



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)

de 12 de febrero de 2015*

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa B — Marca internacional figurativa anterior que representa dos alas extendidas — Motivos de denegación relativos — Falta de riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 207/2009 — Inexistencia de perjuicio para la notoriedad — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009»

En el asunto T-505/12,

Compagnie des montres Longines, Francillon SA, domiciliada en Saint-Imier (Suiza), representada por el Sr. P. González-Bueno Catalán de Ocón, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada inicialmente por el Sr. F. Mattina, y posteriormente por el Sr. P. Bullock, en calidad de agentes,

parte demandada,

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

Xiuxiu Cheng, domiciliada en Budapest (Hungría),

que tiene por objeto un recurso contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la OAMI de 14 de septiembre de 2012 (asunto R 193/2012-5), relativa a un procedimiento de oposición entre la Compagnie des montres Longines, Francillon SA y Xiuxiu Cheng,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta),

integrado por los Sres. A. Dittrich, Presidente, y el Sr. J. Schwarcz (Ponente) y la Sra. V. Tomljenović, Jueces;

Secretario: Sra. J. Weychert, administradora;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 19 de noviembre de 2012;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 12 de febrero de 2013;

* Lengua de procedimiento: inglés.

vista la decisión de 25 de marzo de 2013 denegatoria de la autorización para presentar un escrito de réplica;

vista la modificación en la composición de las Salas del Tribunal;

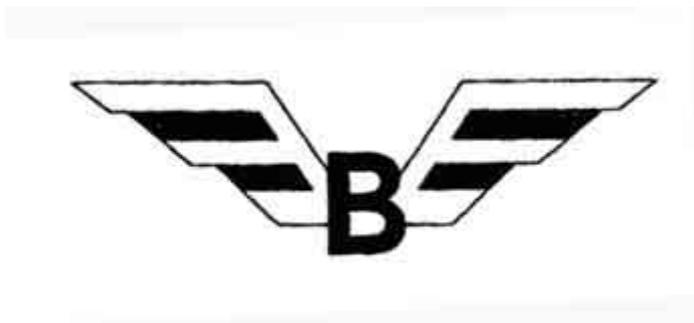
celebrada la vista el 27 de marzo de 2014;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 20 de julio de 2009 Xiuxiu Cheng presentó una solicitud de registro de marca comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del 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 era el signo figurativo siguiente, en blanco y negro:



- 3 Los productos para los que se solicitaba el registro pertenecen a las clases 9 y 25, en el sentido 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, según su revisión y modificación, y corresponden a la descripción siguiente para cada una de estas clases:
 - clase 9: «Gafas de sol ópticas»;
 - clase 25: «Prendas de vestir y calzado».
- 4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* n° 84/2010, de 10 de mayo de 2010.
- 5 El 30 de julio de 2010 la demandante, Compagnie des montres Longines, Francillon SA, formuló oposición, en virtud del artículo 41 del Reglamento n° 207/2009, al registro de la marca solicitada para los productos mencionados en el anterior apartado 3.
- 6 La oposición se fundaba en la marca internacional figurativa anterior n° 401319 seguidamente reproducida, que tiene efectos en particular en Alemania, en Austria, en el Benelux, en Bulgaria, en España, en Estonia, en Francia, en Grecia, en Hungría, en Italia, en Letonia, en Lituania, en Portugal, en la República Checa, en Rumanía, en Eslovaquia y en Eslovenia, que designa en concreto los productos comprendidos en la clase 14 que corresponden a la siguiente descripción: «Relojes, mecanismos de relojería, estuches de reloj, esferas de reloj, pulseras de reloj, suministros de relojería»;

cronómetros; cronógrafos; aparatos de cronometraje deportivo; relojes de péndulo, pequeños relojes y despertadores; aparatos cronométricos de toda clase, relojes-joya, joyería y bisutería; instalaciones horarias, dispositivos y paneles señalizadores de la hora».



- 7 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los previstos en el artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5 del Reglamento n° 207/2009.
- 8 Por decisión de 25 de noviembre de 2011 la División de Oposición desestimó la oposición en su totalidad porque los productos comprendidos por las marcas en conflicto eran diferentes, de modo que no concurría una de las condiciones necesarias para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009. En lo referente al fundamento de la oposición basado en la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009, concluyó que la demandante no había logrado demostrar que en la totalidad de los Estados miembros pertinentes la marca internacional anterior era notoriamente conocida para los productos de la categoría «artículos de relojería e instrumentos cronométricos» pertenecientes a la clase 14, única categoría para la que se había reivindicado la notoriedad.
- 9 El 25 de enero de 2012 la demandante interpuso recurso ante la OAMI, en virtud de los artículos 58 a 64 del Reglamento n° 207/2009, contra la decisión de la División de Oposición.
- 10 Por resolución de 14 de septiembre de 2012 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Quinta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso, confirmando en su integridad la decisión de la División de Oposición.
- 11 En primer lugar, la Sala de Recurso apreció, en sustancia, que el público pertinente al que se dirigían los productos protegidos por las marcas en conflicto estaba integrado tanto por el público en general como por profesionales especializados del sector de la relojería y que en ambos casos debía considerarse a ese público como normalmente informado, razonablemente atento y reflexivo.
- 12 En segundo lugar, la Sala de Recurso afirmó que los productos considerados eran diferentes tanto por su naturaleza como por sus canales de distribución. A su juicio, no competían entre sí ni tampoco eran complementarios. Concluyó que, en defecto de similitud alguna de los productos, no concurría una de las condiciones necesarias para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009 y que por tanto no podía haber riesgo de confusión en el sentido de esa disposición.
- 13 En tercer lugar, en lo que se refiere a la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009, la Sala de Recurso manifestó ante todo que iba a considerar también las pruebas suplementarias sobre la notoriedad de los productos de la categoría «artículos de relojería e instrumentos cronométricos» pertenecientes a la clase 14, que la demandante había presentado por primera vez antes esa Sala y que se sumaban a las ya presentadas en ese sentido ante la División de Oposición.
- 14 La Sala de Recurso observó a continuación que, si bien esas pruebas aportadas por la demandante demostraban con claridad que sus productos eran muy valorados y que se habían comercializado en el mercado pertinente desde hacía más de un siglo, también demostraban que esos productos no se designaban habitualmente, o casi nunca, con el signo en cuestión en forma aislada. Por el contrario, la marca que los revestía estaba compuesta por una combinación de la marca figurativa en la que se basaba la oposición y la palabra estilizada «longines».

- 15 Finalmente, la Sala de Recurso apreció que no se había demostrado que la marca internacional figurativa en la que se fundaba la oposición fuera reconocida como tal, sin la palabra «longines», en el contexto de los «artículos de relojería e instrumentos cronométricos», por un sector significativo del público pertinente en una parte sustancial de los territorios de Bulgaria, del Benelux, de la República Checa, de Dinamarca, de Estonia, de España, de Francia, de Grecia, de Hungría, de Italia, de Lituania, de Letonia, de Portugal, de Rumanía, de Eslovaquia y de Eslovenia. Según la Sala de Recurso, la demandante no había demostrado que el público pertinente llegaría a asociar sin esfuerzo especial la marca figurativa considerada con los productos pertenecientes a la categoría antes señalada.

Pretensiones de las partes

- 16 La demandante solicita al Tribunal que:
- Anule la resolución impugnada.
 - Condene en costas a la OAMI y a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI.
- 17 LA OAMI solicita al Tribunal que:
- Desestime el recurso en su totalidad.
 - Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

- 18 La demandante aduce dos motivos en apoyo del recurso. El primero se basa en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009. El segundo se funda en la vulneración del artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009

- 19 La demandante mantiene en sustancia que la Sala de Recurso constató erróneamente la falta de similitud entre los productos comprendidos por las marcas en conflicto y omitió considerar las semejanzas visuales y conceptuales de éstas. Por consiguiente, la Sala de Recurso estimó erróneamente que el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009 no era aplicable.
- 20 LA OAMI refuta los argumentos de la demandante.
- 21 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuyo registro se solicita 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.
- 22 Según jurisprudencia reiterada, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los productos o servicios considerados proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Conforme a esa misma jurisprudencia, el riesgo de confusión en el público debe apreciarse globalmente, según la percepción de los signos y de los productos o servicios de que se trata que tiene el público pertinente, y considerando todos los factores del supuesto

concreto que sean pertinentes, en especial la interdependencia de la similitud entre los signos y entre los productos o los servicios designados [véase la sentencia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec, EU:T:2003:199, apartados 30 a 33 y jurisprudencia citada].

