*), e infracción del artículo 8 del Reglamento n° 40/94 en lo que atañe a la similitud de los productos y de las marcas (ambos motivos se examinarán en el subapartado C, *infra*).

A. Sobre la motivación de la sentencia en relación con otros productos

13. Mediante su pretensión principal en la primera instancia, Sergio Rossi SpA solicitaba expresamente que se anulase la resolución de la Sala de Recurso en la medida en que se refería a la categoría de productos «cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas». Sin embargo, en los apartados 45 a 48 de su sentencia, el Tribunal de Primera Instancia limitó el objeto del litigio a los «bolsos de señora» y al «calzado de señora», dado que no se había alegado nada sobre otros productos. El Tribunal de Primera Instancia rechazó por extemporáneas las alegaciones a ese respecto formuladas en la vista oral.

14. Sergio Rossi SpA sostiene frente a lo anterior que la similitud entre *todos* los artículos del grupo de productos fue manifestada en muchos pasajes del escrito de demanda en la primera instancia. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia no tenía que haber limitado a los bolsos de señora y al calzado de señora la apreciación de la similitud e incumplió su obligación de motivación con arreglo al artículo 81 del Reglamento de Procedimiento del Tri-

bunal de Primera Instancia. Añade que las alegaciones que formuló en la vista fueron desestimadas por extemporáneas injustamente, dado que no se trataba de un nuevo motivo de recurso, sino de un argumento más en apoyo de los motivos ya formulados.

15. En el presente asunto, no se aprecia ningún incumplimiento de la obligación de motivar las sentencias con arreglo al artículo 36 en relación con el artículo 53, apartado 1, del Estatuto del Tribunal de Justicia. El Tribunal de Primera Instancia expuso de manera clara y precisa por qué sólo se ocupaba de la comparación del calzado de señora y los bolsos de señora: concretamente, porque Sergio Rossi SpA sólo hizo alegaciones admisibles con respecto a estos productos. Por lo que se refiere a otros productos, el Tribunal de Primera Instancia indicó que no se había alegado nada en el escrito de demanda y que la alegación formulada en la vista fue extemporánea.

16. La cuestión de si se ajustaban a derecho la limitación del objeto del litigio y la desestimación de algunas alegaciones no forma parte del tema de la motivación. Contrariamente al título del motivo de casación, Sergio Rossi SpA impugna no sólo la motivación sino también la aplicación de las normas procesales por parte del Tribunal de Primera Instancia en estos dos puntos.

17. El artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia justifica la delimitación del objeto del litigio realizada por el Tribunal de Primera Instancia. Según este precepto, la

demanda debe contener la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados. Esta exposición tiene que ser suficientemente clara y precisa, para que el demandado pueda preparar sus argumentos de defensa y el Tribunal de Justicia pueda cumplir su función de control. De ello se desprende que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa un recurso deben deducirse de modo coherente y comprensible del propio texto del escrito de interposición del recurso.³

18. En el presente asunto, Sergio Rossi SpA hizo alegaciones en su escrito de demanda sólo en relación con la similitud del calzado de señora y de los bolsos. Esos argumentos no se dejan extrapolar directamente a los demás productos. Por consiguiente, procedía declarar la inadmisibilidad del recurso en la medida en que se refería a la similitud entre el calzado de señora y otros productos distintos de los bolsos.

19. En consecuencia, contrariamente a la tesis de Sergio Rossi SpA, las alegaciones formuladas a aquel respecto en la vista no constituían, en consecuencia, una exposición más detallada —admisible con arreglo al artículo 47, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia— de los motivos invocados en la demanda y en la defensa, así como de argumentos. Por el contrario, se trataba de un motivo nuevo que ampliaba el objeto del litigio.

20. Según el artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, en el curso del proceso no pueden invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de derecho que hayan aparecido durante el procedimiento. En el presente asunto no se aprecian esas razones de hecho o de derecho. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia desestimó acertadamente esa alegación por extemporánea.

