



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)

de 22 de septiembre de 2016*

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa de la Unión SUN CALI — Marca nacional figurativa anterior CaLi co — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), y artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Representación ante la Sala de Recurso — Establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Unión — Personas jurídicas económicamente vinculadas — Artículo 92, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009»

En el asunto T-512/15,

Sun Cali, Inc., con domicilio social en Denver, Colorado (Estados Unidos), representada por el Sr. C. Thomas, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por la Sra. E. Zaera Cuadrado, en calidad de agente,

parte demandada,

en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO era:

Abercrombie & Fitch Europe SA, con domicilio social en Mendrisio (Suiza),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 3 de junio de 2015 (asuntos acumulados R 1260/2014-5 y R 1281/2014-5) relativa a un procedimiento de nulidad entre Abercrombie & Fitch Europe y Sun Cali,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),

integrado, durante las deliberaciones, por el Sr. S. Frimodt Nielsen, Presidente, y los Sres. A.M. Collins y V. Valančius (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 4 de septiembre de 2015;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 25 de noviembre de 2015;

* Lengua de procedimiento: inglés.

habiendo decidido el Tribunal resolver el recurso sin fase oral, en aplicación del artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, al no haber solicitado ninguna parte principal, en el plazo de tres semanas a partir de la notificación de la terminación de la fase escrita del procedimiento, la celebración de una vista oral;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 20 de noviembre de 2006, la demandante, Sun Cali, Inc., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.º 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.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1)].
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:



- 3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 18, 25, 35 y 45 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de esas clases, a la siguiente descripción:
 - clase 18: «Bolsos de mano»;
 - clase 25: «Prendas de vestir para mujer, a saber, lencería, sostenes, bragas, bustier, combinaciones, camiones, albornoces, cubrecorsé, vestidos, camisetas, camisas, chándal, pantalones vaqueros, trajes, chaquetas, faldas, bañadores, camisolas de playa, prendas de protección solar y pelerinas; prendas de vestir para hombre; prendas de vestir para niños, calzados»;
 - clase 35: «Servicios de tienda de venta al por menor que ofrece prendas de vestir, calzados y bolsos de mano»;
 - clase 45: «Servicios de asistencia en materia de moda; servicios de gestión de guardarropía; servicios de asistencia en materia de imagen; servicios de compras personales por cuenta de terceros».
- 4 La solicitud de marca de la Unión se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 20/2007, de 21 de mayo de 2007.
- 5 El 21 de noviembre de 2007, el signo figurativo fue registrado como marca de la Unión con el número 5482369.

- 6 El 16 de octubre de 2012, Abercrombie & Fitch Europe SA presentó una solicitud de nulidad de la marca figurativa de la demandante respecto a todos los productos y servicios para los que se había registrado.
- 7 Los motivos de nulidad aducidos en apoyo de esa solicitud se basaban en las causas de nulidad relativa previstas en el artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, puesto en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.
- 8 La solicitud de nulidad se apoyaba en la siguiente marca figurativa italiana anterior, registrada el 7 de abril de 2008, que designaba todos los productos comprendidos en la clase 25:



- 9 Por resolución de 17 de marzo de 2014, la División de Anulación acogió en parte la solicitud de nulidad y declaró la nulidad de la marca discutida respecto a los productos comprendidos en las clases 18 y 25, apreciando que, dada la coincidencia del elemento «cali», elemento dominante de la marca anterior, había un riesgo de confusión entre la marca anterior y la marca discutida respecto a los productos incluidos en esas clases. En cambio, la División de Anulación denegó la solicitud de nulidad de la marca discutida respecto a los servicios comprendidos en las clases 35 y 45, apreciando que no había similitud alguna entre esos servicios y los productos incluidos en la clase 25.
- 10 El 14 y el 16 de mayo de 2014, respectivamente, la demandante y Abercrombie & Fitch Europe interpusieron recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Anulación, en virtud de los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009.
- 11 Por resolución de 3 de junio de 2015 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO declaró inadmisibles el recurso interpuesto por la demandante, apreciando que no estaba debidamente representada, según prevé el artículo 92, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, por una parte, y, por otra, acogió en parte el recurso interpuesto por Abercrombie & Fitch Europe y declaró la nulidad de la marca discutida también respecto a los servicios comprendidos en la clase 35. Estimó en ese sentido que, dada la similitud entre esos servicios y los productos comprendidos en la clase 25, había un riesgo de confusión entre la marca anterior y la marca discutida.