- 23 A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de los productos considerados es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y reflexivo. No obstante, 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 conserva de ellas en la memoria. Procede, igualmente, 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 contemplada (véase la sentencia GIORGIO BEVERLY HILLS, citada en el apartado 22 *supra*, EU:T:2003:199, apartado 33 y jurisprudencia citada).
- 24 Para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que designan. Se trata de requisitos acumulativos [véase la sentencia de 22 de enero de 2009, Commercy/OAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Rec, EU:T:2009:14, apartado 42 y jurisprudencia citada].
- 25 Por otro lado, el riesgo de confusión es tanto mayor cuanto más elevado es el carácter distintivo de la marca anterior. Así pues, las marcas que tienen un carácter distintivo elevado, ya sea intrínsecamente o a causa de su conocimiento en el mercado, tienen una protección más amplia que las marcas de menor carácter distintivo. El carácter distintivo de la marca anterior y en especial su notoriedad debe tenerse en cuenta por tanto para apreciar si hay un riesgo de confusión [véanse la sentencia de 17 de abril de 2008, Ferrero Deutschland/OAMI, C-108/07 P, EU:C:2008:234, apartados 32 y 33 y jurisprudencia citada; la sentencia de 28 de octubre de 2010, Farmeco/OAMI — Allergan (BOTUMAX), T-131/09, EU:T:2010:458, apartado 67].
- 26 Hay que recordar, por último, que para denegar el registro de una marca comunitaria basta que exista en una parte de la Unión Europea un motivo de denegación relativo en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009 [véase, en este sentido, la sentencia de 14 de diciembre de 2006, Mast-Jägermeister/OAMI — Licorera Zacapaneca (VENADO con marco y otros), T-81/03, T-82/03 y T-103/03, Rec, EU:T:2006:397, apartado 76 y jurisprudencia citada].
- 27 Debe examinarse el primer motivo de la demandante a la luz de los principios enunciados en los anteriores apartados 21 a 26.

Sobre el público pertinente y su grado de atención

- 28 Conviene observar previamente que la marca anterior es una marca internacional que produce sus efectos en particular en varios Estados miembros de la Unión mencionados en el anterior apartado 6. Por tanto, para apreciar la posible existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto es preciso tener en cuenta el punto de vista del público pertinente en esos Estados miembros.
- 29 En segundo término, hay que recordar que según la jurisprudencia el público pertinente está integrado por consumidores que pueden utilizar tanto los productos protegidos por la marca anterior como los comprendidos en la solicitud de marca [véase la sentencia de 30 de septiembre de 2010, PVS/OAMI — MeDiTA Medizinische Kurierdienst (medidata), T-270/09, EU:T:2010:419, apartado 28 y jurisprudencia citada]. También establece la jurisprudencia que el examen de los motivos de denegación debe considerar cada uno de los productos para los que se solicita el registro de la marca (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de febrero de 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Rec, EU:C:2007:99, apartado 34).

- 30 La Sala de Recurso afirmó en el apartado 15 de la resolución impugnada que los productos en conflicto estaban destinados tanto al público en general como a los profesionales especializados del sector de la relojería, a los que se consideraba normalmente informados y razonablemente atentos y reflexivos en ambos casos.
- 31 La demandante no rebate la definición del público pertinente o de su grado de atención sino que mantiene únicamente que los «verdaderos clientes» y los clientes potenciales de los productos considerados constituyen categorías coincidentes. Según esa parte, un consumidor que compra algunos de los productos en cuestión posiblemente también compre otros. La demandante destaca en especial que quienes compran objetos caros y productos de lujo también pueden comprar productos baratos. De esa forma, los consumidores de los productos en cuestión son los mismos.
- 32 El Tribunal estima que el conjunto de los productos en cuestión está dirigido al público en general, y, en el caso de los productos protegidos por la marca anterior, también a los profesionales especializados del sector de la relojería. Por tanto, la Sala de Recurso tuvo en cuenta fundamentalmente a un público de esa composición.
- 33 En lo concerniente al grado de atención del público pertinente se ha de observar que las categorías de productos considerados están definidas de manera suficientemente amplia para englobar algunos que pueden ser comprados por cualquier persona, es decir, incluso por consumidores sin un grado de atención alto en el momento de la compra.
- 34 En efecto, aun si los productos designados por la marca anterior, así como las gafas de sol ópticas incluidas en la solicitud de marca y pertenecientes a la clase 9, no se compran en su mayoría con frecuencia y se adquieren normalmente con la ayuda de un vendedor, es decir, en circunstancias en las que el nivel de atención del consumidor medio debe considerarse superior al nivel de atención normal y, por consiguiente, bastante elevado [véase, en este sentido, la sentencia de 12 de enero de 2006, Devinlec/OAMI — TIME ART (QUANTUM), T-147/03, Rec, EU:T:2006:10, apartado 63], no deja de ser cierto que no sucede así con todos esos productos, ya que algunos relojes, pulseras de relojes, despertadores, piezas de bisutería de fantasía o incluso ciertas gafas de sol ópticas pueden adquirirse sin que el consumidor ponga una especial atención, en particular cuando son productos «baratos».
- 35 En cuanto al grado de atención del público que compra las prendas de vestir y el calzado, comprendidos en la solicitud de marca y pertenecientes a la clase 25, por una parte es preciso observar que, toda vez que son productos de gran consumo, frecuentemente comprados y utilizados por el consumidor medio, el grado de atención al comprarlos no será superior al medio. Por otra parte, se debe considerar que el grado de atención del público no es inferior al medio, ya que los productos referidos son artículos de moda y el consumidor dedica por tanto cierta atención a su elección [véase, en este sentido, la sentencia de 10 de noviembre de 2011, Esprit International/OAMI — Marc O'Polo International (Representación de una letra en un bolsillo), T-22/10, EU:T:2011:651, apartados 45 a 47].

Sobre la comparación de los productos

- 36 Según reiterada jurisprudencia, para apreciar la similitud entre los productos, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos, factores que incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así como su carácter competidor o complementario. También pueden tenerse en cuenta otros factores, como por ejemplo, los canales de distribución de los productos de que se trate [véase la sentencia de 11 de julio de 2007, El Corte Inglés/OAMI — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Rec, EU:T:2007:219, apartado 37 y jurisprudencia citada].

