

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 2 de septiembre de 2010 *

En el asunto C-254/09 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 9 de julio de 2009,

Calvin Klein Trademark Trust, con domicilio social en Wilmington, (Estados Unidos), representada por el Sr. T. Andrade Boué, abogado,

parte recurrente,

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

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. O. Mondéjar Ortuño, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

* Lengua de procedimiento: español.

Zafra Marroquinos, S.L., con domicilio social en Caravaca de la Cruz (Murcia),
representada por el Sr. J.E. Martín Álvarez, abogado,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. A. Borg Barthet, M. Ilešič
y M. Safjan (Ponente) y la Sra. M. Berger, Jueces;

Abogado General: Sr. J. Mazák;
Secretario: Sr. R. Grass;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 Mediante su recurso de casación, Calvin Klein Trademark Trust (en lo sucesivo, «Calvin Klein») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 7 de mayo de 2009, Calvin Klein Trademark Trust/OAMI – Zafra Marroquineros (CK CREACIONES KENNYA) (T-185/07, Rec. p. II-1323; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que se desestimó su recurso dirigido a obtener la anulación de la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 29 de marzo de 2007 (asunto R 314/2006-2; en lo sucesivo, «resolución impugnada»). Mediante dicha resolución, la Segunda Sala de Recurso había confirmado la resolución de la División de Oposición de la OAMI de 22 de diciembre de 2005, que había desestimado la oposición formulada por Calvin Klein contra la solicitud presentada por Zafra Marroquineros, S.L. (en lo sucesivo, «Zafra Marroquineros»), para el registro de la marca denominativa CK CREACIONES KENNYA como marca comunitaria.

Marco jurídico

- 2 El Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), ha sido derogado por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (DO L 78, p. 1), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. No obstante, habida cuenta de las fechas en que se produjeron los hechos, el litigio se sigue rigiendo por el Reglamento n° 40/94.

- 3 El artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 disponía:

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

[...]

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

- 4 A tenor del apartado 5 del mismo artículo 8, «además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya

registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos».

- 5 El artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 establecía:

«La nulidad de la marca comunitaria se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

[...]

- b) cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.»

Antecedentes de hecho

- 6 El 7 de octubre de 2003, Zafra Marroquineros presentó ante la OAMI una solicitud de registro del signo denominativo «CK CREACIONES KENNYA» como marca comunitaria.

7 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a las clases 18 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 (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), y corresponden a la descripción siguiente:

— Clase 18: «Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería».

— Clase 25: «Vestidos, calzados, sombrerería».

8 Dicha solicitud se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* n° 23/2004, de 7 de junio de 2004.

9 El 6 de septiembre de 2004, Calvin Klein formuló oposición contra el registro de la marca solicitada, con arreglo al artículo 8, apartados 1, letra b), 2, letra c), y 5, del Reglamento n° 40/94.

10 La oposición se basaba en las siguientes marcas anteriores:

- la marca comunitaria n° 66172, registrada para los productos y servicios de las clases 3, 4, 8, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 24 a 27, 35 y 42 del Arreglo de Niza y representada a continuación:



- la marca española n° 2023213, registrada para los productos de la clase 18 de dicho Arreglo y representada a continuación:



- la marca española n° 2028104, registrada para los productos comprendidos en la clase 25 del mismo Arreglo y representada a continuación:



- 11 La oposición se basaba en el conjunto de productos y servicios designados por las marcas anteriores y se dirigía contra el conjunto de productos designados por la solicitud de marca.
- 12 Mediante resolución de 22 de diciembre de 2005, la División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición en su totalidad. Consideró que no existía ningún riesgo de confusión entre las marcas en conflicto para el consumidor pertinente.
- 13 El 22 de febrero de 2006, la recurrente interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición.
- 14 Mediante resolución de 29 de marzo de 2007, la Segunda Sala de Recurso desestimó el recurso, al considerar que entre los signos en conflicto no existía similitud suficiente para afirmar la existencia de un riesgo de confusión en el público al que se dirigían.

