

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 13 de diciembre de 2004*

En el asunto T-8/03,

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

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

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

Emilio Pucci Srl, con domicilio social en Florencia (Italia), representada por los Sres. P.L. Roncaglia y G. Lazzeretti y la Sra. M. Boletto, abogados,

* Lengua de procedimiento: italiano.

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI de 3 de octubre de 2002 (asuntos acumulados R 700/2000-4 y R 746/2000-4), relativo a la oposición formulada por el titular de las marcas figurativas nacionales EMIDIO TUCCI contra el registro de la marca figurativa EMILIO PUCCI como marca comunitaria,

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

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

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

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 9 de junio de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 1 de abril de 1996, la interviniente presentó una solicitud de registro de marca comunitaria a 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 EMILIO PUCCI, tal como se reproduce a continuación:



- 3 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 3, 18, 24 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, revisado y modificado, y corresponden, para cada una de esas clases, a la siguiente descripción:

- clase 3: «Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos»;

- clase 18: «Cuero e imitaciones del cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería»;

- clase 24: «Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa»;

- clase 25: «Vestidos, calzados, sombrerería».

- 4 La citada solicitud se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* nº 25/1998, de 6 de abril de 1998.

- 5 El 3 de julio de 1998, la demandante formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94, contra el registro de la marca solicitada respecto a todos los productos designados en la solicitud de marca.

- 6 Por una parte, la demandante invocaba, en apoyo de su oposición, el riesgo de confusión, previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, con diversas marcas nacionales de las que era titular, en particular las dos marcas formadas con el signo figurativo EMIDIO TUCCI, tal como se reproduce a continuación:



Estas dos marcas han sido registradas en España con los siguientes números:

- registro nº 1908876, de 5 de diciembre de 1994, para productos de la clase 3 [«preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos»];

- registro nº 855782, de 30 de mayo de 1984, para productos de la clase 25 («vestidos, con inclusión de botas, zapatos y zapatillas»).

- 7 Por otra parte, la demandante sostenía que estas marcas gozan de notoriedad en España y que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de dichas marcas o les causaría un perjuicio en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94.
- 8 Mediante resolución de 20 de abril de 2000, la División de Oposición de la OAMI, sobre la base únicamente de las dos marcas españolas mencionadas en el apartado 6 *supra*:
- estimó parcialmente la oposición y, por tanto, denegó el registro de la marca solicitada para todos los productos comprendidos en las clases 3 y 25, así como para una parte de los productos de la clase 18 («cuero e imitaciones del cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas»), y
 - desestimó la oposición y, por tanto, admitió el registro de la marca solicitada para los productos «paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería», comprendidos en la clase 18, así como para todos los productos incluidos en la clase 24.
- 9 Tanto la interviniente, respecto a la denegación parcial de registro de la marca solicitada, como la demandante, en relación con la desestimación parcial de la oposición, interpusieron un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento n° 40/94, contra la resolución de la División de Oposición.
- 10 Resolviendo sobre los dos recursos, acumulados con arreglo al artículo 7, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 216/96 de la Comisión, de 5 de febrero de 1996, por el que

se establece el reglamento de procedimiento de las salas de recurso de la OAMI (DO L 28, p. 11), la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI, mediante resolución de 3 de octubre de 2002 (asuntos acumulados R 700/2000-4 y R 746/2000-4; en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 7 de noviembre de 2002:

- anuló la resolución de la División de Oposición en la medida en que ésta había estimado la oposición y, en consecuencia, había denegado el registro de la marca respecto a los productos «cuero e imitaciones del cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas», y

- desestimó los recursos y confirmó la resolución de la División de Oposición en relación con los productos comprendidos en las clases 3, 24 y 25, así como con los productos «paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería », incluidos en la clase 18.

Pretensiones de las partes

11 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la resolución impugnada por cuanto, al estimar parcialmente el recurso de la interviniente y desestimar el recurso de la demandante, acoge la solicitud de marca comunitaria para los productos comprendidos en las clases 18 y 24.