21. En consecuencia, procede desestimar este motivo.

B. Sobre la negativa a apreciar pruebas nuevas

1. Sobre la limitación a las pruebas aportadas por la OAMI

22. En los apartados 24 y 25 de su sentencia, el Tribunal de Primera Instancia se negó a apreciar unas pruebas que Sergio Rossi SpA había aportado por primera vez ante dicho Tribunal. En dichos apartados expone que el objeto de los recursos de que conoce el Tribunal de Primera Instancia con arreglo al artículo 63 del Reglamento nº 40/94 consiste en el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI. El Tribunal de Primera Instancia afirma que los hechos invocados ante él y que no han sido alegados con anterioridad ante las instancias de la OAMI solamente pueden afectar a la legalidad de una resolución de ese tipo si la OAMI debía haberlos tenido en cuenta de oficio. Precisa que, con arreglo al

³ — Sentencia de 9 de enero de 2003, Italia/Comisión (C-178/00, Rec. p. I-303), apartado 6, relativa al artículo 38, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, cuya redacción es idéntica.

artículo 74, apartado 1, segunda frase, del Reglamento n° 40/94, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen de la OAMI debe limitarse a los motivos alegados y a las solicitudes presentadas por las partes, de lo que deduce que ésta no debe tomar en consideración, de oficio, hechos que no hayan sido invocados por las partes. Llega así a la conclusión de que estos hechos no podían desvirtuar la legalidad de una resolución de la Sala de Recurso.⁴

23. Sergio Rossi SpA impugna la inadmisión de esas pruebas alegando que el artículo 44, apartado 1, letra e), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia permite la proposición de pruebas.

24. En opinión de la recurrente, las sentencias citadas por el Tribunal de Primera Instancia no pueden compararse con el presente procedimiento. En los asuntos precedentes, tanto la sección competente de la OAMI como la Sala de Recurso habían desestimado las pretensiones de quien luego sería demandante en el proceso judicial. Los respectivos demandantes tuvieron, por tanto, ocasión suficiente de exponer y probar su postura ante la OAMI.

25. En cambio, según la recurrente, la División de Oposición estimó las pretensiones de Sergio Rossi SpA, que fueron

desestimadas por primera vez por la Sala de Recurso. En esta resolución se alegaron por primera vez en el procedimiento administrativo los argumentos de la OAMI. Sergio Rossi SpA no tuvo, por tanto, ocasión alguna en el procedimiento administrativo de defenderse frente a dichos argumentos. De ello deduce que el Tribunal de Primera Instancia no podía impedirle que presentara nuevas pruebas en el procedimiento judicial, para impugnar la resolución de la Sala de Recurso.

26. La OAMI y Sissi Rossi Srl aprueban la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Esta última parte destaca que el Tribunal de Primera Instancia no puede, en virtud del artículo 135, apartado 4, de su Reglamento de Procedimiento, modificar el objeto del litigio tal como se presentaba ante la Sala de Recurso.

27. Considero correcta la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia sobre este extremo.

28. El Tribunal de Primera Instancia motiva la inadmisión de las pruebas no aportadas ante la Sala de Recurso en que la legalidad de un acto comunitario debe apreciarse, básicamente, en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que el

4 — El Tribunal de Primera Instancia remite a sus sentencias de 12 de diciembre de 2002, eCopy/OAMI [ECOPY] (T-247/01, Rec. p. II-5301), apartado 46; de 6 de marzo de 2003, DaimlerChrysler/OAMI [Calandra] (T-128/01, Rec. p. II-701), apartado 18, y de 13 de julio de 2004, Samar/OAMI — Grotto [GAS STATION] (T-115/03, Rec. p. II-2939), apartado 13.

acto fue adoptado.⁵ Esta premisa corresponde a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en los recursos directos.⁶ Ahora bien, no excluye imperativamente que se presenten nuevas pruebas para aclarar aún más los hechos en el momento de la resolución.