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida

- 15 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 29 de mayo de 2007, Calvin Klein interpuso un recurso al objeto de que se anulara la resolución impugnada y de que dicho Tribunal ordenara a la OAMI denegar el registro de la marca solicitada. Basó su recurso en un único motivo, relativo a la infracción del artículo 8, apartados 1 y 5, del Reglamento n° 40/94.
- 16 El Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso mediante la sentencia recurrida.
- 17 En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia recordó, en el apartado 32 de la sentencia recurrida, que, según reiterada jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público afectado tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores que caractericen el supuesto concreto, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o los servicios designados.
- 18 En segundo lugar, dicho Tribunal señaló, en el apartado 33 de la misma sentencia, que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta el carácter distintivo de la marca anterior. De este modo, 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.

- 19 Asimismo observó, en el apartado 35 de la misma sentencia, que la identidad de los productos de que se trata es pacífica entre las partes.
- 20 En lo relativo a la similitud de los signos en cuestión, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en el apartado 38 de la sentencia recurrida, que 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. En el apartado 39 de dicha sentencia, recordó que una marca compuesta y otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, sólo pueden considerarse similares si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. La comparación debe llevarse a cabo, según indica dicho Tribunal en el apartado 40 de la misma sentencia, examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una de ellas en su conjunto.
- 21 En el apartado 42 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia hizo constar que las palabras «creaciones kenny» ocupan, por su tamaño, una posición más relevante que el grupo de letras «ck» y forman una unidad sintáctica y conceptual que domina el conjunto de esta marca. En efecto, tal y como precisó dicho Tribunal en el apartado 43 de la misma sentencia, el elemento «creaciones kenny» tiene un carácter distintivo real para las prendas de ropa y los accesorios de moda pertenecientes a las clases 18 y 25 del Arreglo de Niza. Por lo demás, señaló que este carácter distintivo no se pone en tela de juicio por la asociación que el público destinatario pueda hacer entre la palabra «kenny» y el país Kenia, habida cuenta de la diferente ortografía de ambos términos. Seguidamente, el Tribunal de Primera Instancia indicó, en el apartado 44 de dicha sentencia, que el elemento «ck», que corresponde a las primeras letras de las palabras «creaciones» y «kenny», ocupa una posición accesoría respecto al elemento «creaciones kenny».
- 22 Del apartado 45 de la sentencia recurrida se desprende que el consumidor relevante recordará sobre todo las palabras «creaciones kenny», sobre las que centrará en gran medida su atención. En el presente caso, la mera posición del grupo de letras «ck» al

principio de la marca solicitada no basta para convertirlo en el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por dicha marca.

- 23 En cuanto a la similitud de los signos en el plano visual, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en los apartados 46 a 48 de la sentencia recurrida, que las marcas anteriores se componen del elemento único o dominante «ck», representado con una grafía particular que confiere a tales marcas un carácter distintivo intrínseco. No obstante, según dicho Tribunal, la mera semejanza visual entre el elemento figurativo único o dominante «ck» de las marcas anteriores y el elemento «ck» de la marca solicitada no permite crear una similitud visual entre las marcas controvertidas, habida cuenta, por un lado, de la impresión de conjunto producida por la marca CK CREACIONES KENNYA y, por otro lado, de la particular representación gráfica que caracteriza a las marcas anteriores, es decir, el menor tamaño y la posición centrada de la letra «c» en relación con la letra «k». El Tribunal de Primera Instancia consideró que la protección derivada del registro de una marca denominativa se refiere a la palabra indicada en la solicitud de registro y no a los aspectos gráficos o estilísticos particulares que esta marca pueda eventualmente adoptar.
- 24 En el plano fonético, el Tribunal de Primera Instancia constató igualmente, en los apartados 49 y 50 de dicha sentencia, que las marcas controvertidas no eran similares. Consideró que se hará referencia a la marca solicitada pronunciando únicamente las palabras «creaciones kenny» o bien el conjunto de la expresión «ck creaciones kenny», y que es poco probable que la referencia a la marca solicitada se haga pronunciando únicamente el grupo de letras «ck».
- 25 En el plano conceptual, del apartado 51 de la sentencia recurrida se desprende que la Sala de Recurso no cometió ningún error al estimar que las palabras «creaciones kenny», que dan origen al grupo de letras «ck», crean una diferencia conceptual

respecto a las marcas anteriores. El grupo de letras «ck» de la marca solicitada encuentra su origen en las palabras «creaciones kenny», mientras que el grupo de letras «ck» que compone las marcas anteriores constituye una referencia al fabricante y creador de artículos de moda Calvin Klein, notoriamente conocido.

