

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

de 17 de febrero de 2011 *

En el asunto T-385/09,

Anncó, Inc., con domicilio social en Wilmington, Delaware (Estados Unidos),
representada por el Sr. G. Triet, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(OAMI), representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

Freche et fils associés, con domicilio social en París,

* Lengua de procedimiento: inglés.

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 1 de julio de 2009 (asunto R 1485/2008-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Freche et fils associés y Annco, Inc.,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),

integrado, en la deliberación, por la Sra. M.E. Martins Ribeiro (Ponente), Presidenta, y los Sres. S. Papasavvas y A. Dittrich, Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 2 de octubre de 2009;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 11 de enero de 2010;

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de una vista dentro del plazo de un mes a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita y habiéndose decidido en consecuencia, previo informe del Juez Ponente y con arreglo al artículo 135 *bis* del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, que se resuelva el recurso sin fase oral;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- ¹ El 16 de marzo de 2004, Annco, Inc., presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
- ² La marca cuyo registro se solicitaba es el signo denominativo ANN TAYLOR LOFT.
- ³ Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 18, 25 y 35 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de estas clases, a la siguiente descripción:

 - Clase 18: «Cuero e imitaciones de cuero, y productos hechos de estos materiales; pieles de animales; baúles, maletas y bolsas de viaje; paraguas, sombrillas y bastones; bolsos, monederos, maletas».

— Clase 25: «Vestidos, calzado, sombrerería, vestidos, faldas, trajes, tejanos, jerseys, camisetas, camisetas de tirantes, bodys, monos, chalecos, guantes, ropa de dormir, batas, trajes de baño, blusas, zapatos, pantalones, pantalones cortos, chaquetas, abrigos, calcetines, calcetería, sombreros y gorros, cinturones, bufandas y ropa interior».

— Clase 35: «Servicios de venta al por menor; servicios de venta al detalle de productos a través de redes mundiales de informática; servicios de venta minorista en el sector de las prendas de vestir, el calzado, los bolsos, accesorios pequeños de cuero y de imitación de cuero, joyería, productos de tocador, fragancias y cosméticos».

⁴ La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 51/2004, de 20 de diciembre.

⁵ El 18 de marzo de 2005, Freche et fils asociés formuló oposición con arreglo al artículo 42 del Reglamento n° 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento n° 207/2009) contra el registro de la marca solicitada, aduciendo un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009].

⁶ La oposición se basaba en determinados productos y servicios designados por la marca denominativa LOFT, registrada en Francia el 22 de agosto de 2003 con el número 13.089.435, con efectos a partir del 16 de marzo de 2001, para productos incluidos

en las clases 18 y 25 y correspondientes, para cada una de estas clases, a la siguiente descripción:

- Clase 18: «Cuero e imitaciones de cuero; artículos de marroquinería de cuero o imitaciones de cuero (a excepción de los estuches adaptados a los productos que han de contener, guantes y cinturones); carteras sin metales preciosos; bolsos; bolsas de viaje; cajas de cuero o de cartón-cuero; maletas de viaje, forros de piel; gamuzas no destinadas a la limpieza; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones».
- Clase 25: «Ropa, ropa interior, prendas de deporte no destinadas al buceo, cinturones, guantes, calzado, sombrerería».

- 7 La oposición se dirigió contra todos los productos y servicios designados por la marca solicitada.
- 8 Mediante resolución de 12 de agosto de 2008, la División de Oposición estimó la oposición en cuanto a los productos de las clases 18 y 25, por entender que existía un riesgo de confusión, y desestimó la oposición en cuanto a los servicios comprendidos en la clase 35. La División de Oposición apreció la identidad de los productos de que se trata y señaló que, en el marco de una apreciación global, los signos LOFT y ANN TAYLOR LOFT presentaban un grado medio de similitud debido a que ambos signos contenían el concepto relativo a un loft. Habida cuenta de la identidad de los productos y de que la palabra «loft» conservaba una posición distintiva autónoma en la marca solicitada, los consumidores se verían inducidos a pensar que los productos controvertidos provenían de empresas vinculadas entre sí.

