

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 22 de junio de 2004 *

En el asunto T-185/02,

Claude Ruiz-Picasso, con domicilio en París (Francia),

Paloma Ruiz-Picasso, con domicilio en Londres (Reino Unido),

Maya Widmaier-Picasso, con domicilio en París,

Marina Ruiz-Picasso, con domicilio en Ginebra (Suiza),

Bernard Ruiz-Picasso, con domicilio en París,

representados por el Sr. C. Gielen, abogado,

partes demandantes,

* Lengua de procedimiento. alemán.

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. G. Schneider y U. Pfleghar, en calidad de agentes,

parte demandada,

siendo 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,

DaimlerChrysler AG, con domicilio social en Stuttgart (Alemania), representada por el Sr. S. Völker, abogado, que designa domicilio en Luxemburgo,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI, de 18 de marzo de 2003 (asunto R 0247/2001-3), relativa a un procedimiento de oposición entre «succession Picasso» y DaimlerChrysler AG,

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

integrado por el Sr. N.J. Forwood, Presidente, y los Sres. J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 11 de noviembre de 2003;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 11 de septiembre de 1998, la parte interviniente presentó en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) una solicitud de marca comunitaria, redactada en alemán, en virtud del 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 denominativo PICARO.
- 3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca están incluidos en la clase 12 del 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 corresponden a la descripción siguiente: «Automóviles y sus piezas, autobuses».
- 4 El 25 de mayo de 1999, la solicitud de marca se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias*.

- 5 El 19 de agosto de 1999, la succession Picasso, indivisión hereditaria en el sentido de los artículos 815 y siguientes del code civil francés, en la que los cotitulares son los demandantes, formuló oposición, en virtud del artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, contra el registro de la marca solicitada respecto a todas las categorías de productos a que se refería la solicitud de marca. El motivo invocado en apoyo de la oposición era el riesgo de confusión contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. La oposición se basaba en la existencia de la marca comunitaria nº 614.867, de la que es titular la succession Picasso (en lo sucesivo, «marca anterior»). La marca anterior, a saber, el signo denominativo PICASSO, se presentó el 1 de agosto de 1997 y se registró el 26 de abril de 1999 respecto a productos pertenecientes a la clase 12 del Arreglo de Niza y que corresponden a la siguiente descripción: «vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima, coches, autobuses, camiones, camionetas, caravanas, vehículos remolques».
- 6 Mediante resolución de 11 de enero de 2001, la División de Oposición desestimó la oposición por considerar que no existía riesgo de confusión entre las marcas de que se trata.
- 7 El 7 de marzo de 2001, la succession Picasso formuló un recurso ante la OAMI, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, con objeto de que se anulara la resolución de la División de Oposición y se desestimara la solicitud de marca.
- 8 Mediante resolución de 18 de marzo de 2002, notificada a la demandante el 17 de abril de 2002 (asunto R 247/2001-3; en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Tercera de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. Básicamente, la Sala de Recurso consideró que, habida cuenta del alto grado de atención del público relevante, las marcas de que se trata no eran similares fonética ni visualmente. Además, estimó que el impacto conceptual de la marca anterior permitía neutralizar cualquier similitud fonética y/o visual entre las marcas de que se trata.

Procedimiento y pretensiones de las partes

- 9 Mediante demanda redactada en inglés y presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de junio de 2002, los demandantes, que actúan bajo la denominación «succession Picasso», interpusieron el presente recurso.
- 10 Puesto que la parte interviniente se opuso, dentro del plazo fijado al efecto por la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, a que el inglés fuera lengua de procedimiento, se reconoció como lengua de procedimiento el alemán, en cuanto lengua en la que se había redactado la solicitud de marca comunitaria, conforme al artículo 131, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.
- 11 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) decidió iniciar la fase oral y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento, formuló preguntas a los demandantes y a la OAMI, que respondieron a éstas en el plazo señalado al efecto.
- 12 En la vista celebrada el 11 de noviembre de 2003 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.
- 13 Los demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Estime la oposición y desestime la solicitud de marca.