²⁶ Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 52 de la sentencia recurrida, que la ausencia de similitud de los signos en conflicto resulta de las diferencias visual, fonética y conceptual entre dichos signos.

²⁷ En lo relativo al riesgo de confusión, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en los apartados 53 a 55 de la sentencia recurrida, que no procedía estimar la existencia de un riesgo de confusión, dada la falta de similitud entre las marcas controvertidas. Señaló que la identidad de los productos designados por las marcas en conflicto no modificaba esta apreciación. Seguidamente indicó que, si bien las marcas que tienen un elevado carácter distintivo debido a su notoriedad disfrutaban de una mayor protección, el reconocimiento, en el presente caso, de la notoriedad de las marcas anteriores no desvirtúa la apreciación de que las marcas controvertidas producen una impresión de conjunto demasiado diferente como para que pueda constatarse la existencia de un riesgo de confusión.

²⁸ En lo que atañe a la alegación de la recurrente basada en que es posible que el público destinatario perciba la marca solicitada como una de las marcas derivadas de Calvin Klein, el Tribunal de Primera Instancia observó, en el apartado 56 de la sentencia recurrida, que las marcas controvertidas no comparten un elemento dominante común.

Procedimiento ante el Tribunal de Justicia

- 29 En su recurso de casación, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y condene en costas a la OAMI y a Zafra Marroquineros.
- 30 La OAMI y Zafra Marroquineros solicitan al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a la recurrente.

Sobre el recurso de casación

- 31 La recurrente fundamenta su recurso de casación en dos motivos, basados, en primer lugar, en la infracción del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 y, en segundo lugar, en la infracción del artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento.

Sobre el primer motivo

Alegaciones de las partes

- 32 Mediante su primer motivo, que se subdivide, en esencia, en tres partes, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia ha violado la jurisprudencia relativa a la interpretación del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, según la cual hay que tener en cuenta todos los factores que caractericen el caso concreto.

- 33 Mediante la primera parte del primer motivo, la recurrente afirma que el Tribunal de Primera Instancia ignoró el hecho de que Zafra Marroquinos había usado las letras «CK» de forma aislada y con letras grandes y muy destacadas, acompañadas de las palabras «CREACIONES KENNYA» en una letra muy pequeña, para copiar las marcas notorias cK de Calvin Klein. De este modo, la actuación de Zafra Marroquinos demuestra que las letras «CK» constituyen la parte más distintiva de la marca solicitada. En opinión de la recurrente, Zafra Marroquinos ha actuado con sus propios hechos en contra de sus argumentaciones jurídicas. Ahora bien, según un principio general de Derecho, nadie puede actuar en contra de sus propios actos.
- 34 La recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia, en violación de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, omitió tener en cuenta la actuación de Zafra Marroquinos para determinar cuál es el elemento más importante y destacado de la marca comunitaria solicitada. Por lo tanto, en la sentencia recurrida no se apreció jurídicamente dicha actuación a la luz de la jurisprudencia según la cual hay que tener en cuenta todos los factores que caractericen el caso concreto. Pues bien, según la recurrente, a la vista de la citada actuación de Zafra Marroquinos, procede constatar que las letras «CK» son las más distintivas de la marca solicitada.
- 35 Mediante la segunda parte del primer motivo, la recurrente aduce que el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó los hechos al considerar, sin tener en cuenta la actuación de Zafra Marroquinos, que la parte más destacada de la marca solicitada es la constituida por las palabras «CREACIONES KENNYA».
- 36 Mediante la tercera parte del primer motivo, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta la importancia de las letras «CK» y que, por consiguiente, omitió proceder al análisis de la existencia de un riesgo de confusión por la concurrencia de dichas letras en las marcas en liza. Señala que, en el presente asunto, dicho riesgo se acrecienta por la notoriedad de las marcas anteriores y por coincidir plenamente los productos designados por las marcas en conflicto.