- 9 El 10 de octubre de 2008, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento n° 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento n° 207/2009), contra la resolución de la División de Oposición.
- 10 Mediante resolución de 1 de julio de 2009 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso desestimó el recurso. En particular, dicha Sala consideró, por un lado, que los productos designados por la marca solicitada y los designados por la marca anterior eran idénticos y, por otro lado, que, a pesar de la existencia de una gran similitud conceptual, los signos en conflicto, dentro de una apreciación global, eran escasamente similares. La Sala de Recurso consideró que existía un riesgo de confusión debido a que la palabra común «loft» era el elemento dominante de la marca solicitada y el único elemento de la marca anterior. El público pertinente, constituido por los compradores medios franceses de artículos de marroquinería y vestuario podría pensar que el origen de los productos era idéntico o que ANN TAYLOR LOFT era el nombre de la nueva gama de productos de Freche et fils associés.

Pretensiones de las partes

- 11 La demandante solicita al Tribunal que:

— Declare fundado el recurso.

— Anule la resolución impugnada.

- Modifique la resolución impugnada en el sentido de acordar el registro de la marca ANN TAYLOR LOFT para las clases 18 y 25, además de para la clase 35, respecto de la cual la División de Oposición aceptó correctamente el registro, sin ser objeto de impugnación.

- Condene en costas a la OAMI.

¹² La OAMI solicita al Tribunal que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la demandante.

Sobre la pretensión de que se anule la resolución impugnada

- ¹³ La demandante invoca dos motivos basados en la vulneración, por un lado, del artículo 75, segunda frase, del Reglamento n° 207/2009 y, por otro lado, del artículo 8, apartado 1, letra b), de este mismo Reglamento.
- ¹⁴ Procede examinar en primer lugar el motivo basado en la vulneración del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009.

- 15 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, median- do oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la 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; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior».
- 16 Además, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n° 207/2009, procede entender por marcas anteriores las marcas registradas en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la so- licitud de la marca comunitaria.
- 17 Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente [véase la sentencia del Tribunal General de 10 de septiembre de 2008, Boston Scientific/OAMI – Terumo (CAPIO), T-325/06, no publicada en la Recopilación, apartado 70, y la ju- risprudencia citada; véanse igualmente, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, aparta- do 17].
- 18 Asimismo, ha quedado establecido que el riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto con- creto que sean pertinentes (véase la sentencia CAPIO, citada en el apartado 17 *supra*, apartado 71, y la jurisprudencia citada; véanse igualmente, por analogía, las senten- cias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22; Canon, citada en el apartado 17 *supra*, apartado 16, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 17 *supra*, apartado 18).

- 19 Esta apreciación global implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado con un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa [sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2007, *Il Ponte Finanziaria/OAMI*, C-234/06 P, Rec. p. I-7333, apartado 48; sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2002, *Matratzen Concord/OAMI – Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rec. p. II-4335, apartado 25; véase igualmente, por analogía, la sentencia *Canon*, citada en el apartado 17 *supra*, apartado 17]. La interdependencia de estos factores se expresa en el octavo considerando del Reglamento n° 207/2009, según el cual procede interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse entre ella y el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (véase la sentencia *CAPIO*, citada en el apartado 17 *supra*, apartado 72, y la jurisprudencia citada).
- 20 Asimismo, la apreciación global debe basarse, en lo que atañe a la similitud visual, 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. En efecto, del tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, según el cual «exist[e] riesgo de confusión por parte del público», se desprende que la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o de servicio de que se trata tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio percibe normalmente una marca como un todo y no efectúa un examen de sus distintos detalles (véase la sentencia *CAPIO*, citada en el apartado 17 *supra*, apartado 73, y la jurisprudencia citada; véase también, por analogía, la sentencia *SABEL*, citada en el apartado 18 *supra*, apartado 23).
- 21 A efectos de la apreciación global del riesgo de confusión, se supone que el consumidor medio de los productos de que se trate es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por otra parte, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que de ellas conserva en la memoria. Procede asimismo tomar en consideración el hecho

de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios de que se trate [sentencias del Tribunal de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI – Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, apartado 28, y de 30 de junio de 2004, BMI Bertollo/OAMI – Diesel (DIESELIT), T-186/02, Rec. p. II-1887, apartado 38; véase igualmente, por analogía, la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 17 *supra*, apartado 26].

- ²² En el caso de autos, la marca anterior es una marca nacional registrada en Francia. Por tanto, el examen debe limitarse al territorio francés, tal como señaló la Sala de Recurso en el apartado 12 de la resolución impugnada. Tampoco se discute que, tal como señaló acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 13 de la resolución impugnada, el público pertinente está constituido por el consumidor medio francés de artículos de marroquinería y de vestuario, lo que corresponde a un espectro muy amplio de la población. Estas apreciaciones, que la demandante no discute, deben ser confirmadas.
- ²³ Procede examinar la apreciación realizada por la Sala de Recurso sobre el riesgo de confusión entre los signos en conflicto a la luz de las consideraciones precedentes.

