



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)

de 14 de julio de 2021 *

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión Ø — Marca internacional figurativa anterior φ — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Similitud entre los signos — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001»

En el asunto T-399/20,

Cole Haan LLC, con domicilio social en Greenland, Nuevo Hampshire (Estados Unidos), representada por el Sr. G. Vos, abogado,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por los Sres. T. Frydendahl y A. Folliard-Monguiral, en calidad de agentes,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:

Samsøe & Samsøe Holding A/S, con domicilio social en Copenhague (Dinamarca), representada por la Sra. C. Jardorf, abogada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 15 de abril de 2020 (asunto R 1375/2019-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Samsøe & Samsøe Holding y Cole Haan,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta),

integrado por el Sr. D. Spielmann (Ponente), Presidente, y los Sres. U. Öberg y R. Mastroianni, Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaría del Tribunal General el 26 de junio de 2020;

* Lengua de procedimiento: inglés.

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal General el 7 de diciembre de 2020;

habiendo considerado el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal General el 19 de noviembre de 2020;

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de vista dentro del plazo de tres semanas a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento y habiéndose decidido resolver el recurso sin fase oral, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General;

dicta la siguiente

Sentencia¹

Antecedentes del litigio

- 1 El 1 de noviembre de 2017, la recurrente, Cole Haan LLC, 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 (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:



- 3 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 18 y 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de dichas clases, a la siguiente descripción:
 - Clase 18: «Portadocumentos, billeteras, maletas, maletas de tren, bolsas de viaje, mochilas, carteras [marroquinería], bolsos de mano, monederos, bolsas para la compra de cuero, fundas de llaves de cuero, tarjeteros, fundas para tarjetas de crédito, bolsos para colgar al hombro, equipajes, bolsitas, bolsas de deporte multiuso, bolsas de deporte, bolsas de playa, bolsos para colgar al hombro; billeteras; paraguas».
 - Clase 25: «Prendas de vestir para caballero, señora y niños; pantalones vaqueros, calzoncillos, pantalones de pijama, camisas, camisetas [de manga corta], tops [ropa], camisetas de tirantes, faldas, calcetines, chaquetas, abrigos, shorts, blusas, suéteres, chalecos, vestidos, fulares, guantes [prendas de vestir], chales, monos de vestir, capas, ropa de lluvia, ropa de esquí, trajes

¹ Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.

de baño, lencería, camisetas, prendas de mediería; corbatas; calzado; botas, zapatos, zapatillas, bombas, sandalias, zapatillas; artículos para la cabeza, gorros, sombreros».

- 4 El 23 de febrero de 2018, la coadyuvante, Samsøe & Samsøe Holding A/S, formuló oposición, con arreglo al artículo 46 del Reglamento 2017/1001, contra el registro de la marca solicitada para los productos enumerados en el anterior apartado 3.
- 5 La oposición se basaba, en particular, en el registro internacional que designa a la Unión Europea de la marca figurativa registrada el 22 de noviembre de 2013 con el número 1193789 y reproducida a continuación:



- 6 La marca anterior se registró para los productos comprendidos, en particular, en las clases 18 y 25 y correspondientes, respecto de cada una de estas clases, a la descripción siguiente:
 - Clase 18: «Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales, peletería; sacos, bolsas, baúles y bolsas de viaje; paraguas y sombrillas».
 - Clase 25: «Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería».
- 7 El motivo que se invocó en apoyo de la oposición fue el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001.
- 8 El 29 de abril de 2019, la División de Oposición estimó la oposición y denegó el registro de la marca solicitada para todos los productos mencionados en el anterior apartado 3, sobre la base del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001.
- 9 La recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO, en virtud de los artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001, contra la resolución de la División de Oposición.

[omissis]

Pretensiones de las partes

- 11 La parte recurrente solicita al Tribunal que:
 - Anule la resolución impugnada.
 - Condene a la EUIPO a cargar con las costas del procedimiento sustanciado ante el Tribunal.
 - Condene a la coadyuvante a cargar con las costas del procedimiento ante la División de Oposición y ante la Sala de Recurso de la EUIPO.

- 12 La EUIPO solicita al Tribunal que:
- Desestime el recurso.
 - Condene en costas a la parte recurrente.
- 13 La parte coadyuvante solicita al Tribunal que desestime el recurso.