- 37 En efecto, según la recurrente, en el ámbito de la moda es una práctica generalizada que los fabricantes de ropa se identifiquen por las letras constitutivas del acrónimo de su nombre, de manera que, una vez que las marcas son notorias en el sector, se identifican por sus dos letras tanto desde el punto de vista visual como fonético. En el aspecto jurídico, existe por lo tanto un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, porque las letras «CK» de la marca solicitada constituyen un elemento muy distintivo para el consumidor ya que, en el sector de la moda, las letras «CK» identifican a Calvin Klein.
- 38 La OAMI alega la inadmisibilidad del primer motivo del recurso de casación en la medida en que pretende que el Tribunal de Justicia sustituya la apreciación de los hechos del Tribunal de Primera Instancia por la suya propia. Dado que el recurso de casación ante el Tribunal de Justicia se limita a las cuestiones de Derecho, salvo en el supuesto de que se desnaturalicen los elementos presentados, la apreciación de los hechos no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia.
- 39 En opinión de la OAMI, la argumentación formulada por la recurrente en el ámbito del primer motivo supone, en realidad, una modificación del objeto del litigio. La marca controvertida es el signo denominativo «CK CREACIONES KENNYA», pero la recurrente hace referencia a signos distintos, a saber, una presentación gráfica peculiar de dicho signo denominativo. Por otro lado, la OAMI considera que, en el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en ninguna desnaturalización de los elementos de prueba, en la medida en que la apreciación de dichos elementos no resulta aplicable a los ejemplos invocados por la recurrente.
- 40 La OAMI considera que la alegación de la recurrente relativa a los hechos «evidentes» de copia tampoco es admisible en el presente asunto, cuyo objeto es decidir si existe o no riesgo de confusión entre unos derechos anteriores y un signo, concreto y específico, que se pretende registrar como marca comunitaria. Afirma que las pretensiones de esa naturaleza deben hacerse valer en procedimientos relativos a una eventual infracción de marca o a competencia desleal.

- 41 Zafra Marroquineros alega que la sentencia recurrida no conculca la jurisprudencia relativa a la interpretación del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n° 40/94.
- 42 Según Zafra Marroquineros, en el examen de similitud de las marcas en conflicto se han de tomar en consideración las marcas en su conjunto, tal como están registradas o solicitadas, no siendo relevante el hipotético uso que se le pueda dar. Más aún, la intención hipotética de Zafra Marroquineros de copiar las marcas anteriores de la recurrente, además de ser inexistente, no es relevante para la apreciación del riesgo de confusión entre dos marcas.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 43 En relación con la primera parte del primer motivo, procede recordar que, con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de una marca cuando, por ser ésta 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. Según el mismo precepto, dicho riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
- 44 Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la existencia de un riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto (véanse, entre otras, las sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22; de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 18; de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, Rec. p. I-8551, apartado 27; de 12 de junio

de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, apartado 34, y de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, Rec. p. I-7371, apartado 46).

⁴⁵ Según una jurisprudencia igualmente reiterada, por lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. El consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véanse, entre otras, las sentencias antes citadas SABEL, apartado 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 25; Medion, apartado 28, y OAMI/Shaker, apartado 35, y de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C-206/04 P, Rec. p. I-2717, apartado 19).

⁴⁶ A este respecto, ha de precisarse que la similitud de las marcas en conflicto debe apreciarse desde el punto de vista del consumidor medio, haciendo referencia a las cualidades intrínsecas de dichas marcas y no a circunstancias relativas a la actuación de la persona que solicita el registro de una marca comunitaria.

⁴⁷ Así pues, ha de señalarse que, contrariamente a lo alegado por la recurrente en la primera parte de su primer motivo, el análisis del Tribunal de Primera Instancia no adolece de ningún error de Derecho por el hecho de que éste no haya tenido en cuenta la actuación supuestamente abusiva del solicitante de la marca. Si bien tal actuación es un factor particularmente pertinente en el contexto de un procedimiento interpuesto en virtud del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, precepto que no es objeto del presente recurso de casación, no se trata de un elemento que deba tenerse en cuenta en el contexto de un procedimiento de oposición basado en el artículo 8 del mismo Reglamento.