- 37 En el presente asunto la Sala de Recurso confirmó la conclusión de la División de Oposición sobre la diferencia existente entre los productos considerados. Puso de relieve que éstos diferían tanto por su naturaleza como por sus canales de distribución y que no competían entre sí. Concluyó que había «una inexistencia absoluta de similitud entre los productos».
- 38 Más precisamente, la Sala de Recurso constató que el objetivo de las «gafas de sol ópticas» comprendidas en la solicitud de marca era completamente diferente de los cronómetros y de las joyas designadas por la marca anterior. A su juicio no altera esa conclusión el hecho de que en ambos casos puedan ser llevadas como un accesorio de moda. La finalidad estética de las «gafas de sol ópticas» sigue siendo secundaria en relación con su objetivo principal, que según ella es corregir las deficiencias de la vista y proteger los ojos de la luz intensa.
- 39 La Sala de Recurso señala que el objetivo principal de las «prendas de vestir y calzado» objeto de la solicitud de marca es, una vez más, vestir el cuerpo humano y los pies. Según ella, las «joyas» de la demandante también se llevan sobre el cuerpo, pero sólo por razones estéticas. Por tanto, el vínculo entre ambas categorías de productos es demasiado débil.
- 40 La Sala de Recurso refuta también la alegación de la demandante de que los productos en cuestión son complementarios porque se trata de accesorios de moda. Por el contrario, según la Sala el vínculo entre esos productos es demasiado vago. Las gafas de sol se eligen principalmente por sus características técnicas y no por el hecho de que deban hacer juego necesariamente con el reloj o con los pendientes que se lleven. Así sucede también con las prendas de vestir y el calzado, que no se compran habitualmente de conformidad estricta con el estilo del reloj y de las joyas que se llevan. Si bien, en función de la importancia que un consumidor atribuye a la moda, productos como los relojes y las gafas de sol pueden percibirse o no como accesorios de moda, no deja de ser cierto según la Sala de Recurso que su objetivo principal es diferente.
- 41 Finalmente, la Sala de Recurso se refiere a la sentencia de 7 de diciembre de 2010, *Nute Partecipazioni y La Perla/OAMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC)* (T-59/08, Rec, EU:T:2010:500, apartado 36), afirmando que de ella resultaba que la joyería y las prendas de señora pertenecían a segmentos de mercado próximos, y que por tanto era necesario un cierto grado de similitud entre las marcas para poder aplicar el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009. Sin embargo, según la Sala de Recurso, el Tribunal no había apreciado ni confirmado la existencia de una similitud entre los productos antes mencionados. Al contrario, en otro asunto, que dio lugar a la sentencia de 24 de marzo de 2010, *2nine/OAMI — Pacific Sunwear of California (nollie)* (T-363/08, EU:T:2010:114, apartados 33 a 41), el Tribunal confirmó la conclusión de la Segunda Sala de Recurso de que los productos comprendidos en la clase 25 y los pertenecientes a la clase 14 del Arreglo de Niza eran diferentes y que no era posible apreciar su similitud ni un supuesto carácter complementario basándose en simples consideraciones estéticas.
- 42 La demandante mantiene que los productos comprendidos en la solicitud de marca y los protegidos por la marca anterior son similares. Afirma que tienen la misma naturaleza y una finalidad y un destino idénticos, son complementarios e intercambiables y por ello competidores, satisfacen una demanda similar, comparten los mismos canales de distribución y se venden a menudo en los mismos establecimientos. Sostiene por último que se ha hecho usual que los productores extiendan sus actividades a varios mercados, que van de las prendas de vestir a los cosméticos pasando por las joyas, y que por otro lado los consumidores de esos productos son los mismos.
- 43 LA OAMI rebate los argumentos de la demandante.
- 44 Es preciso poner de relieve previamente que la Sala de Recurso apreció que no había riesgo de confusión para el público pertinente basándose únicamente en una comparación de los productos en cuestión. No obstante, una similitud, incluso débil, entre los productos considerados, habría obligado a la Sala de Recurso a comprobar si un posible alto grado de similitud entre los signos no podía

originar un riesgo de confusión por parte del público sobre el origen de los productos [véase, en este sentido, la sentencia PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, EU:T:2007:219, citada en el apartado 36 *supra*, apartado 40].

- 45 En ese contexto hay que verificar, por tanto, si es fundada la apreciación de la Sala de Recurso de que los productos considerados no son similares.
- 46 En ese sentido se ha de observar previamente que los productos que deben compararse en este caso, a saber, las «gafas de sol ópticas» y las «prendas de vestir y calzado», pertenecientes respectivamente a las clases 9 y 25 del Arreglo de Niza, por una parte, y, por otra parte, los diferentes productos de relojería, de joyería y de bisutería enumerados en el anterior apartado 6, comprendidos en la clase 14 del referido Arreglo, pertenecen a segmentos de mercado próximos.
- 47 Por analogía con lo juzgado por el Tribunal en una apreciación relativa al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009, en el asunto que dio lugar a la sentencia de 27 de septiembre de 2012, El Corte Inglés/OAMI — Pucci International (Emidio Tucci) (T-373/09, EU:T:2012:500, apartado 66), puede constatar que, aunque esas categorías de productos sean diferentes, cada una incluye productos que a menudo se venden como productos de lujo bajo marcas célebres de creadores y de fabricantes muy conocidos. Esa circunstancia pone de manifiesto la existencia de una cierta proximidad entre los productos considerados, en especial en el ámbito de los productos de lujo.
- 48 De igual manera, también en una apreciación sobre la disposición mencionada en el anterior apartado 47, el Tribunal constató en el apartado 79 de su sentencia de 27 de septiembre de 2012, Pucci International/OAMI — El Corte Inglés (Emidio Tucci) (T-357/09, EU:T:2012:499), que, en el ámbito de los artículos de lujo, productos como las gafas, la joyería, la bisutería y los relojes también se venden bajo marcas célebres de diseñadores y de fabricantes muy conocidos y que, por lo tanto, los fabricantes de prendas de vestir entran en el mercado de esos productos. De ello dedujo el Tribunal la existencia de una cierta proximidad entre los productos referidos.
- 49 Sin embargo, aunque los productos comprendidos en la solicitud de marca y los protegidos por la marca anterior, mencionados en el anterior apartado 46, pertenezcan a segmentos de mercado próximos, es preciso apreciar que la Sala de Recurso no cometió ningún error al afirmar que diferían por su naturaleza, su destino y su utilización.
- 50 En efecto, en primer lugar, las materias primas a partir de las que se fabrican son diferentes, excepto algunas similitudes entre varias materias que se pueden utilizar tanto para la fabricación de gafas de sol ópticas como para ciertos productos de relojería o de joyería, como el vidrio.
- 51 En segundo término, las prendas de vestir y el calzado, comprendidos en la clase 25, se fabrican para cubrir el cuerpo humano, ocultarlo, protegerlo y adornarlo. Las gafas de sol ópticas se producen ante todo para asegurar mejores condiciones de visión y procurar a los usuarios una sensación de comodidad en ciertas condiciones meteorológicas, en particular, para proteger de los rayos solares. Los relojes y otros artículos de relojería tratan en especial de medir e indicar el tiempo. Finalmente, la joyería y la bisutería tiene una función puramente ornamental (véase en ese sentido la sentencia *nollie*, citada en el apartado 41 *supra*, EU:T:2010:114, apartado 33 y jurisprudencia citada).
- 52 En segundo lugar, se ha de señalar que, siendo diferentes la naturaleza, el destino y la utilización de los productos considerados, no son competidores ni intercambiables.
- 53 En efecto, la demandante no ha demostrado que, no obstante las diferencias antes expuestas, sea frecuente que un consumidor que, por ejemplo, tenga la intención de comprar un nuevo reloj o ciertos artículos de bisutería o de joyería, decida súbitamente comprar en cambio calzado o gafas de sol ópticas, o a la inversa.

