

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)  
de 30 de junio de 2004 \*

En el asunto T-186/02,

**BMI Bertollo Srl**, con domicilio social en Pianezze San Lorenzo (Italia), representada por los Sres. F. Tedeschini, M. Pinnarò y P. Santer y las Sras. V. Corbeddu y M. Bertucelli, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**, representada por el Sr. O. Montalto, en calidad de agente,

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

\* Lengua de procedimiento: italiano.

**Diesel SpA**, con domicilio social en Molvena (Italia), representada por el Sr. G. Bozzola y la Sra. C. Bellomunno, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI de 19 de marzo de 2002 (asunto R 525/2001-3), relativa a un procedimiento de oposición entre BMI Bertollo Srl y Diesel SpA,

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

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, la Sra. V. Tiili y el Sr. M. Vilaras, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

habiendo considerado la demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 14 de junio de 2002;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 8 de noviembre de 2002;

habiendo considerado el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 31 de octubre de 2002;

celebrada la vista el 4 de febrero de 2004;

dicta la siguiente

## Sentencia

### Antecedentes de litigio

- 1 El 17 de julio de 1998, en virtud del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada, BMI Bertollo Srl presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo reproducido a continuación que, según la descripción de colores contenida en la solicitud, es de color rojo:

**DIESELIT**

- 3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están incluidos en las clases 7, 11 y 21 conforme al Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente:

— clase 7: «Planchas»;

- clase 11: «Calderas para plancha (que no sean máquinas ni partes de máquinas)»;
  
  - clase 21: «Tablas de planchar».
- 4 Esta solicitud se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* n° 55/99, de 12 de julio de 1999.
- 5 El 7 de octubre de 1999, Diesel SpA formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento n° 40/94, al registro de dicha marca comunitaria. La oposición se dirigió contra todos los productos a que se refiere la solicitud de marca. El motivo invocado en apoyo de la oposición era el previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. La oposición se basaba en la existencia, por una parte, de la marca nacional n° 686092, registrada en Italia el 23 de agosto de 1996 para designar todos los productos y los servicios de las clases 1 a 42 del Arreglo de Niza, antes citado, y, por otra, de la marca comunitaria n° 743401, registrada el 27 de abril de 1999, para designar todos los productos de las clases 11, 19, 20 y 21 de dicho Arreglo. Estas dos marcas anteriores (en lo sucesivo, «marcas anteriores») consisten en el signo verbal DIESEL.
- 6 La oposición se basaba en una parte de los productos y servicios amparados por las marcas anteriores, a saber:
- clase 7: «Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos»;

- clase 11: «Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias»;
  
  - clase 21: «Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases».
- 7 Mediante resolución de 28 de febrero de 2001, la División de Oposición acogió la oposición y, por consiguiente, denegó el registro de la marca solicitada, por considerar que existía un riesgo de confusión en Italia respecto a los productos pertenecientes a las clases 11 y 21 y que, habida cuenta del gran parecido entre los signos y la relación entre los signos y los productos en la apreciación de la confusión, existía asimismo un riesgo de confusión con respecto a las «planchas» de la demandante que tienen una cierta similitud con los productos de la parte interviniente.
- 8 El 8 de mayo de 2001 la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, en virtud del artículo 59 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución de la División de Oposición.
- 9 Mediante resolución de 19 de marzo de 2002 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Tercera de Recurso desestimó el recurso. En síntesis, la Sala consideró que, teniendo en cuenta la naturaleza intrínseca de las marcas anteriores y la acusada similitud entre las marcas, así como la identidad o la similitud entre los productos reivindicados, existía un riesgo de confusión por parte del público de referencia, con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, en el territorio en el que las marcas anteriores están protegidas.

### **Pretensiones de las partes**

10 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Acoja la solicitud de marca comunitaria.

11 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

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

— Confirme la resolución impugnada y deniegue la solicitud de registro de la marca DIESELIT.

— Condene en costas a la demandante.

- 13 En la vista la demandante renunció a la segunda de sus pretensiones, cuyo objeto consistía en que se ordenara el registro de la marca solicitada, de lo cual el Tribunal de Primera Instancia dejó constancia en el acta de la vista.