- Deniegue el registro de la marca solicitada para todos los productos designados en dicha solicitud e incluidos en las clases 18 y 24.

— Condene en costas a la OAMI y a la interviniente.

12 La OAMI y la interviniente solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos jurídicos

13 En apoyo de sus pretensiones, la demandante invoca, en esencia, un motivo principal, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, y un motivo subsidiario, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento.

Sobre el motivo principal, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

14 La demandante alega que, contrariamente a lo estimado por la Sala de Recurso en la resolución impugnada, en el presente asunto existe un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

- 15 En primer lugar, afirma que existe una estrecha similitud, que raya en la identidad, entre los signos en conflicto.
- 16 En segundo lugar, sostiene que existe una relación manifiesta y muy estrecha entre los productos designados por las marcas anteriores comprendidas en la clase 3 y, sobre todo, en la clase 25 y los productos designados en la solicitud de marca incluidos en las clases 18 y 24. La demandante señala que todas esas clases pertenecen a los sectores textil y de la moda, ya se trate de las propias prendas de vestir, las telas destinadas a su confección, los complementos o los productos cosméticos. En su opinión, están relacionados de modo indisoluble con la belleza, el cuidado del cuerpo, la apariencia física y la propia imagen. La demandante indica que los productos de que se trata se comercializan a través de los mismos canales, de modo que los consumidores los asocian de modo inevitable y les atribuyen un origen comercial común. Añade que, en su resolución de 20 de abril de 2000, la División de Oposición reconoció además que podía establecerse una relación entre las clases 18 y 25 si se cumplían determinados requisitos, entre los que se encontraba el «elevado carácter distintivo» de la marca EMIDIO TUCCI.
- 17 En tercer lugar, la demandante recuerda que, a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, procede, en todo caso, realizar una apreciación global del riesgo de confusión (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22), teniendo en cuenta al mismo tiempo el elevado carácter distintivo de las marcas anteriores y el principio de interdependencia.
- 18 Por lo que se refiere al primer aspecto, la demandante alega que, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 20).

- 19 Por lo que se refiere al segundo aspecto, la demandante señala que la apreciación global del riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 18, apartado 19).
- 20 En el presente asunto, la demandante alega que, habida cuenta, por una parte, del carácter distintivo elevado de las marcas anteriores y, por otra parte, de la cuasi identidad de los signos en conflicto, que permite admitir un menor grado de similitud entre los productos, la aplicación de estos principios debe conducir a que se deniegue el registro de la marca solicitada respecto a los productos de las clases 18 y 24.
- 21 Ni la OAMI ni la interviniente niegan que exista una gran similitud entre los signos en conflicto.
- 22 En cuanto a la similitud entre los productos de que se trata, la OAMI establece una distinción, en relación con los productos designados en la solicitud de marca, entre, por una parte, los productos de la clase 18 «cuero e imitaciones del cuero, pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería» y los productos de la clase 24 (en lo sucesivo, «productos del primer grupo»), y, por otra parte, los productos de la clase 18 «artículos de cuero y de imitaciones del cuero no comprendidos en otras clases» (en lo sucesivo, «productos del segundo grupo»).
- 23 Respecto a los productos del primer grupo, la OAMI comparte la apreciación de la Sala de Recurso según la cual, normalmente, no existe similitud entre dichos productos y los productos comprendidos en las clases 3 y 25 designados por las marcas anteriores de la demandante.