- 54 En ese sentido, más en especial, también hay que observar que no está acreditada la alegación de la demandante de que la marca y su prestigio entre los consumidores motivan de manera general la decisión de comprar un bien específico en el sector del lujo y de la moda, y no la necesidad real de adquirir el mismo objeto, en particular, por sus funciones y para satisfacer una necesidad muy concreta. En ese mismo sentido debe desestimarse como indemostrada la alegación de la demandante de que los consumidores en el sector considerado no buscan productos concretos sino la satisfacción de sus «necesidades hedonísticas» o de que tratan de saciar el ansia de placer inmediato que procura una compra impulsiva, prevaleciendo la apariencia y el valor de los productos sobre otros factores relacionados con su naturaleza.
- 55 Por otro lado, hay que observar que reconocer como fundadas esas alegaciones equivaldría en sustancia a hacer inoperante toda distinción entre productos pertenecientes al sector del lujo y protegidos por las respectivas marcas, ya que la teoría de la demandante sobre la compra impulsiva para saciar el ansia de placer inmediato de los consumidores lleva a la conclusión de que puede existir realmente un riesgo de confusión con independencia de los productos comparados, con la única condición de que todos formen parte de ese sector. Pues bien, ese criterio, con el que la demandante apunta en realidad a la intercambiabilidad de todos los productos considerados, es manifiestamente contrario al principio de especialidad de las marcas, al que el Tribunal debe atender en su análisis conforme al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, y ampliaría indebidamente el alcance de la protección de éstas. Por esas mismas razones debe desestimarse por no pertinente la alegación por la demandante de que los productos son intercambiables toda vez que cualquiera de ellos puede ofrecerse como regalo, eligiendo impulsivamente el consumidor uno u otro. En efecto, reconocer un vínculo tan vago llevaría a juzgar similares productos manifiestamente diferentes por su naturaleza y su destino.
- 56 Además, se debe poner de relieve que el mercado pertinente al que pertenecen los productos antes mencionados no puede ser limitado únicamente al segmento de mercado del «lujo» o de la «alta costura», ni tampoco se puede atribuir a ese último segmento de mercado una especial importancia en el presente caso ya que las categorías de productos protegidos por las marcas en conflicto se definen de manera lo bastante amplia para incluir también productos «de consumo ordinario», comprendidos en la gama de precios generalmente accesible, así como algunos productos «baratos». Ahora bien, en relación con los productos «de base» comprendidos en esos segmentos del mercado, la demandante no ha mantenido que los consumidores también los compren de manera impulsiva y hedonística, por lo que podrían sustituir indiferentemente unos por otros.
- 57 En tercer lugar se debe observar que con sus otros argumentos la demandante pretende en sustancia demostrar un nexo de complementariedad entre los productos referidos.
- 58 Es oportuno recordar que, conforme a la jurisprudencia, los productos o servicios complementarios son aquellos entre los que existe una estrecha conexión, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro, de manera que los consumidores pueden pensar que la empresa responsable de la fabricación de esos productos o de la prestación de esos servicios es la misma. Por definición, productos dirigidos a públicos diferentes no pueden tener carácter complementario (véase, en ese sentido, la sentencia Emidio Tucci, citada en el apartado 48 *supra*, EU:T:2012:499, apartado 50 y jurisprudencia citada).
- 59 Además, según la jurisprudencia, una complementariedad de orden estético entre productos puede dar lugar a un grado de similitud en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009. Esta complementariedad estética debe consistir en una verdadera necesidad estética, en el sentido de que un producto sea indispensable o importante para el uso del otro y de que los consumidores consideren habitual y normal utilizar dichos productos conjuntamente. La referida complementariedad estética es subjetiva y se define por los hábitos o las preferencias de los

consumidores, tal como pueden resultar de los esfuerzos de comercialización de los fabricantes, incluso de meros fenómenos de moda (véase la sentencia Emidio Tucci, citada en el apartado 48 *supra*, EU:T:2012:499, apartado 51 y jurisprudencia citada).

- 60 Sin embargo, debe destacarse que la existencia de una complementariedad estética entre los productos no es suficiente por sí misma para concluir que existen similitudes entre éstos. Para ello es necesario que los consumidores consideren usual que dichos productos se comercialicen con la misma marca, lo que implica, normalmente, que gran parte de los fabricantes o los distribuidores respectivos de estos productos sean los mismos (véase la sentencia Emidio Tucci, citada en el apartado 48 *supra*, EU:T:2012:499, apartado 52 y jurisprudencia citada).
- 61 En este asunto, el Tribunal juzga oportuno proseguir la apreciación de la similitud de los productos en cuestión a causa de su potencial complementariedad atendiendo a dos aspectos. El primero concierne a la comparación entre las «prendas de vestir y calzado», comprendidos en la solicitud de marca, y los diferentes productos de relojería, cronómetros, joyería y bisutería protegidos por la marca anterior y enumerados en el precedente apartado 6. El segundo consiste en la comparación de esos últimos productos y de las «gafas de sol ópticas», objeto de la solicitud de marca.
- 62 Es preciso constatar, sobre el primer aspecto, que los argumentos de la demandante no bastan para acreditar que los productos considerados son complementarios desde el punto de vista estético.
- 63 En ese sentido, la demandante afirma, por un lado, que todos los productos considerados pertenecen al sector de la moda, e incluso del «lujo», y que los consumidores pertinentes buscan un estilo particular y una imagen que quieren transmitir, acoplando así a su gusto el conjunto de los productos de vestir y los accesorios que adquieren, haciendo que esos productos se completen mutuamente. Por otro lado, mantiene que esos productos se compran con frecuencia al mismo tiempo y de forma combinada.
- 64 Pues bien, conviene recordar ante todo que el Tribunal ya ha juzgado, en particular en su sentencia de 13 de diciembre de 2004, *El Corte Inglés/OAMI — Pucci (EMILIO PUCCI)* (T-8/03, Rec, EU:T:2004:358, apartado 42), que el hecho de que todos los productos controvertidos estuvieran relacionados con la belleza, el cuidado del cuerpo, la apariencia física o la propia imagen, aunque fuera cierto, no bastaba para que pudieran considerarse similares, si por otro lado diferían sensiblemente en todos los factores pertinentes que caracterizaban sus relaciones.
- 65 En segundo término, se ha de recordar que, aun si la búsqueda de cierta armonía estética en el vestir es un rasgo común a todo el sector de la moda y del vestir, se trata no obstante de un factor demasiado general para poder justificar por sí solo la complementariedad de productos como joyas y relojes, por una parte, y artículos de vestir, por otra (véase en ese sentido la sentencia *nollie*, citada en el apartado 41 *supra*, EU:T:2010:114, apartado 36 y jurisprudencia citada).
- 66 En las circunstancias de este asunto, atendiendo a las diferencias entre los productos apreciados (véanse los anteriores apartados 49 a 56), correspondía a la demandante demostrar en su caso la existencia de vínculos suficientemente fuertes que unieran a los productos considerados en el orden estético, en especial aportando datos concretos de los que el Tribunal hubiera podido deducir que al comprarlos el público pertinente pretendía realmente conjuntar su apariencia externa.
- 67 Ahora bien, en primer lugar, la demandante no ha demostrado, ni es un hecho notorio, que al comprar relojes u otros productos de relojería un consumidor decida su elección apreciando como factor preponderante que esos productos estén bien conjuntados bien sea con sus prendas de vestir, bien con su calzado, y viceversa, y no en cambio evaluando principalmente las características intrínsecas de esos productos, su calidad en relación con su función principal (véase el anterior apartado 51), y considerando de manera independiente su diseño y su apariencia general.