Sobre la similitud de los productos

- ²⁴ A este respecto, basta señalar que debe confirmarse la postura adoptada por la Sala de Recurso en el apartado 10 de la resolución impugnada, según la cual los productos de que se trata son idénticos, apreciación que, por lo demás, no cuestiona la demandante.

Sobre la similitud de los signos

- ²⁵ Como ya se ha indicado en el apartado 20 *supra*, 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 (véase igualmente la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de septiembre de 2010, Klein Trademark Trust/ OAMI, C-254/09 P, Rec. p. I-7989, apartado 45, y la jurisprudencia citada).
- ²⁶ De la jurisprudencia se desprende asimismo que dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público destinatario, existe entre ellas una igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes, a saber, los aspectos gráfico, fonético y conceptual (sentencias MATRATZEN, citada en el apartado 19 *supra*, apartado 30, y CAPIO, citada en el apartado 17 *supra*, apartado 89; véase igualmente, por analogía, la sentencia SABEL, citada en el apartado 18 *supra*, apartado 23).
- ²⁷ En el presente caso, la marca anterior está constituida exclusivamente por la palabra «loft», mientras que la marca solicitada se compone del elemento denominativo «ann taylor oft».
- ²⁸ En primer lugar, la Sala de Recurso estimó que existían similitudes visuales y fonéticas entre los signos controvertidos, pero que esta similitud no era elevada, debido a que la palabra «loft» estaba precedida de otros elementos en la marca solicitada. Pues bien, aunque la demandante sostiene que las impresiones visual y fonética de los signos de que se trata son muy diferentes a causa de la presencia del elemento dominante «ann taylor» en la marca solicitada, admite «un bajo grado de similitud entre los signos de que se trata». Por tanto, procede confirmar la conclusión de la Sala de Recurso a este respecto.

29 En segundo lugar, por lo que se refiere a la similitud conceptual, la Sala de Recurso, al tiempo que confirmaba el resultado de la División de Oposición, consideró, en los apartados 18 y 20 de la resolución impugnada, que el signo denominativo ANN TAYLOR LOFT se asemejaba a un nombre completo de una persona anglosajona en el que la palabra «ann» podía fácilmente identificarse como un nombre de pila, la palabra «taylor» como un segundo nombre o como un elemento del nombre de pila, y la palabra «loft» como un apellido. La Sala de Recurso añadió, en el apartado 19 de la resolución impugnada, basándose en la sentencia del Tribunal de 2 de diciembre de 2008, Harman International Industries/OAMI – Becker (Barbara Becker) (T-212/07, Rec. p. II-3431), que el elemento «loft», como nombre, era el elemento dominante de la marca solicitada. Además, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 23 de la resolución impugnada, que la palabra «loft» era distintiva, puesto que se trataba de una palabra extranjera en Francia, que no se percibiría necesariamente como la designación genérica de un lugar de comercialización de los productos. A su juicio, la palabra «loft» se percibiría más bien como un sustantivo inglés carente de significado o como un patronímico.

30 La demandante impugna este análisis. En efecto, según ella, el público francés no percibirá la palabra «loft» común a los dos signos en conflicto como un apellido anglosajón, dado que dicha palabra se utiliza en Francia para designar un almacén convertido en espacio habitable con fines privados o comerciales. Así, pese a la presencia en ambos signos de la palabra «loft», el elemento «ann taylor», por ser el elemento distintivo y dominante de las marcas ANN TAYLOR y ANN TAYLOR LOFT, domina el conjunto hasta el punto de que los demás componentes son inapreciables. Por consiguiente, no existe a su entender ninguna similitud conceptual entre los signos de que se trata.

31 Es preciso señalar que no procede confirmar el análisis de la Sala de Recurso, por cuanto se basa en una premisa errónea.

32 En efecto, tal como había indicado ya la División de Oposición en su resolución, lejos de ser una palabra extranjera, la palabra «loft» es una palabra que describe, en

lengua francesa, un cierto tipo de alojamiento. Aunque provenga de la palabra inglesa equivalente, la palabra «loft», debido a su introducción en la lengua francesa, se ha convertido en una palabra enteramente francesa. De ello se sigue que, puesto que tiene un significado preciso en francés, el público francés medio, ante dicha palabra, la asociará a un determinado tipo de alojamiento, en la medida en que conoce dicho significado, y no a un apellido extranjero, apellido que, por lo demás, según reconoce la OAMI, no es de los más corrientes en los países anglosajones. Asimismo, no cabe aducir que la palabra «loft» se utilice raramente en la lengua francesa.