Pretensiones de las partes

- 12 La demandante solicita al Tribunal que :
 - Anule la resolución impugnada.
 - Condene en costas a la EUIPO.

- 13 La EUIPO solicita al Tribunal que:
- Desestime el recurso.
 - Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

1. *Sobre los documentos presentados por primera vez ante el Tribunal*

- 14 La demandante ha adjuntado varios documentos como anexos a la demanda para apoyar la afirmación de que estaba debidamente representada en el procedimiento ante la Sala de Recurso, y para sustentar la alegación de que la marca anterior podría ser percibida como una variante del término italiano «calcio». Se trata de los anexos 3 y 18 a 22.
- 15 La EUIPO afirma que esos documentos deben declararse inadmisibles porque no se presentaron en los procedimientos ante esa Oficina.
- 16 Es preciso recordar que la finalidad del recurso interpuesto ante el Tribunal es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO, con arreglo al artículo 65 del Reglamento n.º 207/2009. A tenor del artículo 63, apartado 2, del mismo Reglamento, el Tribunal únicamente puede anular o reformar la resolución de una Sala de Recurso de la EUIPO si ésta incurre «en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, [del Reglamento n.º 207/2009] o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder». De esa disposición se deduce, en particular, que el Tribunal sólo puede anular o reformar la resolución recurrida si, en el momento en que se dictó, estaba viciada por alguno de dichos motivos de anulación o de reforma. En cambio, el Tribunal no puede anular ni reformar esa resolución por motivos que se manifiesten con posterioridad a la fecha en que se dictó (véase la sentencia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, apartado 53 y jurisprudencia citada). Se deduce también de esta disposición que los hechos no invocados por las partes ante los órganos de la EUIPO no pueden invocarse tampoco en el recurso interpuesto ante el Tribunal. En efecto, este último ha de apreciar la legalidad de la resolución de la Sala de Recurso controlando la aplicación del Derecho de la Unión realizada por ésta a la luz, en particular, de los elementos de hecho expuestos ante dicha Sala, pero no puede, en cambio, efectuar ese control tomando en consideración elementos de hecho que hayan sido presentados por primera vez ante él (sentencia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, apartado 54). Por tanto, la función del Tribunal no es reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de los documentos presentados por primera vez ante él [véase, en ese sentido, la sentencia de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, apartado 19 y jurisprudencia citada].
- 17 En este asunto, toda vez que los documentos mencionados en el anterior apartado 14 se han presentado por primera vez ante el Tribunal, no se pueden tomar en consideración para controlar la legalidad de la resolución impugnada y deben inadmitirse en consecuencia.

2. *Sobre el fondo*

- 18 La demandante invoca dos motivos en apoyo de su recurso, el primero, basado en la infracción del artículo 92, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009 y, el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.

Sobre el primer motivo, fundado en la vulneración del artículo 92, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009