29. El problema se examina mejor en la jurisprudencia relativa a las ayudas estatales. El Tribunal de Justicia aprecia la legalidad de una decisión de la Comisión en materia de ayudas estatales, en el marco de un recurso del Estado de que se trate, en función de la información de que disponía la Comisión en el momento de adoptar la decisión.⁷ Lo anterior tiene fácil justificación en que este Estado miembro podía presentar en el procedimiento administrativo toda la información pertinente sobre la ayuda. El Tribunal de Justicia extendió esta jurisprudencia incluso a los beneficiarios de ayudas que recurriesen, dado que, a pesar de ocupar una posición procesal limitada, podían dar a conocer tal información a la Comisión a su debido tiempo.⁸

30. Las fronteras de la inadmisión de pruebas nuevas quedan determinadas por el escrito de interposición de un recurso de funcionarios relativo a candidaturas para un puesto. En este procedimiento, el Tribunal de Justicia declaró, que también la legalidad de una decisión en materia de selección de personal debe apreciarse en función de la información de que disponía la autoridad facultada para los nombramientos (AFPN) en el momento en que adoptó dicha decisión. A pesar de ello, se pudieron presentar en el procedimiento judicial otras pruebas relativas a si era correcta la información relevante para la decisión. Se trataba de pruebas presentadas por la AFPN, porque el candidato recurrente discutía la realidad de las cualificaciones del candidato nombrado, requeridas para la provisión del puesto.⁹ El examen de la situación hubiese sido otro, si el candidato recurrente hubiese querido presentar nuevas pruebas de sus propias cualificaciones, sin haberlas presentado en el procedimiento administrativo.

5 — Sentencia ECOPY, citada en la nota 4, apartado 46, que remite a las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de octubre de 1999, Salomon/Comisión (T-123/97, Rec. p. II-2925), apartado 48, y de 14 de mayo de 2002, Graphischer Maschinenbau/Comisión (T-126/99, Rec. p. II-2427), apartado 33.

6 — Sentencias de 7 de febrero de 1979, Francia/Comisión (15/76 y 16/76, Rec. p. 321), apartado 7, sobre la liquidación de cuentas del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola, y de 17 de julio de 1997, SAM Schiffahrt y Stapf (C-248/95 y C-249/95, Rec. p. I-4475), apartado 46, sobre la apreciación de validez de un reglamento en un procedimiento prejudicial.

7 — Sentencias de 10 de julio de 1986, Bélgica/Comisión (234/84, Rec. p. 2263), apartado 16; de 26 de septiembre de 1996, Francia/Comisión (C-241/94, Rec. p. I-4551), apartado 33, y de 14 de septiembre de 2004, España/Comisión (C-276/02, Rec. p. I-8091), apartado 31.

8 — Sentencia de 24 de septiembre 2002, Falck y Acciaierie di Bolzano/Comisión (C-74/00 P y C-75/00 P, Rec. p. I-7869), apartados 168 y ss.

31. Esta jurisprudencia se puede extrapolar a las resoluciones en los procedimientos de oposición en materia de marcas comunitarias. En este marco, las partes tienen, en principio, suficientes posibilidades de presentar a la OAMI todas las pruebas relevantes. Como destaca el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 25 de su sentencia, con arreglo al artículo 74, apartado 1 *in fine*,

9 — Sentencia de 5 de junio de 2003, O'Hannrachain/Parlamento (C-121/01 P, Rec. p. I-5539), apartados 28 y 29.

del Reglamento nº 40/94, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, es decir, en particular, en un procedimiento de oposición, el examen de la OAMI debe limitarse a los motivos alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.¹⁰ Por lo tanto, pese al obligado examen de oficio de los hechos establecido al inicio del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, se impide invocar por propia iniciativa pruebas presentadas sólo con posterioridad.

32. Por otra parte, la propia OAMI no tiene la obligación, en virtud del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, de examinar hechos y pruebas que las partes hayan aportado de modo extemporáneo.¹¹ En cualquier caso, son extemporáneas las pruebas que nunca se hayan presentado a la OAMI. De ello se desprende que no pueden servir de criterio para la legalidad de la resolución de la OAMI.

