

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 1 de marzo de 2005*

En el asunto T-169/03,

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

Sissi Rossi Srl, con domicilio social en Castenaso di Villanova, Bolonia (Italia),
representada por los Sres. S. Vereá, M. Bosshard y K. Muraro, abogados,

* Lengua de procedimiento: italiano.

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 28 de febrero de 2003 (asunto R 569/2002-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Calzaturificio Rossi SpA y Sissi Rossi Srl,

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 S. Papasavvas, Jueces;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 12 de mayo de 2003;

habiendo considerado el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 12 de septiembre de 2003;

habiendo considerado el escrito de contestación de la interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 11 de septiembre de 2003;

celebrada la vista el 14 de septiembre de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 1 de junio de 1998, la interviniente presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) en virtud del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO L 11, p. 1), en su versión modificada.
- 2 La marca cuyo registro se solicitó era el signo denominativo SISSI ROSSI.
- 3 Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen, en particular, a la clase 18 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 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».
- 4 El 22 de febrero de 1999, la solicitud de marca fue publicada en el n° 12/1999 del *Boletín de marcas comunitarias*.

- 5 El 21 de mayo de 1999, la sociedad Calzaturificio Rossi SpA formuló oposición, en virtud del artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 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 (nº 553.016), y la marca internacional MISS ROSSI, registrada el mismo día con efecto en Francia (nº 577.643). Los productos designados por estas marcas anteriores se incluyen en el «calzado», y pertenecen a la clase 25 del Arreglo de Niza.
- 7 A petición de la interviniente, la sociedad Calzaturificio Rossi SpA presentó pruebas del uso efectivo de las marcas anteriores durante los cinco años que precedieron a la publicación de la solicitud de marca controvertida.
- 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, la interviniente interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición.
- 11 Mediante resolución de 28 de febrero de 2003 (en lo sucesivo, «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.

Pretensiones de las partes

- 12 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Declare la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas de que se trata y anule la resolución impugnada.

 - Con carácter subsidiario, declare la existencia de una «incompatibilidad» entre las marcas de que se trata en relación con los «bolsos de señora» y el «calzado de señora» y la existencia de similitud entre dichos productos.

- Condene en costas a la OAMI.
- 13 Mediante escrito de 12 de febrero de 2004, la demandante precisó que solicitaba, con carácter principal, la anulación total de la resolución impugnada y, con carácter subsidiario, su anulación parcial en la medida en que declara la falta de riesgo de confusión entre las marcas respecto de los productos «bolsos de señora» y «calzado de señora».
- 14 La OAMI y la interviniente solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:
- Desestime el recurso.
 - Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Sobre las pruebas presentadas por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia

- 15 En apoyo de su tesis, según la cual el calzado de señora y los bolsos de señora son productos similares, la demandante presentó determinados documentos, entre ellos artículos de prensa, anuncios y fotografías obtenidos, en particular, de sitios de Internet, que muestran calzado de señora y bolsos de señora. La interviniente ha aportado páginas de sitios de Internet para sostener que se desestimen las alegaciones y las pruebas presentadas por la demandante. Ninguno de estos documentos había sido presentado en el procedimiento administrativo ante la OAMI.

Alegaciones de las partes

- 16 La OAMI alega que las pruebas son inadmisibles, debido a que fueron presentadas por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia por la demandante.

- 17 En la vista, la demandante replicó que procedía admitir dichas pruebas, ya que la Sala de Recurso había violado su derecho a ser oída. En efecto, la División de Oposición había considerado que los productos designados por las marcas eran similares. Por consiguiente, estima que, dado que la Sala de Recurso tenía previsto anular la resolución de la División de Oposición por considerar que los productos de que se trata no eran similares, debería habérselo comunicado a la demandante y haberle dado la oportunidad de definir su postura al respecto y de sopesar la utilidad de presentar pruebas adicionales. Según la demandante, esta violación, por la Sala de Recurso, de su derecho a ser oída justifica la anulación de la resolución impugnada. En consecuencia, a su juicio, las pruebas presentadas con la demanda son, en cualquier caso, admisibles.