- 24 En relación con los productos del segundo grupo, la OAMI destaca que, al apreciar la similitud entre dichos productos y los productos comprendidos en la clase 25 designados por una de las marcas anteriores de la demandante, la Sala de Recurso sólo parece haber tomado en consideración su naturaleza y sus finalidades diferentes, sin pronunciarse sobre la posible existencia de una relación de complementariedad entre ellos.
- 25 Según la OAMI, los productos del segundo grupo comprenden accesorios en cuero e imitaciones del cuero, como bolsas y bolsos de mano de diferentes tipos, monederos, carteras, etc., que el público percibe normalmente como objetos estrechamente complementarios de las prendas de vestir y del calzado de la clase 25. Según la OAMI, es bien sabido que el público femenino, en particular, presta una gran atención al elegir un bolso y comprueba que combine con un determinado tipo de ropa o calzado.
- 26 A este respecto, la OAMI invoca la praxis de la División de Oposición, y en concreto dos resoluciones en las que reconoció que los «bolsos de mano», por una parte, y los «artículos de cuero y de imitaciones del cuero, y las bolsas», por otra, son complementos de «la ropa y el calzado», dado que dichos productos de la clase 18 son percibidos por los consumidores fundamentalmente como accesorios de las prendas de vestir y del calzado de la clase 25. Dicha praxis fue acogida en las directrices relativas al procedimiento de oposición, adoptadas por el presidente de la OAMI el 10 de mayo de 2004.
- 27 Habida cuenta de lo anterior, la OAMI declara que se somete a la apreciación del Tribunal de Primera Instancia sobre la existencia de una relación de complementariedad entre los productos controvertidos.

- 28 Según la interviniente, por el contrario, procede aplicar en el presente asunto la norma general, recordada por la Sala de Recurso, según la cual debe considerarse que, normalmente, los productos de las clases 18 y 24, por una parte, y los de las clases 3 y 25, por otra, no son similares debido a las diferencias en cuanto a su naturaleza, su finalidad, su modo de empleo y su forma de distribución y comercialización.
- 29 La interviniente indica que sólo podría admitirse una excepción a dicha regla en determinados casos particulares, por ejemplo cuando una empresa textil haya adquirido cierta notoriedad por sus telas y decida aprovechar este éxito ampliando su actividad a la confección de prendas de vestir. En tal caso, el consumidor asociaría dichos productos con su único fabricante.
- 30 En el presente caso, según la interviniente, no existe tal relación especial, dado que la demandante nunca ha utilizado la marca EMIDIO TUCCI fuera del sector específico de la ropa para hombre.
- 31 En cuanto a la apreciación global del riesgo de confusión, por lo que se refiere, por una parte, a la valoración del presunto carácter distintivo elevado de las marcas anteriores, la OAMI y la interviniente consideran que la Sala de Recurso estimó fundadamente que las pruebas presentadas por la demandante eran insuficientes.
- 32 Por lo que respecta, por otra parte, a la aplicación del principio de interdependencia, la OAMI defiende, sin perjuicio de la reserva formulada en los apartados 24 a 27 de la presente sentencia en relación con los productos del segundo grupo, que la Sala de Recurso destacó fundadamente la falta objetiva de una relación, siquiera remota, entre los productos de las clases 18 y 24 designadas en la solicitud de marca y los productos de la clase 3 y, sobre todo, de la clase 25 designados por las marcas anteriores.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 33 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 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.
- 34 A efectos de esta disposición, el artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n° 40/94 precisa que se entenderá por marcas anteriores, en caso de marcas registradas en un Estado miembro, aquéllas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de marca comunitaria.
- 35 En el presente asunto, la demandante basó su oposición en cuatro marcas nacionales: las dos marcas españolas mencionadas en el apartado 6 de la presente sentencia y otras dos marcas registradas en España, respectivamente, el 5 de diciembre de 1996, con el n° 2027132 para productos de la clase 18, y de 20 de noviembre de 1997, con el n° 2092894 para productos de la clase 24. Durante la vista, la demandante solicitó que también se tuvieran en cuenta estas dos últimas marcas a efectos del presente recurso. Sobre este extremo, basta con recordar, como hizo la División de Oposición, que las solicitudes de dichas marcas fueron presentadas, respectivamente, el 6 de mayo de 1996 y el 19 de mayo de 1997, mientras que la solicitud de marca comunitaria fue presentada el 1 de abril de 1996. Por tanto, sólo pueden calificarse de anteriores con arreglo a la disposición citada en el apartado precedente y, en consecuencia, tomarse en consideración para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 las dos marcas mencionadas en el apartado 6 *supra*. Estas dos marcas anteriores están registradas en España, que constituye por tanto el territorio pertinente a efectos de la aplicación de esta misma disposición. Dada la naturaleza de los productos designados por dichas marcas, el público destinatario está formado por los consumidores finales.

