

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 18 de julio de 2006 *

En el asunto C-214/05 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 10 de mayo de 2005,

Sergio Rossi SpA, con domicilio social en San Mauro Pascoli (Italia), representada por el Sr. A. Ruo, avvocato,

parte recurrente,

y en el que las otras partes del procedimiento son:

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. O. Montalto y P. Bullock, en calidad de agentes,

parte demandada en primera instancia,

* Lengua de procedimiento: italiano.

Sissi Rossi Srl, con domicilio social en Castenaso di Villanova (Italia), representada por el Sr. S. Vereá, avvocato,

parte interviniente en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y los Sres. J. Malenovský (Ponente), J.-P. Puissochet, A. Borg Barthet y A.Ó Caoimh, Jueces;

Abogado General: Sra. J. Kokott;

Secretario: Sr. R. Grass;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 16 de marzo de 2006;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 Mediante su recurso de casación, Sergio Rossi SpA solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 1 de

marzo de 2005, Sergio Rossi/OAMI (T-169/03, Rec. p. II-685; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), en la cual dicho Tribunal desestimó su recurso de anulación de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) de 28 de febrero de 2003 (asunto R 569/2002-1; en lo sucesivo, «resolución controvertida»), relativa a un procedimiento de oposición entre Calzaturificio Rossi SpA, en cuyos derechos se subrogó Sergio Rossi SpA, y Sissi Rossi Srl.

Marco jurídico

- 2 El artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia dispone:

«La demanda a que se refiere el artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia contendrá:

[...]

- c) la cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados.
- d) las pretensiones del demandante.
- e) la proposición de prueba, si procediere.»

- 3 A tenor del artículo 48, apartado 2, párrafo primero, de este mismo Reglamento de Procedimiento:

«En el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.»

- 4 El artículo 8, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1) establece:

«Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

[...]

- b) 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».

5 El artículo 73 del Reglamento n° 40/94 dispone:

«Las resoluciones de la Oficina se motivarán. Solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.»

6 Según el artículo 74 de este mismo Reglamento:

«1. En el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

2. la Oficina podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.»

Antecedentes del litigio

7 El Tribunal de Primera Instancia expone los antecedentes del litigio del siguiente modo:

«1. El 1 de junio de 1998, [Sissi Rossi Srl (en lo sucesivo, “Sissi Rossi”)] presentó una solicitud de marca comunitaria en la [OAMI] en virtud del Reglamento [n° 40/94].

2. La marca cuyo registro solicitó es el signo denominativo SISSI ROSSI.

3. Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen, en particular, a la clase 18, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden a la descripción siguiente: “cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería”.

[...]

5. El 21 de mayo de 1999, la sociedad Calzaturificio Rossi SpA formuló oposición, en virtud del artículo 42, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, contra el registro de la marca solicitada, en lo tocante a los productos “cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas”.

6. Las marcas invocadas en apoyo de la solicitud de oposición son la marca denominativa MISS ROSSI, registrada en Italia el 11 de noviembre de 1991 (n° 553.016), y la marca internacional MISS ROSSI, registrada el mismo día con efecto en Francia (n° 577.643). Los productos designados por estas marcas anteriores se incluyen en el “calzado”, y pertenecen a la clase 25 del Arreglo de Niza.

[...]

8. A raíz de la fusión por absorción de la sociedad Calzaturificio Rossi SpA, formalizada mediante escritura pública de 22 de noviembre de 2000, la demandante, denominada desde entonces Sergio Rossi SpA, adquirió la titularidad de las marcas anteriores.

9. Mediante resolución de 30 de abril de 2002, la División de Oposición desestimó la solicitud de registro respecto de la totalidad de los productos a los que se refería la oposición. Consideró, fundamentalmente, que la demandante solamente había presentado la prueba del uso efectivo de las marcas anteriores en relación con el producto “calzado de señora” y que dicho producto, por una parte, y los productos “cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas”, incluidos en la solicitud de marca, por otra parte, eran similares. La División de Oposición llegó además a la conclusión de que, para el consumidor francés, existía una similitud entre los signos.