- 68 La alegación de la demandante, expuesta en la vista, de que el consumidor en Europa ya está habituado a cierta calidad técnica de los productos referidos, de modo que la considera «asegurada», no desvirtúa las precedentes conclusiones, porque, incluso considerándola cierta, en realidad los consumidores siempre juzgarán oportuno comparar los diversos productos para obtener aquellos cuyo nivel de calidad supera a los competidores, ello con el objetivo de elegir aquellos cuyas características y diseño corresponden más a sus expectativas, consideraciones esas que además pueden justificar diferencias incluso importantes en el precio de los productos, en contra de lo que mantiene la demandante. Ello es aplicable por analogía a los productos de «joyería y bisutería». Aunque pueda suscitarse para algunos consumidores más apegados a la moda la cuestión de una cierta unidad de estilo entre las prendas de vestir y el calzado que se llevan habitualmente, por una parte, y los accesorios de la vestimenta, la bisutería, los relojes o la joyería por otra, no deja de ser cierto que no se trata de un nexo suficiente entre los productos examinados, como exige la jurisprudencia recordada en los anteriores apartados 59 y 60. Además, en contra de lo alegado por la demandante, esas mismas consideraciones se aplican incluso si un consumidor concreto compra otro reloj o un segundo par de gafas de sol cuando ya tiene uno. En particular no se ha demostrado que, como alega la demandante, la «mayoría» de los consumidores pertinentes adapten siempre sus relojes o sus gafas de sol a su vestimenta en función de la actividad que se proponen desarrollar.
- 69 Siendo así, el Tribunal aprecia que no se ha demostrado que los relojes, los otros productos de relojería, la joyería y la bisutería sean «indispensables o importantes» para la utilización de la vestimenta o del calzado y viceversa, de modo que pudiera constatarse la existencia de una complementariedad estética entre esos productos.
- 70 En segundo término, tampoco se ha demostrado que los consumidores consideren usual que esos productos se comercialicen con la misma marca, en particular porque gran parte de los fabricantes o distribuidores respectivos de esos productos sean los mismos.
- 71 Ante todo, el ejemplo presentado por la demandante referido al hecho de que algunos creadores de moda con éxito comercial, de los que cita algunos nombres con remisión a sus sitios de Internet, fabrican actualmente no sólo prendas de vestir y calzado sino también accesorios que incluyen relojes, joyería y bisutería, constituye a lo sumo un indicio de un fenómeno reciente que, al día de hoy y en defecto de prueba contraria, se debe considerar más bien marginal en la apreciación del conjunto del sector de mercado considerado.
- 72 En efecto, en ese sentido hay que destacar la existencia de importantes diferencias en la naturaleza de los productos comparados, en los procedimientos de su fabricación y en los conocimientos especializados necesarios para la creación de un producto de calidad en cada una de las ramas en cuestión. A modo de ejemplo es oportuno señalar que la fabricación de un reloj de pulsera requiere o bien conocimientos especializados artesanales o bien una cadena de producción automatizada o semiautomatizada muy especializada, de modo que cada uno de esos modos de producción se diferencia manifiestamente de los procedimientos de fabricación de prendas de vestir o de calzado, sin que se pueda considerar por lo demás que la experiencia que tuviera una empresa en la fabricación de uno de los productos comparados elevaría su capacidad o su competencia en la producción de los otros.
- 73 Siendo así, incluso suponiendo que las referencias a algunos sitios de Internet de creadores de moda con éxito comercial (véase el anterior apartado 71) permitieran considerar demostrado que en el sector del lujo un mismo productor puede fabricar tanto los productos objeto de la solicitud de marca como los protegidos por la marca anterior, extendiendo así algunas marcas notoriamente conocidas de un ámbito a otro, es preciso apreciar que no se ha demostrado que los consumidores estén necesariamente informados de una práctica como esa en el mercado no limitado al sector del lujo, ni que presuman de modo habitual que una misma empresa pueda desarrollar la actividad de fabricación de los diferentes productos considerados, a primera vista no emparentados ni tampoco pertenecientes a la misma familia de productos. Además, no desvirtúa esa conclusión la enumeración por la

demandante en la vista de muchos otros productores de renombre que fabricarían el conjunto de los productos considerados, a causa de su generalidad sin apoyo en pruebas. En cualquier caso, aun considerando que esos fabricantes intentan por lo general explotar su éxito designando con su marca una amplia gama de productos, no cabe deducir que ello influya en las expectativas de los consumidores fuera del sector del lujo.

- 74 Por tanto, no se ha acreditado que esos consumidores deducirían que existiera algún nexo entre los productos comparados o que éstos constituyeran una gama ampliada de productos procedentes de la misma fuente.
- 75 En segundo término, en contra de lo alegado por la demandante, la similitud de los productos considerados no puede tampoco deducirse atendiendo a los lugares de su venta o a sus distribuidores.
- 76 En ese sentido hay que recordar ante todo que de la jurisprudencia resulta que sólo deben tomarse en consideración las condiciones «objetivas» de comercialización de los productos designados por las marcas en conflicto, esto es, aquellas que se pueden esperar normalmente para la categoría de productos designados por esas marcas [véase por analogía la sentencia de 23 de septiembre de 2009, Phildar/OAMI — Comercial Jacinto Parera (FILDOR), T-99/06, EU:T:2009:346, apartados 68 y 73 y jurisprudencia citada].
- 77 A continuación, hay que constatar que, aunque ciertamente no está excluido, en especial para la parte de los productos en cuestión incluidos en el sector del lujo, que se puedan vender en los mismos lugares, como en la entrada de las tiendas de lujo «multimarcas», en comercios notoriamente conocidos y en establecimientos «emblemáticos» de marcas, en tiendas «libres de impuestos», pero también en algunas secciones de los establecimientos de gran superficie, no deja de ser cierto que no se ha demostrado ni es tampoco notorio que así suceda para la mayoría de los productos considerados, y en especial los baratos, asequibles para cualquiera. En todo caso, no cabe concluir que, no obstante la diferencia en la naturaleza de los productos comparados, en su destino y en su finalidad, los consumidores pertinentes estimarían que hay vínculos estrechos entre ellos y que la actividad de su fabricación corresponde a una misma empresa, por la sola razón de que en algunos casos puedan venderse en los mismos espacios comerciales (véase también el posterior apartado 79).
- 78 En lo que atañe al segundo aspecto mencionado en el anterior apartado 61, referente a la potencial existencia de una complementariedad estética entre las gafas de sol ópticas comprendidas en la solicitud de marca, por un lado, y los relojes, los productos de relojería, la joyería y la bisutería protegidos por la marca anterior, por otro, se debe apreciar, por analogía con lo antes expuesto, que la demandante tampoco la ha demostrado. En particular, es preciso observar que, toda vez que las gafas de sol ópticas tienen como finalidad asegurar mejores condiciones de visión y procurar a los usuarios una sensación de comodidad en ciertas condiciones meteorológicas, en especial protegiéndoles de los rayos solares (véase el anterior apartado 51), la Sala de Recurso estimó fundadamente que los consumidores centrarán su atención especialmente en las características ópticas y la capacidad de protección de esas gafas antes que en su diseño, puesto en relación estética con los relojes, los artículos de bisutería o de joyería, en otros términos en su finalidad estética. Siendo así y no obstante las pruebas aportadas por la demandante sobre la fabricación de gafas de sol por su propia empresa, los productos antes referidos no son indispensables ni importantes en relación con el uso de gafas de sol ópticas y viceversa.
- 79 Por otra parte, acerca de las alegaciones de la demandante sobre los lugares de venta comunes de esos productos hay que señalar que el Tribunal ya ha juzgado en el apartado 40 de la sentencia *nollie*, citada en el apartado 41 *supra* (EU:T:2010:114), y jurisprudencia citada, que el hecho de que los productos comparados puedan venderse en los mismos establecimientos comerciales, como grandes almacenes o supermercados, no tiene ninguna importancia especial ya que se pueden encontrar en esos puntos de venta productos de naturaleza muy diversa, sin que los consumidores les atribuyan automáticamente el mismo origen.

80 Por cuanto antecede, ni el hecho de que los consumidores de los productos considerados puedan coincidir ni el de que existan ejemplos en el sector del lujo de productores que fabrican tanto los productos comprendidos en la solicitud de marca como los protegidos por la marca anterior, incluso unidos a las otras alegaciones de la demandante, bastan para poder concluir que haya una similitud, aun débil, entre los productos referidos.

Sobre el riesgo de confusión

81 Como ya se ha expuesto en el anterior apartado 44, la Sala de Recurso estimó, con fundamento únicamente en la comparación de los productos en cuestión, que no había riesgo alguno de confusión para el público pertinente.

82 La demandante afirma que la Sala de Recurso no aplicó correctamente el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009 y que la similitud de las marcas en conflicto, unida a la similitud de los productos cubiertos por esas marcas, hará nacer un riesgo de confusión.

83 En ese sentido, toda vez que ya se ha concluido en el anterior apartado 80 que la Sala de Recurso no cometió un error al apreciar que los productos considerados no presentaban siquiera una débil similitud, y atendiendo a la jurisprudencia *easyHotel* (citada en el apartado 24 *supra*, EU:T:2009:14, apartado 42), según la cual un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009 presupone a la vez una identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que designan, requisitos que son acumulativos, el Tribunal aprecia que en el presente asunto la Sala de Recurso tampoco cometió un error al excluir todo riesgo de confusión basándose tan solo en la comparación de los productos referidos.

84 En defecto de similitud entre los productos considerados y sin perjuicio de la apreciación del segundo motivo de la demandante, referido a la disposición del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009, hay que añadir que no pueden desvirtuar esa conclusión las diferentes alegaciones de la demandante acerca de la supuesta notoriedad de la marca anterior y del beneficio indebido que obtendría de ella la solicitante de marca, ya que son ineficaces cuando no concurre una de las condiciones acumulativas previstas en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento citado. En efecto, en la apreciación global del riesgo de confusión la falta de similitud de los productos considerados no se puede compensar por el hecho de que las marcas en conflicto sean similares o incluso idénticas, y ello cualquiera que sea el grado de conocimiento de éstas por los consumidores pertinentes.