33. Tampoco implica una obligación de repetir la práctica de la prueba la facultad que asiste al Tribunal de Primera Instancia, con arreglo al artículo 63 del Reglamento nº 40/94, de modificar la resolución de la OAMI. Sólo es posible una modificación

cuando la resolución de la OAMI es ilegal, al menos parcialmente. Sin embargo, la cuestión de la legalidad debe resolverse sobre la base de la información presentada ante la OAMI.

34. No conduce a otro resultado que Sergio Rossi SpA invoque el hecho de que la Sala de Recurso fue la primera en desestimar su oposición, mientras que la División de Oposición le dio la razón. Con arreglo a las normas procesales de la OAMI, Sergio Rossi SpA tenía también en esta situación procesal suficientes posibilidades de presentar todas las pruebas relevantes. El examen de una eventual infracción de sus derechos procesales por parte de la OAMI no ha de efectuarse en el marco de la proposición de prueba, sino como motivo autónomo.

35. En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia actuó con arreglo a Derecho al negarse a apreciar la legalidad de la resolución de la Sala de Recurso a la luz de pruebas que no habían sido aportadas a ésta. Por lo tanto, procede desestimar también este motivo.

2. Sobre el motivo subsidiario: derecho a ser oído

10 — Las sentencias ECOPY y Calandra, citadas en la nota 4, no pueden, naturalmente, hallar respaldo en ese argumento dado que tenían por objeto motivos de denegación absolutos con arreglo al artículo 7 del Reglamento nº 40/94.

11 — Así lo reconoce la sentencia de Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI — Educational Service [ELS] (T-388/00, Rec. p. II-4301), apartados 27 y ss.

36. Con carácter subsidiario, Sergio Rossi SpA alega que la Sala de Recurso infringió el artículo 73, segunda frase, del Reglamento

nº 40/94, dado que la recurrente no pudo manifestarse sobre nuevos argumentos de la OAMI antes de que la Sala de Recurso desestimara su oposición. Sergio Rossi SpA invocó este motivo por primera vez en la vista oral ante el Tribunal de Primera Instancia.

En sus observaciones, Sergio Rossi SpA se manifestó ampliamente sobre la similitud de los productos controvertidos. Por último, la OAMI destaca que la Sala de Recurso no tenía la obligación de comunicar anticipadamente a Sergio Rossi SpA cómo iba a resolver, para permitirle aportar más pruebas.

37. El Tribunal de Primera Instancia lo desestimó en los apartados 20 a 22 de la sentencia recurrida. Consideró que se trataba de un motivo nuevo extemporáneo, en el sentido del artículo 48, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, dado que no había sido planteado en el escrito de demanda. Según el Tribunal de Primera Instancia, Sergio Rossi SpA ya tenía conocimiento, en el momento de interponer la demanda, de que la Sala de Recurso no la había alertado, en su caso, sobre la relevancia de ciertos elementos nuevos.

40. A juicio de Sissi Rossi, no corresponde al Tribunal de Justicia sino al Tribunal de Primera Instancia examinar si la Sala de Recurso vulneró el derecho a ser oído.

38. Frente a lo anterior, Sergio Rossi SpA sostiene en su recurso de casación que esa alegación sólo aclaraba el motivo de recurso, en cuyo marco se presentaron las nuevas pruebas. En su opinión, el Tribunal de Primera Instancia debía haber admitido las nuevas pruebas o anulado la resolución de la Sala de Recurso por vulnerar su derecho a ser oída.

41. Aunque mediante el presente motivo Sergio Rossi SpA ha escogido la vía correcta para aportar nuevas pruebas al procedimiento, no puede lograr su propósito con ello.