### **Fundamentos de Derecho**

- 14 La demandante invoca, esencialmente, tres motivos relativos a la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, a la infracción del artículo 43, apartados 2 y 3, del mismo Reglamento y, con carácter subsidiario, a la infracción del artículo 7, apartado 1, del mismo Reglamento, respectivamente.

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

### **Alegaciones de las partes**

- 15 En primer lugar, la demandante alega que, contrariamente a lo que declaró la Sala de Recurso, las marcas anteriores DIESEL no tienen un carácter distintivo acusado con respecto al tipo de productos a que se refieren.

- 16 En efecto, según la demandante, si bien la palabra «diesel», término de uso corriente, no tiene necesariamente una relación léxica directa con algunos productos reivindicados, por ejemplo, las prendas de vestir, en cambio, puede sugerir un vínculo conceptual o léxico cuando se refiere a productos que pertenecen a otras clases igualmente reivindicadas para el mismo signo, por ejemplo, algunos tipos de máquina, habida cuenta de que la palabra «diesel» evoca un tipo de motor. Según la demandante, la Sala de Recurso debería haber valorado el alcance descriptivo del signo DIESEL para los productos comprendidos en las clases 7, 11 y 21, entre los que se encuentran, en particular, los «motores», «acoplamientos y órganos de transmisión», «instrumentos agrícolas» y «aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de distribución de agua», y debería haber admitido que existe un vínculo léxico con una connotación descriptiva para tales productos.
- 17 Por consiguiente, según la demandante, una marca formada por la palabra «diesel», cuando se la relaciona con utensilios o herramientas consistentes en «máquinas», adquiere una connotación genérica y meramente descriptiva, que evoca una relación perfectamente natural e inane entre los productos y el signo. Considera que una marca descriptiva es una marca débil a la que se reconoce un carácter distintivo más limitado y se dispensa, por tanto, una menor protección cuando se alega un riesgo de confusión con otra marca. Señala, concretamente, que no cabe reconocer a la marca débil una protección exclusiva y total en el supuesto de que se añadan al signo de que se trate algunas variantes o modificaciones con respecto al término de uso corriente, como ocurre en el caso de autos con el signo DIESELIT. La demandante se remite a la jurisprudencia nacional según la cual las marcas débiles son signos conceptualmente vinculados a los productos o formados por términos de uso corriente que no pueden ser objeto de un derecho de apropiación exclusiva y total. La demandante recuerda que, como la marca comunitaria tiene un ámbito de aplicación más amplio, está prohibido de un modo aún más severo registrar nombres y signos genéricos y descriptivos, que pertenecen al vocabulario de los distintos Estados miembros.
- 18 La demandante añade que, para el público interesado, formado, por ejemplo, por amas de casa generalmente poco instruidas en materia de motores de cualquier tipo, el signo DIESEL, asociado a utensilios y a máquinas para el hogar, puede evocar un vínculo meramente descriptivo.



- 19 Según la demandante, para calificar una marca de fuerte, no debe existir, para los consumidores, ninguna relación entre esa marca y los términos que designan los productos a los que se aplica. Para gozar de protección, una marca no debe coincidir ni con la descripción genérica del producto a que se refiere ni con la descripción de un producto distinto que, no obstante, los consumidores podrían asimilar o asociar con el primero.
- 20 Por consiguiente, según la demandante, la afirmación de que las marcas anteriores DIESEL constituyen marcas fuertes aunque estén asociadas a productos que pueden evocar, para el público de referencia, una relación con el significado de la palabra, implica una comparación producto por producto a la que se refirió la Sala de Recurso, pero que ésta no realizó.
- 21 A este respecto, sostiene que la invocación de un principio sin explicarlo hace que la resolución impugnada sea ilegal por falta de motivación. Afirma que tan imposible le resulta determinar los motivos por los que se aplicó el principio invocado, como recomponer el razonamiento que llevó a la resolución impugnada.
- 22 En segundo lugar, la demandante alega que no existe similitud fonética o gráfica entre la marca solicitada y las marcas anteriores.
- 23 En cuanto a la comparación fonética, el signo DIESELIT podría producir, sobre todo en el público al que se destinan los productos, un doble resultado fonético («dieselit» o «diselit»). Según la demandante, habida cuenta de que el italiano posee acentos áfonos, independientemente de la pronunciación italiana o anglosajona de la palabra, la fonética desembocaría, en todos los supuestos, en un resultado totalmente distinto de la palabra «diesel». Si se quisiera indicar la totalidad de los acentos áfonos y no representados gráficamente que la lengua italiana impone gramaticalmente en la pronunciación de la palabra «diesel», debería escribirse «diisel», mientras que la palabra «dieselit» debería escribirse «dièselit».