— Condene en costas a la parte interviniente.

14 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a los demandantes.

15 La parte interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a los demandantes.

Sobre la admisibilidad del recurso

Alegaciones de las partes

16 La parte interviniente alega que no cabe admitir el recurso, dado que la succession Picasso no es una persona física ni una persona jurídica. Sostiene que la demanda no

indica la clase de persona jurídica a la que pertenece dicha entidad y ésta no adjuntó a la demanda ninguna prueba de su existencia jurídica, contrariamente a lo que exige el artículo 44, apartado 5, del Reglamento de procedimiento.

- 17 En respuesta a las preguntas escritas del Tribunal de Primera Instancia, los demandantes indicaron que una indivisión en el sentido de los artículos 815 y siguientes del code civil francés, aunque no disponga de personalidad jurídica, es una entidad independiente de sus miembros que puede ser acreedora o deudora y tiene legitimación activa. Con carácter subsidiario, los demandantes declararon que era preciso estimar que el recurso se interponía en nombre de los cinco cotitulares. Se presentaron asimismo declaraciones que otorgaban al Sr. Claude Ruiz-Picasso la facultad de ejecutar, en nombre de los otros cuatro herederos, todos los actos destinados a salvaguardar sus derechos respecto a la obra y al nombre de Pablo Picasso.
- 18 La OAMI expuso que la succession Picasso estaba registrada, en el Registro de marcas comunitarias, como titular de la marca anterior y que, por tanto, estaba facultada para ser parte en el procedimiento de oposición en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), en relación con el artículo 42, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 19 Para demostrar la legitimación activa de la succession Picasso como entidad independiente de sus miembros, los demandantes hicieron referencia únicamente a las disposiciones de los artículos 815 y siguientes del code civil francés. Tras ser instados por el Tribunal de Primera Instancia a completar sus indicaciones al respecto y a presentar, conforme al artículo 44, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento, la prueba de la existencia jurídica de esta entidad, se limitaron a remitirse nuevamente a los artículos 815 y siguientes del code civil francés. En vez de

presentar elementos adicionales que pudieran acreditar, para satisfacer las exigencias del artículo 44, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento, la autonomía y la responsabilidad, aun limitada, de la *succession Picasso*, y en vez de aportar la prueba de que el mandato de su abogado había sido constituido válidamente por un representante de dicha entidad, facultado para ello, los cotitulares facilitaron, con carácter subsidiario, su dirección, los poderes que cuatro de ellos otorgaron a Claude Ruiz-Picasso y el mandato otorgado por éste último.

20 En estas circunstancias, el hecho de que la *succession Picasso* haya sido registrada como titular de la marca anterior y haya participado, como tal, en el procedimiento de oposición y en el procedimiento ante la Sala de Recurso no basta para considerar que la demanda presentada en su nombre se ajusta a las exigencias del artículo 44 del Reglamento de Procedimiento.

21 Contrariamente a lo que sostiene la parte interviniente, esto no significa que el recurso sea inadmisibile. En efecto, los términos «*succession Picasso*» designan colectivamente a los cinco cotitulares, los cuales, como personas físicas, no están sujetos a las obligaciones que figuran en el artículo 44, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento. Por tanto, procede considerar que el recurso ha sido interpuesto por los cinco cotitulares.

22 El hecho de que los cotitulares eligieran interponer el presente recurso utilizando la denominación colectiva «*succession Picasso*» no afecta a la admisibilidad de éste. En efecto, la identidad de las personas que actúan bajo esta denominación colectiva no es dudosa. Además, en las circunstancias del presente caso, ningún interés legítimo de las demás partes del litigio se opone a que el Tribunal de Primera Instancia rectifique de oficio la denominación de la parte demandante a efectos de la presente sentencia.