10. El 28 de junio de 2002 [Sissi Rossi] interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición.

11. Mediante [la resolución impugnada], la Sala Primera de Recurso de la OAMI anuló la resolución de la División de Oposición y desestimó la oposición. La Sala de Recurso consideró, fundamentalmente, que los signos de que se trata eran escasamente similares. Por otra parte, tras realizar un examen comparativo de los canales de distribución, de las funciones y de la naturaleza de los productos de que se trata, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que las diferencias entre los productos superaban con creces los escasos puntos en común. En particular, examinó y rebatió el argumento de que los productos “calzado de señora” y “bolsos de señora” eran similares por su relación de complementariedad. Por consiguiente, según la Sala de Recurso, no existía riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.»

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida

- 8 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 12 de mayo de 2003, Sergio Rossi SpA interpuso un recurso contra la resolución controvertida solicitando, con carácter principal, su anulación total y, con carácter subsidiario, su anulación parcial, en la medida en que declara que no existe riesgo de confusión entre las marcas para los productos «bolsos de señora» y «calzado de señora», incluida la marca denominativa MISS ROSSI.
- 9 En la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia se negó, en primer lugar, a tener en cuenta determinadas pruebas –entre las que se encuentran artículos de prensa, anuncios publicitarios y fotografías extraídas, en particular, de sitios de Internet– presentadas por Sergio Rossi SpA en apoyo de su tesis de que el calzado para señora y los bolsos de señora son productos similares, y ello por considerar que tales documentos no habían sido presentados en el procedimiento administrativo ante la OAMI.
- 10 En relación con la solicitud de anulación de la resolución controvertida, el Tribunal de Primera Instancia consideró que debía desestimarse la pretensión formulada con carácter principal y que procedía examinar únicamente la formulada con carácter subsidiario. Dicho Tribunal señaló ante todo que del escrito de interposición presentado ante él, en particular, de la primera pretensión, así como del informe oral de la demandante, se desprendía que ésta consideraba similares todos los productos a que se refería la oposición, a saber, los productos «cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales, baúles y maletas», por un parte, y los productos «calzado de señora» designados por las marcas anteriores, por otra. Señaló, no obstante, que la argumentación contenida en dicho escrito se refería exclusivamente a los productos «bolsos de señora» y «calzado de señora». A falta de cualquier alegación que contradijera la conclusión de la Sala de Recurso de que los productos «cuero e imitaciones de cuero, pieles de animales; baúles y maletas», por una parte, y «calzado de señora», por otra, no son similares, el Tribunal de Primera Instancia consideró que no procedía examinar el motivo invocado ante él ya que se basaba en la supuesta similitud de dichos productos.

- 11 Además, el Tribunal de Primera Instancia decidió que la remisión global, por la demandante, a la totalidad de las observaciones que había presentado en el procedimiento ante la OAMI no podía paliar la falta de argumentación en el escrito de interposición. Por último, el Tribunal de Primera Instancia observó que la demandante había formulado por primera vez en la vista y, por consiguiente, de manera extemporánea, la alegación de que todos los productos referidos se comercializaban por los mismos canales de distribución y se fabricaban con la misma materia prima.
- 12 Acto seguido, el Tribunal de Primera Instancia examinó la similitud entre los productos «bolsos de señora», mencionados en la solicitud de marca comunitaria, y los productos «calzado de señora» designado por las marcas anteriores, así como la semejanza entre los signos controvertidos, y llegó a la conclusión de que no existía riesgo de confusión entre las marcas controvertidas. Por consiguiente, desestimó el recurso.

