

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 7 de julio de 2005 *

En el asunto T-385/03,

Miles Handelsgesellschaft International mbH, con domicilio social en Norders-
tedt (Alemania), representada por los Sres. F. Dettmann y A. Deutsch, abogados,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

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

* Lengua de procedimiento: alemán.

Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH, con domicilio social en Berlín, representada por el Sr. G. Malchartzeck, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI de 9 de septiembre de 2003 (asunto R 174/2002-2), dictada en un procedimiento de oposición entre Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH y Miles Handelsgesellschaft International mbH,

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

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y la Sra. P. Lindh y el Sr. V. Vadapalas, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de noviembre de 2003;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 26 de marzo de 2004;

habiendo considerado el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de febrero de 2004;

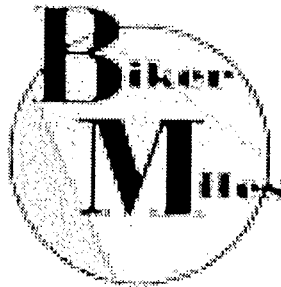
celebrada la vista el 19 de enero de 2005;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 7 de julio de 1999, la parte interviniente presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo que se reproduce a continuación:



- 3 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 9, 12 y 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión

revisada y modificada, y corresponden, para la clase 25, a la siguiente descripción: «equipos y prendas de vestir para conductores de motocicletas, en concreto botas, zapatos, guantes, bufandas, prendas para la lluvia, prendas para la intemperie, jerseys, capuchas, cinturones de protección lumbar, prendas de cuero, prendas de cuero artificial».

- 4 El 15 de mayo de 2000 se publicó la solicitud en el *Boletín de marcas comunitarias* nº 38/2000.
- 5 El 15 de agosto de 2000, la demandante formuló oposición contra el registro de la marca solicitada para los productos correspondientes a la clase 25, invocando un riesgo de confusión, con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. La oposición se basaba en la existencia de la marca denominativa comunitaria MILES, registrada el 28 de julio de 1998, para «prendas de vestir, incluidas prendas deportivas», correspondientes a la clase 25.
- 6 Mediante resolución de 7 de febrero de 2002 la División de Oposición de la OAMI admitió la oposición basándose en que existía un riesgo de confusión entre las marcas en cuestión.
- 7 El 18 de febrero de 2002, la parte interviniente interpuso ante la OAMI un recurso contra la resolución de la División de Oposición, en virtud de los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94.
- 8 Mediante resolución de 9 de septiembre de 2003 (asunto R 174/2002-2), notificada a la demandante el 18 de septiembre de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Segunda de Recurso estimó el recurso. Consideró,

fundamentalmente, que los productos en cuestión eran idénticos, aun cuando los designados en la solicitud de marca fueran prendas especiales comercializadas en canales de distribución específicos de un grupo de consumidores claramente definido. Estimó que los consumidores destinatarios atribuyen una importancia especial a la funcionalidad de estas prendas especiales, así como a la seguridad que proporcionan, y, por lo tanto, prestan una mayor atención. En cuanto a la similitud de los signos en conflicto, la Sala de Recurso tuvo en cuenta la representación gráfica de la marca solicitada y su elemento denominativo «biker» para llegar a la conclusión de que los dos signos se distinguían en el plano visual, fonético y conceptual. Por consiguiente, según la Sala de Recurso, a pesar de la identidad de los productos en cuestión, no procedía declarar que existiese un riesgo de confusión.

Pretensiones de las partes

- 9 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
 - Anule la resolución impugnada.
 - Condene en costas a la OAMI.

- 10 La OAMI y la interviniente solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:
 - Desestime el recurso.
 - Condene en costas a la demandante.

Sobre la admisibilidad de las pretensiones de la OAMI

- 11 Con carácter preliminar, debe señalarse que la OAMI afirmó, en su escrito de contestación a la demanda y en la vista, que la Sala de Recurso había cometido un error al descartar la existencia de un riesgo de confusión en el caso de autos. Sin embargo, la OAMI destaca que, a raíz de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, Vedral/OAMI — France Distribution (HUBERT) (T-110/01, Rec. p. II-5275, apartados 16 a 25), está obligada a pedir que se desestime el recurso. Por lo tanto, a pesar de solicitar que se desestime el recurso, la OAMI no cuestiona la procedencia del motivo único invocado por la demandante.

- 12 A este respecto, procede recordar que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 46, apartado 1, letra b), en relación con el artículo 135, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, el escrito de contestación presentado por el demandado debe contener los hechos y fundamentos de Derecho invocados. En el caso de autos, la OAMI no ha invocado motivo alguno en apoyo de su pretensión de que se desestime el recurso.