- 33 Sin embargo, no cabe estimar la alegación de la demandante según la cual el elemento «ann taylor» es dominante en la impresión de conjunto, debido a que los signos ANN TAYLOR y ANN TAYLOR LOFT gozan de notoriedad entre el público.
- 34 A este respecto, basta señalar que la demandante no ha aportado ningún elemento que acredite que los signos ANN TAYLOR LOFT o ANN TAYLOR gocen de dicha notoriedad entre el público destinatario, ya que las pruebas se refieren a los Estados Unidos. A este respecto, la existencia de un sitio de Internet no es suficiente para demostrar la existencia de la notoriedad. La propia demandante indica, por su parte, que tuvo que «llevar a cabo determinadas acciones para poder estar en condiciones de extender su actividad a otros países, entre ellos los de la Unión Europea», lo que pone de manifiesto la inexistencia de notoriedad actual de la marca solicitada o del signo ANN TAYLOR en la Unión Europea, y en particular en Francia.
- 35 Además, aun suponiendo que el elemento «ann taylor» pueda considerarse dominante en el signo ANN TAYLOR LOFT, el examen de la similitud conceptual no puede hacerse tomando en consideración únicamente el elemento dominante, en la medida en que, según la jurisprudencia, sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante (sentencia del Tribunal de Justicia de

3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe y OAMI, C-498/07 P, Rec. p. I-7371, apartado 62).

- 36 Pues bien, la palabra «loft» incluida en la marca solicitada no puede considerarse insignificante en la impresión de conjunto, puesto que completa el elemento «ann taylor» añadiéndole una característica que podría referirse, habida cuenta de los productos de que se trata, a una línea de ropa correspondiente a un cierto modo de vida asociado a ese nuevo estilo de alojamiento o que recoge algunos de sus códigos.
- 37 Por otra parte, no puede negarse que, en la impresión de conjunto que produce la marca solicitada, el elemento «ann taylor» es, respecto al público francés, mucho más distintivo que la palabra «loft», por la propia circunstancia de que ésta tiene un significado claro y preciso en francés. El elemento «ann taylor» hace referencia a unos nombres o a un nombre y un apellido inglés, de manera que atraerán más la atención del público francés.
- 38 De cuanto antecede resulta que, globalmente, habida cuenta de la apreciación de similitudes visual y fonética poco elevadas y de cierta similitud conceptual entre los signos de que se trata, procede estimar, teniendo en cuenta que el elemento «ann taylor» es el elemento más distintivo de la marca solicitada y atrae en mayor medida la atención del público destinatario, que la similitud global entre los signos de que se trata es escasa.

Sobre el riesgo de confusión

- 39 Debe recordarse que existe riesgo de confusión cuando, de forma acumulada, el grado de similitud de las marcas controvertidas y el grado de similitud de los productos o

servicios designados por tales marcas sean suficientemente elevados (sentencia MATRATZEN, citada en el apartado 19 *supra*, apartado 45).

- 40 La demandante aduce, en esencia, que, debido a la presencia del elemento distintivo y dominante «ann taylor» en el inicio del signo ANN TAYLOR LOFT, no existe ningún riesgo de confusión para el público destinatario en el sentido de que éste pudiera pensar que los signos controvertidos son dos líneas diferentes de productos comercializadas bajo el control de una misma sociedad o de sociedades económicamente vinculadas.
- 41 Por el contrario, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 19 de la resolución impugnada, que la palabra «loft» era el elemento dominante de la marca solicitada, de modo que existía un riesgo de confusión, en la medida en que los productos eran idénticos.
- 42 No cabe acoger esta última postura.
- 43 A este respecto, es preciso señalar que, habida cuenta de las apreciaciones efectuadas en el marco del análisis de la similitud conceptual entre los signos controvertidos, la palabra «loft» no es el elemento dominante en la marca solicitada. Por lo demás, de estas mismas apreciaciones se desprende igualmente que el elemento «ann taylor», debido a su carencia de significado para el público destinatario, debe considerarse más distintivo que la palabra «loft» en la marca solicitada, en la medida en que dicha palabra tiene un significado preciso para el referido público.
- 44 Asimismo, existen unas escasas similitudes visual y fonética entre los signos controvertidos y cierta similitud conceptual.