- 19 Con su primer motivo, la demandante alega que, conforme al artículo 92, apartado 3, primera frase, del Reglamento n.º 207/2009, podía actuar ante la EUIPO por medio de uno de los empleados de la sucursal que tenía en Alemania, dado que ésta era un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Unión, previsto en esa disposición. Mantiene además que, suponiendo que esa sucursal no fuera reconocida como un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Unión que le perteneciera, podía no obstante actuar ante la EUIPO por medio de uno de los empleados de ese establecimiento puesto que la demandante estaba económicamente vinculada a éste, conforme al artículo 92, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009. De ello deduce que la Sala de Recurso habría debido admitir su recurso en cualquier caso.
- 20 La EUIPO rebate los argumentos de la demandante.
- 21 A tenor del artículo 92, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, las personas físicas y jurídicas que tengan su domicilio o su sede o un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Comunidad podrán actuar ante la EUIPO por medio de un empleado. El empleado que actúe por cuenta de una persona jurídica de esa clase podrá actuar también para otras personas jurídicas que estén económicamente vinculadas a aquella, incluso si estas otras personas jurídicas no tuvieran domicilio, sede ni establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Comunidad.
- 22 Conforme al artículo 93, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, la representación de las personas físicas o jurídicas ante la EUIPO solamente podrán ostentarla un abogado facultado para ejercer en el territorio de uno de los Estados miembros y que posea su domicilio profesional en la Unión, en la medida en que pueda actuar en dicho Estado en calidad de representante en materia de marcas, o los representantes autorizados inscritos en una lista que a tal efecto llevará la EUIPO.
- 23 Consta en primer lugar que la demandante, titular de la marca discutida, es una persona jurídica de Derecho privado domiciliada en Denver, Colorado (Estados Unidos), y que estaba representada ante la Sala de Recurso por una persona física que se presentaba como su director general, por un lado, y, por otro, como empleado de un establecimiento comercial supuestamente perteneciente a la demandante, sito en Múnich (Alemania), según resulta de los datos obrantes en autos.
- 24 En segundo lugar, de los datos obrantes en autos se deduce que, en un correo de 3 de marzo de 2015, la EUIPO instó a la demandante a designar en el procedimiento ante la Sala de Recurso un representante profesional, según prevé el artículo 93, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009. Con ese escrito, la EUIPO informó a la demandante de sus serias dudas sobre la posibilidad de que fuera representada por un empleado con fundamento en lo dispuesto por el artículo 92, apartado 3, del mismo Reglamento. En su escrito de respuesta de 23 de abril de 2015, la demandante se limitó a afirmar que, por tener un establecimiento comercial en Múnich, estaba facultada para hacerse representar por un empleado de ese establecimiento en aplicación del artículo 92, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009. La demandante no unió a su respuesta ningún medio de prueba que pudiera sustentar sus afirmaciones, no obstante las dudas manifestadas por la EUIPO, y se limitó a remitir a las directrices de la EUIPO.
- 25 En tercer lugar, también resulta de los datos obrantes en autos que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, Abercrombie & Fitch Europe, alegó en sus observaciones en respuesta al recurso interpuesto por la demandante ante dicha Sala que esa parte no estaba debidamente representada ante ella, en particular, a causa de la falta de un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en Alemania. En apoyo de esa afirmación, Abercrombie & Fitch Europe alegaba que, en aplicación de las disposiciones del artículo 13 del Handelsgesetzbuch (código de comercio alemán), la demandante, cuyo domicilio y sede estaban fuera de Alemania, estaba obligada a registrarse ante el tribunal de primera instancia del lugar en el que deseara explotar un establecimiento comercial, lo

que no había hecho. Para apoyar sus afirmaciones, Abercrombie & Fitch Europe adjuntó un extracto del Gemeinsames Registerportal der Länder (portal común de registro alemán), que ponía de manifiesto que no estaba registrado en Alemania ningún establecimiento comercial con los términos «sun cali», y un extracto del registro mercantil de la ciudad de Múnich, que acreditaba el registro como empresa individual, a nombre del empleado que representaba a la demandante ante la Sala de Recurso y que era también su director general, de un establecimiento comercial designado con el nombre comercial SUN CALI Inc.