- 18 Ni la OAMI ni la demandante han presentado alegaciones sobre la admisibilidad de los documentos presentados por la interviniente.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 19 Con carácter preliminar, es preciso señalar que, en la medida en que las observaciones de la demandante formuladas durante la vista deban interpretarse en el sentido de que ésta invoca ahora un motivo basado en la violación de su derecho a ser oída, consagrado en el artículo 73, segunda frase, del Reglamento nº 40/94, procede declarar la inadmisibilidad de este motivo.

- 20 En efecto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 48, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, 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.
- 21 El Tribunal de Primera Instancia constata, en primer lugar, que, en su demanda, la demandante no reprochó a la Sala de Recurso la violación del artículo 73, segunda frase, del Reglamento nº 40/94.
- 22 Es preciso señalar, en segundo lugar, que la circunstancia de que la Sala de Recurso no comunicara a la demandante que tenía previsto anular la resolución de la División de Oposición, por considerar que los productos designados por las marcas no eran similares, ya existía en el momento de presentar su demanda en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia y la demandante tenía conocimiento de ella, por lo que no puede constituir una razón de hecho o de Derecho nueva en el sentido del artículo 48, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento.
- 23 En la medida en que la alegación basada en la violación, por la Sala de Recurso, del derecho de la demandante a ser oída pretenda apoyar la tesis de que las pruebas presentadas por la demandante son admisibles, esta alegación es inoperante.
- 24 A este respecto, es preciso recordar que, según jurisprudencia reiterada, el objeto de los recursos de que conoce el Tribunal de Primera Instancia con arreglo al artículo 63 del Reglamento nº 40/94 consiste en el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de 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 13 de julio de 2004, Samar/OAMI — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Rec. p. II-2939, apartado 13].

- 25 Pues bien, los hechos invocados ante el Tribunal de Primera Instancia y que no han sido alegados con anterioridad ante las instancias de la OAMI solamente pueden afectar a la legalidad de una resolución de ese tipo si la OAMI debía haberlos tenido en cuenta de oficio (sentencia ECOPY, antes citada, apartado 46, y sentencia GAS STATION, antes citada, apartado 13). Como se desprende del artículo 74, apartado 1, *in fine*, del Reglamento n° 40/94, según el cual, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen de la OAMI debe limitarse a los motivos alegados y a las solicitudes presentadas por las partes, ésta no debe tomar en consideración, de oficio, hechos que no hayan sido invocados por las partes. Por tanto, estos hechos no pueden desvirtuar la legalidad de una resolución de la Sala de Recurso (sentencia GAS STATION, antes citada, apartado 13).
- 26 Si la demandante estima que la Sala de Recurso infringió el artículo 73, segunda frase, del Reglamento n° 40/94 al privarle de la posibilidad de presentar las pruebas de que se trata con la suficiente antelación en el marco del procedimiento administrativo, debía haber formulado tal motivo en apoyo de su recurso de anulación de la resolución impugnada. En cambio, la violación por parte de la Sala de Recurso del derecho de la demandante a ser oída no puede llevar a que el Tribunal de Primera Instancia aprecie hechos y pruebas que no fueron presentados con anterioridad ante las instancias de la OAMI, al menos en la medida en que ésta no estaba obligada a tenerlos en cuenta de oficio.
- 27 Por lo que se refiere a la documentación presentada por la interviniente, cabe aplicarle consideraciones análogas a las que se han expuesto anteriormente en los apartados 24 y 25. En la medida en que dicha documentación no había sido presentada con anterioridad ante la OAMI, no puede desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada ni justificarla *a posteriori*.
- 28 De lo anterior se desprende que las pruebas presentadas por la demandante y por la interviniente como anexo a sus escritos procesales no pueden ser tenidas en cuenta.