Sobre el fondo

- 23 Los demandantes invocan dos motivos en apoyo de su recurso, basados, por un lado, en una vulneración del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y, por otro lado, en la inobservancia de los principios procesales recogidos en el artículo 74, apartado 1, *in fine*, del Reglamento nº 40/94, por cuanto la Sala de Recurso sobrepasó los límites del litigio entre las partes del procedimiento de oposición. Procede examinar en primer lugar el segundo motivo.

Sobre el segundo motivo, basado en la vulneración de principios procesales, por cuanto la Sala de Recurso sobrepasó los límites del litigio entre las partes del procedimiento de oposición

Alegaciones de las partes

- 24 Los demandantes alegan que la presunción relativa al alto grado de atención del público relevante, expuesta en el apartado 15 de la resolución impugnada, así como la suposición relativa al impacto de la marca anterior en el mercado y a la percepción de esta marca por parte del público relevante, que figura en los apartados 19 a 21 de dicha resolución, no se apoyan en ningún elemento presentado por las partes del procedimiento de oposición. Según los demandantes, la Sala de Recurso no podía legítimamente basar su decisión en presunciones y suposiciones que no habían sido invocadas por las partes.
- 25 La OAMI responde que la Sala de Recurso no infringió el artículo 74, apartado 1, *in fine*, del Reglamento nº 40/94 basando su resolución en hechos que hubiese

introducido de oficio en el procedimiento. Por el contrario, según la OAMI, la Sala de Recurso procedió, de manera pertinente, a una apreciación jurídica de hechos notorios sobre los que la División de Oposición había basado ya su resolución.

- 26 La parte interviniente considera que la OAMI puede legítimamente basar sus resoluciones en hechos notorios, aunque no hayan sido alegados por una parte del procedimiento. Según ella, es notorio que los coches son productos que se comercializan a precios elevados y que, a la hora de comprar un coche, numerosos factores influyen en la decisión del consumidor.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 27 A tenor del artículo 74 del Reglamento nº 40/94, «en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen [de la OAMI] se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes».
- 28 Esta disposición limita el examen de la OAMI en una doble medida. Por una parte, se refiere a la base fáctica de las resoluciones de la OAMI, es decir, los hechos y pruebas sobre los que tales resoluciones pueden fundarse válidamente [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de junio de 2002, *Chef Revival USA/OAMI — Massagué Marin (Chef)*, T-232/00, Rec. p. II-2749, apartado 45] y, por otra, a la base jurídica de dichas resoluciones, es decir, las disposiciones que el órgano que conoce del asunto está obligado a aplicar. Por lo tanto, al resolver sobre un recurso contra una resolución que ponga fin a un procedimiento de oposición, la Sala de Recurso sólo puede fundar su resolución en los motivos de denegación relativos que la parte interesada haya invocado, así como en los hechos expuestos y las pruebas presentadas por esa parte en relación con dichos motivos [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de septiembre de 2003, *Henkel/OAMI — LHS (UK) (KLEENCARE)*, T-308/01, Rec. p. I-3253, apartado 32].

- 29 Sin embargo, la limitación de la base fáctica del examen efectuado por la Sala de Recurso no excluye que ésta tome en consideración, además de los hechos alegados explícitamente por las partes del procedimiento, hechos notorios, es decir, hechos que cualquier persona puede conocer o que se pueden averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles.
- 30 En efecto, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que la norma jurídica enunciada en el artículo 74, apartado 1, *in fine*, del Reglamento n° 40/94 constituye una excepción respecto al principio del examen de oficio de los hechos, que la misma disposición establece *in limine*. Por tanto, esta excepción debe ser objeto de una interpretación estricta que defina su alcance de manera que no exceda de lo necesario para alcanzar su finalidad.
- 31 Pues bien, en lo que atañe a la norma jurídica enunciada en el artículo 74, apartado 1, *in fine*, del Reglamento n° 40/94, la *ratio legis* es descargar a la Administración de la labor de proceder ella misma al esclarecimiento de los hechos en el marco de los procedimientos *inter partes*. Este objetivo no peligra cuando la OAMI toma en consideración hechos notorios.
- 32 En cambio, el artículo 74, apartado 1, *in fine*, del Reglamento n° 40/94 no puede tener por objetivo forzar a la División de Oposición o a la Sala de Recurso a adoptar conscientemente una resolución sobre la base de hipótesis fácticas manifiestamente incompletas o contrarias a la realidad. Tampoco tiene por objeto exigir que las partes de un procedimiento de oposición presenten ante la OAMI todos los hechos notorios que puedan eventualmente ser relevantes respecto a la resolución que se dicte. En efecto, una interpretación de esta disposición según la cual quedara excluida la apreciación de oficio de hechos notorios incitaría a las partes a incluir en sus escritos, por precaución, una exposición detallada de hechos generalmente conocidos y entrañaría el riesgo de sobrecargar considerablemente el procedimiento de oposición.

