

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA  
(Sala Segunda)  
de 13 de julio de 2004<sup>\*</sup>

En el asunto T-115/03,

**Samar SpA**, con domicilio social en Mottalciata (Italia), representada por el Sr. A. Ruo, abogado,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**, representada por el Sr. O. Montalto y la Sra. M.L. Capostagno, en calidad de agentes,

parte demandada,

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:

**Grotto SpA**, con domicilio social en Vicenza (Italia), representada por los Sres. M. Bosshard y S. Vereza, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI de 30 de enero de 2003 (asunto R 340/2002-3), relativa a la oposición del titular de la marca nacional figurativa BLUE JEANS GAS al registro de la marca comunitaria denominativa GAS STATION,

<sup>\*</sup> Lengua de procedimiento: italiano.

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

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

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

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 7 de abril de 2003;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia por la parte interviniente el 21 de julio de 2003;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia por la OAMI el 25 de julio de 2003;

celebrada la vista el 4 de febrero de 2004;

dicta la siguiente

### **Sentencia**

#### **Antecedentes del litigio**

- 1 El 12 de enero de 1998, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria a 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 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo GAS STATION.
- 3 Los productos para los que se solicitó el registro están incluidos en la clase 25 a efectos 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 a la descripción siguiente: «vestidos, calzados, sombrerería».
- 4 El 22 de marzo de 1999, esta solicitud se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* n° 22/99.
- 5 El 21 de junio de 1999, la parte interviniente formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento n° 40/94, contra la marca solicitada respecto a todos los productos y servicios contemplados por ésta, basándose, en particular, en la marca figurativa nacional anterior n° 667.288, registrada concretamente para los productos incluidos en la clase 25, a saber, «pantalones, chaquetas, vaqueros, camisas, faldas, abrigos cortos, prendas de punto, jerséis, gabanes “capispalla”, calcetines, zapatos, botas, zapatillas», que se reproduce a continuación:



- 6 Mediante resolución de 28 de febrero de 2002, la División de Oposición de la OAMI acogió la oposición en vista de la acusada similitud entre los signos y la interrelación entre los signos y los productos al apreciar la confusión.

- 7 El 16 de abril de 2002, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94.
  
- 8 Mediante resolución de 30 de enero de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 10 de febrero de 2003, la Sala de Recurso desestimó el recurso debido a que existía un riesgo de confusión habida cuenta de la naturaleza intrínseca de la marca de la parte interviniente, de la acusada similitud entre las marcas, así como de la identidad o similitud entre los productos contemplados y del momento en que el público relevante percibía la marca.

### **Procedimiento y pretensiones de las partes**

- 9 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
  - Declare la inexistencia de riesgo de confusión en el caso de autos y anule la resolución impugnada.
  
  - Con carácter subsidiario, declare la inexistencia de riesgo de confusión en el caso de autos respecto a todos los productos solicitados, con excepción de las prendas vaqueras (blue-jeans) o, al menos, respecto a todos los productos para los que el Tribunal de Primera Instancia lo considere adecuado, y anule la resolución impugnada en consecuencia.
  
  - Condene en costas a la OAMI.

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

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

### **Fundamentos de Derecho**

11 La demandante invoca dos motivos, uno basado en la falta de motivación de la resolución impugnada y otro en un error de apreciación en el análisis del riesgo de confusión. En la vista precisó que la expresión «declarar la inexistencia de riesgo de confusión», empleada en su primera pretensión, y la referencia que hace en su escrito de demanda a todos aquellos argumentos ya expuestos ante la OAMI constituían meras cláusulas de estilo, de lo cual dejó constancia en el acta el Tribunal de Primera Instancia.

12 La demandante presentó un documento en la vista con objeto de probar la existencia de numerosas marcas italianas en el ámbito del vestido que incluyen la palabra «gas», invocando el artículo 48 del Reglamento de procedimiento del Tribunal de Primera Instancia e insistiendo en el hecho de que, a raíz de la negativa del Tribunal de Primera Instancia a admitir réplica, se le había garantizado que podría formular sus alegaciones en la vista. Este documento fue aceptado por el Tribunal, con carácter cautelar, sin perjuicio de una decisión posterior sobre su admisibilidad.