Sobre la remisión global al expediente de la OAMI

- 29 Tanto la demandante como la interviniente se remiten, en sus respectivos escritos, al conjunto de motivos y alegaciones presentados en el procedimiento administrativo.
- 30 Con arreglo al artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia y al artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento, la demanda debe contener una exposición sumaria de los motivos invocados. Según la jurisprudencia, esta indicación debe ser suficientemente clara y precisa para permitir a la parte demandada preparar su defensa y al Tribunal de Primera Instancia resolver el recurso sin necesidad de solicitar, en su caso, más información. Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia ha declarado que, si bien cabe apoyar y completar el cuerpo de la demanda mediante remisiones a extractos de documentos adjuntos, una remisión global a otros escritos, incluso acompañados a la demanda, no puede paliar la falta de elementos esenciales de la demanda y que no incumbe al Tribunal de Primera Instancia sustituir a las partes tratando de buscar los datos pertinentes en los anexos [véanse la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de marzo de 2002, *Joynson/Comisión*, T-231/99, Rec. p. II-2085 (confirmada mediante auto del Tribunal de Justicia de 10 de diciembre de 2003, *Joynson/Comisión*, C-204/02 P, Rec. p. I-14763), apartado 154, y el auto del Tribunal de Primera Instancia de 29 de noviembre de 1993, *Koelman/Comisión*, T-56/92, Rec. p. II-1267, apartados 21 y 23, y la jurisprudencia allí citada]. Dicha jurisprudencia puede aplicarse por analogía al escrito de contestación de la otra parte de un procedimiento de oposición ante la Sala de Recurso, interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, con arreglo al artículo 46 del Reglamento de Procedimiento, aplicable en materia de propiedad intelectual, de conformidad con el artículo 135, apartado 1, párrafo segundo, de este Reglamento [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de julio de 2004, *AVEX/OAMI — Ahlers* (a), T-115/02, Rec. p. II-2907, apartado 11].
- 31 De lo anterior se desprende que la demanda y el escrito de contestación, siempre que se remitan a los escritos presentados ante la OAMI por la demandante y por la interviniente, respectivamente, son inadmisibles en la medida en que no es posible vincular la remisión global que contienen con los motivos invocados y las alegaciones formuladas en la demanda y en el escrito de contestación, respectivamente.

Sobre la pretensión, que tiene por objeto, con carácter principal, la anulación de la resolución impugnada en su totalidad y, con carácter subsidiario, su anulación parcial

Alegaciones de las partes

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

— Sobre el público interesado

- 33 La demandante y la OAMI consideran que el consumidor medio de los productos de que se trata es el consumidor de sexo femenino francés e italiano. La interviniente estima, por su parte, que el territorio pertinente para comparar las marcas sólo puede ser Francia.

— Sobre la similitud de los productos

- 34 Por lo que respecta a la similitud de los productos, la demandante considera que los productos como el «calzado de señora», protegidos por las marcas anteriores, y los productos a que se refiere la solicitud de marca como «cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas» y, sobre todo, los «bolsos de señora» son similares.

- 35 La demandante destaca que tanto el calzado como los bolsos de mano cumplen una función estética y decorativa en la moda femenina. Estima que los productos «calzado de señora» y «bolsos de señora» tienen la misma naturaleza en la medida en que habitualmente se fabrican con el mismo material. Además, los consumidores finales y los canales de distribución de dichos productos son idénticos. A su juicio, las consumidoras italianas y francesas perciben el bolso y el calzado como un conjunto. La demandante deduce de lo anterior que entre estos productos existe una relación de complementariedad tan acusada que deben considerarse similares. En la vista, la demandante precisó que la OAMI también había adoptado este punto de vista en sus directrices relativas al procedimiento de oposición de 10 de mayo de 2004.
- 36 Por lo que atañe a la similitud de los productos, la OAMI comparte el análisis de la Sala de Recurso según el cual el «calzado de señora» y los productos «cuero e imitaciones de cuero; pieles de animales; baúles y maletas» no son similares.
- 37 Sin embargo, la OAMI señala que, según la práctica de las divisiones de oposición, la «ropa» y el «calzado», por una parte, y los «artículos de cuero e imitaciones de cuero y bolsos» y, en particular, los «bolsos de mano», por otra parte, se consideran complementarios. A modo de ejemplo, la OAMI se remite a las resoluciones de la División de Oposición nº 1440/2000, de 30 de junio de 2000 (Local Boy'z/WHG Westdeutsche Handelsgesellschaft), y nº 2008/2000, de 9 de agosto de 2000 (T.J. Hughes/TJ Investments). La OAMI señala que las directrices relativas al procedimiento de oposición, citadas anteriormente en el apartado 35, establecen, en particular, en su segunda parte, capítulo 2, punto 2.6.2, que los «bolsos de mano», el «calzado» y la «ropa» son productos complementarios para los consumidores. La OAMI añade, en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal de Primera Instancia en la vista, que este extremo no había sido criticado unánimemente por las autoridades nacionales competentes en materia de marcas durante las consultas previas a la adopción de dichas directrices por la OAMI, puesto que, de haber sido así, lo normal es que esta última no hubiera incluido el punto controvertido.
- 38 La interviniente sostiene que los productos a que se refieren las marcas de que se trata no son similares. A este respecto, señala, en primer lugar, que la demandante no ha formulado ninguna alegación en contra de la conclusión de la Sala de Recurso