- 13 Debe, por tanto, declararse la inadmisibilidad de las pretensiones de la OAMI. Sin embargo, puesto que la parte interviniente ha solicitado que se desestime el recurso, procede examinar el presente litigio conforme al artículo 134, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

Sobre el fondo

Alegaciones de las partes

- 14 En apoyo de su recurso, la demandante alega un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

- 15 En primer lugar, defiende que la Sala de Recurso se ha equivocado al considerar que el nivel de atención del público destinatario es elevado. Las prendas para motociclistas pueden ser adquiridas también por personas distintas de éstos, por lo que el público destinatario es el consumidor medio, normalmente informado y atento. Al tratarse de productos de consumo corriente, el consumidor medio los percibe con un grado normal de atención. Además, incluso suponiendo que el público destinatario estuviese integrado solamente por motociclistas, este grupo de consumidores no es más atento que el consumidor medio cuando adquiere esas prendas, que pueden utilizarse tanto para montar en motocicleta como para pasearse en invierno.
- 16 En cuanto a la comparación visual y fonética de los signos en cuestión, la demandante afirma que en la marca solicitada predomina el elemento denominativo «miles», común a los dos signos. Contrariamente a lo constatado por la Sala de Recurso, los demás elementos de la marca solicitada no contribuyen a la impresión de conjunto que produce la marca, ni considerados individualmente ni combinados entre ellos. Los elementos figurativos de la marca solicitada son irrelevantes en el marco de la comparación de los signos en conflicto por su carácter puramente ornamental o descriptivo, indicativo de que las prendas se pueden utilizar para la circulación en carretera. El elemento denominativo «biker» es también irrelevante, por su carácter descriptivo de los productos para motociclistas.
- 17 Según la demandante, en la medida en que esta palabra se asocia a los motociclistas, el consumidor medio percibe que las prendas comercializadas con la marca Biker Miles pertenecen a una de las líneas de prendas fabricadas por la demandante, destinada especialmente a los motociclistas. Por analogía, el añadido de palabras como «playa» o «esquí» no se considera indicativo de la procedencia de las prendas, sino de distintas categorías de prendas, es decir, de prendas de playa o de esquí procedentes de la misma empresa.

- 18 En cuanto a la comparación conceptual de los signos en conflicto, la demandante critica a la Sala de Recurso por haber considerado que la marca solicitada se distinguía de la marca anterior por su alusión a los motociclistas. Esta alusión constituye una referencia al consumidor destinatario y, por tanto, no puede en modo alguno contribuir a la impresión que produce la marca solicitada. A este respecto, la demandante invoca la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI — Petit Liberto (Fifties) (T-104/01, Rec. p. II-4359, apartados 45 y siguientes), para señalar que los elementos descriptivos son irrelevantes en el marco de la apreciación de la impresión producida por la marca.
- 19 Así, según la demandante, los signos en conflicto, que se caracterizan por un elemento dominante común, son similares desde los puntos de vista visual, fonético y conceptual. Habida cuenta de la identidad de los productos en cuestión y de la similitud de los signos controvertidos, la Sala de Recurso cometió un error de apreciación al considerar que no existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
- 20 La interviniente afirma que la Sala de Recurso infirió correctamente que existía un elevado grado de atención entre el público destinatario, debido a la funcionalidad de las prendas para motociclistas, vinculada a su carácter protector en caso de accidente. Apoya también la conclusión de la Sala de Recurso en cuanto a la similitud de los signos en conflicto.
- 21 Por el contrario, la interviniente considera inexacta la conclusión de las dos instancias de la OAMI en cuanto a la identidad de los productos en cuestión. Alega que las prendas para motociclistas se distinguen, por razón de su funcionalidad, los materiales que las constituyen, su tratamiento y su forma, de las prendas de deporte en general, y todavía más de las demás prendas comercializadas por la demandante. Así, los productos en cuestión son sólo ligeramente parecidos.

- 22 La interviniente infiere de ello que, puesto que los productos no son idénticos y los signos en conflicto no son similares, cualquier riesgo de confusión queda excluido en el caso de autos.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 23 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.
- 24 Según jurisprudencia reiterada, constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los productos o los servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.
- 25 Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público destinatario, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, especialmente, 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 30 a 33, y la jurisprudencia que se cita].