- 36 Según reiterada jurisprudencia, constituye riesgo de confusión el riesgo de que público pueda creer que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.
- 37 Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público destinatario tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el asunto concreto, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o 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].
- 38 En el presente asunto, la OAMI y la interviniente no han impugnado la apreciación de la Sala de Recurso según la cual los signos en conflicto son similares en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
- 39 Por tanto, procede examinar si el grado de similitud entre los productos de que se trata, es decir, por una parte, los productos designados por las marcas anteriores comprendidas en las clases 3 y 25 y, por otra parte, los productos designados en la solicitud de marca incluidos en las clases 18 y 24, es suficiente para afirmar que existe un riesgo de confusión entre las marcas.
- 40 En este contexto, procede destacar, en primer lugar, que, como establece la regla 2, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1), la clasificación de productos y servicios establecida en el Arreglo de Niza servirá exclusivamente a efectos administrativos. Por consiguiente, no se puede considerar que los productos no son similares únicamente porque aparezcan, como en el presente asunto, en categorías diferentes de dicha clasificación.

- 41 A continuación procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, para apreciar la similitud entre los productos de que se trate, 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 19, apartado 23, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 4 de noviembre de 2003, Díaz/OAMI — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Rec. p. II-0000, apartado 32].
- 42 Así, en el presente asunto, el hecho alegado por la demandante de que todos los productos controvertidos estén relacionados con la belleza, el cuidado del cuerpo, la apariencia física o la propia imagen, aunque fuera cierto, no basta para que puedan considerarse similares, si por otro lado difieren sensiblemente en todos los factores pertinentes que caracterizan sus relaciones.
- 43 A este respecto, la OAMI señaló fundadamente que los productos de la clase 18 tienen una naturaleza y una finalidad distintas de las de los productos de las clases 3 y 25 designados por las marcas anteriores de la demandante. Ésta no impugna de modo serio las diferencias relativas a los productos de la clase 3. En cuanto a los productos de la clase 25, éstos sirven para cubrir y vestir partes del cuerpo humano, mientras que los productos de la clase 18 sirven para transportar objetos, decorar espacios o proporcionar materias primas para los fabricantes de artículos de cuero e imitación del cuero. Normalmente los producen fabricantes distintos y se venden a través de canales de distribución diferentes. El hecho de que productos como las maletas y los paraguas, por un lado, y las prendas de vestir y el calzado, por otro, puedan venderse en los mismos establecimientos comerciales, como los grandes almacenes o los supermercados, no es particularmente significativo a estos efectos, dado que en dichos puntos de venta se pueden encontrar productos de naturaleza muy diversa, sin que los consumidores les atribuyan automáticamente el mismo origen. Estos productos tampoco compiten entre sí.
- 44 Del mismo modo, las telas y los productos textiles de la clase 24, por una parte, y la ropa y el calzado de la clase 25, por otra, difieren en múltiples aspectos, tales como

su naturaleza, su destino, su origen o sus canales de distribución. Así, la Sala de Recurso indicó, fundadamente, en el punto 31 de la resolución impugnada, que sólo en casos especiales, por ejemplo, cuando un fabricante de telas explota la notoriedad de su marca y decide ampliar su actividad a la confección de prendas de vestir; la marca se utiliza para designar los productos acabados (prendas de vestir) y de los productos semiacabados (telas). De los documentos facilitados por la demandante no se deduce que concurra esta circunstancia en el presente caso.