según la cual el «calzado de señora» y los productos a que se refiere la solicitud de marca distintos de los «bolsos de señora» no son similares. En segundo lugar, la interviniente alega que el mero hecho de que el consumidor procure combinar el calzado con el bolso de mano no es suficiente para considerar que los productos son similares.

— Sobre la similitud de los signos

- 39 La demandante afirma que el grado de similitud entre los signos debe considerarse «elevado y no bajo». En la vista, la demandante destacó que el hecho de que el nombre «Rossi» esté ampliamente extendido no le priva del carácter distintivo de que goza en relación con los productos que llevan la marca MISS ROSSI.
- 40 La OAMI, siguiendo a la Sala de Recurso, llega también a la conclusión de que el grado de similitud entre los signos es escaso.
- 41 La interviniente rebate la conclusión de la Sala de Recurso según la cual los signos MISS ROSSI y SISSI ROSSI son similares. A este respecto, precisa que las marcas anteriores no gozan de un elevado carácter distintivo. Alega que, dado que la demandante no ha negado que el apellido «Rossi» esté muy extendido, el examen de los signos debe centrarse en la primera palabra de los respectivos signos («miss» y «Sissi»). Según la interviniente, las primeras palabras son lo suficientemente diferentes para descartar la similitud de los signos de que se trata. Añade que el respectivo contenido conceptual es distinto, lo que basta para distinguirlos [sentencias 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 54, y de 22 de junio de 2004, Ruiz-Picasso y otros/OAMI — DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Rec. p. II-1739, apartado 56].

— Sobre el riesgo de confusión

- 42 La demandante alega que existe un riesgo de asociación entre las marcas controvertidas, debido a que la marca SISSI ROSSI se emplea específicamente para los bolsos de señora y a que la demandante ya opera en dicho sector.
- 43 La OAMI considera que esta alegación resulta inoperante.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 44 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.

— Sobre el alcance del litigio

- 45 Es preciso señalar, ante todo, que se desprende de la demanda, en particular de la primera pretensión así como del informe oral de la demandante, que ésta considera que todos los productos a que se refiere la oposición y el «calzado de señora» designados por las marcas anteriores son similares.

- 46 Debe observarse, sin embargo, como acertadamente señala la interviniente, que la alegación formulada en la demanda se refiere exclusivamente a los «bolsos de señora» y al «calzado de señora». Dado que no se ha formulado ninguna alegación que desvirtúe la conclusión de la Sala de Recurso de que los productos «cuero e imitaciones de cuero; pieles de animales; baúles y maletas», y «calzado de señora» no son similares, no procede que el Tribunal de Primera Instancia efectúe un examen de la supuesta similitud de dichos productos. Además, la remisión global al conjunto de observaciones realizadas por la demandante en el procedimiento ante la OAMI no puede paliar la falta de alegaciones en la demanda (véase el apartado 31 *supra*). Por último, la demandante formuló por primera vez en la vista y, por consiguiente, de manera extemporánea, la alegación de que todos los productos mencionados se comercializaban por los mismos canales de distribución y se fabricaban con la misma materia prima.
- 47 Por lo que se refiere a las marcas anteriores, no se ha puesto en tela de juicio la conclusión de la Sala de Recurso de que, en virtud del artículo 43, apartado 2, última frase, y del artículo 43, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, era preciso considerar que las marcas anteriores solamente habían sido registradas para el «calzado de señora».
- 48 De los apartados que anteceden se desprende que debe desestimarse la pretensión principal que tiene por objeto la anulación de la resolución impugnada en su totalidad y que procede examinar únicamente la pretensión formulada con carácter subsidiario, que tiene por objeto la anulación parcial de dicha resolución. Por consiguiente, es preciso examinar únicamente la existencia de similitud entre, por una parte, los productos «bolsos de señora», que están comprendidos en los «productos de cuero e imitaciones no comprendidos en otras clases» clasificados en la clase 18 y a los que se refiere la solicitud de marca comunitaria, y, por otra parte, el «calzado de señora», perteneciente a la clase 25 y al que se refieren las marcas anteriores.