- 26 En este caso, al ser la marca anterior una marca comunitaria, el público destinatario, a efectos de la apreciación del riesgo de confusión, es el consumidor medio de la Unión Europea.
- 27 En cuanto al grado de atención de dicho consumidor, es jurisprudencia reiterada que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26).
- 28 En el caso de autos, procede destacar que la interviniente limitó su solicitud de registro, entre los productos correspondientes a la clase 25, a determinados equipos y prendas de vestir (véase el apartado 3 *supra*). Sin embargo, de su enumeración no se desprende que los productos comprendidos en la clase 25 tengan una naturaleza peculiar, como un carácter tecnológico o protector elevado.
- 29 En consecuencia, procede declarar que la Sala de Recurso se equivocó al considerar que el consumidor de que se trata presta a los productos en cuestión un grado de atención elevado.
- 30 A continuación, debe señalarse que la interviniente discrepa de la conclusión de la Sala de Recurso sobre la identidad de los productos.
- 31 Según jurisprudencia reiterada, para apreciar la similitud entre los productos o servicios de que se trate, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o los servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o

complementario [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de enero de 2003, *Mystery Drinks/OAMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY)*, T-99/01, Rec. p. II-43, apartado 39, y la jurisprudencia que se cita].

- 32 Además, cuando los productos designados por la marca anterior incluyen los productos contemplados por la solicitud de marca, los productos se consideran idénticos (sentencias *Fifties*, antes citada, apartados 32 y 33, y *HUBERT*, antes citada, apartados 43 y 44).
- 33 En el caso de autos, como recordó, con razón, la Sala de Recurso (apartado 17 de la resolución impugnada), al no estar la marca anterior sometida al requisito de uso en el sentido del artículo 43, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, la comparación entre los productos debe basarse exclusivamente en su designación, tal como resulta del registro.
- 34 Así, la afirmación de la interviniente de que los productos objeto de litigio no son idénticos debe entenderse en el sentido de que las «prendas de vestir, incluidas las prendas deportivas» correspondientes a la clase 25 del Arreglo de Niza y designadas por la marca anterior no incluyen los equipos ni las prendas para motociclistas correspondientes a la misma clase y mencionados en la solicitud de registro.
- 35 Si bien todas las prendas tienen, en general, funciones comunes, es cierto que determinadas categorías de prendas pueden destinarse a una función específica, como la protección del cuerpo en una actividad de riesgo. En la medida en que la función particular de estas prendas quede confirmada por las demás características ligadas a su naturaleza, destino y uso, puede concebirse que constituyan una categoría de productos distinta de las prendas de vestir en general.

- 36 En este caso, de la designación de los productos en la solicitud de registro no puede deducirse que las prendas a que se refiere dicha solicitud posean, además de su función, características que las distingan de las prendas de vestir en general.
- 37 Por lo tanto, proceder acoger la constatación de la Sala de Recurso según la cual los productos en cuestión son idénticos. Los productos invocados en la clase 25 están incluidos en la categoría de productos a que se refiere la marca anterior.
- 38 Por lo que respecta a la comparación de los signos en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por los signos, teniendo en cuenta, especialmente, los elementos dominantes y distintivos de éstos (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 23).
- 39 Además, una marca compleja y otra marca, idéntica a uno de los componentes de la marca compleja, sólo pueden considerarse similares si dicho componente constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compleja. Tal es el caso cuando ese componente puede dominar por sí solo la imagen de la marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, apartado 33].
- 40 Este enfoque no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compleja y compararlo con otra marca. No obstante, esto no excluye que la impresión de conjunto producida por una marca compleja pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. A la hora de apreciar el carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una

marca compleja, deben tenerse en cuenta, concretamente, las características intrínsecas de cada uno de estos componentes, comparándolas con las del resto (sentencia MATRAZTEN, antes citada, apartados 34 y 35).

- 41 En este caso, la marca solicitada está compuesta por dos palabras escritas en negrita, «biker» y «miles», así como por elementos figurativos, entre los que sobresale la imagen de una carretera dentro de un círculo.
- 42 Debe señalarse, como ya indicó acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 20 de la resolución impugnada, que los elementos figurativos de la marca solicitada no ocupan, desde un punto de vista visual, un lugar equivalente al de los elementos denominativos. Por otra parte, la imagen de una carretera dentro de un círculo, además de ser poco distintiva de los productos destinados a la circulación por carretera, no constituye un elemento diferenciador de la idea evocada por el término «miles», que puede entenderse, al menos por la parte anglófona del público destinatario, como una medida de distancia.
- 43 En cuanto a los elementos denominativos, la demandante defiende con razón y sin que la interviniente la contradiga, que la palabra «biker» es descriptiva de los productos para motociclistas, mientras que la palabra «miles» no tiene ese carácter descriptivo.
- 44 A este respecto procede señalar que, por lo general, el público no considera que un elemento descriptivo que forma parte de una marca compleja es el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquélla [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 3 de julio de 2003, Alejandro/

OAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 53, y de 6 de octubre de 2004, New Look/OAMI — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection), asuntos acumulados T-117/03 a T-119/03 y T-171/03, Rec. p. II-3471, apartado 34].