- 24 En relación con la comparación gráfica, la demandante señala que las marcas anteriores están representadas con letras de imprenta simples y ordinarias (Times New Roman), mientras que el signo DIESELIT está representado con caracteres totalmente diferentes.
- 25 En tercer lugar, la demandante discrepa de las apreciaciones contenidas en la resolución impugnada sobre la supuesta similitud de los productos.
- 26 La demandante alega a este respecto que es evidente la diferencia entre una «caldera para plancha (ni máquina, ni partes de máquina)» y los «aparatos de producción de vapor», categoría en la que la Sala de Recurso incluyó el producto que reivindica la demandante, ya que el primer producto no produce vapor si no va asociado a una máquina diseñada para este fin.
- 27 La demandante niega igualmente la asociación de la «tabla de planchar» con los «utensilios y recipientes para el hogar o la cocina». Del mismo modo, refuta el carácter supuestamente complementario de una «plancha» y una «tabla de planchar»; sostiene que tal complementariedad no existe en el momento de su adquisición, sino tan sólo en el momento de su utilización.
- 28 Por último, la demandante rebate la afirmación de la Sala de Recurso de que el consumidor podría considerar que la palabra «dieselit» es la versión italiana de la marca DIESEL o su «versión web». Señala que el consumidor de planchas o de utensilios para el hogar no está precisamente interesado en el mercado de la informática. Alega que, además, la notoriedad de las marcas DIESEL al existir en sectores distintos del examinado en el caso de autos (a saber, la ropa deportiva y juvenil), es relevante para una categoría de consumidores que, a su juicio, no coincide, en modo alguno, con la parte del público que tiene interés en los utensilios para el hogar.

- 29 La OAMI sostiene que la Sala de Recurso consideró fundadamente que, al tener en cuenta la naturaleza intrínseca de las marcas anteriores y su acusada similitud, así como la identidad o similitud de los productos reivindicados, existía un riesgo de confusión por parte del público de referencia en el territorio en el que las marcas anteriores están protegidas.
- 30 La OAMI considera que los signos en conflicto, DIESEL y DIESELIT, no tienen carácter descriptivo alguno en relación con los productos, que son idénticos o, al menos, muy similares. Sostiene que, por consiguiente, puede afirmarse que las marcas anteriores DIESEL son fuertes respecto a los productos de que se trata.
- 31 La parte interviniente recuerda, en primer lugar, que a lo largo de los años sus marcas han adquirido en todo el mundo una considerable notoriedad en el sector de la ropa informal (conocida como «casual»). Señala que, posteriormente, con el aumento y la diversificación de su producción, dichas marcas se extendieron a muchas otras clases de productos. No obstante, recuerda que su oposición se basó en la existencia previa de dos registros y no en la notoriedad, que ha mencionado únicamente en el procedimiento ante la Sala de Recurso.
- 32 En lo que atañe a la determinación del público interesado, la parte interviniente afirma que puede estar constituido por personas muy diversas, quizá mayoritariamente de sexo femenino, pero no únicamente por amas de casa o por personas ignorantes en materia de motores. A su juicio, por lo tanto, queda excluido que el consumidor medio, al comprar una plancha, una caldera para plancha o una tabla de planchar, pueda pensar que estos productos van provistos de un motor diesel o que funcionan con combustible. Además, teniendo en cuenta la generalización de Internet, así como la notoriedad de las marcas DIESEL, la mayoría de las personas podrían considerar que el sufijo «it» en el signo DIESELIT es la versión Internet de DIESEL.