— Sobre el público interesado

- 49 Dado que el «calzado de señora» y los «bolsos de señora» son productos de consumo corriente están destinados al público femenino, el público interesado está compuesto, fundamentalmente, por consumidores medios del sexo femenino.
- 50 Las marcas anteriores están protegidas en Francia y en Italia, por lo que el público interesado está constituido, en principio, por consumidores franceses e italianos.
- 51 La interviniente alega, sin embargo, que el territorio pertinente para este litigio se limita a Francia.
- 52 A este respecto, hay que señalar que el Tribunal de Primera Instancia únicamente tendría que pronunciarse sobre la cuestión de si el territorio al que afecta el litigio incluye o no Italia en caso de que el consumidor francés tuviera una percepción diferente de la del consumidor italiano. Ahora bien, el Tribunal de Primera Instancia observa que ninguna de las partes del litigio ha hecho distinción alguna entre la percepción de los productos por parte del público francés y la percepción de los mismos productos por el público italiano. Por lo tanto, es preciso examinar la similitud de los productos en función de cómo los perciben los consumidores, sin necesidad de distinguir entre éstos. Por lo que se refiere a la similitud de los signos, ésta se examinará, si es necesario, en relación con la percepción de los productos por parte de los consumidores franceses e italianos.

— Sobre la similitud de los productos

- 53 Se desprende del tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, que el riesgo de confusión en el sentido de dicha disposición presupone que los

productos o servicios designados son idénticos o similares. Por lo tanto, incluso en el caso de que exista identidad entre el signo cuyo registro se solicita y una marca con un carácter distintivo particularmente elevado, es necesario aportar la prueba de que existe una similitud entre los productos o los servicios designados por las marcas en conflicto (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 22).

- 54 Para apreciar la similitud de los productos de que se trata, es preciso tener en cuenta la totalidad de los factores pertinentes que caracterizan la relación entre dichos productos, factores que comprenden, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así como su carácter competidor o complementario [véase, por lo que atañe a la aplicación de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), la sentencia Canon, antes citada, apartado 23, y, por lo que respecta a la aplicación del Reglamento nº 40/94, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 4 de noviembre de 2003, Díaz/OAMI — Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Rec. p. II-4835, apartado 32].
- 55 En el presente caso, es preciso destacar, ante todo, que la circunstancia de que los productos de que se trata a menudo se fabriquen con la misma materia prima, a saber, con cuero y con polipiel, puede tenerse en cuenta en el examen de la similitud de los productos. Sin embargo, dada la gran variedad de productos que pueden fabricarse en cuero y en polipiel, este factor no basta, por sí mismo, para probar la similitud de los productos.
- 56 Por lo que se refiere a los consumidores finales a los que están destinados los productos de que se trata, procede señalar que este elemento no se encuentra entre los factores pertinentes expresamente mencionados en el apartado 23 de la sentencia Canon, antes citada, puesto que el Tribunal de Justicia no mencionaba a los «consumidores finales», sino el destino («Verwendungszweck») de los productos. En cualquier caso, la Sala de Recurso declaró acertadamente, en el apartado 36 de la resolución impugnada, que el público de referencia no era un público especializado, sino que comprendía potencialmente la totalidad de las consumidoras francesas e

italianas. En estas circunstancias, la identidad de los consumidores finales de los productos no puede constituir un elemento significativo del examen de la similitud de los productos.