- 33 Es preciso examinar, a la luz de las consideraciones precedentes, si la Sala de Recurso sobrepasó los límites del litigio entre las partes al tomar en consideración los elementos a que se refiere el presente motivo.
- 34 En primer lugar, los demandantes critican el apartado 15 de la resolución impugnada, que señala que el grado de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de los productos en cuestión y que «cabe suponer que, en el presente caso, el consumidor interesado prestará una atención particular a la hora de comprar estos productos» (a saber, los automóviles y sus piezas, así como los autobuses). En segundo lugar, los demandantes reprochan a la Sala de Recurso haber tomado en consideración, en el apartado 19 de la resolución impugnada, el impacto conceptual del nombre «Picasso» en el mercado relevante y haber afirmado que «[cabía] suponer que la mayoría de los consumidores europeos asociar[ían] el término “PICASSO” con el pintor del siglo XX más famoso del mundo: Pablo Picasso». En tercer lugar, los demandantes estiman que la Sala de Recurso no podía basarse en las afirmaciones contenidas en los apartados 20 y 21 de la resolución impugnada, según las cuales, «el carácter distintivo inherente al signo PICASSO es tan elevado que cualquier diferencia perceptible puede bastar para excluir todo riesgo de confusión por parte de los consumidores interesados» y que «el consumidor relevante, ante el nombre PICASSO y la marca que éste encarna, no asociará nunca la marca PICARO con el artista español a que se refiere la marca PICASSO».
- 35 En los pasajes de la resolución impugnada que se acaban de reproducir, la Sala de Recurso no introdujo nuevos hechos, notorios o no, sino que precisó y aplicó el criterio pertinente, según jurisprudencia reiterada, para evaluar la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas de que se trata, a saber, la percepción que se presume en un consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz, de la categoría de productos o servicios de que se trata (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 23; de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide y Tusky, C-210/96, Rec. p. I-4657, apartado 31, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartados 25 y 26). Se trata, por tanto, de un elemento esencial del razonamiento de la Sala de Recurso. Pues bien, los demandantes no pueden sostener que la Sala de Recurso sobrepasó los límites del litigio entre las partes, al utilizar este criterio indispensable para su apreciación del riesgo de confusión.

- 36 Respecto al segundo de los elementos mencionados, procede añadir que la propia succession Picasso indicó, en la página 3 del escrito en el que expone los motivos de su recurso ante la Sala de Recurso de la OAMI, lo siguiente:

«La [OAMI] señala, en primer lugar, que los consumidores europeos reconocerán PICASSO como un famoso pintor español. La recurrente comparte esta opinión.»
(«The Office firstly notes that PICASSO will be recognized by the European consumers as a famous Spanish painter. The Appellant shares this point of view.»)

- 37 En estas circunstancias, los demandantes no pueden reprochar a la Sala de Recurso haber tenido en cuenta, en la resolución impugnada, esta presunta percepción del público, que la succession Picasso confirmó expresamente en su mencionado escrito. A este respecto, por tanto, el motivo tampoco se ajusta a los hechos.