- 26 En lo que atañe a la cuestión de si la demandante disponía de un establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en la Unión, previsto en el artículo 92, apartado 3, primera frase, del Reglamento n.º 207/2009, hay que observar que esa parte presentó ante la Sala de Recurso en apoyo de sus alegaciones medios de prueba consistentes en extractos de un sitio Internet, www.suncali.de, que indica una dirección postal en Múnich, correspondiente según se afirma a un establecimiento comercializador de los productos vendidos con la marca discutida, y fotografías que muestran al parecer la fachada de ese establecimiento.
- 27 Además, el 27 de mayo de 2014, la demandante presentó ante la EUIPO una certificación firmada por su director general mediante la que éste se autorizaba a sí mismo para representar a esa parte, en especial en el procedimiento de recurso referido, en su calidad de empleado del establecimiento comercial situado en Múnich.
- 28 Es preciso apreciar que esos medios de prueba presentados por la demandante ante la Sala de Recurso, que son los extractos de un sitio Internet, las fotografías que muestran al parecer la fachada de ese establecimiento comercial situado en Múnich y una certificación de la autorización de representación por un empleado, no son indicaciones ni explicaciones pertinentes en las circunstancias específicas del asunto, aptas para demostrar la existencia de un establecimiento comercial efectivo y serio en la Unión, previsto en el artículo 92, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009.
- 29 En efecto, esos medios de prueba permiten ciertamente comprender que la naturaleza de la actividad económica que se atribuye a ese establecimiento es la venta al por menor de prendas de vestir, de calzados y de accesorios. No obstante, los simples extractos de un sitio Internet y unas fotografías son insuficientes, como tales y en defecto de otros medios, para demostrar la existencia de un establecimiento comercial efectivo y serio en la Unión.
- 30 Por otro lado, se ha de recordar que, según la jurisprudencia, el concepto de sucursal supone un centro de operaciones que se manifiesta de modo duradero hacia el exterior como la prolongación de una empresa principal, dotado de una dirección y materialmente equipado para poder realizar negocios con terceros, de tal modo que éstos, aun sabiendo que se establecerá en su caso un vínculo jurídico con la empresa principal, cuyo domicilio social se halla en el extranjero, quedan dispensados de dirigirse a ella directamente y pueden realizar negocios con el centro operativo que constituye su prolongación (véase, en ese sentido, la sentencia de 22 de noviembre de 1978, Somafer, 33/78, EU:C:1978:205, apartado 12). Los medios de prueba aportados por la demandante en apoyo de la alegación de que dispone de una sucursal alemana no son aptos manifiestamente para demostrar que ese alegado establecimiento haya sido su prolongación y pueda ser por tanto una sucursal de la demandante.
- 31 Además, los documentos presentados ante la Sala de Recurso por Abercrombie & Fitch Europe, en particular el extracto del registro mercantil alemán, del que no resulta que la demandante disponga de un establecimiento registrado en Alemania, corroboran la conclusión deducida de los medios de prueba presentados por la demandante de que el alegado establecimiento situado en Múnich no puede ser considerado un establecimiento comercial efectivo y serio en la Unión perteneciente a la demandante.