- 57 Por lo que respecta al destino de los productos, la Sala de Recurso señaló acertadamente que éste es diferente, puesto que el calzado sirve para cubrir los pies y los bolsos para transportar objetos. De ello se desprende que los productos no son sustituibles y, por consiguiente, no son competidores.
- 58 La alegación de la demandante de que las funciones principales de los productos, que se han descrito en el apartado anterior, ocupan un segundo plano en relación con su función estética en la forma de vestir de la mujer y de que los bolsos y el calzado de señora son artículos de lujo, no convence al Tribunal de Primera Instancia. En primer lugar, si bien es cierto que muchos productos, en particular en el sector de la confección y de la moda, pueden cumplir al mismo tiempo su función principal y una función estética, esta circunstancia, por sí sola, no puede llevar al consumidor a pensar que dichos productos proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Se trata de un criterio demasiado general para poder declarar la similitud de los productos. En segundo lugar, el calzado de señora y los bolsos de señora no son únicamente artículos de lujo cuya función estética prevalece sobre su función principal, que sigue siendo, en el caso del calzado, cubrir los pies y, en el de los bolsos, transportar objetos.
- 59 La demandante afirma, además, que el «calzado de señora» y los «bolsos de señora» son productos complementarios y, por lo tanto, similares.
- 60 Según la definición que la OAMI da en el punto 2.6.1, de la segunda parte, capítulo 2, de las directrices relativas al procedimiento de oposición, citadas anteriormente en el apartado 35, los productos complementarios son aquellos entre los que existe

una estrecha conexión, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro, de manera que los consumidores pueden pensar que la empresa responsable de la fabricación de ambos productos es la misma.

- 61 En el presente caso, la demandante no ha acreditado la existencia de una relación de complementariedad funcional entre los productos de que se trata. Como se desprende del punto 2.6.2, de la segunda parte, capítulo 2, de las directrices, citadas anteriormente en el apartado 35, la OAMI, por su parte, parece admitir la complementariedad estética y, por consiguiente, subjetiva, que se define a través de los hábitos y las preferencias de los consumidores, tal como pueden resultar de los esfuerzos de comercialización de los fabricantes, incluso de meros fenómenos de moda.
- 62 No obstante, es preciso señalar que la demandante no ha probado, en el procedimiento ante las instancias de la OAMI ni ante el Tribunal de Primera Instancia, que dicha complementariedad estética o subjetiva se haya convertido en una auténtica «necesidad» estética, en el sentido de que los consumidores consideran poco usual o chocante llevar un bolso que no combine perfectamente con el calzado. El Tribunal de Primera Instancia estima, ante todo, que aspirar a un cierto grado de armonía estética en el vestir es una característica común del sector de la moda y de la confección, y constituye un factor demasiado genérico como para poder justificar, por sí mismo, la conclusión de que todos los productos de que se trata son complementarios y, por ello, similares. El Tribunal de Primera Instancia recuerda, además, que los hechos y las pruebas que la demandante ha presentado, por primera vez ante este Tribunal, no pueden cuestionar, en el presente caso, la legalidad de la resolución impugnada, como se desprende de los apartados 19 y siguientes de esta sentencia.
- 63 Además, no basta que los consumidores consideren que un producto es el complemento o el accesorio de otro producto para que puedan pensar que dichos productos tienen el mismo origen comercial. Para que así sea, es necesario, además, que los consumidores consideren usual que dichos productos se comercialicen con

la misma marca, lo que implica, normalmente, que gran parte de los fabricantes o los distribuidores respectivos de estos productos sean los mismos.