## 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 o por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista el riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior»; se precisa asimismo que «el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior». Además, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), incisos i) y ii), del Reglamento n° 40/94, por marcas anteriores debe entenderse las marcas comunitarias y las marcas registradas en un Estado miembro, cuya fecha de presentación sea anterior a la fecha de la solicitud de marca comunitaria.
- 34 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia referente a la interpretación de la 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), y del Tribunal de Primera Instancia sobre el Reglamento n° 40/94, 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 [sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. I-3819, apartado 17; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, apartado 25].
- 35 El riesgo de confusión del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22; sentencias Canon, citada en el apartado 34 *supra*, apartado 16, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 34 *supra*, apartado 18; sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartado 40, y sentencia Fifties, citada en el apartado 34 *supra*, apartado 26).

- 36 Esta apreciación global implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, entre la similitud de las marcas y de los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias Canon, citada en el apartado 34 *supra*, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 34 *supra*, apartado 19). La interdependencia entre estos factores se encuentra expresada en el séptimo considerando del Reglamento nº 40/94, según el cual procede interpretar el concepto de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o los servicios designados (sentencia Fifties, citada en el apartado 34 *supra*, apartado 27).
- 37 Por otra parte, de la jurisprudencia se desprende que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (sentencias SABEL, citada en el apartado 35 *supra*, apartado 24, y Canon, citada en el apartado 34 *supra*, apartado 18), carácter que deberá apreciarse bien en función de las cualidades intrínsecas de la marca, bien de su notoriedad [sentencia Canon, citada en el apartado 34 *supra*, apartado 18; sentencias 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 34, y de 22 de octubre de 2003, Éditions Albert René/OAMI — Trucco (Starix), T-311/01, Rec. p. II-4625, apartado 42].
- 38 Por lo demás, la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Así, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias SABEL, citada en el apartado 35 *supra*, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 34 *supra*, apartado 25). A efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de los productos de que se trate es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por otra parte, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en

la imagen imperfecta que de ellas conserva en la memoria. Procede asimismo tomar en consideración el hecho de que el grado de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios de que se trate (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 34 *supra*, apartado 26).

- <sup>39</sup> En el caso de autos, el signo DIESEL está, por una parte, registrado en Italia como marca nacional, para todos los productos y servicios de las clases 1 a 42 y, por otra, registrado en la OAMI, como marca comunitaria, para todos los productos comprendidos en las clases 11, 19, 20 y 21. Los productos a que se refiere la solicitud de marca comunitaria están incluidos en las clases 7, 11 y 21. Por lo tanto, el territorio pertinente para examinar el riesgo de confusión es la Comunidad en su conjunto, por lo que respecta a los productos incluidos en las clases 11 y 21, e Italia, por lo que respecta a los productos incluidos en la clase 7. Por lo demás, habida cuenta de que los productos de que se trata son productos de consumo corriente, el público al que se destinan es el consumidor medio, a quien se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
- <sup>40</sup> A la luz de las consideraciones que preceden, deben compararse, por una parte, los productos de que se trata y, por otra, los signos en conflicto.

— Sobre la comparación de los productos

- <sup>41</sup> En relación con la comparación de los productos de que se trata, debe recordarse que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para apreciar la similitud entre los productos o los servicios en cuestión, procede tener en cuenta todos los factores

pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así como su carácter competidor o complementario (sentencia Canon, citada en el apartado 34 *supra*, apartado 23).

- 42 Debe observarse que, dado que, en su solicitud de marca en Italia, la parte interviniente se refirió a las rúbricas de todas las clases, su registro nacional abarca todos los productos que puedan estar comprendidos en esas clases. Del mismo modo, su registro comunitario abarca todos los productos que pueden estar comprendidos en las clases reivindicadas a escala comunitaria, a saber, las clases 11, 19, 20 y 21, habida cuenta de que en su solicitud se refirió a las rúbricas de estas clases. Por lo tanto, a fin de apreciar el riesgo de confusión, debe considerarse que los productos en cuestión son idénticos.
- 43 En consecuencia, como hizo la Sala de Recurso en el apartado 16 de la decisión impugnada, debe llegarse a la conclusión de que los productos diferenciados por la marca solicitada y los designados por las marcas anteriores son idénticos o similares.