- 48 De lo anterior se desprende que procede desestimar por infundada la primera parte del primer motivo.
- 49 En cuanto a la segunda parte del primer motivo, relativa a la desnaturalización de los hechos, ha de recordarse de entrada que, con arreglo a los artículos 225 CE, apartado 1, y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. El Tribunal de Primera Instancia es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar los elementos de prueba. La apreciación de los hechos y pruebas no constituye pues, salvo en el supuesto de su desnaturalización, una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (véanse, entre otras, las sentencias de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, apartado 22; de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI, C-173/04 P, Rec. p. I-551, apartado 35, y de 26 de marzo de 2009, Sunplus Technology/OAMI, C-21/08 P, apartado 31).
- 50 La apreciación de las similitudes entre los signos en conflicto es un análisis de naturaleza fáctica que está excluido, salvo el mencionado supuesto de desnaturalización, del control del Tribunal de Justicia. Una desnaturalización de esta índole debe deducirse manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas [véanse las sentencias de 28 de mayo de 1998, New Holland Ford/Comisión, C-8/95 P, Rec. p. I-3175, apartado 72; de 6 de abril de 2006, General Motors/Comisión, C-551/03 P, Rec. p. I-3173, apartado 54; de 21 de septiembre de 2006, JCB Service/Comisión, C-167/04 P, Rec. p. I-8935, apartado 108, y de 7 de mayo de 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) y OAMI, C-398/07 P, apartado 41].
- 51 Pues bien, ha de señalarse que la recurrente no aporta ningún dato que permita considerar que el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizara los hechos al declarar, en el apartado 52 de la sentencia recurrida, que la ausencia de similitud entre los signos en conflicto resulta de sus diferencias visual, fonética y conceptual. No puede acogerse la alegación de la recurrente según la cual la desnaturalización resulta del hecho de que el Tribunal de Primera Instancia omitiera tener en cuenta la actuación de Zafra

Marroquineros, en la medida en que, tal y como se desprende de los apartados 43 a 47 de la presente sentencia, el Tribunal de Primera Instancia no tenía por qué tener en cuenta dicha actuación al efectuar su apreciación.

- 52 Dadas las circunstancias, procede desestimar por infundada la segunda parte del primer motivo.
- 53 En lo relativo a la tercera parte del primer motivo, ha de recordarse ante todo que, cuando no existe similitud alguna entre la marca anterior y la marca solicitada, la notoriedad o el renombre de la marca anterior o bien la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trata no bastan para apreciar un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de octubre de 2004, *Vedial/OAMI*, C-106/03 P, Rec. p. I-9573, apartado 54; de 13 de septiembre de 2007, *Il Ponte Finanziaria/OAMI*, C-234/06 P, Rec. p. I-7333, apartados 50 y 51, y de 11 de diciembre de 2008, *Gateway/OAMI*, C-57/08 P, apartados 55 y 56).
- 54 Pues bien, en la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que no hay similitud entre las marcas en conflicto. En el apartado 52 de dicha sentencia, señaló que el examen de esas marcas en sus aspectos visual, fonético y conceptual pone de manifiesto que la impresión de conjunto producida por las marcas anteriores está dominada por el elemento «ck», mientras que la producida por la marca solicitada está dominada por el elemento «creaciones kenny», y concluyó que la ausencia de similitud entre los signos en conflicto resulta de sus diferencias visual, fonética y conceptual.
- 55 Para alcanzar esa conclusión, el Tribunal de Primera Instancia llevó a cabo un análisis en los apartados 41 a 51 de la sentencia recurrida, dentro del procedimiento destinado a determinar la impresión de conjunto producida por las marcas en conflicto y a realizar una apreciación global de la similitud entre éstas. De este modo, en los apartados 42 a 45 de dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia procedió a un análisis detallado de la marca solicitada, considerada en su conjunto, teniendo en cuenta en particular la percepción que de ella tiene el consumidor medio. Tras dicho análisis, el Tribunal de Primera Instancia efectuó, en los apartados 46 a 51 de

la misma sentencia, un examen de la similitud entre las marcas en conflicto en los aspectos visual, fonético y conceptual.

56 A este respecto, debe señalarse que, contrariamente a lo que parece afirmarse en el apartado 39 de la sentencia recurrida, la existencia de una similitud entre dos marcas no presupone que su componente común constituya el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca solicitada. Según reiterada jurisprudencia, la apreciación de la similitud entre dos marcas exige considerar cada una de dichas marcas en su conjunto, lo que no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compleja puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. No obstante, sólo en el caso de que todos los demás componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante (véanse las sentencias OAMI/Shaker, antes citada, apartados 41 y 42; de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, apartados 42 y 43, y Aceites del Sur-Coosur/Koipe, antes citada, apartado 62). Así pues, a estos efectos basta con que el mencionado componente común no sea insignificante.