- 38 Por consiguiente, el segundo motivo es infundado.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

- 39 Los demandantes formulan seis argumentos en apoyo de este motivo.

40 En primer lugar, los demandantes reprochan a la Sala de Recurso haber basado su resolución en la presunción de que, al comprar automóviles y sus piezas, el consumidor medio es particularmente diligente y atento. Exponen que esta presunción sólo se refiere al momento de la compra, mientras que, ante los productos de que se trata, provistos de las marcas en cuestión, en situaciones distintas de la venta, por ejemplo, al observar dichos vehículos en la carretera, incluso los consumidores atentos podrían llegar a creer que estos productos son en cierto modo los mismos, o que existen vínculos económicos o de otro tipo entre las empresas que los producen. De este modo, según los demandantes, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta la denominada teoría «de la confusión post-venta», pese a que el Derecho de marcas la reconoce en general, y ha sido admitida, en particular, en la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. I-10273). Los demandantes subrayan en este contexto que el concepto de riesgo de confusión incluye el riesgo de una confusión indirecta. Además, reprochan a la Sala de Recurso no haber indicado las razones en las que basó su presunción respecto al carácter particularmente diligente y atento del público relevante.

41 En segundo lugar, los demandantes exponen que las marcas de que se trata son similares visual y fonéticamente. Señalan que la similitud visual, fonética y conceptual entre dos marcas debe apreciarse sobre la base de una comparación de éstas, sin tener en cuenta la composición del público relevante, dado que este factor sólo se toma en consideración a la hora de apreciar globalmente el riesgo de confusión.

42 En tercer lugar, los demandantes rebaten la tesis según la cual el impacto conceptual del nombre «Picasso» prevalece sobre la similitud fonética y visual entre las marcas de que se trata. Precisan que el signo denominativo PICASSO no tiene ningún significado en relación con los productos en cuestión, a saber, los automóviles. A su juicio, la Sala de Recurso debería haber examinado el riesgo de confusión únicamente respecto a estos productos y no procede tener en cuenta los significados que el signo pueda tener fuera del contexto de los automóviles. En la vista, añadieron que la postura según la cual el sentido del término «Picasso» se percibe como tal y siempre se entiende que se refiere al pintor y no a los coches podría llevar a que se negara la capacidad de esta marca para permitir distinguir estos productos, pese a

que, de hecho, la OAMI la registró. Además, esta postura limitaría la protección de la marca PICASSO, en el sentido de que sólo podría invocarse frente a signos estrictamente idénticos, puesto que el contenido semántico del término anularía siempre las similitudes visuales y fonéticas que pudieran existir entre este signo denominativo y signos ligeramente distintos.

- 43 Asimismo, los demandantes afirman que el hecho de que dos marcas sean similares respecto a uno solo de los criterios relevantes, como los criterios visual o fonético, puede bastar para acreditar la existencia de un riesgo de confusión.
- 44 En cuarto lugar, los demandantes alegan que la resolución impugnada infringe el principio según el cual la existencia de un riesgo de confusión debe admitirse tanto más fácilmente cuanto más elevado sea el carácter distintivo de la marca anterior. Sostienen que el signo denominativo PICASSO tiene un carácter distintivo intrínseco elevado y, según ellos, es irrelevante al respecto que dicho signo constituya igualmente el nombre de un pintor famoso.
- 45 En quinto lugar, los demandantes consideran que, en el apartado 21 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso erró al examinar únicamente la cuestión de si el público relevante, ante la marca anterior, sería inducido a pensar en la marca solicitada. Según los demandantes, por el contrario, habría sido necesario examinar si, ante la marca solicitada, dicho público podría establecer un vínculo con la marca anterior. Pues bien, los demandantes sostienen que ello ocurre en el presente caso, habida cuenta de la similitud entre las marcas de que se trata.
- 16 En sexto y último lugar, los demandantes aducen que la Sala de Recurso no comprendió bien la alegación de que la parte interviniente tenía la intención de aprovecharse de la marca anterior y crear deliberadamente una confusión entre las marcas de que se trata. Reconocen que la oposición se basa en el artículo 8,

apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y no en el apartado 5 de este mismo artículo, pero precisan que esta alegación se deriva del contexto en el que la sucesión Picasso adujo, durante el procedimiento de recurso, la circunstancia según la cual la parte interviniente, al presentar la solicitud de marca, sabía que se comercializarían productos con la marca anterior.