*Sobre la admisibilidad del documento presentado en la vista*

- 13 Según reiterada jurisprudencia, el objeto del recurso de que conoce el Tribunal de Primera Instancia consiste en el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso, con arreglo al artículo 63 del Reglamento nº 40/94. Pues bien, los hechos invocados ante el Tribunal de Primera Instancia sin haber sido alegados anteriormente ante los órganos de la OAMI sólo pueden afectar a la legalidad de dicha resolución si la OAMI hubiese debido tenerlos en cuenta de oficio. A este respecto, del artículo 74, apartado 1, *in fine*, según el cual, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen de la OAMI se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes, se desprende que el Tribunal de Primera Instancia no debe tomar en consideración, de oficio, hechos que no hayan sido invocados por las partes. Por tanto, dichos hechos no pueden desvirtuar la legalidad de una resolución de la Sala de Recurso.
- 14 Consta que el documento presentado en la vista, que tiene por objeto probar la existencia de numerosas marcas italianas en el ámbito del vestido que incluyen la palabra «gas», no se presentó ante la OAMI. En consecuencia, este documento no puede ser tenido en cuenta por el Tribunal de Primera Instancia.
- 15 Además, la demandante no puede invocar el artículo 48, apartados 1 y 2, del Reglamento de Procedimiento para justificar la presentación de este documento fuera de plazo. Por una parte, la demandante no aportó ninguna motivación que hubiera legitimado, en su caso, la presentación de elementos de prueba nuevos en la fase de réplica. Por otra parte, el principio de contradicción no puede justificar esta presentación fuera de plazo, ya que este documento no puede considerarse una mera respuesta a los escritos de la OAMI y de la parte interviniente. En efecto, estos últimos se ocuparon exclusivamente de demostrar el carácter intrínsecamente distintivo de la palabra «gas» sin referirse en ningún momento a un posible carácter distintivo de la marca anterior en el mercado italiano del vestido.

- 16 Por tanto, debe hacerse caso omiso del documento presentado en la vista por la demandante sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria o escuchar las alegaciones al respecto de las demás partes en el presente asunto con mayor detenimiento.

### *Sobre la falta de motivación*

- 17 La demandante alega que la Sala de Recurso incumplió la obligación de motivación al afirmar sin ninguna explicación, en el punto 20 de la resolución impugnada, que entre los signos controvertidos existía cierta asociación conceptual. Subraya que, en consecuencia, no puede discutir este motivo.
- 18 El Tribunal de Primera Instancia considera que la crítica de la demandante procede de una lectura parcial de la resolución impugnada. En efecto, en el punto 20 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso se apropia expresamente de la apreciación efectuada por la División de Oposición según la cual entre los signos controvertidos «existe cierta posibilidad de asociación conceptual». Por tanto, a la demandante le bastaba referirse a dicha apreciación de la resolución de la División de Oposición, resolución que le fue notificada, y, eventualmente, criticar el razonamiento de ésta ante el Tribunal de Primera Instancia.
- 19 A mayor abundamiento, en la medida en que la asociación conceptual que recordó la Sala de Recurso se basa en el elemento «gas», como deja suponer la continuación del punto 20, que califica este elemento de dominante, el Tribunal de Primera Instancia observa, en primer lugar, que la crítica de la demandante relativa a la resolución de la División de Oposición –a saber, que resulta contradictorio admitir que la palabra «gas» significa carburante para motores de explosión y no obstante señalar que no significa gasolina– se expone en el punto 6, primer guión, de la resolución impugnada. En segundo lugar, en el apartado 24 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que la palabra «gas» tiene un sentido propio y que «la cuestión del significado real que le atribuya el consumidor de lengua italiana (“gas”, “carburante”), no tiene finalmente ninguna importancia». Por consiguiente, para la demandante era fácil aproximar las consideraciones recogidas

en el punto 20 de la resolución impugnada y las expuestas en el punto 24 de esta última resolución y, en su caso, criticar ante el Tribunal de Primera Instancia la opinión de la Sala de Recurso según la cual existe una similitud conceptual entre los signos controvertidos independientemente del sentido que se atribuya a la palabra «gas».

- 20 Por consiguiente, debe desestimarse el presente motivo.