— Sobre la comparación de los signos

- 44 En lo que atañe a la comparación de los signos, de la jurisprudencia se deduce que, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias SABEL, citada en el apartado 35 *supra*, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 34 *supra*, apartado 25).

- 45 Por consiguiente, debe examinarse si el grado de similitud entre los signos controvertidos es suficiente para poder considerar que existe un riesgo de confusión entre ellos. A tal fin, procede reproducir los dos signos a continuación:

DIESEL

DIESELIT

marcas anteriores

marca solicitada (rojo)

- 46 En lo que atañe a la comparación gráfica, procede señalar que el signo DIESEL está enteramente comprendido en la marca solicitada DIESELIT. Ésta contiene un elemento verbal adicional en relación con las marcas anteriores, a saber, el sufijo «it». Ahora bien, el mero hecho de añadir el sufijo «it» a las marcas anteriores no basta para hacer desaparecer la similitud gráfica que existe entre estos dos signos.

- 47 Además, como han señalado la Sala de Recurso y la parte interviniente, el elemento figurativo de la marca solicitada es marginal. En efecto, una representación gráfica que consiste en la reproducción en letras de imprenta, más bien triviales y ordinarias, de color rojo de la mención «dieselit» no desviará la atención del consumidor hacia los elementos figurativos de la marca solicitada que no sean las letras que la integran.

- 48 Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró acertadamente que los signos en conflicto son similares desde el punto de vista gráfico.



49 En cuanto a la comparación fonética, la Sala de Recurso afirmó (apartado 23 de la resolución impugnada):

«[...] el sufijo IT de la marca comunitaria no modifica el tipo conceptual de la marca DIESEL, que sigue siendo identificable como núcleo de la marca de la parte recurrente. Poco importa cómo pronuncie la palabra “diesel” el consumidor italiano (“die” o “di”); dicho término está presente en ambos signos y, por tanto, el resultado fonético, con una pronunciación u otra, siempre será el mismo.»

50 Debe señalarse que la afirmación de la Sala de Recurso es correcta. En efecto, ambos signos tienen en común las seis primeras letras (es decir, el signo DIESEL en su totalidad) y estas seis primeras letras se pronuncian de la misma manera, tanto en Italia (para la clase 7) como en cualquier otro lugar dentro de la Comunidad. Por lo tanto, la inclusión del sufijo «it» en el signo de la demandante no es determinante en la comparación desde el punto de vista fonético.

51 En consecuencia, procede declarar que los signos en conflicto son similares desde el punto de vista fonético.

52 Por lo que respecta a la comparación conceptual de los signos en conflicto, debe señalarse que, en puridad, la Sala de Recurso no procedió a tal comparación, sino que se limitó a evaluar el contenido semántico del término «diesel». A este respecto, declaró que las marcas anteriores DIESEL, aplicadas a los productos de que se trata, son marcas intrínsecamente fuertes por cuanto no presentan ninguna conexión conceptual con los productos que distinguen (apartado 21 de la resolución impugnada).

- 53 Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró que las marcas anteriores tienen un carácter distintivo más bien elevado. Debe recordarse que el carácter distintivo elevado de una marca debe apreciarse, bien en función de las cualidades intrínsecas de la marca, bien de su notoriedad. En el caso de autos, la Sala de Recurso apreció el carácter distintivo elevado a la luz de las cualidades intrínsecas de las marcas DIESEL, en relación con los productos a que se refiere el presente litigio.
- 54 En relación con la alegación de la demandante de que la Sala de Recurso debió valorar el alcance descriptivo del signo DIESEL para los productos comprendidos en las clases 7, 11 y 21, entre los que se encuentran, en particular, los «motores», «acoplamientos y órganos de transmisión», «instrumentos agrícolas» y «aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de distribución de agua», debe señalarse, como han hecho la OAMI y la parte interviniente, que la valoración del grado de carácter distintivo del signo DIESEL debe hacerse en relación con los productos en los que se basa la oposición.
- 55 Procede recordar que los productos reivindicados por la demandante forman parte, en su totalidad, de los productos diferenciados por las marcas anteriores. Por lo tanto, basta valorar el carácter distintivo únicamente en relación con las «planchas», las «calderas para planchas» y las «tablas de planchar», reivindicadas por la demandante, y no procede tener en cuenta también los demás productos reivindicados por la parte interviniente, comprendidos en estas clases, como las «máquinas» y «motores (excepción para vehículos terrestres)».
- 56 Debe señalarse que el término «diesel», que designa a un combustible o a un tipo de motor, en modo alguno es descriptivo de las «tablas de planchar», las «calderas para planchas» y las «tablas de planchar». A este respecto, procede suscribir la conclusión a que llega la Sala de Recurso de que las marcas DIESEL, aplicadas a dichos productos, son marcas intrínsecamente fuertes y que, por lo tanto, existe un riesgo de confusión incluso en el caso de variantes y modificaciones que mantengan la identidad sustancial de dichas marcas.

