

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta ampliada)  
de 11 de julio de 2007\*

En el asunto T-443/05,

**El Corte Inglés, S.A.**, con domicilio social en Madrid, representado por el Sr. J. Rivas Zurdo, abogado,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)**, representada por la Sra. J. García Murillo, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es:

**Juan Bolaños Sabri**, con domicilio en Torrellano (Alicante), representado por los Sres. P. López Ronda y G. Marín Raigal, abogados,

\* Lengua de procedimiento: español.

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 21 de septiembre de 2005 (asunto R 1191/2004-1), relativa a un procedimiento de oposición entre El Corte Inglés, S.A., y Juan Bolaños Sabri,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA  
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Cuarta ampliada),

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y la Sra. I. Wiszniewska-Białecka y los Sres. V. Vadapalas, E. Moavero Milanesi y N. Wahl, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 16 de diciembre de 2005;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 24 de julio de 2006;

celebrada la vista el 10 de mayo de 2007;

dicta la siguiente

## **Sentencia**

### **Antecedentes del litigio**

- <sup>1</sup> El 9 de noviembre de 2001, la parte interviniente presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas,

Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo reproducido a continuación, que incluye los elementos denominativos «pirañam diseño original juan bolaños»:



- 3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a las clases 16, 21 y 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), y corresponden a las siguientes descripciones:

— Clase 16: «Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o el hogar; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para empaque (no comprendidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés.»

— Clase 21: «Utensilios y recipientes para el menaje o la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.»

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

<sup>4</sup> El 23 de septiembre de 2002, esta solicitud se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 76/2002.

<sup>5</sup> El 28 de noviembre de 2002, la demandante formuló oposición contra el registro de la marca solicitada. La oposición se basaba en el registro en España de las siguientes marcas denominativas PIRANHA:

— La marca n° 790520, registrada el 28 de febrero de 1978 para productos comprendidos en la clase 25: «vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas».

— La marca n° 2116007, registrada el 20 de marzo de 1998 para productos comprendidos en la clase 18: «cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles, baúles, maletas, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería».

<sup>6</sup> La oposición iba dirigida contra la totalidad de los productos contemplados en la solicitud de registro.

- 7 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los contemplados en el artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento nº 40/94. La demandante alegó la existencia de un riesgo de confusión debido a la similitud existente entre las marcas en conflicto y entre los productos designados por la marca cuyo registro se solicita y la marca anterior, y debido a la notoriedad de ésta.
- 8 El 1 de julio de 2004, la OAMI dirigió una notificación a la demandante para que aportase pruebas del uso de la marca anterior nº 790520. Al no haberlas recibido en el plazo señalado, la OAMI dictó su resolución basándose únicamente en las pruebas de que disponía.
- 9 Mediante resolución de 29 de octubre de 2004, la División de Oposición estimó parcialmente la oposición para los «vestidos, calzados» y la «sombrerería», incluidos en la clase 25, y denegó la solicitud de marca para dichos productos. Consideró que los productos objeto de la solicitud de registro comprendidos en la clase 25 y los productos amparados por la marca anterior nº 2116007 pertenecientes a la clase 18 presentaban un cierto grado de similitud. La comparación de los signos en conflicto ponía de manifiesto, según la División de Oposición, las evidentes similitudes visuales y conceptuales, así como una cierta identidad fonética. Así pues, la División de Oposición comprobó la existencia de un riesgo de confusión.
- 10 Ante la falta de pruebas que acreditaran la notoriedad de la marca anterior en sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, la División de Oposición desestimó la oposición en relación con los productos comprendidos en las clases 16 y 21.
- 11 El 15 de diciembre de 2004, la parte interviniente interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición.

- 12 Mediante resolución de 21 de septiembre de 2005 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI estimó el recurso y desestimó la oposición en su totalidad. Consideró que los productos objeto de controversia tenían una naturaleza y una finalidad diferentes, que los producían fabricantes diferentes y se vendían a través de canales de distribución distintos. Según la Sala de Recurso, no existía una relación de competencia o de sustitución entre dichos productos y, por consiguiente, no podían considerarse similares. Por otra parte, la complementariedad estética entre ellos es, según la Sala de Recurso, un criterio demasiado subjetivo para ser tenido en cuenta. Dado que no concurría el requisito de similitud de los productos, necesario para acreditar la existencia de un riesgo de confusión en el territorio relevante, la Sala de Recurso no consideró necesario analizar la eventual similitud o identidad de los signos en conflicto.