- 45 Por tanto, ha de concluirse que, lejos de existir una «relación manifiesta y muy estrecha» entre ellos, los productos comprendidos en las clases 18 y 24 no presentan normalmente suficiente similitud con los productos comprendidos en las clases 3 y 25 para generar un riesgo de confusión respecto a su origen comercial por parte del público destinatario, incluso en caso de similitud de los signos.
- 46 No obstante, procede examinar más detalladamente la afirmación de la OAMI según la cual, entre los productos de la clase 18, los del denominado segundo grupo, como bolsas, bolsos de mano, carteras, monederos y otros accesorios de este tipo, presentan una estrecha relación de complementariedad con los vestidos y calzados de la clase 25, de modo que podría considerarse eventualmente que dichos productos son similares en el sentido de la sentencia Canon, citada en el apartado 19 de la presente sentencia.
- 47 Según la definición que da la OAMI en el punto 2.6.1 de las directrices relativas al procedimiento de oposición, citadas en el apartado 26 de la presente sentencia los productos son complementarios cuando existe una estrecha conexión entre ellos en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro, de modo que los consumidores pueden creer que la empresa responsable de la producción de ambos productos es la misma.
- 48 En el presente asunto, no obstante, la OAMI no ha demostrado, ni siquiera alegado, la existencia de tal relación de complementariedad entre los productos del segundo

grupo y los de la clase 25. La OAMI parece más bien referirse a un carácter complementario desde el punto de vista estético, y por tanto subjetivo, definido por las costumbres o las preferencias de los consumidores, a las que pueden haber sido inducidos por los esfuerzos de marketing de los fabricantes, o por meros fenómenos de la moda. También procede señalar que, según la alegación de la OAMI, esta complementariedad no parece haber llegado al punto de ser una verdadera «necesidad» estética, en el sentido de que los consumidores consideren extraño o sorprendente llevar un bolso que no combine con su ropa o sus zapatos.

49 Pues bien, en el presente asunto, los elementos concretos que pudieran permitir apreciar el carácter fundado de la alegación de la OAMI no sólo no han sido objeto de un debate contradictorio ante la Sala de Recurso, sino que tampoco han sido presentados por la OAMI en el marco del presente procedimiento.

50 Todo lo más, la OAMI sostiene que los consumidores, y sobre todo las consumidoras, «podrían» considerar que los productos del segundo grupo, y concretamente los bolsos de mano, son «accesorios» de las prendas de vestir exteriores e incluso del calzado. Así, según la OAMI, es «razonable» que una parte significativa del público considere tales productos «accesorios complementarios» porque se coordinan estrechamente con las prendas de vestir exteriores y con el calzado y «cabe la posibilidad» de que sean distribuidos por las mismas empresas o por empresas relacionadas.

51 Es necesario señalar, en primer lugar, que estas explicaciones se formulan, en cierta medida, de modo especulativo o hipotético, cuando no son meros postulados.

52 Por otro lado, tanto las directrices relativas al procedimiento de oposición como las dos resoluciones de la División de Oposición invocadas por la OAMI reconocen que no es habitual que los bolsos de mano, por un lado, y la ropa y el calzado, por otro, se comercialicen por las mismas empresas o por empresas relacionadas.

- 53 En esta situación, el Tribunal de Primera Instancia no estima oportuno poner en duda, sólo a la vista de las alegaciones no sustanciadas de la OAMI, la apreciación de la similitud de los productos realizada por la Sala de Recurso.
- 54 La demandante también invocó, como uno de los elementos que deberían tomarse en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión, el carácter distintivo superior al normal de su marca anterior (véanse los apartados 17, 18 y 20 de la presente sentencia).
- 55 Como indicó fundadamente la División de Oposición (véase el punto III.B.4 de su resolución de 20 de abril de 2000), el carácter distintivo superior al normal de la marca anterior, ya sea por sus cualidades intrínsecas o por lo conocida que sea en el mercado, constituye en efecto una de las circunstancias especiales en las que la complementariedad estética que pueda existir entre los productos del segundo grupo y los de la clase 25, por su eventual naturaleza accesoria de aquéllos, puede considerarse determinante para apreciar el riesgo de confusión.
- 56 No obstante, por una parte, la demandante no ha presentado datos o argumentos que puedan fundamentar la afirmación de que sus marcas anteriores son intrínsecamente distintivas. En estas circunstancias, no puede acogerse en modo alguno dicha alegación.
- 57 Por otra parte, aunque la División de Oposición admitió el carácter distintivo elevado de dichas marcas, debido a lo conocidas que son en el mercado, la Sala de Recurso lo desestimó fundadamente a la vista de los elementos de prueba propuestos por la demandante, como se expondrá en los apartados 67 y siguientes de la presente sentencia.