- 32 De ello se sigue que la Sala de Recurso apreció válidamente que no se había aportado la prueba de que la demandante dispusiera de un establecimiento comercial efectivo y serio en la Unión, como prevé el artículo 92, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009.
- 33 En segundo término, en lo que atañe a la cuestión de si el empleado de una persona jurídica que tiene su domicilio o su sede o un establecimiento efectivo y serio en la Comunidad puede representar a otra persona jurídica establecida fuera de la Unión, como es la demandante, en razón de la existencia de vínculos económicos entre ambas personas jurídicas, como prevé el artículo 92, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009, se debe observar que la demandante se limitó ante la Sala de Recurso de la EUIPO a exponer alegaciones sobre la existencia de esos vínculos, sin aportar medios de prueba distintos de los expuestos en los anteriores apartados 26 y 27.
- 34 Pues bien, como se ha indicado en el anterior apartado 25, de los datos obrantes en autos resulta que el establecimiento situado en Alemania está registrado como una empresa individual en el registro mercantil de la ciudad de Múnich, a nombre de la persona física que la demandante presenta como un empleado de ese establecimiento. Es preciso observar que una empresa individual, carente de personalidad jurídica, no entra en el ámbito de aplicación del artículo 92, apartado 3, segunda frase, del Reglamento n.º 207/2009, por lo que, en aplicación de esa disposición, no está facultada para representar a una persona jurídica establecida fuera de la Unión a la que estuviera vinculada económicamente en su caso, según prevé esa misma disposición.
- 35 Por otra parte y en cualquier caso, suponiendo incluso que el establecimiento situado en Alemania que invoca la demandante tuviera personalidad jurídica, hay que apreciar que los medios de prueba presentados por la demandante ante la Sala de Recurso no permiten tener la certeza de la existencia de vínculos económicos entre ese establecimiento y la demandante.
- 36 Es preciso constatar en ese sentido que los simples extractos de un sitio Internet y unas fotografías son insuficientes, como tales y en defecto de otros medios, para demostrar la existencia de vínculos económicos entre el establecimiento situado en Alemania y la demandante. En efecto, esos medios no son aptos para caracterizar, por ejemplo, la pertenencia de esas dos personas a un mismo grupo ni el hecho de que los mecanismos de gestión aplicados sean de tal clase que una de esas personas jurídicas controle a la otra.
- 37 De ello se sigue que la Sala de Recurso apreció válidamente que no se había presentado la prueba de la existencia de vínculos económicos entre la demandante y el establecimiento situado en Alemania, según prevé el artículo 92, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009.
- 38 Por consiguiente, la Sala de Recurso no cometió un error al afirmar en el punto 37 de la resolución impugnada que el recurso interpuesto por la demandante no se ajustaba al artículo 92 del Reglamento n.º 207/2009 y no era admisible, por tanto.
- 39 Debe desestimarse por tanto el primer motivo. De ello resulta que la demandante no está legitimada para solicitar la anulación de la resolución impugnada en cuanto inadmitió el recurso que había interpuesto ante la Sala de Recurso.
- 40 En lo que se refiere al recurso interpuesto por Abercrombie & Fitch Europe ante la Sala de Recurso, es oportuno señalar que, en aplicación del artículo 59 del Reglamento n.º 207/2009, la demandante, aunque no estaba representada y no había presentado en cualquier caso observaciones, era, de pleno derecho, parte en ese procedimiento de recurso. Por tanto, en aplicación del artículo 65, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, está legitimada para solicitar la anulación de la resolución impugnada en cuanto ésta estimó en parte el recurso interpuesto por Abercrombie & Fitch Europe y, por ello, se debe examinar el segundo motivo aducido por la demandante ante el Tribunal.

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

- 41 Con el segundo motivo, la demandante alega que la Sala de Recurso apreció erróneamente que existía riesgo de confusión entre los signos en conflicto. En particular, la demandante mantiene que la Sala de Recurso constató erróneamente una similitud tanto entre los signos en conflicto como entre los productos y los servicios designados, que le llevó a concluir que existía un riesgo de confusión con los servicios comprendidos en la clase 35.
- 42 La EUIPO refuta los argumentos de la demandante.
- 43 A tenor del artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, puesto en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, a petición del titular de una marca anterior, una marca de la Unión se declarará nula 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.
- 44 Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión el hecho de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente según la percepción que el público destinatario tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de 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, EU:T:2003:199, apartados 30 a 33 y jurisprudencia citada].
- 45 A efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 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, EU:T:2009:14, apartado 42 y jurisprudencia citada].

Sobre la motivación de la resolución impugnada

- 46 Aunque la motivación expuesta en el punto 45 de la resolución impugnada sea muy sucinta, se debe tener en cuenta la motivación más detallada en ese sentido que figura en la resolución de la División de Anulación. En efecto, dado que la Sala de Recurso ratificó esa resolución en lo que atañe a la comparación de los signos, y considerando la continuidad funcional entre las Divisiones de Anulación y las Salas de Recurso, que pone de manifiesto el artículo 64, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 [véanse, en ese sentido, las sentencias de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, apartado 30, y de 10 de julio de 2006, La Baronía de Turis/OAMI — Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, EU:T:2006:197, apartados 57 y 58], esa resolución y su motivación forman parte del contexto en el que se dictó la resolución impugnada, conocido por la demandante, y que permite al juez ejercer plenamente su control de la legalidad del fundamento de la apreciación del riesgo de confusión [véase, en ese sentido, la sentencia de 21 de noviembre de 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OAMI — Lidl Stiftung (VITAL FIT), T-111/06, no publicada, EU:T:2007:352, apartado 64].