*Sobre el error de apreciación en el análisis del riesgo de confusión*

Alegaciones de las partes

- 21 La demandante estima que es erróneo comparar por separado, por un lado, los signos controvertidos y, por otro, los productos que designan. En el caso de autos, indica que la Sala de Recurso consideró que el término «blue-jeans» era descriptivo y concluyó que la palabra «gas» era el elemento dominante de la marca de la parte interviniente. Pues bien, de acuerdo con la demandante, dicha afirmación sólo se cumple en el caso de las prendas vaqueras (blue-jeans), a saber, las prendas fabricadas con tejido vaquero, pero no cuando se aplica a otros productos como los jerséis, zapatillas o botas. Por otra parte, sostiene que la Sala de Recurso ignoró injustamente en su análisis la palabra «station» que figura en la marca solicitada.
- 22 En cuanto a la comparación visual de las marcas controvertidas, la demandante sostiene que, en el caso de todos los productos distintos de las prendas vaqueras (blue-jeans), el elemento dominante de la marca de la parte interviniente es «blue jeans», que posee un fuerte carácter distintivo. Alega que el aspecto dominante de la marca solicitada lo forman las dos palabras «gas» y «station». En consecuencia, no existe ninguna similitud entre las marcas. Cuando las marcas controvertidas contemplan las prendas vaqueras (blue-jeans), el término «blue-jeans» es descriptivo

y, por tanto, el elemento dominante de la marca de la parte interviniente es «gas». Dado que la marca de la parte interviniente presenta un aspecto gráfico fuertemente distintivo, la palabra común entre las dos marcas controvertidas, a saber, «gas», no es suficiente para acreditar la existencia de un riesgo de confusión. Según la demandante, dicho análisis se ve confirmado por el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia en su sentencia de 12 de diciembre de 2002, *Vedial/OAMI — France Distribution (HUBERT)* (T-110/01, Rec. p. II-5275), apartado 54.

- 23 Por lo que respecta a la comparación fonética, a juicio de la demandante, las dos marcas controvertidas son totalmente distintas, sobre todo en el caso de los productos distintos de las prendas vaqueras (blue-jeans). Esto resulta especialmente cierto si, como indica la jurisprudencia, se presta más atención a las partes iniciales de las marcas.
- 24 En cuanto a la comparación conceptual, las marcas controvertidas son totalmente distintas en el caso de los productos distintos de las prendas vaqueras (blue-jeans), ya que una posee el término «blue-jeans» como elemento dominante y la otra los términos «gas station», que significan estación de servicio. Aun admitiendo que el término «blue-jeans» sea descriptivo, la marca de la parte interviniente evoca la idea de gas, mientras que la marca de la demandante evoca la idea de estación, en este caso, de servicio.
- 25 En opinión de la demandante, la Sala de Recurso no extrajo las consecuencias de su definición de público relevante, a saber, público en general normalmente informado y razonablemente perspicaz. Sin embargo, en la vista precisó que no cuestionaba esta definición.
- 26 La demandante llega a la conclusión de que las diferencias entre las marcas excluían la existencia de un riesgo de confusión.

- 27 La OAMI y la parte interviniente observan, en primer lugar, que la demandante no discute la identidad o similitud de los productos de que se trata. En segundo lugar, consideran que el elemento dominante de las dos marcas controvertidas es sin lugar a dudas la palabra «gas». Estiman que tanto el razonamiento como la conclusión a la que llega la Sala de Recurso son correctos.

### Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 28 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se deniega el registro de una marca solicitada 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.
- 29 Según reiterada jurisprudencia, el riesgo de confusión sobre el origen comercial de los productos o servicios debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público relevante de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores por los que se caracterice el supuesto concreto, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o los servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 29 a 33, y la jurisprudencia allí citada].
- 30 En primer lugar, debe señalarse que la Sala de Recurso consideró acertadamente que el público relevante en el caso de autos es el consumidor italiano, en vista de que la marca anterior tomada en consideración es una marca nacional italiana (punto 13 de la resolución impugnada), por una parte, y que este público lo constituían consumidores medios normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces (punto 30 de la resolución impugnada), puesto que los productos contemplados por las marcas controvertidas son productos de consumo habitual, por otra.