- 64 La Sala de Recurso no ha examinado la cuestión de si, por lo general, los fabricantes de calzado de señora también fabrican bolsos de señora. Sin embargo, la demandante, en el procedimiento ante las instancias de la OAMI, no ha alegado hechos concretos ni presentado pruebas que los acrediten, que permitan concluir que, para el público interesado, los fabricantes de calzado y de bolsos suelen ser los mismos. La Sala de Recurso se limitó a afirmar, de forma general, que los fabricantes que comercializan dichos productos pueden ser los mismos. Por otra parte, tanto las directrices relativas al procedimiento de oposición como las dos resoluciones de la División de Oposición, citadas anteriormente en el apartado 37, reconocen que, tradicionalmente, no es corriente que los bolsos de mano y el calzado se distribuyan por los propios fabricantes o por fabricantes vinculados. En estas circunstancias, este aspecto no puede desvirtuar el resultado de la apreciación global del riesgo de confusión efectuada por la Sala de Recurso.
- 65 Por lo que se refiere, además, a los canales de distribución, la Sala de Recurso señaló acertadamente que los productos de que se trata, a veces, se comercializan en los mismos establecimientos comerciales, aunque esto no es ni siempre ni necesariamente así. Reconoció, asimismo, que si bien esta circunstancia constituía efectivamente una similitud entre los productos de que se trata, no era suficiente, sin embargo, para anular las diferencias existentes entre ambos productos.
- 66 La demandante no ha acreditado que los productos de que se trata se venden normalmente en los mismos lugares, ni que, en las zapaterías, los consumidores no solamente están acostumbrados a encontrar calzado, sino también un surtido considerable de bolsos de señora, y viceversa. La demandante tampoco ha demostrado que los consumidores consideren normal que los fabricantes de calzado comercialicen asimismo bolsos con la misma marca, y a la inversa.

- 67 En estas circunstancias, debe aceptarse la conclusión de la Sala de Recurso según la cual existen más diferencias que similitudes entre los productos.
- 68 No obstante, como se desprende de los anteriores apartados 55 y 65, los productos tienen también algunos puntos en común, en particular en la medida en que se comercializan a veces en los mismos puntos de venta. Por lo tanto, las diferencias señaladas entre los productos de que se trata no excluyen por sí mismas la posibilidad de que se produzca un riesgo de confusión, sobre todo en el supuesto de que el signo cuyo registro se solicita sea idéntico a una marca anterior con un carácter distintivo particularmente elevado (véase el apartado 53 *supra*).

— Sobre la similitud de los signos

- 69 Se deduce de una reiterada jurisprudencia que 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 (véase la sentencia BASS, antes citada, apartado 47, y la jurisprudencia allí citada). En el presente caso, la apreciación se efectúa en relación con el punto de vista de los consumidores italianos y franceses (véanse los apartados 49 a 52 *supra*).
- 70 En cuanto al aspecto visual, la segunda palabra de los signos en conflicto, a saber, la palabra «Rossi», es idéntica. Las primeras palabras («Sissi» y «miss») tienen elementos comunes, a saber, las tres letras «iss». En cambio, la palabra «Sissi» del signo cuyo registro se solicita es más larga que el término «miss», dado que este último sólo tiene cuatro letras en lugar de las cinco que componen el signo cuyo registro se solicita. Las letras iniciales «s» y «m» y las finales «i» y «s» son diferentes desde el punto de vista gráfico.

- 71 Desde el punto de vista fonético, la Sala de Recurso señaló acertadamente que los signos de que se trata se caracterizaban por el sonido fuerte de las dos «eses» y por la presencia de una única vocal, la «i». Indicó asimismo de manera pertinente, que los dos términos tenían un número distinto de sílabas y que, en francés, a diferencia del italiano, se acentúa la última sílaba.
- 72 Desde el punto de vista conceptual, la Sala de Recurso consideró legítimamente que los consumidores italianos y franceses percibían la palabra «Rossi» como un apellido de origen italiano. Es pacífico también entre las partes que la palabra «Sissi» se considerará un nombre femenino. Además, las partes están de acuerdo en que los consumidores interesados entenderán que la palabra «miss» significa «señorita» en inglés. Pues bien, la demandante ha señalado de manera pertinente que tanto el signo MISS ROSSI como el signo SISSI ROSSI hacían pensar en una persona de sexo femenino apellidada «Rossi». Sin embargo, existe una diferencia conceptual entre la palabra «miss» («señorita») y un nombre concreto como «Sissi».
- 73 Por consiguiente, dado que los signos presentan algunas similitudes pero también diferencias, el grado de similitud depende de la cuestión de si el elemento común, es decir, la palabra «Rossi», constituye el elemento distintivo y dominante de aquéllos.
- 74 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia observa, en primer lugar, que la palabra «Rossi» ocupa el segundo puesto en los signos de que se trata y que en ninguno de ellos destaca de forma alguna.
- 75 En segundo lugar, es preciso señalar que la demandante no ha sostenido que la palabra «Rossi» constituya el elemento dominante del signo, sino que únicamente reprocha a la Sala de Recurso haber considerado erróneamente que las palabras «Sissi» y «miss» eran los elementos dominantes en la impresión de conjunto que producen las respectivas marcas.