Pretensiones de las partes

- 13 Mediante su recurso de casación, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
- con carácter principal, anule íntegramente la sentencia recurrida,
 - con carácter subsidiario, anule la sentencia recurrida en lo tocante al registro de la marca SISSI ROSSI para productos como el «cuero e imitaciones de cuero»,
 - con carácter más subsidiario, una vez reconocido el derecho de la recurrente a presentar pruebas, anule íntegramente la sentencia recurrida y devuelva el

asunto al Tribunal de Primera Instancia a fin de que examine las pruebas que declaró inadmisibles o, alternativamente y en méritos del derecho a ser oído previsto en el artículo 73 del Reglamento n° 40/94, devuelva el asunto a la Sala de Recurso de la OAMI para que ésta fije un plazo para evacuar el trámite de audiencia, y

— condene en costas a la OAMI.

- 14 La OAMI y Sissi Rossi solicitan al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a la recurrente.

El recurso de casación

- 15 En apoyo de sus pretensiones de anulación de la sentencia recurrida, la recurrente invoca tres motivos. Los motivos primero y segundo se basan en la aplicación indebida del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. Mediante su tercer motivo, dividido en dos submotivos, la recurrente alega infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.
- 16 Procede, en primer lugar, examinar el tercer motivo y, a renglón seguido, los motivos primero y segundo.

Sobre el tercer motivo

Alegaciones de las partes

- 17 En la primera parte del tercer motivo la demandante considera que el Tribunal de Primera Instancia analizó indebidamente los factores pertinentes para apreciar la similitud de los productos de que se trata –y, por lo tanto, el riesgo de confusión entre las marcas controvertidas– tal como dichos factores resultan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, entre los que se incluyen, en particular, la naturaleza de dichos productos, su destino, su utilización, así como su carácter competidor o complementario. Invoca al respecto el apartado 23 de la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507).
- 18 Alega que, concretamente, el Tribunal de Primera Instancia prescindió de la circunstancia de que los consumidores finales de los productos de que se trata son idénticos. Precisa que, además, al examinar el criterio del destino de dichos productos, el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta, en su justa medida, la función estética de los bolsos de señora y del calzado de señora, función que hace que los referidos productos sean complementarios dado que deben combinarse de forma estética. Matiza que, además, el Tribunal de Primera Instancia consideró que en el procedimiento ante la OAMI la recurrente no había demostrado que los productos de que se trata se comercializaban normalmente en los mismos locales. Pues bien, en dicho procedimiento en ningún momento se propuso a la recurrente la posibilidad de aportar la prueba de este hecho.
- 19 En la segunda parte de su tercer motivo, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia apreció indebidamente la semejanza entre las marcas controvertidas. Afirma, en particular, que, según parece, la decisión del Tribunal de Primera Instancia se deriva del hecho de que el patronímico «Rossi» es muy común entre los consumidores franceses. Pues bien, observa que ningún elemento objetivo apoya esta apreciación. Según la recurrente, la conclusión a que llegó el Tribunal de Primera Instancia es errónea ya que dicho patronímico no es corriente en el territorio francés y hace pensar en un apellido italiano. Además, a su juicio, incluso un patronímico corriente podría cumplir la función de origen de la marca y, por lo

tanto, ser distintivo para los productos de que se trata. Alega que, en consecuencia, el patronímico «Rossi» no puede considerarse menos distintivo en el territorio francés. Sostiene que debe considerarse que tiene un carácter distintivo fuerte. Puntualiza, por último, que el Tribunal de Primera Instancia no pudo apoyarse en la circunstancia de que «la demandante no ha sostenido que la palabra “Rossi” constituya el elemento dominante del signo», ya que, en ningún momento, la recurrente indicó lo contrario.

20 Sissi Rossi considera que, en realidad, la recurrente se limita a rebatir la apreciación de los hechos de la causa a que procedió el Tribunal de Primera Instancia sin invocar la inexactitud material de las comprobaciones realizadas por éste, por lo que el presente motivo se halla fuera de la competencia del Tribunal de Justicia.