45 Así, en el caso de autos, debe considerarse que el elemento dominante de la marca solicitada es el elemento denominativo «miles», idéntico a la marca anterior.

46 De lo anterior resulta que la Sala de Recurso se equivocó al concluir, en el apartado 21 de la resolución impugnada, que los demás elementos de la marca solicitada, en concreto la representación gráfica y el elemento denominativo «biker», eran importantes en la impresión de conjunto producida por ésta.

47 Es cierto que, en determinadas circunstancias, el conjunto de los elementos denominativos de una marca compleja debe apreciarse de forma separada de la de cada uno de sus elementos aisladamente considerados, en especial cuando este conjunto crea una unidad lógica que tiene un valor semántico diferente del de sus componentes (véase, en ese sentido, la sentencia HUBERT, antes citada, apartados 57 a 59). Éste es también el caso cuando un componente de una marca compleja, además de carecer de carácter descriptivo para los productos en cuestión, tiene un valor semántico importante que se añade al del otro componente, común a los signos controvertidos, para formar un conjunto conceptualmente diferente [véanse, en este sentido, la sentencia GIORGIO BEVERLY HILLS, antes citada, apartado 49, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Rec. p. II-2789, apartado 80].

48 Esto no sucede en el presente caso. Por una parte, las ideas evocadas por la palabra «miles» y la asociación de palabras «biker miles» tienen un gran parecido, en la medida en que el añadido del término «biker» no altera el significado del término

«miles» ni crea con éste una unidad semánticamente distinta de sus componentes. Por otra parte, en el contexto de los productos destinados a los motociclistas, la referencia a éstos tiene un contenido descriptivo y no diferencia el concepto designado por el signo. En consecuencia, el elemento denominativo «biker», si bien añade un cierto matiz, no tiene un valor importante en el plano conceptual.

- 49 Finalmente, en lo que se refiere a la apreciación global del riesgo de confusión, procede recordar que en el sector de las prendas de vestir es frecuente que la misma marca presente distintas configuraciones según el tipo de productos que designe y que una misma empresa de confección utilice marcas derivadas para distinguir sus diferentes líneas de producción. En estas circunstancias, puede concebirse que el consumidor destinatario considere que los productos designados por los signos en conflicto pertenecen, en efecto, a dos gamas de productos distintos, pero procedentes, no obstante, de la misma empresa (sentencias Fifties, antes citada, apartado 49; BUDMEN, antes citada, apartado 57, y NLSPORT, NLJEANS, NLACTION y NLCollection, antes citada, apartado 51).
- 50 En el caso de autos, la Sala de Recurso descartó implícitamente este argumento, al estimar que el consumidor destinatario que posea ya una motocicleta de la marca Biker Miles o que pueda encontrar esta marca cuando piensa comprarse una motocicleta, no querrá comprar guantes de la marca MILES, sino más bien de la marca Biker Miles, a juego con su motocicleta y el resto de su equipo.
- 51 Este razonamiento no puede aceptarse. Dado que los signos en conflicto, que comparten el elemento dominante, designan productos idénticos, a saber, prendas de vestir, el consumidor destinatario puede percibir que corresponden a dos gamas distintas de prendas de vestir procedentes de la misma empresa.

- 52 A la vista de lo anterior, procede declarar que la Sala de Recurso se equivocó al considerar que el consumidor destinatario presta un grado de atención elevado y que, desde el punto de vista de éste, los signos en conflicto no son similares, en la medida en que su elemento denominativo común, «miles», no constituye el elemento dominante.
- 53 Por lo tanto, teniendo en cuenta, de una parte, la identidad entre los productos en cuestión y, de otra, la similitud entre los signos en conflicto, procede concluir que la Sala de Recurso infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 al considerar que no existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
- 54 Procede, por tanto, anular la resolución impugnada.

Costas

- 55 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 desestimadas las pretensiones de la demandada, procede condenarla a cargar con las costas de la demandante, conforme a lo solicitado por ésta. Dado que la demandante no ha solicitado que la interviniente sea condenada en costas, esta parte cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

- 1) **Anular la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) de 9 de septiembre de 2003 (asunto R 174/2002-2).**
- 2) **La OAMI cargará con las costas de la demandante.**
- 3) **La interviniente cargará con sus propias costas.**

Legal

Lindh

Vadapalas

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de julio de 2005.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

H. Legal