39. En cambio, la OAMI da la razón al Tribunal de Primera Instancia y opina, por lo demás, que la Sala de Recurso respetó el derecho de defensa de Sergio Rossi SpA. La Sala de Recurso transmitió a Sergio Rossi SpA el escrito de recurso de Sissi Rossi Srl de manera que pudiese opinar a ese respecto.

42. Que la OAMI no haya considerado determinadas pruebas sólo puede ser alegado judicialmente, alcanzada esta instancia, invocando un vicio procesal, dado que, como se expuso anteriormente, corresponde a la OAMI la práctica de la prueba en el procedimiento de oposición. Si ese defecto probatorio resulta de que la parte recurrente

no tuvo oportunidad de presentar pruebas, es posible que se haya vulnerado el derecho a ser oído.¹²

Asimismo, en el momento de presentar el escrito de demanda, el 19 de mayo de 2003, ya podía tener conocimiento de la sentencia ECOPY de 12 de diciembre de 2002.¹⁵

43. Con arreglo al artículo 73, segunda frase, del Reglamento n° 40/94, en el que se recoge el derecho a ser oído en el procedimiento de la OAMI, las resoluciones de la OAMI solamente pueden fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse. Nuevas alegaciones se pueden referir, en especial, a la apreciación de motivos de denegación de registro que no se hubiesen discutido aún,¹³ pero también pueden resultar de la apreciación por primera vez de determinados aspectos por parte de la Sala de Recurso.¹⁴ Por lo tanto, el motivo relativo a la vulneración del derecho a ser oído es una vía evidente para aportar pruebas nuevas al procedimiento.

44. No obstante, en el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia desestimó este motivo acertadamente por extemporáneo. En efecto, no fue alegado hasta la vista oral y no se basaba –como requiere el artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento– en razones de hecho y de derecho que hubiesen aparecido durante el procedimiento. Cuando interpuso el recurso, Sergio Rossi SpA ya tenía conocimiento del modo en que había actuado la Sala de Recurso.

45. Dado que el recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 113, apartado 2, de su Reglamento de Procedimiento, no puede modificar el objeto de litigio planteado ante el Tribunal de Primera Instancia, ya no se puede examinar en el procedimiento de casación el motivo presentado de modo extemporáneo ante el Tribunal de Primera Instancia. Por esta razón, el Tribunal de Justicia no puede entrar a examinar el fondo de la cuestión de si la OAMI brindó a Sergio Rossi SpA suficiente ocasión de ser oída. Este motivo de casación es, pues, inadmisibles.

46. En consecuencia, también procede desestimar parcialmente este motivo por infundado y declarar su inadmisibilidad en todo lo demás.

C. Sobre el artículo 8 del Reglamento n° 40/94

12 — Si se presentaron las pruebas, pero fueron ignoradas, se puede invocar eventualmente una insuficiencia en la instrucción del expediente.

13 — Véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 16 de febrero de 2000, Procter & Gamble/OAMI [Forma de un jabón] (T-122/99, Rec. p. II-265), apartados 39 a 47, y de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (T-34/00, Rec. p. II-683), apartados 17 a 26.

14 — Véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de octubre de 2002, Glaverbel/OAMI [Superficie de un producto de vidrio] (T-36/01, Rec. p. II-3887), apartados 48 y 49.

47. Según el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, se ha de estimar la

15 — Según los datos del servicio competente del Tribunal de Justicia, dicha sentencia estaba disponible el día de su pronunciamiento incluso en italiano y fue publicada en Internet.

oposición frente al registro de una marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior.

48. Sergio Rossi SpA se opone mediante dos motivos a la aplicación que se hizo de esta disposición. Alega que el Tribunal de Primera Instancia infringió dicho precepto al confirmar la apreciación de la Sala de Recurso en relación con la similitud insuficiente del calzado de señora y de los bolsos, así como de los signos MISS ROSSI y SISSI ROSSI.