21 La OAMI, y con carácter subsidiario, Sissi Rossi alegan asimismo que las alegaciones de la recurrente son infundadas.

Apreciación del Tribunal de Justicia

22 En cuanto a la segunda parte del tercer motivo, baste recordar que corresponde únicamente al Tribunal de Primera Instancia apreciar la importancia que ha de atribuirse a las pruebas presentadas ante él y que no está obligado a motivar expresamente sus apreciaciones sobre el valor de cada una de las pruebas aportadas. El Tribunal de Primera Instancia está obligado a ofrecer una motivación que permita al Tribunal de Justicia ejercer su control jurisdiccional, y ello, en particular, sobre una posible desnaturalización de las pruebas presentadas ante el Tribunal de Primera Instancia (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2005, Comisión/CEVA y Pfizer, C-198/03 P, Rec. p. I-6357, apartado 50).

- 23 Además, en su apreciación soberana de los hechos, el Tribunal de Primera Instancia puede tener en cuenta el hecho de que una parte se abstenga de alegar determinadas circunstancias.
- 24 En los apartados 69 a 85 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia apreció globalmente la semejanza entre las marcas controvertidas, así como el riesgo de confusión por parte del público, tomando en consideración todos los factores pertinentes del caso de autos. Del mismo modo, motivó sus conclusiones de manera suficiente en Derecho.
- 25 Por lo demás, al reprochar al Tribunal de Primera Instancia el hecho de haber analizado indebidamente los factores pertinentes para apreciar la similitud entre los productos de que se trata y las semejanza entre las marcas controvertidas, mediante los submotivos primero y segundo del tercer motivo, la recurrente pretende que el Tribunal de Justicia sustituya la apreciación de los hechos del Tribunal de Primera Instancia por la suya propia.
- 26 Pues bien, de los artículos 225 CE y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia se desprende que el recurso de casación debe circunscribirse a las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes y los elementos probatorios. En consecuencia, salvo en el supuesto de su desnaturalización, la apreciación de tales hechos y elementos probatorios no constituye una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (véanse, las sentencias de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI, C-104/00 P, Rec. p. I-7561, apartado 22; y de 15 de septiembre de 2005, BioID/OAMI, C-37/03 P, Rec. p. I-7975, apartado 43).
- 27 Dado que la recurrente no ha alegado ninguna desnaturalización de los hechos expuestos ni de los medios probatorios presentados ante Tribunal de Primera Instancia, debe declararse la inadmisibilidad de la primera parte y la inadmisibilidad parcial de la segunda parte del tercer motivo.

28 Por consiguiente, procede desestimar el tercer motivo en su totalidad.

Sobre el primer motivo

Alegaciones de las partes

29 La recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 81 de su Reglamento de Procedimiento en la medida en que la sentencia recurrida carece de motivación sobre la desestimación de la pretensión formulada con carácter principal.

30 Alega que el Tribunal de Primera Instancia no pudo limitar el alcance del litigio a la similitud entre los productos «calzado de señora» designados por las marcas anteriores y los productos «bolsos de señora» de la marca solicitada. Por una parte, aunque las alegaciones en apoyo de su recurso ante el Tribunal de Primera Instancia se refirieran casi exclusivamente a la similitud entre dichos productos, en varios pasajes del escrito de interposición presentado ante el Tribunal de Primera Instancia se aludía a la similitud entre todos los productos designados por la marca objeto de la solicitud de registro y los productos de la recurrente. Afirma, por otra parte, que no podían declararse inadmisibles las alegaciones formuladas durante la vista, en virtud del artículo 78, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, considerándolas motivos nuevos invocados durante el procedimiento. En efecto, a su juicio, no se trata de motivos nuevos, sino únicamente de alegaciones adicionales en apoyo de lo que ya se había solicitado en las pretensiones ejercidas en dicho escrito de interposición.