85 Por último, dadas las circunstancias de este asunto el Tribunal estima innecesario pronunciarse sobre la admisibilidad de las referencias por la demandante a dos resoluciones de tribunales españoles en un asunto que esa parte considera análogo al presente, a saber, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de marzo de 2013, y un auto del Tribunal Supremo de 9 de enero de 2014, que inadmitió un recurso de casación contra la sentencia antes citada del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que había anulado una resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas acerca del registro de una marca idéntica a la solicitada en el presente asunto y anuló ese registro declarándolo sin efectos.

86 En efecto, incluso si se considerasen admisibles esas referencias es preciso recordar en ese sentido que según reiterada jurisprudencia las decisiones de registro en los Estados miembros y por analogía las de cancelación o denegación de registro constituyen únicamente un factor que, sin ser decisivo, tan sólo puede ser tomado en consideración para el registro de una marca comunitaria. Las mismas consideraciones se aplican a la jurisprudencia de los tribunales de los Estados miembros [véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de febrero de 2000, *Procter & Gamble/OAMI* (Forma de un jabón), T-122/99, Rec, EU:T:2000:39, apartado 61, y de 19 de septiembre de 2001, *Henkel/OAMI* (Pastilla

redonda blanca y roja), T-337/99, Rec. EU:T:2001:221, apartado 58]. Esa jurisprudencia, enunciada en relación con los motivos de denegación absolutos, es aplicable por analogía a los motivos de denegación relativos.

87 Ahora bien, hay que observar que, a diferencia del presente asunto, el enjuiciado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y más tarde el Tribunal Supremo se refería a un caso específico, en el que los diversos productos protegidos por las marcas en conflicto y pertenecientes a la clase 9 del Arreglo de Niza se habían considerado «idénticos». En esas circunstancias de hecho, de las que no cabe deducir consecuencias para el presente asunto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid evaluó las similitudes entre las marcas, concluyendo en una apreciación global que existían similitudes y por tanto riesgo de confusión. En el procedimiento de casación el Tribunal Supremo inadmitió el recurso por razones procesales que tampoco pueden tener efectos en el presente asunto.

88 Por tanto, se ha de desestimar el primer motivo de la demandante.

Sobre el segundo motivo, fundado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009

89 La demandante mantiene que la Sala de Recurso cometió un error de apreciación al afirmar que la marca anterior carecía de notoriedad si se la apreciaba según su registro, es decir, con separación del componente verbal «longines». La demandante alega por el contrario que concurrían las condiciones para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009.

90 LA OAMI rebate los argumentos de la demandante.

91 A tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009, 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 su registro se solicite 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, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta 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 fuera perjudicial para los mismos (véase, en este sentido, la sentencia Emidio Tucci, citada en el apartado 47 *supra*, EU:T:2012:500, apartado 55).

92 Según la jurisprudencia, el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 no persigue impedir el registro de toda marca idéntica a una marca notoria o similar a ésta. El objetivo de dicha disposición es, concretamente, permitir que el titular de una marca nacional anterior notoriamente conocida se oponga al registro de marcas que puedan causar perjuicio a la notoriedad o al carácter distintivo de la marca anterior o bien obtener indebidamente provecho de la notoriedad o del carácter distintivo (véase, en ese sentido, la sentencia Emidio Tucci, citada en el apartado 47 *supra*, EU:T:2012:500, apartado 56 y la jurisprudencia citada). Esas mismas consideraciones se aplican por analogía en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso iii), del mismo Reglamento, puesto en relación con su apartado 5, a las marcas anteriores notoriamente conocidas que hayan sido objeto de un registro internacional con efectos en un Estado miembro de la Unión.

93 En este asunto, como se ha recordado en los anteriores apartados 13 a 15, la Sala de Recurso apreció en sustancia que, si bien las pruebas aportadas por la demandante demostraban claramente que sus productos eran muy valorados y se habían comercializado en el mercado pertinente desde hacía más de un siglo, también demostraban que esos productos no se designaban habitualmente con el signo en cuestión de forma aislada sino con una marca compleja que también incluía la palabra estilizada «longines». Según la Sala de Recurso, la utilización que se hacía del signo referido no era suficiente para demostrar que una parte significativa del público interesado en una parte sustancial de los

territorios de los países enumerados en el anterior apartado 15 conocería ese signo, presentado aisladamente y sin el componente verbal, en el contexto de la relojería y de los aparatos cronométricos. Pues bien, no es posible determinar la notoriedad de una marca *in abstracto*. Según la Sala de Recurso, la demandante no había logrado probar que el público pertinente podría asociar sin esfuerzo el signo figurativo consistente en un «reloj de arena alado» con los productos de relojería y los aparatos cronométricos que producía esa empresa.

- 94 La demandante aduce en sustancia alegaciones que se pueden clasificar en dos grupos. El primero se refiere al hecho de que según esa parte la marca figurativa anterior tenía una notoriedad mundial en relación con los productos de relojería y los aparatos cronométricos así como la bisutería y la joyería, comprendidos en la clase 14, como se deduce de la documentación presentada a la OAMI.
- 95 En el segundo grupo de alegaciones, la demandante intenta demostrar, en principio, que el registro de la marca solicitada perjudicaría la idea de exclusividad y las imágenes de lujo y de alta calidad transmitidas por la marca anterior, y por tanto su notoriedad y su carácter distintivo. La demandante destaca el hecho de que el registro de la marca solicitada diluiría la aptitud de la marca anterior, consistente en un «reloj de arena alado», para distinguir productos bien definidos y estimular el deseo de los consumidores. Hace referencia también al carácter «parasitario» de la marca solicitada, que obtendría un beneficio indebido, que considera muy probable y previsible, del hecho de que la marca anterior tiene gran notoriedad.
- 96 En ese sentido, puesto que, según subrayó fundadamente la Sala de Recurso en el punto 24 de la resolución impugnada, la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 está sujeta a ciertas condiciones acumulativas (véase también el anterior apartado 91), incluida la de demostrar la notoriedad de la marca anterior en la que se basa la oposición, el Tribunal juzga oportuno apreciar ante todo el primer grupo de alegaciones de la demandante. Así pues, se ha de evaluar si la Sala de Recurso estimó válidamente que no se había demostrado esa notoriedad en este caso y a continuación decidió conforme a Derecho con ese único fundamento que la demandante no podía apoyarse en esa disposición para oponerse al registro de la marca solicitada.
- 97 En primer término, en sus alegaciones dentro del primer grupo mencionado la demandante arguye que, en contra del criterio de la Sala de Recurso, la marca anterior se utiliza habitualmente incluso sin la palabra «longines», por ejemplo en algunos «pendientes» usados en la bisutería, la joyería y la relojería y en las ruedas de relojes. Además, según esa parte, todas las pruebas que bastaron para que la Sala de Recurso apreciara que la palabra «longines», en combinación con la marca anterior, es una marca notoriamente conocida deben servir también como prueba de la notoriedad de la marca anterior considerada de forma aislada. Según la demandante ésta se puede utilizar con o sin la palabra «longines».
- 98 En segundo término, la demandante pone de relieve que la marca anterior se utiliza para designar sus productos desde 1874, que su primera utilización se remonta incluso a 1867 y que es «sumamente conocida» no sólo por los profesionales de la relojería sino también por el consumidor medio. Según la demandante, la impresión de esa marca en los metales y en los productos permite que los consumidores y los profesionales comprueben que se trata de originales.
- 99 En tercer lugar, la demandante destaca que la marca anterior, que transmite al consumidor varios mensajes positivos sobre los productos, tiene un valor autónomo y diferenciado que va más allá de los productos que designa en la clase 14, alcanzando así a los de las clases 9 y 25.
- 100 El Tribunal observa que, según la jurisprudencia, para cumplir el requisito de la notoriedad una marca debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios cubiertos por ella. Al examinar dicho requisito se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes del asunto, en particular, la cuota de mercado que tiene la marca anterior, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la

empresa para promocionarla, no exigiéndose que dicha marca sea conocida por un porcentaje determinado del público así definido ni que su notoriedad alcance a todo el territorio del que se trate, bastando con que exista en una parte sustancial de éste (véase en ese sentido la sentencia Emidio Tucci, apartado 47 *supra*, EU:T:2012:500, apartado 58 y jurisprudencia citada).