- 57 Así, debe señalarse que el signo DIESELIT puede considerarse una variante del signo DIESEL. En efecto, el término reconocible en el signo DIESELIT, es decir, el término «diesel», captará la atención del consumidor y este último, por lo tanto, dará a dicho signo el mismo significado conceptual que a las marcas anteriores. Esta apreciación es válida tanto para Italia como para todo el territorio de la Comunidad. La inclusión del sufijo «it» no es suficiente para hacer desaparecer la similitud desde el punto de vista conceptual, habida cuenta de que la palabra «diesel» es dominante en el signo DIESELIT. Además, como señaló acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 24 de la resolución impugnada, la inclusión del sufijo «it» en el signo de la demandante puede sugerir al consumidor la idea de que existe un vínculo entre ambos signos, dado que el signo DIESELIT puede percibirse como la versión italiana del signo DIESEL.
- 58 Por consiguiente, debe declararse que existe igualmente una similitud conceptual entre los signos en conflicto.
- 59 Atendidos todos estos elementos, procede señalar que el grado de similitud entre las marcas controvertidas es suficiente para que el público al que se destinan los productos pueda creer que los productos de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Por lo tanto, existe un riesgo de confusión entre estas marcas.
- 60 En lo que atañe a la alegación de la demandante de que la Sala de Recurso no motivó su afirmación según la cual las marcas anteriores DIESEL poseen un acusado carácter distintivo, baste señalar que del apartado 21 de la resolución recurrida se deduce claramente que la Sala de Recurso consideró que las marcas anteriores, aplicadas a los productos de que se trata en el presente litigio, son marcas intrínsecamente fuertes por cuanto no presentan ninguna relación conceptual, ni directa ni indirecta, con los productos que distinguen, lo que constituye una motivación suficiente a este respecto.

- 61 Por otra parte, en relación con la alegación de la demandante de que la Sala de Recurso tuvo en cuenta indebidamente la notoriedad o el renombre de las marcas DIESEL, debe señalarse que del apartado 12 de la resolución impugnada se desprende que:

«[...] son irrelevantes las alegaciones de la [parte coadyuvante] sobre el renombre mundial, que atañen y se deducen del uso efectivo del signo, al no haber sido reclamada por la [demandante] ninguna prueba de uso con arreglo al artículo 43, apartado 2 del [Reglamento nº 40/94], ni presentada espontáneamente por la [parte coadyuvante]. Por tanto, la apreciación del riesgo de confusión sólo puede tener por objeto, por un lado, la marca tal como ha sido presentada en la solicitud de marca comunitaria y, por otro, la marca anterior en que se basó la oposición.»

- 62 De estas apreciaciones resulta claramente que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta ni el renombre ni la notoriedad de las marcas anteriores DIESEL. Por lo tanto, la alegación de la demandante no se ajusta a los hechos.
- 63 Teniendo en cuenta lo que precede, debe desestimarse el primer motivo de la demandante.

*Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94*

#### Alegaciones de las partes

- 64 La demandante alega que la parte interviniente no ha presentado ninguna prueba del uso efectivo de las marcas anteriores para los productos de las clases referidas y

que, por ello, debería haberse desestimado de entrada la oposición. Señala que, en efecto, la notoriedad de la marca se limita al sector de la ropa.