58 En consecuencia, la demandante no puede invocar el carácter distintivo elevado de sus marcas anteriores.

59 De las consideraciones que preceden se deduce que la Sala de Recurso no incurrió en error de Derecho al declarar que, debido a la falta de similitud entre los productos comparados podía excluirse un riesgo de confusión en el presente asunto. Por tanto, procede desestimar el motivo principal, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

Sobre el motivo subsidiario, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

60 Incluso admitiendo que no exista ninguna relación entre los productos de la clase 3 y, sobre todo, de la clase 25 designados por las marcas anteriores y los productos de las clases 18 y 24 designados en la solicitud de marca, la demandante sostiene que la OAMI debería haber denegado el registro de la marca solicitada con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94.

61 En el presente asunto, según la demandante, es innegable que las marcas nacionales anteriores EMIDIO TUCCI disfrutaban de notoriedad en el Estado miembro afectado, dado que son conocidas por una parte significativa del público destinatario y tienen un carácter distintivo elevado, en particular en el sector de la moda masculina, como reconoció por lo demás la propia División de Oposición en su resolución de 20 de abril de 2000.

- 62 La demandante invoca, en este sentido, las pruebas presentadas durante el procedimiento ante la OAMI.
- 63 Además, la demandante presenta nuevos elementos de prueba documentales y testificales, en particular una solicitud de información dirigida a la Oficina Española de Patentes y Marcas relativa a la existencia de marcas registradas por ella en cualquier clase de la clasificación internacional, así como nuevas fotografías, folletos, declaraciones escritas, anuncios, revistas y nuevo material publicitario.
- 64 Según la demandante, el registro de la marca solicitada para los productos comprendidos en las clases 18 y 24 implicaría un uso abusivo del carácter distintivo especial reconocido a sus marcas anteriores.
- 65 La OAMI y la interviniente consideran que la Sala de Recurso estimó fundadamente que las pruebas presentadas por la demandante en apoyo de su oposición eran insuficientes para probar tanto el carácter distintivo elevado de las marcas EMIDIO TUCCI en relación con la apreciación del riesgo de confusión como la notoriedad de dichas marcas en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
- 66 En cuanto a los nuevos elementos de prueba propuestos por la demandante en apoyo de su recurso, la OAMI estima que no es admisible que sean presentados por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 67 De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Primera 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, en esencia, idéntico al del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, se deduce que, para cumplir el requisito de la notoriedad, una marca nacional anterior debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella. Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla (sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1999, *General Motors*, C-375/97, Rec. p. I-5421, apartados 26 y 27).
- 68 En el presente asunto, la División de Oposición estableció una distinción entre la notoriedad de una marca y su carácter distintivo superior al normal debido al conocimiento que se tenga de ésta en el mercado. Sin que sea necesario decidir si debe acogerse dicha distinción, procede destacar que la adquisición de un carácter distintivo superior al normal, debido al conocimiento de una marca en el mercado, implica necesariamente que dicha marca sea conocida por lo menos por una parte significativa del público destinatario.
- 69 En la medida que una marca sólo puede disfrutar de notoriedad si es, por lo menos, conocida en el mercado, las consideraciones expuestas a continuación sirven tanto para apreciar la presunta notoriedad de las marcas anteriores de la demandante, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, como para tomar en consideración del presunto carácter distintivo superior al normal de dichas marcas, debido al conocimiento que se tiene de ellas en el mercado, en el marco de la apreciación del riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 (véanse los apartados 54 y siguientes de la presente sentencia).