- 47 La OAMI y la parte interviniente estiman que el motivo es infundado, pues la diferencia que existe entre las marcas de que se trata es suficiente para excluir un riesgo de confusión entre ellas.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 48 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.
- 49 Según jurisprudencia reiterada, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.
- 50 Con arreglo a esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público relevante de los signos y de los productos o servicios de que se trate, 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 del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 31 a 33, y la jurisprudencia citada].

- 51 En el presente caso, la marca anterior, en el sentido del artículo 8, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94, es una marca comunitaria. Por tanto, es preciso tener en cuenta, a efectos de la apreciación de las condiciones a que se refiere el apartado precedente, el punto de vista del público en toda la Comunidad. Dada la naturaleza de los productos designados por la marca anterior, el público pertinente está integrado por los consumidores finales.
- 52 Consta que los productos a que se refiere la solicitud de marca y los designados por la marca anterior son en parte idénticos y en parte similares.
- 53 Por tanto, procede examinar si el grado de similitud entre los signos de que se trata es suficientemente elevado para que pueda considerarse que existe un riesgo de confusión entre las marcas. Según se desprende de una jurisprudencia reiterada, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos objeto de litigio, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, apartado 47, y la jurisprudencia citada]. A este respecto, procede rechazar la alegación de los demandantes según la cual la similitud entre dos signos debe apreciarse sin tener en cuenta la composición del público relevante, dado que este factor sólo se toma en consideración a la hora de apreciar globalmente el riesgo de confusión. En efecto, el análisis de la similitud entre los signos de que se trata constituye un elemento esencial de la apreciación global del riesgo de confusión. Por tanto, debe realizarse, al igual que esta última, en relación con la percepción del público relevante.

54 En lo que atañe a la similitud visual y fonética, los demandantes señalan acertadamente que los signos de que se trata se componen cada uno de tres sílabas, contienen las mismas vocales situadas en posiciones análogas y en el mismo orden y, a excepción, respectivamente, de las letras «ss» y «r», incluyen también las mismas consonantes que, además, se encuentran en posiciones análogas. Por último, el hecho de que las dos primeras sílabas y la última letra sean idénticas reviste una importancia particular. Sin embargo, la pronunciación de la doble consonante «ss» se distingue muy claramente de la correspondiente a la consonante «r». Por consiguiente, los dos signos son similares visual y fonéticamente, pero el grado de similitud en este último aspecto es débil.

55 Desde el punto de vista conceptual, el signo denominativo PICASSO es particularmente conocido por parte del público relevante como el nombre del célebre pintor Pablo Picasso. Las personas hispanohablantes pueden entender que el signo denominativo PICARO designa, concretamente, un personaje de la literatura española, mientras que para la parte (mayoritaria) no hispanohablante del público relevante dicho signo carece de contenido semántico. Así, los signos no son similares en el plano conceptual.

56 Semejantes diferencias conceptuales pueden neutralizar, en determinadas circunstancias, las similitudes visuales y fonéticas entre los signos de que se trata. Tal neutralización exige que, desde el punto de vista del público pertinente, al menos uno de los signos controvertidos tenga un significado claro y determinado, de forma que ese público pueda captarlo inmediatamente (sentencia BASS, citada en el apartado 53 *supra*, apartado 54).