- ⁴⁵ A este respecto, debe recordarse que, en el sector del vestido, es frecuente que la misma marca presente distintas configuraciones según el tipo de productos que designe. En este sector, también es habitual que una misma empresa de confección 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 en materia de prendas de ropa [véase la sentencia del Tribunal de 6 de octubre de 2004, *New Look/OAMI – Naulover* (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection), T-117/03 a T-119/03 y T-171/03, Rec. p. II-3471, apartado 51, y la jurisprudencia citada].
- ⁴⁶ Habida cuenta, en primer lugar, de la naturaleza de los productos y de su modo de comercialización; seguidamente, de los usos en materia de atribución de marcas de las prendas de ropa y, por último, de las expectativas y hábitos del público destinatario, procede estimar que este último, ante los dos signos controvertidos, no establecerá una asociación entre ambos, en la medida en que el elemento más distintivo de la marca solicitada no coincide con el único elemento de la marca anterior y es frecuente que una «marca de la casa» varíe su propia marca añadiéndole un elemento que caracteriza a una línea secundaria.
- ⁴⁷ En efecto, el público destinatario, como acertadamente indica la demandante, está acostumbrado a que el mismo productor comercialice diferentes líneas de productos que contienen el nombre del creador y/o de la casa de moda de que se trate seguido del nombre de la línea en función de sus características (deportiva, formal, informal, etc.).
- ⁴⁸ En el presente caso, respecto a la impresión global producida por los signos controvertidos, se ha considerado que presentan un bajo grado de similitud. Pese a la identidad de los productos de que se trata, debe señalarse que, habida cuenta de la existencia de un bajo grado de similitud entre los signos controvertidos, el público destinatario, acostumbrado a que la misma empresa de confección utilice submarcas derivadas de la marca principal, no llegará a establecer una relación entre los signos

ANN TAYLOR LOFT y LOFT, en la medida en que la marca anterior no incluye el elemento «ann taylor», que, tal como ha quedado establecido en el apartado 37 *supra* (véase igualmente el apartado 43 *supra*), es el elemento más distintivo en la marca solicitada.

49 Por lo demás, aun suponiendo que el elemento «loft» conservara una posición distintiva autónoma en la marca solicitada, no cabría deducir automáticamente de esta posición distintiva autónoma en dicha marca la existencia de un riesgo de confusión entre los signos de que se trata.

50 En efecto, el riesgo de confusión no puede determinarse *in abstracto*, sino que debe apreciarse en el marco de un análisis global, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencia SABEL, citada en el apartado 18 *supra*, apartado 22; véase igualmente la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, Rec. p. I-8551, apartado 37), en particular, la naturaleza de los productos y servicios de que se trate, los métodos de comercialización, la mayor o menor atención del público, así como los hábitos de dicho público en el sector en cuestión. Pues bien, el examen de los factores pertinentes propios del presente asunto, recogido en los apartados 45 a 48 *supra*, no ponen de manifiesto, *prima facie*, la existencia de un riesgo de confusión entre los signos controvertidos.

51 De cuanto antecede se desprende que debe estimarse el primer motivo y, sin necesidad de examinar el segundo motivo basado en la vulneración del derecho a ser oído, anular la resolución impugnada.

Sobre la pretensión de que se modifique la resolución impugnada

52 En lo que atañe a la tercera pretensión, mediante la cual la demandante solicita al Tribunal, en esencia, que modifique la resolución impugnada en el sentido de que se registre la marca solicitada, es preciso recordar que, puesto que la propia Sala de Recurso está facultada, en virtud del artículo 64, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009, para ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución de cuya impugnación conoce, el Tribunal puede, en el marco de su facultad de reforma, ejercer las competencias de las instancias inferiores de la OAMI, cuyas resoluciones pueden ser objeto de recurso ante la Sala de Recurso. Así, el Tribunal puede, en este contexto, adoptar una resolución que habrían podido adoptar el examinador, la División de Oposición o la División de Anulación. En cambio, no puede adoptar resoluciones que no corresponde adoptar a estas instancias. Por esa razón, el Tribunal no puede registrar una marca, dado que tal registro no es competencia ni del examinador ni de la División de Oposición [véase, en este sentido, el auto del Tribunal de 30 de junio de 2009, *Securvita/OAMI (Natur-Aktien-Index)*, T-285/08, Rec. p. II-2171, apartados 16 a 23].

53 En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad de la tercera pretensión.

Costas

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

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

decide:

- 1) Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 1 de julio de 2009 (asunto R 1485/2008-1).**
- 2) Declarar la inadmisibilidad del recurso en todo lo demás.**
- 3) Condenar en costas a la OAMI.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 17 de febrero de 2011.

Firmas