- 31 En segundo lugar, debe observarse que la Sala de Recurso recordó acertadamente que los productos contemplados por las marcas controvertidas son idénticos o similares (punto 12 de la resolución impugnada).
- 32 Por lo que se refiere a la comparación de los signos controvertidos, se deduce de 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 del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, apartado 47, y la jurisprudencia allí citada].
- 33 El reproche de la demandante, de que la Sala de Recurso comparó los signos controvertidos en abstracto, sin tomar en consideración los productos contemplados por las marcas controvertidas, carece de fundamento. En efecto, la Sala de Recurso indicó expresamente, basándose en la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507), que «la conclusión sobre el riesgo de confusión se funda en la consideración de la similitud acusada entre los signos y la interrelación entre los signos y los productos en la apreciación de la confusión» (punto 12 de la resolución impugnada). Asimismo, la Sala de Recurso expuso que «la evaluación de la capacidad del signo para desempeñar la función de marca debe efectuarse en relación con los productos indicados en la solicitud» (punto 21 de la resolución impugnada).
- 34 En el marco de su examen, la Sala de Recurso consideró acertadamente que el elemento dominante de la marca anterior es la palabra «gas» (apartados 20 y 28 de la resolución impugnada). En efecto, el término «blue-jeans» es meramente descriptivo de las prendas de vestir fabricadas con tejido vaquero o que reproducen su aspecto. En el caso de las demás prendas de vestir, este término no posee el fuerte carácter distintivo de la palabra «gas», que no tiene ninguna relación con el vestido (punto 24

de la resolución impugnada). Por otra parte, en el signo figurativo controvertido el elemento gráfico «BLUE JEANS» es secundario: está escrito en caracteres más pequeños y figura como un mero añadido a la palabra «gas».

- 35 Asimismo, la Sala de Recurso afirmó fundadamente que la palabra «gas» constituía el elemento dominante de la marca solicitada en la medida en que la palabra «station», aunque tiene cierta importancia en sí misma, no altera el significado de la palabra «gas» (punto 27 de la resolución impugnada). En efecto, la palabra «station» puede hacer referencia a varios lugares distintos, ya sea el punto en que efectúa su parada un medio de transporte terrestre o el lugar de venta o de almacenamiento de un carburante, y sólo adquiere un significado definitivo en razón del calificativo que le acompaña. Por tanto, la palabra «station» refuerza el sentido de la palabra «gas» sin ofrecer un significado alternativo.
- 36 En consecuencia, por lo que se refiere a su elemento dominante, los signos controvertidos son visual, fonética y conceptualmente idénticos.
- 37 En cuanto a los signos controvertidos contemplados en su conjunto, la Sala de Recurso pudo afirmar, sin incurrir en error de apreciación, que el público relevante no conservaría en su memoria las diferencias entre estos signos, constituidos por el elemento gráfico secundario «BLUE JEANS», por una parte, y por el elemento denominativo secundario «station», por otra, sino que retendría el elemento «gas» (puntos 27 a 29 de la resolución impugnada). A este respecto, debe recordarse que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria (sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26).
- 38 El razonamiento del Tribunal de Primera Instancia en la sentencia HUBERT, apartado 22 *supra*, invocado por la demandante, no cuestiona esta afirmación. En su sentencia, el Tribunal de Primera Instancia atribuyó una importancia preponderante

a un elemento gráfico y a los elementos denominativos diferenciadores en detrimento del elemento denominativo común de las marcas controvertidas, a saber, la palabra «Hubert». Sin embargo, a diferencia del elemento gráfico en el caso de autos, en ese asunto el elemento gráfico era particularmente importante. A este respecto, como se ha señalado anteriormente, el elemento «BLUE JEANS» es de carácter secundario, y aparece como un mero añadido del elemento «gas».

- 39 En consecuencia, habida cuenta de la identidad o similitud entre los productos contemplados por las marcas controvertidas y de la similitud entre los signos en conflicto, es preciso confirmar la conclusión de la Sala de Recurso según la cual existe un riesgo de confusión entre las marcas controvertidas por parte del público relevante.
- 40 Dado que dicho riesgo de confusión existe para el conjunto de los productos contemplados, aunque resulte mayor en el caso de los prendas de vestir de tejido vaquero, no procede anular la resolución impugnada en la medida en que tiene por objeto prendas de vestir distintas de las de tejido vaquero u otras subcategorías de productos incluidos en la clase 25.
- 41 En virtud de todo lo expuesto, procede desestimar el presente recurso.

## **Costas**

A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede condenarla en costas, según lo solicitado por la OAMI y la parte 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 parte demandante.**

Pirrung

Meij

Forwood

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de julio de 2004.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

J. Pirrung