57 Para el público relevante, el signo denominativo PICASSO tiene un contenido semántico claro y determinado. Contrariamente a lo que sostienen los demandantes, la relevancia del significado del signo a efectos de la apreciación del riesgo de confusión no se ve afectada, en el presente caso, por el hecho de que este significado no tenga relación con los productos en cuestión. En efecto, la reputación del pintor Pablo Picasso es tal que no cabe considerar, a falta de indicios concretos en sentido

contrario, que el signo PICASSO, como marca de vehículos, pueda superponerse, en la percepción del consumidor medio, al nombre del pintor de modo que dicho consumidor, ante el signo PICASSO en el contexto de los productos de que se trata, haga en adelante abstracción del significado del signo como nombre del pintor y lo perciba principalmente como una marca, entre otras cosas, de vehículos.

- 58 De ello se desprende que las diferencias conceptuales que distinguen a los signos de que se trata permiten, en el presente caso, neutralizar las similitudes visuales y fonéticas señaladas en el apartado 54 *supra*.
- 59 En el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, procede tomar en consideración, además, que, a la vista de la naturaleza de los productos de que se trata y, en particular, de su precio y de su alto carácter tecnológico, el grado de atención del público relevante, a la hora de la compra, es particularmente elevado. La posibilidad, señalada por los demandantes, de que miembros del público relevante puedan también percibir los productos de que se trata en situaciones en las que no presten tal atención no se opone a que se tenga en cuenta este grado de atención. En efecto, la denegación del registro de una marca a causa de un riesgo de confusión con una marca anterior se justifica porque tal confusión puede influir indebidamente en los consumidores interesados cuando llevan a cabo una elección respecto a los productos o servicios de que se trata. Por consiguiente, procede tener en cuenta, a efectos de la apreciación del riesgo de confusión, el nivel de atención del consumidor medio en el momento en el que prepara y efectúa su elección entre diferentes productos o servicios pertenecientes a la categoría respecto a la que se registra la marca.
- 60 Cabe añadir que la cuestión del grado de atención del público relevante que ha de tomarse en consideración para evaluar el riesgo de confusión es diferente de la relativa a si circunstancias posteriores a la situación de la compra pueden ser pertinentes para evaluar si existe una violación del derecho de marca, como se reconoció, en relación con la utilización de un signo idéntico a la marca, en la sentencia Arsenal Football Club (citada en el apartado 40 *supra*), que invocan los demandantes.

61 Además, los demandantes se equivocan al invocar, en el presente caso, la jurisprudencia según la cual las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, ya sea intrínsecamente o debido a su conocimiento en el mercado, gozan de una protección más amplia que aquellas cuyo carácter distintivo es menor (sentencia SABEL, citada en el apartado 35 *supra*, apartado 24, y sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 18). En efecto, la notoriedad del signo denominativo PICASSO como nombre del célebre pintor Pablo Picasso no incrementa el riesgo de confusión entre las dos marcas respecto a los productos de que se trata.

62 Habida cuenta de todos estos elementos, el grado de similitud entre las marcas de que se trata no es suficientemente elevado para que quepa considerar que el público relevante puede creer que los productos en cuestión proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Por tanto, la Sala de Recurso obró correctamente al considerar que no existía riesgo de confusión entre ellas.

63 En lo que atañe, por último, a la alegación formulada en el escrito en que se exponen los motivos del recurso ante la OAMI según la cual la elección de la marca solicitada por la parte interviniente tenía únicamente por objeto aprovechar, de manera fraudulenta, el éxito comercial de la marca anterior, la Sala de Recurso consideró acertadamente que dicha alegación sólo habría sido pertinente en el marco del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, que no se invocó en la oposición.

64 Por consiguiente, procede desestimar también el primer motivo.

65 En consecuencia, procede desestimar el recurso en su totalidad.

Costas

- ⁶⁶ A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, 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 los demandantes, procede condenarlos al pago de las costas de la OAMI y de la parte interviniente, según lo solicitado por éstas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**

- 2) **Condenar en costas a los demandantes.**

Forwood

Pirrung

Meij

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de junio de 2004.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

J. Pirrung