49. A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que, según jurisprudencia reiterada, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para apreciar los hechos comprobados. Salvo en el supuesto de desnaturalización de los datos que le fueron sometidos, la apreciación de los hechos no constituye una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia.¹⁶ En consecuencia, son inadmisibles los motivos en los que sólo se cuestiona la apreciación de los hechos por parte del Tribunal de Primera Instancia.

1. Sobre la similitud de los productos

50. Si bien el Tribunal de Primera Instancia apreció puntos de conexión entre los bolsos de señora y el calzado de señora, al final negó que hubiese una similitud.

51. Sergio Rossi SpA opone a lo anterior que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo suficientemente en cuenta la gran importancia que tiene para las mujeres, el grupo de consumidores relevante, que los zapatos y el bolso combinen bien. Añade que actualmente no se puede estar a la función primaria de estos productos, sino que hay que atender a los dictados de la moda, que exigen una armonía entre el calzado y el bolso. La OAMI coincide con ello y alega que ambos grupos de productos son similares entre sí.

52. Pues bien, mediante este motivo, Sergio Rossi SpA cuestiona solamente la apreciación de los hechos por parte del Tribunal de Primera Instancia. Como alega acertadamente Sissi Rossi Srl, este proceder no se admite en el procedimiento de casación.

53. Por lo tanto, procede declarar la inadmisibilidad de este motivo.

¹⁶ — Sentencias de 11 de febrero de 1999, *Antillean Rice Mills y otros/Comisión* (C-390/95 P, Rec. p. I-769), apartado 29, y de 15 de junio de 2000, *Dorsch Consult/Consejo y Comisión* (C-237/98 P, Rec. p. I-4549), apartados 35 y 36.

2. Sobre la similitud de las marcas

mercado relevante, se han denegado con regularidad las marcas en las que se utiliza el apellido ROSSI a causa de la marca anterior MISS ROSSI.

54. El Tribunal de Primera Instancia consideró que el elemento dominante de las marcas lo constituía, en cada caso, la primera palabra, es decir, los elementos MISS y SISSI. Por tanto, consideró poco relevante la coincidencia de las palabras Rossi. Así llegó a la conclusión de que la similitud entre los signos sólo era parcial.

56. Mediante el presente motivo, Sergio Rossi SpA vuelve a cuestionar solamente la apreciación de los hechos por parte del Tribunal de Primera Instancia. En consecuencia, procede declarar asimismo la inadmisibilidad del presente motivo.

D. Conclusión

55. Sergio Rossi SpA opina que esta apreciación entra en contradicción con la sentencia FUSCO del Tribunal de Primera Instancia, en la que se declaró la similitud entre las marcas ANTONIO FUSCO y ENZO FUSCO.¹⁷ Añade que de la sentencia NICHOLS del Tribunal de Justicia se desprende que el carácter muy común del apellido ROSSI no puede llevar a negarle su carácter distintivo, que el Tribunal de Primera Instancia apreció en el apellido FUSCO.¹⁸ Por último, Sergio Rossi SpA destaca que en Francia, que es aquí el

57. Procede declarar la inadmisibilidad parcial de los motivos de casación y desestimarlos por infundados en todo lo demás.

VI. Costas

58. A tenor del artículo 122 en relación con el artículo 118 y el artículo 69, apartado 2, del Reglamento del Procedimiento del Tribunal de Justicia, quien pierda el proceso será condenado en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la empresa Sergio Rossi SpA, procede condenarla en costas.

17 — Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 1 de marzo de 2005, Fusco/OAMI— Fusco International [ENZO FUSCO] (T-185/03, Rec. p. II-715), apartado 67: «En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia considera que, debido a que generalmente atribuye al apellido un carácter distintivo mayor que al nombre, el consumidor italiano guardará en la memoria el elemento "Fusco" y no los nombres "Antonio" o "Enzo"».

18 — Sentencia de 16 de septiembre de 2004, Nichols, (C-404/02, Rec. p. I-8499).

VII. Conclusión

59. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que resuelva del siguiente modo:

- 1) Desestimar el recurso de casación.
- 2) Condenar en costas a Sergio Rossi SpA.