### **Pretensiones de las partes**

- 13 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la resolución impugnada.
  
- Ordene a la OAMI denegar la solicitud de registro de la marca comunitaria PiraÑAM diseño original Juan Bolaños para productos pertenecientes a la clase 25.
  
- Condene en costas a la OAMI.

14 La OAMI, en sus pretensiones escritas, solicitó al Tribunal de Primera Instancia, con carácter principal, que:

— Anulase la resolución impugnada.

— Devolviese el asunto a las Salas de Recurso para que evaluaran el peso del vínculo existente entre los productos controvertidos a la hora de apreciar el riesgo de confusión en el caso de autos.

— Condenase a cada parte a soportar sus propias costas.

O, subsidiariamente, que:

— Desestimase el recurso.

— Condenase en costas a la demandante.

15 En la vista, la OAMI indicó que sus pretensiones debían interpretarse en el sentido de que se remitía al prudente arbitrio del Tribunal de Primera Instancia.

- 16 En la vista, la parte interviniente solicitó al Tribunal de Justicia que desestimase el recurso.

## Fundamentos de Derecho

### *Sobre la admisibilidad de determinadas pretensiones de las partes*

#### Alegaciones de las partes

- 17 La OAMI expone que la pretensión de la demandante de que el Tribunal de Primera Instancia le ordene expresamente denegar la solicitud de registro de la marca comunitaria PiraÑAM diseño original Juan Bolaños es inadmisibile. Recuerda que no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir órdenes conminatorias a la OAMI, sino que corresponde a ésta extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de Derecho de las sentencias.
- 18 Por lo que respecta a sus propias pretensiones, la OAMI señala que nada se opone a que se sume a una pretensión de la parte demandante, o incluso se limite a remitirse al prudente arbitrio del Tribunal de Primera Instancia, si bien formulando las alegaciones que estime adecuadas para ilustrar a éste.



## Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 19 En su segunda pretensión, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que ordene a la OAMI denegar la solicitud de registro de la marca comunitaria PiraÑAM diseño original Juan Bolaños para productos pertenecientes a la clase 25.
- 20 Según jurisprudencia reiterada, en un recurso presentado ante el juez comunitario contra la resolución de una Sala de Recurso de la OAMI, ésta última está obligada, con arreglo al artículo 63, apartado 6, del Reglamento n° 40/94, a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del juez comunitario. Por lo tanto, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir órdenes conminatorias a la OAMI, a quien le incumbe extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de Derecho de las sentencias del juez comunitario [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (Giroform) (T-331/99, Rec. p. II-433), apartado 33, y de 5 de abril de 2006, Madaus/OAMI — Optima Healthcare (ECHINAID) (T-202/04, Rec. p. II-1115), apartado 14]. Así pues, las pretensiones de la demandante de que el Tribunal de Primera Instancia ordene a la OAMI denegar la solicitud de registro son inadmisibles.
- 21 En cuanto a las pretensiones de la OAMI, según las cuales ésta se remite al prudente arbitrio del Tribunal de Primera Instancia, procede recordar que, según la jurisprudencia, nada se opone a que la OAMI se adhiera a una pretensión de la parte demandante o a que se conforme con acogerse al buen criterio del Tribunal de Primera Instancia, formulando todas las alegaciones que estime adecuadas para ilustrar a éste [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio de 2004, GE Betz/OAMI — Atofina Chemicals (BIOMATE) (T-107/02, Rec. p. II-1845), apartado 36, y de 16 de enero de 2007, Calavo Growers/OAMI — Calvo Sanz (Calvo) (T-53/05, Rec. p. II-37, apartado 27)]. En cambio, no puede formular pretensiones que tengan por objeto la anulación o la modificación de la resolución de la Sala de Recurso sobre un punto que no se haya planteado en la demanda o presentar motivos que no se

hayan planteado en la demanda [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 25 de octubre de 2005, Peek & Cloppenburg/OAMI (Cloppenburg) (T-379/03, Rec. p. II-4633), apartado 22].

- 22 Así pues, dado que la OAMI se limita a acogerse al buen criterio del Tribunal de Primera Instancia, sus pretensiones son admisibles.