Sobre el público pertinente

- 47 Según la jurisprudencia, en la apreciación global del riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta al consumidor medio de la categoría de productos considerada, normalmente informado y razonablemente atento y cuidadoso. También se ha de 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 considerada [véase la sentencia de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, apartado 42 y jurisprudencia citada].
- 48 En este asunto, atendiendo a la naturaleza de los productos y de los servicios designados, y al hecho de que la marca anterior invocada en apoyo de la solicitud de anulación está protegida en Italia, se debe confirmar la apreciación de la Sala de Recurso en los puntos 43 y 44 de la resolución impugnada de que el riesgo de confusión debe analizarse desde el punto de vista del público pertinente, que es el público en general, es decir, el consumidor medio italiano.

Sobre la comparación de los productos y de los servicios

- 49 Conforme a reiterada jurisprudencia, para apreciar la similitud entre los productos o los servicios considerados, deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes que caractericen la relación existente entre ellos. Tales factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario. También pueden tenerse en cuenta otros factores, como 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, EU:T:2007:219, apartado 37 y jurisprudencia citada].
- 50 En este asunto, la Sala de Recurso apreció en el punto 41 de la resolución impugnada que los servicios de venta al por menor incluidos en la clase 35 constituían uno de los canales de distribución de los productos de la clase 25, por lo que el grado de similitud entre esos productos y servicios era suficiente para llevar al público pertinente a creer que procedían de la misma empresa o de empresas económicamente vinculadas.
- 51 La demandante impugna ese análisis y afirma en sustancia que el bajo grado de similitud entre los signos en conflicto se debe tener en cuenta para apreciar el grado de similitud entre los productos y los servicios considerados.
- 52 Hay que recordar de entrada en ese sentido que el grado de similitud entre los signos en conflicto no influye en la apreciación de la similitud entre los productos y los servicios designados por esos signos [véase, en ese sentido, la sentencia de 24 de junio de 2014, Hut.com/OAMI — Intersport France (THE HUT), T-330/12, no publicada, EU:T:2014:569, apartado 28]. En efecto, sólo al realizar la apreciación global del riesgo de confusión podrá examinarse la interdependencia entre ambos factores. Así, por ejemplo, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los signos, y a la inversa.
- 53 Por tanto, debe desestimarse la argumentación de la demandante apoyada en la supuesta interdependencia entre el grado de similitud de los signos en conflicto y el grado de similitud de los productos y los servicios designados.
- 54 Además, hay que recordar que 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 [véase, en ese sentido, la sentencia de 24 de junio de 2014, Hut.com/OAMI — Intersport France (THE HUT), T-330/12, no publicada, EU:T:2014:569, apartado 24].

- 55 En este asunto, los servicios de «venta al por menor que ofrece prendas de vestir, calzados y bolsos de mano», incluidos en la clase 35, indicados en el anterior apartado 3, para los que se registró la marca discutida, tienen por objeto productos idénticos a los cubiertos por la marca anterior, que son en particular las «prendas de vestir» y los «calzados», comprendidos en la clase 25.
- 56 Es preciso constatar que la relación entre esos servicios y esos productos se caracteriza por un nexo estrecho dado que dichos productos son indispensables o, al menos, importantes para la prestación de los servicios objeto de la marca discutida, puesto que estos últimos se prestan precisamente con ocasión de la venta de esos productos. Por tanto, los servicios y los productos designados por las marcas en conflicto están ligados por una relación de complementariedad, como señaló fundadamente la Sala de Recurso en el punto 41 de la resolución impugnada.
- 57 Siendo así, al igual que apreció la Sala de Recurso en el punto 41 de la resolución impugnada, debe concluirse que los productos y los servicios designados por las marcas en conflicto presentan cierto grado de similitud.

Sobre la comparación de los signos

- 58 Según la jurisprudencia, 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 [sentencia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, EU:T:2002:261, apartado 30]. La apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, por lo que respecta 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. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio percibe normalmente una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, apartado 35 y jurisprudencia citada).