70 En el presente asunto, de los autos se deduce que la demandante, primero ante la División de Oposición y después ante la Sala de Recurso, presentó las siguientes pruebas tanto de la notoriedad de sus marcas nacionales anteriores como del «carácter distintivo superior al normal» adquirido por ellas debido al conocimiento que se tiene de ellas en el mercado:

- Trece fotocopias de anuncios publicitarios de ropa de vestir de la marca EMIDIO TUCCI aparecidos en 1998 en diversos periódicos y revistas españoles (*Tribuna, Tiempo, Época, El País y El Mundo*).

- Siete cartas de distintos editores de medios de comunicación (Grupo Zeta, El País, Diario ABC, RTVE, El Mundo, Tribuna y PCM) redactadas en 1999 en las que se certifica que las prendas de vestir de la marca EMIDIO TUCCI habían sido objeto de anuncios publicitarios «durante los últimos cinco años» o, en el mejor de los casos, entre 1994 y 1998.

- Una cinta de vídeo que contiene varios mensajes publicitarios con un certificado de que han sido difundidos por televisión (Telecinco) «entre 1994 y 1999».

71 Al examinar dichos elementos de prueba, la Sala de Recurso ha estimado que:

- La publicidad aparecida en la prensa española en 1998 es posterior a la solicitud de registro de la marca comunitaria objeto de litigio (presentada el 1 de abril de 1996) y, por tanto, no es pertinente para apreciar si la marca nacional anterior había adquirido, en dicha fecha, un carácter distintivo elevado por lo conocida que era en el mercado.

- La mayor parte de los certificados expedidos por los directores de distintos medios de comunicación están redactados en términos que no permiten saber si se hizo publicidad de las marcas anteriores y, en qué medida, antes de la fecha determinante del 1 de abril de 1996. Sólo dos de ellos, los de los responsables de las revistas *Época* y *Tribuna*, indican las fechas pertinentes, comprendidas entre 1994 y 1995, en las que una de dichas marcas fue objeto de publicidad.

- Procede formular la misma objeción respecto a la cinta de vídeo.

- La demandante no ha proporcionado ninguna información sobre el volumen de negocio correspondiente a la venta de los productos que llevan dichas marcas o a las inversiones realizadas para su promoción durante el período pertinente.

72 A la vista de los documentos que obran en autos, deben confirmarse dichas constataciones.

73 Por tanto, la OAMI y la interviniente consideran fundadamente, siguiendo a la Sala de Recurso, que el presunto carácter distintivo elevado de las marcas anteriores de la demandante, debido a lo conocidas que son en el mercado, y, por tanto, la presunta notoriedad de dichas marcas, no quedaron demostrados de modo suficiente mediante las pruebas presentadas por la demandante durante el procedimiento administrativo, dado que éstas no contenían elementos objetivos suficientemente detallados o verificables para poder apreciar la cuota de mercado poseída por las marcas EMIDIO TUCCI en España, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca o la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 51).

- 74 En cuanto a las nuevas pruebas presentadas por primera vez por la demandante en el marco del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia (véase el apartado 63 de la presente sentencia), debe declararse su inadmisibilidad con arreglo a reiterada jurisprudencia [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 diciembre de 2002, eCopy/OAMI (ECOPY), T-247/01, Rec. p. II-5301, apartado 49; de 6 de marzo de 2003, DaimlerChrysler/OAMI (Calandre), T-128/01, Rec. p. II-701, apartado 18, y de 3 de julio de 2003, Alejandro/OAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 67].
- 75 Procede añadir que la demandante no ha presentado datos o argumentos que puedan demostrar que el uso de la marca solicitada se aprovecharía indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores o que le causa un perjuicio, por lo que, en cualquier caso, no concurren los requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
- 76 En esta situación, el motivo subsidiario basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 no está fundado y, por tanto, debe desestimarse.
- 77 En consecuencia, procede desestimar el recurso en su conjunto.

Costas

- 78 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 la parte demandante, procede condenarla en costas, según lo solicitado por la OAMI y la interviniente.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**

- 2) **Condenar en costas a la demandante.**

Pirrung

Meij

Forwood

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, el 13 de diciembre de 2004.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

J. Pirrung