### *Sobre el fondo*

- 23 En apoyo de sus pretensiones de anulación, la demandante invoca un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

### Alegaciones de las partes

- 24 La demandante afirma que la Sala de Recurso se equivocó al considerar que no existía similitud alguna entre los productos designados por la marca cuyo registro se solicita, comprendidos en la clase 25, y los productos designados por la marca anterior, comprendidos en la clase 18. Recuerda que la clasificación de los productos y servicios se efectúa a efectos exclusivamente administrativos y que lo decisivo a la hora de apreciar la similitud de los productos son los vínculos sustanciales existentes entre ellos y no su pertenencia convencional a una u otra clase. Según ella, en el caso de autos, la Sala de Recurso aplicó mecánicamente criterios demasiado generales y abstractos. Los factores de similitud de los productos que son su naturaleza, su utilización o destino y su carácter competidor o complementario no son absolutos ni excluyentes de la existencia de otros factores.

25 A la vista de las circunstancias específicas del caso de autos, y en particular de la pertenencia de los productos de que se trata al sector de la moda, la similitud de los productos debe valorarse, según la demandante, desde el punto de vista de los consumidores a quienes van dirigidos. Pues bien, según ella, éstos establecen estrechos vínculos entre los productos de que se trata, debido a su función estética común. A este respecto, la demandante estima que la Sala de Recurso no valoró en su justa medida la importancia de las necesidades estéticas en la sociedad moderna. La percepción de la similitud entre los productos controvertidos por el consumidor viene, además reforzada, señala, por la circunstancia de que éstos frecuentemente comparten los mismos canales de distribución y venta y se fabrican a menudo con el mismo material, perteneciente a la clase 18, el cuero.

26 La demandante sostiene que, por consiguiente, existen vínculos suficientes entre los productos controvertidos para que puedan considerarse similares. Recuerda que la propia OAMI defendió, en un procedimiento judicial anterior, la tesis de la existencia de una relación de complementariedad entre los productos de la clase 25 y los productos de cuero y de imitaciones de cuero no comprendidos en otras clases, pertenecientes a la clase 18, debido a su dimensión estética común. Esta complementariedad se extiende, según ella, al conjunto de los productos de la clase 18.

27 La demandante subraya que los signos en conflicto son asimismo similares y deduce de ello que el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 es aplicable.

28 La OAMI distingue, a efectos del análisis de la similitud de los productos de la clase 25 con los de la clase 18, dos grupos de productos comprendidos en la clase 18.

29 Por lo que se refiere, en primer lugar, a los productos de cuero y de imitaciones de cuero no comprendidos en otras clases, pertenecientes a la clase 18, como los accesorios personales, la OAMI considera que tienen, más allá de su función básica, una importante función decorativa, ornamental y estética, que desempeña un papel

decisivo en el momento de su adquisición. Además, tales productos se fabrican a menudo con el mismo material y se distribuyen a través de los mismos puntos de venta que los productos de la clase 25. Así pues, los productos de que se trata tienen más de un punto en común y presentan al menos un remoto grado de similitud entre ellos. Por lo tanto, la Sala de Recurso infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 al considerar que las diferencias entre estos productos eran tales que excluían por sí solas todo riesgo de confusión por parte del público relevante.

30 Por otra parte, la OAMI ruega al Tribunal de Primera Instancia que indique si un examen en abstracto de tales productos permite determinar que existe, o podría existir, entre ellos una cierta similitud originada por una eventual relación de complementariedad, y, en su caso, que precise cuáles serían los requisitos en lo que respecta a los demás factores determinantes de la existencia de un riesgo de confusión en los territorios relevantes.

31 La Oficina confirma que en el marco de anteriores procedimientos judiciales mantuvo la tesis de la existencia de una estrecha relación de complementariedad entre determinados productos de la clase 18 como bolsos, carteras, billeteros, monederos y otros accesorios de piel o de imitaciones de piel, que se incluyen dentro de los productos de cuero y de imitaciones de cuero no comprendidos en otras clases, designados por la marca anterior, y la ropa, el calzado y la sombrerería, contemplados en la solicitud de marca. Según ella, la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia no se opone a esta tesis.

32 En lo que respecta, por otro lado, a los demás productos de la clase 18 (cuero e imitaciones de cuero; pieles, baúles, maletas, paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería), la OAMI considera que están mucho más alejados de los productos de la clase 25 y que en ellos no predomina la dimensión estética.