– Sobre los elementos distintivos

- 59 Para determinar el carácter distintivo de un elemento de una marca, debe apreciarse la mayor o menor aptitud de este elemento para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada la marca como procedentes de una empresa determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al efectuar esta apreciación, se han de tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas del elemento en cuestión, en relación con la cuestión de si éste carece o no de cualquier carácter descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada la marca [sentencias de 13 de junio de 2006, Inex/OAMI — Wiseman (Representación de una piel de vaca), T-153/03, EU:T:2006:157, apartado 35, y de 13 de diciembre de 2007, Cabrera Sánchez/OAMI — Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, no publicada, EU:T:2007:391, apartado 51].
- 60 En este asunto, la demandante afirma en sustancia que los elementos figurativos de la marca discutida tienen un carácter distintivo muy alto.
- 61 Se ha de recordar la jurisprudencia del Tribunal según la cual, cuando una marca se compone de elementos verbales y figurativos, los primeros son en principio más distintivos que los segundos porque el consumidor medio hará referencia con más facilidad al producto o al servicio designado expresando su nombre que describiendo el elemento figurativo de la marca [véase la sentencia de 7 de febrero de 2013, AMC-Representações Têxteis/OAMI — MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T-50/12, no publicada, EU:T:2013:68, apartado 29 y jurisprudencia citada].

- 62 Por otro lado, también hay que observar que, dada la multitud de formas empleadas en el sector del vestir, la representación gráfica de un corazón o la mitad de un corazón no sobresale hasta el punto de atraer especialmente la atención del consumidor. En efecto, éste no verá más que una configuración decorativa a la que no prestará sin embargo especial atención ni se molestará en analizarla.
- 63 En contra de lo argüido por la demandante, debe apreciarse por tanto que los elementos figurativos de la marca discutida, aun sin ser insignificantes, no tienen un carácter distintivo alto en relación con los productos comprendidos en la clase 25 y los servicios incluidos en la clase 35.
- Sobre la similitud visual y la similitud fonética
- 64 La Sala de Recurso aprobó en el punto 45 de la resolución impugnada el análisis de la División de Anulación de que los signos en conflicto eran similares. La Sala de Recurso señaló que los signos en conflicto eran similares en el plano visual y fonético porque coincidían en el elemento común «cali».
- 65 La demandante mantiene en sustancia que los signos son diferentes en los planos visual y fonético. Alega que el consumidor medio presta usualmente mayor atención a los elementos situados al comienzo de una marca y que no hay similitud entre el elemento verbal «sun», situado al comienzo de la marca discutida, y el elemento verbal «cali», situado al inicio de la marca anterior.
- 66 En ese sentido, aunque es verdad que el consumidor medio presta usualmente mayor atención a los elementos situados al comienzo de una marca, no deja de ser cierto que las circunstancias específicas de algunas marcas pueden ser una excepción a esa regla [véase, en ese sentido, la sentencia de 20 de noviembre de 2007, Castellani/OAMI — Markant Handels und Service (CASTELLANI), T-149/06, EU:T:2007:350, apartado 54].
- 67 Además, según la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 58, 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.
- 68 En este asunto, la posición del elemento verbal «sun» al inicio del signo impugnado no basta por sí sola para hacer de él el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por ese signo, por lo que la apreciación global del riesgo de confusión en lo que concierne a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos en conflicto debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstos, y no únicamente en el elemento situado a su inicio.
- 69 Por otro lado, conviene recordar que los elementos verbales de los signos en conflicto coinciden parcialmente a causa de la concurrencia en las dos marcas en conflicto del elemento verbal «cali», que representa cuatro de las siete letras de la marca discutida y cuatro de las seis de la marca anterior. Así pues, los elementos verbales de las marcas en conflicto coinciden en más de la mitad de las letras que las componen.
- 70 Además, en contra de lo aducido por la demandante, hay que observar que el signo anterior, al igual que el signo impugnado, está compuesto por dos elementos verbales y no uno sólo, que son «cali» y «co». En efecto, dada la utilización de letras de gran tamaño para el elemento verbal «cali», la separación por un espacio entre ambos elementos verbales y la utilización de letras de pequeño tamaño para el elemento verbal «co», no cabe considerar que el signo anterior esté compuesto por un elemento verbal único, que sería «calico». Así pues, los signos en conflicto coinciden por la presencia en cada uno de ellos del elemento verbal «cali», y, por tanto, se da entre ellos una igualdad parcial de sus elementos verbales.