31 Según Sissi Rossi y la OAMI, el Tribunal de Primera Instancia limitó acertadamente su análisis a los productos «calzado de señora» y «bolsos de señora», ya que no puede sustituir a las partes y, a falta de alegaciones formuladas por éstas, proceder

por su propia iniciativa a examinar una cuestión relacionada con el litigio. Sostienen, por otra parte, que si bien la recurrente se refirió efectivamente en la vista a la similitud entre otros productos que no son aquellos a los que el Tribunal de Primera Instancia limitó su examen, ésta fue la primera vez que lo hizo en el procedimiento, por lo que, a su juicio, el Tribunal de Primera Instancia estimó acertadamente que el motivo era extemporáneo.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 32 Según su rúbrica, el primer motivo se refiere a la falta de motivación de la sentencia recurrida en lo que atañe a la desestimación de la pretensión formulada ante el Tribunal de Primera Instancia con carácter principal. No obstante, del recurso de casación se desprende que, en realidad, la recurrente refuta la procedencia de dicha desestimación. Recrimina, en efecto, al Tribunal de Primera Instancia haber declarado la inadmisibilidad de dicha pretensión por considerar que la recurrente no había formulado ninguna argumentación en su apoyo en el propio escrito de interposición.
- 33 Por consiguiente, procede examinar si, de este modo, el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho.
- 34 Del artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia se desprende que la demanda que se presente ante él debe mencionar el objeto del litigio y contener una exposición sumaria de los motivos invocados.
- 35 El Tribunal de Justicia ya se ha pronunciado sobre el alcance de tal exigencia en el contexto del artículo 38, apartado 1, letra c), de su propio Reglamento de Procedimiento. Declaró que la indicación exigida debe ser suficientemente clara y

precisa para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal de Justicia ejercer su control. De ello se desprende que los elementos esenciales de hecho y de Derecho en los que se basa un recurso deben deducirse de modo coherente y comprensible del propio texto del escrito de interposición (sentencias de 9 de enero de 2003, Italia/Comisión, C-178/00, Rec. p. I-303, apartado 6, y de 15 de septiembre de 2005, Irlanda/Comisión, C-199/03, Rec. p. I-8027, apartado 50).

- 36 La misma conclusión se impone en lo tocante a los recursos interpuestos ante el Tribunal de Primera Instancia, ya que los términos en que están redactados los artículos 38, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia son idénticos y no hacen sino reproducir una exigencia prevista en el artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el cual es aplicable indistintamente a los recursos interpuesto ante el Tribunal de Justicia y a los interpuestos ante el Tribunal de Primera Instancia.
- 37 Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia está obligado a declarar la inadmisibilidad de una pretensión del recurso que se interponga ante él siempre que los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que se base esa pretensión no se deriven de forma coherente y comprensible del texto del propio escrito de interposición. De ello se desprende que, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, la falta de tales elementos en dicho escrito no puede paliarse mediante su presentación en el acto de la vista.
- 38 En el presente asunto, en los apartados 46 a 48 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la pretensión formulada con carácter principal por considerar que la argumentación expuesta en el escrito de interposición presentado ante él se refería exclusivamente a los productos «bolsos de señora» y «calzado de señora» y que, por lo tanto, dicho escrito no contenía alegación alguna que cuestionara la conclusión a la que llegó la Sala de Recurso, según la cual los productos «cuero e imitación de cuero; pieles de animales; baúles y maletas» y «calzado de señora» no son similares.
- 39 Pues bien, la recurrente no ha aducido ante el Tribunal de Justicia ningún argumento serio cuyo objeto sea demostrar que, contrariamente a lo que declaró el Tribunal de Primera Instancia, el escrito de interposición presentado ante él contenía elementos de hecho y de Derecho en apoyo de dicha pretensión.