Fundamentos de Derecho

[*omissis*]

- 18 En el marco de 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 perspicaz. Asimismo, debe tomarse 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 de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, apartado 42 y jurisprudencia citada].
- 19 En el caso de autos, la recurrente no cuestiona el fundamento de la definición del público respecto del cual la Sala de Recurso apreció la existencia de riesgo de confusión, a saber, el público francófono que no domina ni el danés, ni el búlgaro, ni el griego y que presta un grado de atención medio.
- 20 Tampoco rebate la conclusión de la Sala de Recurso según la cual los productos de que se trata son idénticos o similares.

[*omissis*]

- 22 Procede recordar que la apreciación global del riesgo de confusión ha de basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por estos, 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).
- 23 Es pacífico entre las partes que la marca solicitada es una representación de la letra «Ø», que forma parte del alfabeto utilizado en la lengua danesa, mientras que la marca anterior es una representación de la letra griega «φ» o de la letra «Φ», procedente del alfabeto cirílico, utilizada, en particular, en la lengua búlgara.

[*omissis*]

- 25 La recurrente reprocha a la Sala de Recurso haber declarado erróneamente que los signos en conflicto estaban compuestos, ambos, por un círculo cortado por una línea recta vertical, mientras que la línea que corta el círculo que figura en la marca solicitada es diagonal. Además,

sostiene que, en la marca anterior, la línea que secciona el círculo se extiende más allá de este círculo en una longitud mayor que en la marca solicitada, extremo que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta.

[*omissis*]

30 Por otra parte, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, del apartado 23 anterior se desprende que la Sala de Recurso tuvo en cuenta la diferencia visual resultante del hecho de que la línea que corta el círculo de la marca anterior se extendía más allá de dicho círculo, en una longitud mayor que en la marca solicitada.

31 En cuanto a las afirmaciones de la recurrente relativas a la capacidad de los consumidores para distinguir determinadas letras o símbolos que presentan similitudes gráficas, es preciso señalar que se refieren a letras o símbolos existentes en la lengua o lenguas dominadas por los consumidores considerados, a saber, en el caso de autos, los consumidores francófonos que no hablan ni el danés, ni el búlgaro, ni el griego.

32 Pues bien, ninguna de las letras «Ø», «Φ» y «φ» es utilizada en la lengua francesa por el público pertinente.

[*omissis*]

34 Por último, es preciso añadir que la afirmación de la recurrente de que los signos en conflicto son diferentes desde el punto de vista gráfico es la consecuencia de las alegaciones desestimadas en los anteriores apartados 28 y 29, respectivamente, y que tampoco está respaldada. Por lo tanto, no puede desvirtuar la conclusión de la Sala de Recurso según la cual los signos en conflicto son similares en grado alto desde el punto de vista gráfico y, por lo tanto, debe rechazarse.

35 En consecuencia, la Sala de Recurso no incurrió en error de apreciación al considerar que los signos en conflicto eran similares en grado alto desde el punto de vista gráfico.

36 Por lo que respecta a la comparación de los signos en conflicto desde el punto de vista fonético, la Sala de Recurso consideró que no era posible compararlos desde este punto de vista, ya que, al carecer ambos de significado para la mayoría del público francófono, no se pronunciarían. Añadió que, si se pronunciaran mediante la descripción de su apariencia, los signos en conflicto se pronunciarían ambos «círculo biseccionado», de modo que, en tal supuesto, serían idénticos desde el punto de vista fonético.

37 La recurrente reprocha a la Sala de Recurso haber considerado que el aspecto fonético de los signos en conflicto no influía en la apreciación de la similitud entre tales signos. En particular, la Sala de Recurso consideró erróneamente, en opinión de la recurrente, que el público francófono no tenía ningún conocimiento del danés, del búlgaro y del griego. Pues bien, según la recurrente, los consumidores, incluso sin entender dichas lenguas, saben que, por un lado, la marca solicitada tiene significado en las «lenguas escandinavas», representa una letra en el alfabeto danés y significa «isla» en esa lengua y, por otro lado, que la marca anterior representa una letra de los alfabetos griego y búlgaro. En apoyo de estas alegaciones la recurrente sostiene que la coadyuvante utiliza la letra «ø» en su nombre para mostrar su identidad escandinava y que posee un establecimiento en Francia, lo que demuestra que los consumidores francófonos comprenden

el origen escandinavo, o incluso danés, de la letra «ø». Pues bien, en sus lenguas respectivas, las letras representadas por los signos en conflicto se pronuncian de manera diferente, de modo que dichos signos no presentan similitud fonética.