33 En la vista, la parte interviniente sostuvo que la Sala de Recurso había hecho una cabal interpretación de la jurisprudencia al considerar que los productos de que se trata no eran similares. Considera, sustancialmente, que los canales de distribución de tales productos son, por lo general, diferentes. Además, según ella, la complementariedad estética es un criterio demasiado impreciso para que pueda tenerse en cuenta. Añade que, en cualquier caso, al no presentar los signos controvertidos más que una remota semejanza, no puede existir riesgo de confusión en el público pertinente.

### Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

34 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca «cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior». Por otra parte, con arreglo al artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, se entiende por marcas anteriores las marcas registradas en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.

35 Según jurisprudencia reiterada, el riesgo de confusión por parte del público, que se define como el riesgo de que el público pueda creer que los productos o los servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente, debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [véanse, acerca de la interpretación del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), cuyo contenido normativo es sustancialmente idéntico al del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon

(C-39/97, Rec. p. I-5507), apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartado 17; y en cuanto a la interpretación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI — Petit Liberto (Fifties) (T-104/01, Rec. p. II-4359), apartados 25 y 26].

- 36 Dicha apreciación global implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias, citadas en el apartado 35, Canon, apartado 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 19, y Fifties, apartado 27).
- 37 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 (sentencia Canon, citada en el apartado 35, apartado 23). También pueden tenerse en cuenta otros factores, como por ejemplo, los canales de distribución de los productos de que se trate [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de abril de 2005, Ampafrance/OAMI — Johnson & Johnson (monBebé) (T-164/03, Rec. p. II-1401), apartado 53].
- 38 Según la regla 2, apartado 4, del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n° 40/94 (DO L 303, p. 1), en su versión modificada, la clasificación de productos y servicios del Arreglo de Niza sirve exclusivamente a efectos administrativos. Por consiguiente, no puede considerarse que determinados productos son diferentes por el sólo hecho de que figuran en categorías distintas.

39 La legalidad de la resolución impugnada debe examinarse a la luz de estas consideraciones.

40 Hay que subrayar que la Sala de Recurso estimó que no existía riesgo alguno de confusión por parte del público pertinente basándose únicamente en la comparación de los productos controvertidos. No obstante, una semejanza, aun remota, entre los productos de que se trata, exigía que la Sala de Recurso verificase si un alto grado de similitud entre los signos no podía, en su caso, originar un riesgo de confusión por parte del público en cuanto al origen de los productos.

41 Procede, por lo tanto, verificar si la apreciación de la Sala de Recurso según la cual los productos controvertidos no son similares es fundada.

42 En primer lugar, los productos comprendidos en la clase 25 y los productos comprendidos en la clase 18 se fabrican a menudo con la misma materia prima, a saber, con cuero o imitaciones de cuero. Esta circunstancia puede tenerse en cuenta al apreciar la similitud de los productos. Sin embargo, dada la gran variedad de productos que pueden fabricarse en cuero o imitaciones de cuero, este factor no basta, por sí mismo, para probar la similitud de los productos [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 1 de marzo de 2005, Sergio Rossi/OAMI — Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T-169/03, Rec. p. II-685, apartado 55].

43 No obstante, en segundo lugar, resulta que los canales de distribución de algunos de los productos de que se trata son idénticos. Debe, sin embargo, establecerse una distinción según que los productos de la clase 25 se comparen a uno u otro de los grupos de productos de la clase 18 identificados por la OAMI.

44 Por un lado, en lo que se refiere al segundo grupo de productos de la clase 18 (cuero e imitaciones de cuero; pieles, baúles, maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería), la Sala de Recurso pudo, con buen criterio, comprobar que los canales de distribución eran diferentes de los utilizados para la distribución de los productos de la clase 25. El hecho de que ambas categorías de productos puedan venderse en los mismos establecimientos comerciales, como grandes almacenes o supermercados, no es especialmente significativo, puesto que en esos puntos de venta pueden encontrarse productos de muy diversa naturaleza, sin que los consumidores les atribuyan automáticamente un mismo origen [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de diciembre de 2004, El Corte Inglés/OAMI — Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Rec. p. II-4297, apartado 43].

45 Por otro lado, en cuanto al primer grupo de productos de la clase 18, a saber, los productos de cuero y de imitaciones de cuero no comprendidos en otras clases, como por ejemplo un bolso, un monedero o un billetero, debe subrayarse que tales productos se comercializan a menudo con los productos de la clase 25, en puntos de venta no pertenecientes únicamente a la gran distribución, sino también en comercios más especializados. Es éste un factor que debe tenerse en cuenta al apreciar la similitud de estos productos.