- 76 No obstante, aun suponiendo que las palabras «miss», en las marcas anteriores, y «Sissi», en el signo cuyo registro se solicita, no constituyen los elementos dominantes de los signos, sino que tienen la misma influencia que la palabra «Rossi», las diferencias, expuestas con anterioridad en los apartados 70 a 72, son lo suficientemente importantes para rebatir la tesis de la demandante de que la similitud de los signos debe calificarse de considerable. Se trata, como máximo, de una similitud de grado medio, por no decir de una similitud escasa.

— Sobre el riesgo de confusión

- 77 Según reiterada jurisprudencia, 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. El riesgo de confusión respecto del origen comercial de los productos debe apreciarse globalmente, en función de la percepción que el público interesado tiene de los signos y de los productos de que se trate, y 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 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 29 a 33, y la jurisprudencia allí citada].

- 78 Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (véanse, por analogía, la sentencia Canon, antes citada, apartado 18, y la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 20).

- 79 En el presente caso, consta que las marcas anteriores no gozan de un carácter distintivo elevado. Por consiguiente, basta examinar si las similitudes entre los signos son suficientes para prevalecer sobre las diferencias entre los productos de que se trata y para provocar un riesgo de confusión en el público interesado.
- 80 A este respecto, habida cuenta de las diferencias entre los productos, señaladas en los apartados 57 y siguientes, y de las diferencias entre los signos, expuestas en los apartados 70 a 72, el Tribunal de Primera Instancia estima que el consumidor no confundirá las marcas de que se trata.
- 81 La demandante considera, sin embargo, que existe un riesgo de asociación en la medida en que el consumidor podría creer que los productos comercializados con las marcas de que se trata proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente.
- 82 A este respecto, es preciso observar, ante todo, que la demandante no ha negado la constatación de la Sala de Recurso según la cual el apellido «Rossi» está muy extendido y constituye un apellido italiano típico no solamente para los consumidores italianos sino también para los consumidores franceses.
- 83 En un sector como el de la confección o el de la moda, en el que el uso de signos constituidos por patronímicos es corriente, cabe suponer que, por lo general, será más frecuente encontrar en el ámbito comercial un apellido muy extendido que uno poco corriente. Por esta razón, el consumidor no creerá que existe un vínculo económico entre todos los titulares de las marcas que contienen el apellido «Rossi». Por lo tanto, no pensará que las empresas que comercializan bolsos con la marca SISSI ROSSI están económicamente vinculadas a las que comercializan calzado con la marca MISS ROSSI, o que se trata de las mismas empresas.

- 84 Por último, la circunstancia de que la demandante opere asimismo en el sector de la producción de bolsos de mano no es pertinente a la hora de apreciar el riesgo de confusión entre las marcas anteriores y la marca cuyo registro se solicita. En efecto, procede examinar los productos designados por las marcas de que se trata tal como se encuentran protegidos por éstas. Pues bien, las marcas anteriores no han sido registradas para «productos de cuero e imitaciones de cuero no comprendidos en otras clases», sino que se considera que fueron registradas únicamente para «calzado de señora». De ello se desprende que la demandante no puede basarse en las marcas anteriores para proteger su línea de producción de bolsos de mano.
- 85 Se desprende de todo cuanto antecede que la Sala de Recurso constató legítimamente que no existía riesgo de confusión entre las marcas de que se trata. No es preciso que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie sobre la cuestión de si el territorio pertinente se limita a Francia y si las consumidoras interesadas se fijan de forma particular en las marcas. Por lo tanto, dado que el único motivo invocado por la demandante no es fundado, procede desestimar el recurso.

Costas

- 86 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 demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI y por 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

Papasavvas

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 1 de marzo de 2005.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

J. Pirrung