- 38 Como se desprende de los anteriores apartados 22 y 31, las letras «Ø», «Φ» y «φ» no son utilizadas en la lengua francesa, hablada por el público pertinente, de modo que, desde el punto de vista de dicho público, pertenecen a lenguas extranjeras.
- 39 Pues bien, procede recordar que, según la jurisprudencia, no puede por lo general presumirse el conocimiento de una lengua extranjera [véase, en este sentido, la sentencia de 13 de septiembre de 2010, Inditex/OAMI — Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, EU:T:2010:399, apartado 83].
- 40 A este respecto, ha de considerarse que, en principio, la pronunciación correcta de las letras del alfabeto en una lengua extranjera, así como el conocimiento de la existencia de una letra del alfabeto propio de tal lengua, forman parte del conocimiento de esa lengua y, por tanto, tampoco pueden presumirse.
- 41 En relación con la pronunciación, por el público pertinente, de una palabra perteneciente a una lengua extranjera, el Tribunal declaró que la pronunciación por parte del consumidor medio de tal palabra en su lengua materna difícilmente podía determinarse con certeza. En primer lugar, no es seguro que esta palabra se reconozca como extranjera. En segundo lugar, aunque se reconozca el origen extranjero de la palabra de que se trate, su pronunciación no es forzosamente la de la lengua de origen. En efecto, una pronunciación correcta según la lengua de origen supone no solo conocer esta pronunciación, sino también ser capaz de pronunciar la palabra en cuestión con el acento correcto. En tercer lugar, en el marco de la apreciación de un riesgo de confusión, debería aún acreditarse que una fracción mayoritaria del público relevante tiene esta capacidad [véase, en este sentido, la sentencia de 1 de febrero de 2005, SPAG/OAMI — Dann y Backer (HOOLIGAN), T-57/03, EU:T:2005:29, apartado 58].
- 42 Estas consideraciones también son pertinentes por lo que respecta a la pronunciación de letras que no existen en las lenguas comprendidas por el público pertinente.
- 43 En el caso de autos, la recurrente admite que es «probablemente cierto» que el público pertinente definido por la Sala de Recurso no comprende ni el danés, ni el búlgaro, ni el griego. Sin embargo, no ha aportado ningún elemento que permita demostrar que dicho público pronunciaría los signos en conflicto ni, *a fortiori*, de qué manera lo haría.
- 44 Por consiguiente, debe desestimarse la alegación de la recurrente relativa a la diferente pronunciación de los signos en conflicto por parte del público pertinente que no conoce ni el búlgaro, ni el danés, ni el griego.
- 45 También procede desestimar la alegación de la recurrente de que el público pertinente identificaría, por un lado, que la letra representada por la marca solicitada figura en el alfabeto danés con el sentido de «isla» en dicha lengua y con significado en las «lenguas escandinavas» y, por otro lado, que la marca anterior representa una letra utilizada en las lenguas griega y búlgara. En efecto, esta alegación pretende demostrar la existencia de una diferencia conceptual entre los signos en conflicto, pero carece de pertinencia en lo que respecta a la comparación de dichos signos desde el punto de vista fonético.