- 40 En la medida en que debía declararse la inadmisibilidad de dicha pretensión, resulta patente que, en realidad, la recurrente invocó un motivo nuevo al presentar en el acto de la vista, para apoyar las pretensiones de su recurso, elementos de Derecho y de hecho que tienen el mismo objeto que dicha pretensión. Pues bien, según el artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, está prohibida la invocación de motivos nuevos en el curso del proceso, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento. Al no alegar la demandante que ello fuera así en el caso de autos, debe declararse que el Tribunal de Primera Instancia desestimó acertadamente dichos elementos por considerarlos extemporáneos.
- 41 Dado que el Tribunal de Primera Instancia no cometió ningún error de Derecho, procede desestimar el primer motivo.

Sobre el segundo motivo

Alegaciones de las partes

- 42 Con carácter principal, la recurrente considera que al declarar inadmisibles las pruebas que había presentado el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 44, apartado 1, letra e), de su Reglamento de Procedimiento, que autoriza la proposición de prueba.
- 43 Sostiene que el Tribunal de Primera Instancia que, a este respecto, se apoyó en su propia jurisprudencia, se remitió, no obstante a casos distintos del presente asunto. Puntualiza que, en efecto, las sentencias invocadas por el Tribunal de Primera Instancia recayeron en asuntos en los cuales la OAMI había inicialmente desestimado las alegaciones de los demandantes –y, por lo tanto, habían podido redargüir ante la Sala de Recurso de la OAMI la argumentación contraria desarrollada para justificar dicha desestimación–, mientras que, en el caso de autos,

dado que la División de Oposición acogió las pretensiones de la recurrente, la Sala de Recurso de la OAMI expuso su propio razonamiento por primera vez en la resolución controvertida, por lo que, según señala, la recurrente no pudo contradecir las conclusiones a las que llegó la OAMI, opuestas a las suyas, en ningún momento del procedimiento administrativo.

44 Con carácter subsidiario, la recurrente alega infracción del artículo 73 del Reglamento nº 40/94 por considerar que, durante el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, no tuvo la posibilidad de ser oída sobre la existencia o no de similitud entre los productos de que se trata.

45 Ahora bien, precisa que, contrariamente a lo que consideró el Tribunal de Primera Instancia, la alegación de la infracción de dicho artículo 73 no puede reputarse un motivo nuevo invocado por primera vez en la vista sino que, a su juicio, constituyó un mero desarrollo del motivo en apoyo del cual se presentaron algunas pruebas junto con el recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia.

46 Afirma que, en efecto, en virtud de dicha disposición, la recurrente debería haber tenido, en todo caso, la posibilidad de rebatir la argumentación que la OAMI expuso por primera vez. Considera que, en la medida en que ello no había podido hacerse durante el procedimiento administrativo, el Tribunal de Primera Instancia, que conocía de un recurso contra la resolución de la Sala de Recurso de la OAMI, debió haber elegido entre dos posibilidades, a saber, ya sea permitir que se presentaran pruebas ante él, o bien anular la resolución controvertida y devolver el asunto a la Sala de Recurso para que la recurrente tuviera la posibilidad de rebatir la argumentación expuesta por primera vez en dicha resolución.

47 Sissi Rossi y la OAMI consideran que el Tribunal de Primera Instancia declaró acertadamente la inadmisibilidad de las pruebas controvertidas, y ello por los motivos que hizo constar en la sentencia recurrida.

- 48 En relación con el motivo invocado con carácter subsidiario, Sissi Rossi manifiesta algunas dudas acerca de su admisibilidad, dado que la recurrente alega infracción del artículo 73 del Reglamento n° 40/94 por la Sala de Recurso y no por el Tribunal de Primera Instancia.
- 49 Observa que, en todo caso, dicho Tribunal declaró acertadamente que el motivo relativo a la infracción de dicha disposición era inadmisibile. Afirma, por otra parte, que la recurrente tuvo bastantes posibilidades de exponer su punto de vista durante el procedimiento ante la OAMI.