46 Procede recordar que el Tribunal de Primera Instancia confirmó además la existencia de una ligera semejanza entre los productos «bolso de señora» y «zapato de señora» (sentencia SISSI ROSSI, citada en el apartado 42 *supra*, apartado 68). Esta conclusión debe hacerse extensiva a las relaciones entre el conjunto de los productos designados por la marca cuyo registro se solicita, pertenecientes a la clase 25, y los productos de cuero y de imitaciones de cuero no comprendidos en otras clases, pertenecientes a la clase 18, designados por la marca anterior.

47 A la vista de lo anterior, resulta obligado observar que existe una ligera semejanza entre los productos de la clase 25 y el primer grupo de productos de la clase 18. Por



consiguiente, la Sala de Recurso no podía concluir que no existía riesgo de confusión para el público pertinente basándose únicamente en la comparación de los productos de que se trata.

48 En cuanto a la eventual relación de complementariedad de la ropa, el calzado y la sombrerería, pertenecientes a la clase 25, y los «productos de cuero e imitaciones de cuero no comprendidos en otras clases», pertenecientes a la clase 18, procede recordar que, según la jurisprudencia, los productos 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 ambos productos es la misma (sentencia SISSI ROSSI, citada en el apartado 42 *supra*, apartado 60).

49 Ahora bien, productos como calzado, ropa, sombreros o bolsos pueden desempeñar, más allá de su función primaria, una función estética común participando, conjuntamente, en la imagen externa del consumidor.

50 La percepción de los vínculos que los unen debe, por lo tanto, valorarse teniendo en cuenta la posible búsqueda de una coordinación en la presentación de esa imagen externa, que implica una coordinación de sus distintos componentes entre sí en el momento de su creación o adquisición. Esa coordinación puede darse entre la ropa, el calzado y la sombrerería, de la clase 25, y los diferentes accesorios indumentarios que los complementan, como los bolsos, pertenecientes a la clase 18. Esta eventual coordinación depende del consumidor de que se trate, del tipo de actividad para la que se componga esa imagen externa (trabajo, deporte u ocio, en particular) o de los esfuerzos de marketing de los operadores económicos del sector. Por otra parte, la circunstancia de que tales productos se vendan con frecuencia en los mismos puntos de venta especializados puede facilitar la percepción por parte del consumidor interesado de los estrechos vínculos existentes entre ellos y reforzar la impresión de que la responsable de su fabricación es una misma empresa.

- 51 El resultado de ello es que algunos consumidores perciben la existencia de un estrecho vínculo entre la ropa, el calzado y la sombrerería, pertenecientes a la clase 25, y los accesorios indumentarios que son algunos «productos de cuero e imitaciones de cuero no comprendidos en otras clases», pertenecientes a la clase 18; y que, por consiguiente, pueden verse inducidos a pensar que la responsable de su fabricación es una misma empresa. Así pues, los productos designados por la marca cuyo registro se solicita pertenecientes a la clase 25 presentan un grado de similitud que no puede calificarse de escaso con los accesorios indumentarios incluidos en los «productos de cuero e imitaciones de cuero no comprendidos en otras clases», pertenecientes a la clase 18.
- 52 Por lo tanto, la Sala de Recurso se equivocó al considerar que no existía riesgo de confusión en el caso de autos sin haber previamente analizado la eventual similitud de los signos.
- 53 A la vista de lo anterior, procede estimar el motivo único basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 y, en consecuencia, anular la resolución impugnada.

## **Costas**

- 54 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
- 55 Al haber sido anulada la resolución de la Sala de Recurso, y debiendo considerarse, por este motivo, que han sido desestimadas las pretensiones deducidas por la OAMI, no obstante el sentido de las mismas, procede condenarla a cargar con las costas de la demandante, de conformidad con las pretensiones de esta última. Al haberse desestimado las pretensiones de la parte interviniente, ésta deberá cargar con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta ampliada)

decide:

- 1) **Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 21 de septiembre de 2005 (asunto R 1191/2004-1).**
- 2) **La OAMI cargará con sus propias costas y con las de El Corte Inglés, S.A.**
- 3) **Juan Bolaños Sabri cargará con sus propias costas.**

Legal

Wiszniewska-Białecka

Vadapalas

Moavero Milanesi

Wahl

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de julio de 2007.

El Secretario

El Presidente

E. Coulon

H. Legal

II - 2600