- 46 De ello resulta que la Sala de Recurso no incurrió en error de apreciación al considerar que, habida cuenta de la percepción del público pertinente, no era posible efectuar una comparación fonética de los signos en conflicto.
- 47 En cuanto a la comparación de los signos en conflicto desde el punto de vista conceptual, la recurrente rebate la conclusión de la Sala de Recurso según la cual tal comparación no es posible. A este respecto, de la alegación recordada en el apartado 44 anterior deduce la recurrente que el público pertinente reconocerá los signos en conflicto como dos letras procedentes de lenguas extranjeras diferentes. Añade que la letra «Ø», representada por la marca solicitada, tiene otros significados comprendidos por el conjunto de consumidores de la Unión. Según la recurrente, por una parte, se entiende que dicha letra designa en matemáticas la cifra 0. A este respecto, alega que utiliza la letra «Ø» en el marco de su estrategia comercial y en otras marcas de las que es titular, como ZERØGRAND, ØRIGINALGRAND, GRANDPRØ y GRAND.ØS, para sustituir tanto a la letra «o» como a la cifra 0. Pues bien, no utilizaría la letra «Ø» de este modo si considerara que el público pertinente no podía identificarla como sustitutiva de la letra «o» o de la cifra 0. Por otra parte, dicha letra se entiende como un símbolo que designa el diámetro de un objeto. En apoyo de esta alegación, la recurrente presentó capturas de pantalla de extractos de un catálogo de un fabricante de mobiliario, del que se editan más de 200 millones de ejemplares cada año y que mostraba numerosos ejemplos de utilización de la letra «Ø» para designar el diámetro de un objeto. De ello deduce que los signos en conflicto son diferentes desde el punto de vista conceptual.
- 48 La Sala de Recurso señaló que, para la mayoría del público francófono, que no comprende ni el búlgaro, ni el danés, ni el griego, el signo anterior carece de significado, de lo que dedujo que no era posible ninguna comparación de los signos en conflicto desde el punto de vista conceptual. Añadió que el hecho de que una parte de dicho público perciba los signos en conflicto como letras procedentes de los alfabetos danés, búlgaro o griego carecía de importancia y que la mayoría del público francófono no percibiría la marca solicitada como el símbolo matemático «cero» o como el símbolo que designa el diámetro de un objeto.
- 49 Como se ha señalado en el anterior apartado 39, no puede presumirse el conocimiento de la existencia de una letra del alfabeto propio de una lengua extranjera.
- 50 Pues bien, es preciso señalar que la recurrente no ha aportado elementos que demuestren que el público francófono que no conoce ni el danés, ni el búlgaro, ni el griego, identifica, por un lado, la marca solicitada como una representación de una letra utilizada en la lengua danesa y, por otro lado, que la marca anterior representa una letra utilizada en las lenguas griega y búlgara. A este respecto, la mera circunstancia basada en la ortografía del nombre de la coadyuvante y en el uso de ese nombre como rótulo de un establecimiento comercial en Francia no permite demostrar la comprensión de la letra «Ø» alegada por la recurrente. Por lo demás, es preciso indicar que, como señala acertadamente la EUIPO, la alegación de dicho uso se apoya en una captura de pantalla de un sitio de Internet, que constituye el anexo A.5 del recurso, que la recurrente ha presentado por primera vez ante el Tribunal. Pues bien, debe declararse la inadmisibilidad de tal prueba, sin que sea preciso examinarla [véase, en este sentido, la sentencia de 14 de mayo de 2009, Fiorucci/OAMI — Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, apartado 22 y jurisprudencia citada].
- 51 Además, la recurrente tampoco ha demostrado que el público pertinente entienda que la marca solicitada significa «isla» en danés.

- 52 Por lo que respecta a la supuesta comprensión por parte de dicho público de la letra «Ø» en el sentido de que designa la cifra 0 en matemáticas, es preciso señalar que esta alegación solo se sustenta en las afirmaciones de la recurrente relativas al uso que hace de esta letra en marcas de las que es titular. Pues bien, dado que estas afirmaciones no se refieren únicamente a la letra «Ø», carecen de pertinencia para determinar el significado de dicha letra para el público, aun suponiendo que tal uso se demuestre.
- 53 En cuanto a la supuesta comprensión por el público pertinente de la letra «Ø» en el sentido de que designa el diámetro de un objeto, es preciso considerar que, como señala acertadamente la EUIPO, esta alegación se basa únicamente, en el marco del presente recurso, en pruebas presentadas por primera vez ante el Tribunal, a saber, los anexos A.7, A.8 y A.9 del recurso. Pues bien, con arreglo a la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 50, tales pruebas son inadmisibles.

[omissis]

Costas

[omissis]

- 63 Dado que la coadyuvante no ha solicitado la condena en costas de la recurrente, cargará con sus propias costas, conforme al artículo 138, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento.
- 64 Por lo que respecta a la pretensión de la recurrente de que se condene a la coadyuvante a cargar con las costas correspondientes al procedimiento ante la División de Oposición y la Sala de Recurso, basta con señalar que, dado que la presente sentencia desestima el recurso interpuesto contra la resolución impugnada, la cuestión de las costas correspondientes al procedimiento de oposición y al procedimiento de recurso ante la EUIPO continúa regulándose por el punto 2 del fallo de dicha resolución [véase, en este sentido, la sentencia de 19 de octubre de 2017, Aldi/EUIPO — Sky (SKYLITe), T-736/15, no publicada, EU:T:2017:729, apartado 131].

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)

decide:

- 1) Desestimar el recurso.**
- 2) Condenar a Cole Haan LLC a cargar con sus propias costas y con las de la Oficina de la Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).**
- 3) Samsøe & Samsøe Holding A/S cargará con sus propias costas.**

Spielmann

Öberg

Mastroianni

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de julio de 2021.

Firmas