- 65 La OAMI recuerda que, de conformidad con el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, a instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria o nacional anterior debe presentar la prueba del uso. Considera que, en virtud del artículo 74 del Reglamento nº 40/94, en el curso del procedimiento sobre los motivos relativos de denegación de registro, debe circunscribir el examen a los motivos invocados y a las pretensiones formuladas por las partes. Pues bien, señala que la demandante no formuló dicha pretensión. Añade que, según la jurisprudencia, el Tribunal de Primera Instancia no puede tomar en consideración ninguna pretensión que no haya sido formulada ni discutida ante la Sala de Recurso. En la vista la OAMI recordó que todavía no puede exigirse la prueba del uso efectivo, ya que aún no ha expirado el plazo de cinco años previsto en el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, relativo al registro de la marca anterior.
- 66 La parte interviniente recuerda que, cuando no se presentan de manera espontánea, las pruebas del uso deben presentarse únicamente previa solicitud de la parte adversa, solicitud que no se ha formulado en el caso de autos. En lo que atañe al registro comunitario de la marca DIESEL, concedido el 27 de abril de 1999, señala que de ningún modo la demandante podía solicitar prueba alguna, dado que no ha expirado aún el plazo de cinco años, antes mencionado.

#### Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 67 Procede recordar que, en virtud del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, a instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que haya presentado oposición, presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca

comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existen causas justificadas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. En virtud del apartado 3 de este mismo artículo, el apartado 2 se aplica a las marcas nacionales anteriores, si bien el uso en la Comunidad debe sustituirse por el uso en el Estado miembro donde la marca nacional anterior esté protegida.

<sup>68</sup> En el caso de autos, la marca comunitaria anterior fue registrada el 27 de abril de 1999 y la marca nacional anterior el 23 de agosto de 1996, mientras que la solicitud de registro del signo DIESELIT como marca comunitaria fue publicada el 12 de julio de 1999. Por lo tanto, debe observarse que el plazo de cinco años no había expirado en esa fecha ni respecto a la marca comunitaria anterior ni respecto a la marca nacional anterior. De ello se deduce que aún no podía exigirse la prueba del uso efectivo y que debía considerarse que las marcas anteriores habían sido utilizadas.

<sup>69</sup> Por consiguiente, debe desestimarse el segundo motivo de la demandante.

*Sobre el tercer motivo, invocado con carácter subsidiario y basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, del Reglamento n° 40/94*

<sup>70</sup> La demandante alega, con carácter subsidiario, que la existencia de un motivo de denegación absoluto se oponía al registro válido del signo DIESEL para las clases 11 y 21 como marca comunitaria y para la clase 7 como marca nacional.

- 71 Debe señalarse que, en un procedimiento de oposición, la demandante no puede invocar ningún motivo de denegación absoluto que se oponga al registro válido de un signo por una oficina nacional o por la OAMI. En efecto, procede recordar que los motivos de denegación absolutos a los que se refiere el artículo 7 del Reglamento nº 40/94 no deben analizarse en un procedimiento de oposición y que este artículo no figura entre las disposiciones con arreglo a las cuales debe apreciarse la legalidad de la resolución impugnada [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de abril de 2003, Durferrit/OAMI — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Rec. p. II-1589, apartados 72 y 75]. Si la demandante considera que la marca DIESEL se registró en contra de lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento nº 40/94, debería haber presentado una solicitud de nulidad de la marca comunitaria anterior, en virtud del artículo 51 de dicho Reglamento. Además, la validez del registro de un signo como marca nacional no puede ser cuestionada en un procedimiento de registro de una marca comunitaria, sino sólo en un procedimiento de anulación iniciado en el Estado miembro en cuestión [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 55].
- 72 Por consiguiente, debe desestimarse el tercer motivo de la demandante.
- 73 En estas circunstancias, procede desestimar el recurso en su totalidad.

## Costas

- 74 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, 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 al pago de las costas de la OAMI y de la parte interviniente, conforme a lo solicitado por éstas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
  
- 2) **Condenar en costas a la demandante.**

Legal

Tiili

Vilaras

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 30 de junio de 2004.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

H. Legal