- 101 En el presente asunto se deduce del examen de los medios de prueba presentados por la demandante a la OAMI que sus productos tienen efectivamente una presencia importante a lo largo del tiempo al menos en algunos Estados miembros de la Unión, en los que está protegida la marca anterior. La Sala de Recurso confirmó además expresamente esa circunstancia en la resolución impugnada, a la vez que puso de relieve que esos productos no se comercializaban habitualmente con la marca anterior de forma aislada, o sólo raramente, sino que se designaban con una marca compleja que incluía en especial el signo figurativo componente de la marca anterior.
- 102 Como resulta del punto 35 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso atribuyó una especial importancia a la circunstancia de que «en la combinación utilizada de la representación figurativa del reloj de arena alado y de la palabra “longines”, este último es el componente visualmente dominante». En el mismo punto de la resolución impugnada afirmó además que habría sido posible una conclusión diferente de la alcanzada si, por ejemplo, la marca anterior «hubiera sido representada de forma diferente de manera constante, en la forma de una combinación de una figura de gran tamaño y de un elemento verbal de pequeña talla, o si la demandante hubiera presentado pruebas confirmativas de que los consumidores se habían habituado a centrar su atención en la representación figurativa del reloj de arena alado antes que en el componente “longines”». Según la Sala de Recurso, no obstante esas consideraciones debían dejarse a un lado, dados los hechos del asunto.
- 103 En ese sentido, el Tribunal constata previamente que, a la vista de los medios de prueba aportados por la demandante, la Sala de Recurso afirmó válidamente que de ellos no se deducía que los consumidores se hubieran habituado a centrar su atención en el componente consistente en un «reloj de arena alado» de la marca compleja utilizada. A modo de ejemplo, conviene señalar que esos medios de prueba no contienen sondeos de opinión realizados entre el público pertinente, que se refiriesen en especial a su percepción de la marca compleja utilizada, a la cuestión de cuáles eran los componentes memorizados, o al menos cuáles de ellos eran reconocibles por ese público, puesto en presencia de diversas marcas durante sus compras, como ligados a los productos de la demandante. Más específicamente, ésta tampoco ha presentado sondeos de opinión en los cuales únicamente se mostrara el signo figurativo que representa un «reloj de arena alado» a las personas interrogadas, quienes deberían manifestar si conocían ese signo y en su caso con qué lo asociaban.
- 104 En segundo lugar, en contra de lo alegado por la demandante, el Tribunal estima que los medios de prueba que ésta presentó ante la OAMI acerca de la utilización de la marca anterior consistente en un «reloj de arena alado» no son suficientes para poder constatar que se ha demostrado su notoriedad.
- 105 En efecto, por un lado, como mantiene fundadamente la OAMI, de ello se deduce que cuando la marca anterior se utiliza sola en los relojes no ocupa una posición visualmente destacada. Por el contrario, se sitúa a veces en lugares donde podría no ser advertida dados su tamaño y posición. Esas consideraciones se aplican, en particular, a las remisiones que hace la demandante a la utilización de la marca anterior en los pendientes, las pulseras y las ruedas de relojes.
- 106 Por otro lado, tampoco resulta de los medios de prueba presentados por la demandante a la OAMI que la marca anterior, vista de forma aislada, se utilice en el material de promoción, en las facturas o en las revistas de manera suficientemente destacada, ya se aprecie desde el punto de vista cuantitativo o cualitativo, y de manera constante en el tiempo para que ello pueda influir en la apreciación de su notoriedad. En efecto, como apreció válidamente la Sala de Recurso, de los medios de prueba resulta que, salvo algunas excepciones, se utiliza comúnmente la marca compleja, integrada por la marca anterior y la palabra «longines».

- 107 Siendo así, la cuestión principal que debe resolver el Tribunal es la de si el público pertinente, que en numerosas ocasiones se encontrara ante publicidad, documentos o incluso productos en los que figurase la marca compleja integrada por la marca anterior y la palabra «longines», advirtiera y memorizara también esa marca anterior, vista de forma individual, de manera suficientemente constante para que pudiera deducirse que ésta era notoriamente conocida conforme a los criterios recordados en el anterior apartado 100.
- 108 En ese sentido, en primer término, el Tribunal debe tener en cuenta que los medios de prueba presentados por la demandante demuestran en especial que la publicidad antes mencionada aparece en toda clase de revistas y de periódicos redactados en diversas lenguas y comercializados, en particular, en los Estados miembros de la Unión pertinentes en este asunto. Además, la Sala de Recurso manifiesta acerca de ello en el punto 25 de la resolución impugnada, sexto guión, que 31 de esos recortes corresponden a revistas o periódicos procedentes de países miembros de la Unión.
- 109 En segundo lugar, hay que considerar la circunstancia de que se trataba en su mayoría de revistas no dirigidas a un público limitado a los profesionales sino al público en general como consumidor en cuanto objetivo, sea un consumidor interesado por la moda o por las novedades de «gente famosa», o sea el que trata de informarse sobre sus aficiones, incluidos diversos deportes. Alguna publicidad figuraba en revistas para coleccionistas, otra en revistas «generalistas». El Tribunal observa también que en varias ocasiones esa publicidad ocupaba una página entera o media página de esas revistas o periódicos.
- 110 En tercer lugar, de los medios de prueba presentados por la demandante ante la OAMI resulta que la publicidad de la marca compleja en cuestión o los productos designados con esa marca se presentaban con frecuencia en un contexto o en relación con celebridades del mundo de la cultura o del deporte. En ese sentido se deduce de los diversos documentos aportados por la demandante que su publicidad se beneficiaba de la cooperación con personalidades mundialmente conocidas, incluidos actores, poetas, tenistas, jinetes, esquiadores, ciclistas, arqueros, gimnastas o también modelos. De esa forma, deportistas o actores de renombre mundial como André Agassi, Audrey Hepburn y Humphrey Bogart han llevado los productos en cuestión para fines publicitarios.
- 111 En cuarto lugar, el Tribunal tampoco deja de tener en cuenta la circunstancia, resultante de los medios de prueba, de que en muchas ocasiones la publicidad de la marca compleja en cuestión integrada por el componente gráfico consistente en un «reloj de arena alado» y por la palabra «longines» se ha presentado durante varias competiciones deportivas, algunas de las cuales han sido retransmitidas por televisión.
- 112 En quinto lugar, también resulta de los cuadros y otros medios de prueba presentados por la demandante ante la OAMI que ésta ha dedicado durante largos años y en particular entre 2002 y 2010 importantes cantidades a publicidad y ello en diversos países como Francia, España o Italia, pertinentes en este caso. La demandante también ha aportado ejemplos de facturas de venta de los productos referidos, en particular relojes. Esas facturas llevan siempre la marca compleja y demuestran una importante presencia de la demandante en el mercado europeo, en particular en Francia, en Alemania, en Italia y en España. Finalmente, la demandante también ha presentado algunos estudios de mercado acerca de la penetración de la marca compleja en el mercado en algunos Estados miembros de la Unión, entre ellos Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido.
- 113 Así pues, medios de prueba concordantes demuestran una utilización de larga duración de la marca compleja no sólo en Suiza sino también en algunos Estados miembros de la Unión, pertinentes en este caso.
- 114 Ahora bien, el Tribunal estima que las circunstancias antes referidas, consideradas en conjunto, no desvirtúan las conclusiones de la Sala de Recurso, recordadas en el anterior apartado 93.