57 Sin embargo, es preciso hacer constar que el Tribunal de Primera Instancia señaló, por un lado, que la impresión de conjunto producida por la marca solicitada está dominada por el elemento «creaciones kenny», sobre el que el consumidor afectado centrará en gran medida su atención y, por otro lado, concretamente en el apartado 44 de la sentencia recurrida, que el elemento «ck» sólo ocupa con respecto al elemento anterior una posición accesorio, lo cual implica, en esencia, la conclusión de que el elemento «ck» es insignificante en la marca solicitada.

58 Así pues, una vez descartada, sobre la base de un análisis efectuado correctamente, toda similitud entre las marcas en conflicto, el Tribunal de Primera Instancia concluyó acertadamente, en los apartados 53 a 57 de la sentencia recurrida, que, a pesar de la notoriedad de las marcas anteriores y de la identidad de los productos designados por las marcas en conflicto, no existe riesgo de confusión entre dichas marcas.

59 Por consiguiente, procede declarar infundada la tercera parte del primer motivo.

60 Dadas las circunstancias, procede desestimar el primer motivo.

Sobre el segundo motivo

Alegaciones de las partes

61 Mediante su segundo motivo, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, ya que no analizó la notoriedad de las marcas anteriores en el marco de dicho precepto.

62 Señala que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error al indicar, en el apartado 15 de la sentencia recurrida, que la recurrente invocaba un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, puesto que el recurso se basaba igualmente, de modo explícito, en la infracción del artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento.

63 Afirma que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al declarar que, dado que las marcas en conflicto no son similares, no procede examinar la notoriedad de las marcas anteriores. En opinión de la recurrente, el hecho de que la marca anterior cK de Calvin Klein sea notoriamente conocida debería haberse tenido en

cuenta a efectos de determinar si procede otorgarle una protección reforzada. Considera que la notoriedad de una marca anterior ha de apreciarse en el momento de valorar la similitud entre las marcas en conflicto y no después, una vez determinada la similitud.

⁶⁴ A este respecto, la recurrente señala que, si solamente se protegiera las marcas notorias «cK» cuando terceros utilizasen dichas letras con una grafía semejante, entonces se daría a la marca notoria CK un grado de protección prácticamente inferior al que tendría en caso de que no se tratase de una marca notoria. En su opinión, el hecho de que las marcas cK, al igual que otras grafías distintas de las mismas letras, sean notorias les confiere una protección frente al uso de las letras «CK» en el ámbito de la moda, dado que en ese ámbito dichas letras se identifican con Calvin Klein, por lo que si las utiliza un tercero se producirá confusión por asociación.

⁶⁵ La OAMI contesta que, en la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia se pronunció acertadamente acerca de la cuestión de la notoriedad de la marca anterior. Señala que, en la medida en que los signos enfrentados no pueden considerarse similares, el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94 no resulta aplicable.

⁶⁶ Zafra Marroquineros alega que la sentencia recurrida sí hace alusión a la notoriedad de las marcas anteriores. En su opinión, tras reconocer la notoriedad del elemento figurativo «CK» en la marca anterior, la sentencia recurrida señala que dicha notoriedad no desvirtúa la inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas controvertidas.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- ⁶⁷ Mediante su segundo motivo, la recurrente alega, en esencia, que el Tribunal de Primera Instancia limitó erróneamente su apreciación al análisis del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, sin examinar los argumentos de la recurrente relativos al apartado 5 de dicho artículo y sin tener en cuenta el renombre y la notoriedad de las marcas anteriores en el marco de la apreciación prevista en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94.
- ⁶⁸ Ahora bien, ha de recordarse que la identidad o similitud de las marcas en conflicto es requisito necesario para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94. Por consiguiente, dicho precepto es manifiestamente inaplicable cuando, como sucede en el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia descarta toda similitud entre las marcas en conflicto.
- ⁶⁹ Dadas las circunstancias, procede desestimar por infundado el segundo motivo.

Costas

- ⁷⁰ A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de recurso de casación en virtud del artículo 118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la OAMI y Zafra Marroquineres han solicitado la condena en costas de Calvin Klein y que han sido desestimados los motivos invocados por ésta, procede condenarla en costas.

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

- 1) **Desestimar el recurso de casación.**

- 2) **Condenar en costas a Calvin Klein Trademark Trust.**

Firmas