71 Se tiene que observar por otro lado que la demandante no expone ningún argumento que pueda desvirtuar la apreciación de que, a causa de la concurrencia en los signos en conflicto del elemento verbal común «cali», éstos presentan cierto grado de similitud en los planos visual y fonético. Atendiendo a la identidad de los elementos verbales «cali» en los signos en conflicto, se debe considerar que los elementos de disparidad, consistentes en particular en sus elementos figurativos y en los elementos verbales «co» y «sun», no son aptos para excluir la impresión en el público pertinente de que esos signos, apreciados globalmente, presentan una cierta similitud en los planos visual y fonético.

– Sobre la similitud conceptual

72 La Sala de Recurso apreció en el punto 45 de la resolución impugnada que los signos en conflicto eran similares en el plano conceptual para la parte del público pertinente que asociara el elemento común «cali» con «California», un Estado de los Estados Unidos.

73 La alegación de que el público pertinente podría percibir la marca anterior como una variante del término italiano «calcio» no está apoyada por ningún medio de prueba admisible (véanse los anteriores apartados 14 a 17) y, por tanto, no se puede considerar demostrada.

74 En consecuencia, hay que estimar que la Sala de Recurso no cometió ningún error al apreciar que los signos en conflicto eran similares en el plano conceptual para la parte del público pertinente que asociara el elemento común «cali» con «California».

75 De cuanto precede resulta que la Sala de Recurso no incurrió en error al apreciar que en una impresión de conjunto los signos en conflicto eran similares.

Sobre el riesgo de confusión

76 La apreciación global del riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, entre la similitud de las marcas y la de los productos o servicios designados. De este modo, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa [sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, apartado 17, y de 14 de diciembre de 2006, Mast-Jägermeister/OAMI — Licorera Zacapaneca (VENADO con marco), T-81/03, T-82/03 y T-103/03, EU:T:2006:397, apartado 74].

77 La Sala de Recurso consideró que, dada la similitud de los signos en conflicto, había un riesgo de confusión respecto a los servicios comprendidos en la clase 35, dado que presentaban una cierta similitud con los productos incluidos en la clase 25.

78 La demandante mantiene que, puesto que los signos en conflicto son diferentes, no hay riesgo de confusión.

79 Del examen realizado en los anteriores apartados 49 a 75 resulta que, atendiendo a un cierto grado de similitud entre los productos y los servicios considerados, a la similitud de los signos en conflicto en los planos visual y fonético dado que coinciden parcialmente por la concurrencia del elemento verbal común «cali», a su similitud en el plano conceptual para una parte del público pertinente y al nivel de atención medio de ese público, existe un riesgo de confusión, previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

- 80 Por consiguiente, la Sala de Recurso no cometió un error al apreciar en el punto 47 de la resolución impugnada que, dada la similitud de los signos en conflicto, existía un riesgo de confusión respecto a los servicios objeto de la marca discutida comprendidos en la clase 35, ya que presentaban una cierta similitud con los productos incluidos en la clase 25.
- 81 Por tanto, debe desestimarse el segundo motivo.
- 82 Por cuanto precede, se ha desestimar el recurso.

Costas

- 83 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así lo solicitara la otra parte.
- 84 Por haber sido desestimado el recurso de la demandante, procede condenarla en costas, de conformidad con las pretensiones de la EUIPO.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
- 2) **Condenar en costas a Sun Cali, Inc.**

Frimodt Nielsen

Collins

Valančius

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de septiembre de 2016.

Firmas