- 115 En efecto, en defecto de medios de prueba concretos demostrativos de que los consumidores se hayan habituado a centrar su atención más en particular en el componente consistente en un «reloj de arena alado» de la marca compleja tal como es utilizada (véase el anterior apartado 103), es preciso evaluar mediante un análisis global de esa marca y de sus diferentes componentes qué percepción tendría de ella el público pertinente.
- 116 En ese sentido se ha de apreciar, al igual que la Sala de Recurso, que se deduce de los medios de prueba presentados por la demandante a la OAMI acerca de la utilización de la marca compleja que su componente verbal consistente en la palabra «longines» era claramente preponderante en la impresión de conjunto producida por ese signo, en particular en el plano visual.
- 117 Es así ante todo en razón de la situación de esa palabra dentro de la marca compleja, a saber, en la mitad superior de ésta, y en razón del hecho de que superaba tanto en longitud como en anchura al componente gráfico consistente en un «reloj de arena alado», de dimensiones mucho menores.
- 118 En segundo término, la palabra «longines» es fácilmente legible por estar escrita en mayúsculas y en un tipo de caracteres cuyo grafismo no se separa apenas de los tipos de caracteres habitualmente utilizados. En efecto, el único elemento gráfico algo específico de esa palabra «longines» consiste en un cierto alargamiento, al añadir un pequeño trazo a los extremos de las mayúsculas que lo integran.
- 119 También es preciso destacar que el componente gráfico consistente según la demandante en un «reloj de arena alado», sin que pueda ser considerado insignificante en la marca compleja utilizada, es no obstante claramente accesorio y está en segunda línea en la impresión de conjunto que puedan tener los consumidores al percibir esa marca, no sólo a causa de su tamaño más pequeño que el de la palabra «longines», sino también en razón de su carácter bastante complicado, en el sentido de que está constituido por una representación de alas desplegadas en medio de las cuales hay una especie de rectángulo apoyado en su lado menor y dividido por dos diagonales enlazadas a su vez por dos trazos horizontales, no siendo fácil de memorizar el conjunto. Ese mismo análisis es válido para algunas variantes de ese grafismo utilizadas por la demandante.
- 120 Además, el Tribunal estima que no consta en absoluto que el público pertinente, que además no pone su atención en los detalles de la marca compleja utilizada, percibiría la parte situada en el centro del grafismo como constitutiva de una especie de «reloj de arena» estilizado. Aun cuando esa evocación pudiera acudir tal vez con más facilidad a la mente de los consumidores que tengan conocimiento del hecho de que la demandante ya había utilizado en el siglo XIX una marca figurativa consistente en un «reloj de arena alado», pero con un grafismo diferente, y que fue después uno de los primeros registros internacionales ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), hecho al que hace referencia la demandante, es preciso apreciar, como manifestó fundadamente la Sala de Recurso en el punto 34 de la resolución impugnada, que esa circunstancia no se puede considerar bien conocida por el público interesado que, debe recordarse, no se limita únicamente a los profesionales del sector de la relojería (véase el anterior apartado 125). Así pues, no hay tampoco razones ligadas al contenido conceptual del componente gráfico referido que lleven a que una parte sustancial del público pertinente lo memorice en mayor grado.
- 121 Por cuanto precede el Tribunal juzga que la Sala de Recurso no cometió un error al considerar que la notoriedad de la marca anterior, apreciada según está registrada, no se ha demostrado. En efecto, no obstante el uso constante a lo largo del tiempo, importante en los planos cuantitativo y cualitativo, de la marca compleja integrada por la marca anterior y la palabra «longines», es esa última palabra la que atrae la atención de los consumidores y permanece probablemente en su memoria, sin que se haya demostrado que una parte sustancial del público pertinente en uno o varios Estados miembros de la Unión en los que se ha reivindicado la notoriedad conocería igualmente la marca anterior como tal y la asociaría sin esfuerzo a los productos de relojería y a los cronómetros de la demandante, únicos a los que se refiere la reivindicación de notoriedad.

- 122 Ninguna de las otras alegaciones de la demandante puede desvirtuar esa conclusión.
- 123 En primer término, es cierto, como mantiene la demandante, que no cabe excluir en teoría que la utilización de una marca anterior en el contexto de una marca compleja pueda ser suficiente para reconocer la notoriedad de esa marca anterior, no obstante el hecho de que no haya sido utilizada, o sólo escasamente, por sí sola, separada de la marca compleja.
- 124 En efecto, esa posibilidad resulta de la aplicación por analogía de la jurisprudencia según la que el carácter distintivo particular de una marca puede adquirirse debido a su uso prolongado y a su notoriedad como parte de otra marca registrada, siempre que el público destinatario perciba que la marca indica la procedencia de los productos de una empresa determinada [véase, en este sentido, la sentencia de 7 de septiembre de 2006, L & D/OAMI — Sämman (Aire Limpio), T-168/04, Rec, EU:T:2006:245, apartado 74]. No obstante, en este asunto, como subrayó fundadamente la Sala de Recurso en el punto 35 de la resolución impugnada, para llegar a la eventual conclusión de que la marca anterior era notoriamente conocida habría sido necesario que fuera representada de manera diferente en la marca compleja utilizada, para que fuera memorizada por el público pertinente.
- 125 En segundo lugar, las diversas alegaciones de la demandante poniendo de relieve la larga historia y la constante utilización de la marca anterior no son suficientes para demostrar su notoriedad, en defecto de pruebas lo bastante concretas del hecho de que una parte sustancial del público pertinente haya tenido conocimiento de esos aspectos. En particular, aun si la demandante ha presentado ciertamente entre los medios de prueba algunos artículos referidos a la antigüedad de la utilización y del registro de un signo constituido por un «reloj de arena alado», hay que observar que se trataba en algunos casos de artículos dirigidos sobre todo a un público de profesionales, o en otros casos de artículos destinados al público suizo, sin que se haya demostrado que hubieran llegado a una parte importante del público pertinente en el presente caso. En cualquier caso, se ha de señalar que el grafismo de un «reloj de arena alado» utilizado históricamente, elaborado de manera especialmente detallada, difiere de forma notable del grafismo actualmente utilizado por la marca anterior.
- 126 En tercer lugar, por razones análogas a las expuestas en el anterior apartado 125, se debe desestimar por indemostrada la alegación por la demandante de que no sólo los profesionales sino también el público en general tenían conocimiento del hecho de que los productos originales de la demandante eran reconocibles y podían diferenciarse de los productos falsos a través del grafismo de un «reloj de arena alado». En particular, el Tribunal aprecia que para una parte importante del público la utilización misma de la palabra «longines» en los productos referidos es la que cumple esa función.
- 127 De esa forma, atendiendo a todas esas circunstancias, la demandante no puede mantener que transmite a los consumidores diversos mensajes positivos sobre los productos a través de la marca anterior «notoriamente conocida» y que ésta tiene un valor autónomo y diferenciado que va más allá de los productos que designa en la clase 14, alcanzando así a los pertenecientes a las clases 9 y 25. En efecto, aun cuando no puede excluirse esa notoriedad del signo complejo utilizado en razón de la presencia de la palabra «longines», no sucede así respecto a la marca anterior por sí sola.
- 128 Por tanto, y dado que la Sala de Recurso se limitó en su análisis del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009 a apreciar que la notoriedad de la marca anterior no se había demostrado (véase el anterior apartado 96), no corresponde al Tribunal apreciar por primera vez las alegaciones de la demandante acerca de si concurren o no las otras condiciones para la aplicación de esa disposición (véanse los anteriores apartados 91 y 92), ya que esas alegaciones carecen de pertinencia para la solución del presente litigio.
- 129 De ello se sigue que debe desestimarse el segundo motivo de la demandante, y el recurso en su totalidad.

Costas

¹³⁰ 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.

¹³¹ Por haber sido desestimado el recurso procede condenar en costas a la demandante, como ha solicitado la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL (Sala Quinta)

decide:

- 1) Desestimar el recurso.**
- 2) Condenar en costas a la Compagnie des montres Longines, Francillon SA.**

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de febrero de 2015.

Firmas