Apreciación del Tribunal de Justicia

— Sobre el motivo relativo a la infracción del artículo 44, apartado 1, letra e), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia

- 50 Se desprende, por una parte, del artículo 63 del Reglamento n° 40/94 que la anulación, así como la reforma, de una resolución de las Salas de Recurso de la OAMI sólo son posibles en caso de incompetencia, quebrantamiento sustancial de forma, violación del Tratado CE, del Reglamento n° 40/94 o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en el caso de desviación de poder. Por lo tanto, el control ejercido por el juez comunitario con respecto a esa resolución no trasciende al control de su legalidad y, en consecuencia, su objeto no es un nuevo examen de las circunstancias de hecho que hayan apreciado los órganos de la OAMI.
- 51 Se deduce, por otra parte, del artículo 74, apartado 1, del mismo Reglamento que, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, como el del caso de autos, el examen al que procede la OAMI debe limitarse a los motivos alegados y a las pretensiones formuladas por las partes.

52 Dado que la OAMI no puede tomar en consideración hechos que las partes no hayan expuesto ante ella, no puede impugnarse la legalidad de sus resoluciones sobre la base de tales hechos. Por lo tanto, del mismo modo, el Tribunal de Primera Instancia no puede tener en cuenta las pruebas cuyo objeto sea demostrar tales hechos.

53 Contrariamente a lo que sostiene la recurrente, la circunstancia de que la Sala de Recurso se apoyara en elementos probatorios presentados ante la OAMI para extraer de ellos conclusiones distintas de las de la División de Oposición carece de pertinencia a este respecto, ya que la apreciación de las pruebas a la que procedió dicha Sala podía, en todo caso, impugnarse ante el Tribunal de Primera Instancia.

54 Además, como señaló dicho Tribunal acertadamente, si la recurrente consideraba que, con infracción del artículo 73, segunda frase, del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso le había privado de la posibilidad de presentar determinadas pruebas pertinentes dentro de plazo en el procedimiento administrativo, debería haber invocado tal motivo en apoyo de su pretensión de anulación de la resolución impugnada. En cambio, la posible vulneración por la Sala de Recurso del derecho de la recurrente a ser oída no podía dar lugar a que el Tribunal de Primera Instancia apreciara unos hechos que no hubieran sido expuestos ni unas pruebas que no hubieran sido presentadas anteriormente ante los órganos de la OAMI.

— Sobre la alegación relativa a un error de Derecho del Tribunal de Primera Instancia en cuanto a la supuesta infracción del artículo 73 del Reglamento nº 40/94 por la Sala de Recurso.

55 Con carácter preliminar, debe señalarse que, contrariamente a lo que sostiene Sissi Rossi, procede admitir esta alegación ya que la recurrente imputa al Tribunal de Primera Instancia la comisión de un error de Derecho al no sancionar la supuesta infracción por la Sala de Recurso del artículo 73 del Reglamento nº 40/94.

- 56 En cuanto a la procedencia de dicha alegación, procede recordar que, según el artículo 48, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la invocación de motivos nuevos en el curso del procedimiento está prohibida, a menos que tales motivos se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.
- 57 Pues bien, la recurrente no niega que, en su escrito de interposición presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, no censurara a la Sala de Recurso por haber infringido el artículo 73, segunda frase, del Reglamento n° 40/94, ya que esta alegación se formuló por primera vez en el acto de la vista. Del mismo modo, no niega que los elementos presentados en apoyo de esta alegación existieran ya al presentar su recurso en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia y que la recurrente los conociera.
- 58 En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia no cometió ningún error de Derecho al no sancionar la supuesta infracción del artículo 73, segunda frase, del Reglamento n° 40/94.
- 59 Por consiguiente, procede desestimar el segundo motivo.

Costas

- 60 A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de recurso de casación en virtud del artículo 118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la recurrente, procede condenarla en costas conforme a lo solicitado por la OAMI y por Sissi Rossi.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide:

- 1) **Desestimar el recurso de casación.**
- 2) **Condenar en costas a Sergio Rossi SpA.**

Firmas