

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

En el asunto T-185/03,

**Vincenzo Fusco**, con domicilio social en Sarmeola di Rubano (Italia), representado por el Sr. B. Saguatti, abogado;

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

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

**Antonio Fusco International SA Lussemburgo, succursale di Lugano**, con domicilio social en Lugano (Suiza), representada por los Sres. M. Bosshard, S. Vereá y K. Muraro,

\* Lengua de procedimiento: italiano.

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI, de 17 de marzo de 2003, en el asunto R 1023/2001-4,

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;

Secretaría: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 27 de mayo de 2003;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de septiembre de 2003;

visto el escrito de contestación de la interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de septiembre de 2003;

vista la réplica del demandante presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 5 de noviembre de 2003;

celebrada la vista el 22 de junio de 2004;

dicta la siguiente

## Sentencia

### Antecedentes del litigio

- 1 El 21 de enero de 1998, el demandante 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 1994, L 11, p. 1).
- 2 La marca cuyo registro se solicitó consiste en el signo denominativo ENZO FUSCO.
- 3 Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 3, 9, 18, 24 y 25, según lo previsto en el 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 cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:
  - «jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos», comprendidos en la clase 3;

- «gafas, estuches de gafas», comprendidos en la clase 9;
  
  - «cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; mochilas y bolsas; paraguas, sombrillas y bastones», correspondientes a la clase 18;
  
  - «tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa», comprendidos en la clase 24;
  
  - «vestidos, calzados, sombrerería», comprendidos en la clase 25.
- 4 La solicitud de marca se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* nº 2/1999, de 11 de enero de 1999.
- 5 El 8 de abril de 1999, la interviniente formuló oposición sobre la base del artículo 42 del Reglamento nº 40/94 contra la marca solicitada.
- 6 La marca invocada en apoyo de la oposición consiste en la marca comunitaria denominativa ANTONIO FUSCO, presentada el 10 de octubre de 1997 y registrada el 8 de marzo de 1999.
- 7 Los productos para los que se registró esta marca anterior corresponden a las descripciones siguientes:
- «preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos», incluidos en la clase 3;

- «gafas; aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido e imágenes; soportes de registro magnéticos; discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores», incluidos en la clase 9;
  
- «metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería y piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos», incluidos en la clase 14;
  
- «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 guarniciones», incluidos en la clase 18;
  
- «muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases, de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o materias plásticas», incluidos en la clase 20;
  
- «tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa», incluidos en la clase 24;
  
- «vestidos, calzado, sombrerería», incluidos en la clase 25.

- 8 Mediante resolución de 28 de septiembre de 2001 la División de Oposición denegó la solicitud de registro, en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
  
- 9 El 5 de diciembre de 2001 la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición.
  
- 10 Mediante resolución de 17 de marzo de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. Esencialmente, la Sala de Recurso consideró que el apellido «Fusco», contenido en cada uno de los signos y que, en Italia, no era ni raro ni especialmente corriente, tenía un carácter más diferenciador que los nombres «Antonio» y «Enzo», que eran ambos nombres comunes. Definió el grado de semejanza entre los signos como ni débil ni elevado, sino mediano. Dado que los productos designados son idénticos, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que la existencia del elemento denominativo «Fusco» en los dos signos podía redundar en un riesgo de confusión en la mente del público de referencia.

### **Pretensiones de las partes**

- 11 En su demanda, el demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Con carácter principal, anule la resolución de la Sala de Recurso impugnada.

— Declare que puede registrarse la marca comunitaria solicitada ENZO FUSCO.

- Con carácter subsidiario, en el caso de que el Tribunal de Primera Instancia considere que las marcas pueden inducir a confusión, precise el ámbito de aplicación territorial exacto de la resolución.
  
  - Con carácter principal, declare que no se considerará caducado el procedimiento de transformación previsto en el artículo 108, del Reglamento n° 40/94, salvo con respecto al territorio para el cual, de manera explícita, se hubiera reconocido la existencia de un riesgo de confusión.
  
  - Condene a la OAMI y a la parte interviniente al pago de las costas o, con carácter subsidiario, acuerde la compensación de las costas.
- 12 En el acto de la vista el demandante desistió de sus pretensiones segunda y tercera, de lo cual dejó constancia el Tribunal de Primera Instancia. Igualmente reconoció que la cuarta pretensión se refiere a una cuestión futura, que sólo se plantea en el supuesto de que se desestime el recurso.
- 13 La OAMI y la interviniente solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.
  
- Condene en costas al demandante.

## Fundamentos de Derecho

### *Sobre la admisibilidad*

#### Alegaciones de las partes

- 14 La parte interviniente señala que la firma del abogado que figura en la demanda y la que figura en el poder para pleitos son distintas. Alega que, además, las copias de la demanda no fueron compulsadas por un abogado dado de alta en el colegio de un Estado miembro. En la vista la interviniente presentó ante el Tribunal de Primera Instancia tres documentos con sendos dictámenes de peritos calígrafos para justificar el hecho de que consideraba necesario plantear la cuestión de la autenticidad de la firma del abogado del demandante.
  
- 15 En su réplica, así como en el acto de la vista, el abogado del demandante afirmó que las firmas que figuran en la demanda y en el poder para pleitos son las suyas, y que una está extendida de manera legible y completa, mientras que la otra lo está en forma de siglas. Además, el demandante presentó adjuntas a la réplica, siete copias de la demanda compulsadas por su abogado.
  
- 16 El demandante refutó por extemporánea la aportación de tres pruebas periciales caligráficas. La OAMI indicó que compartía este punto de vista.



## Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 17 Dado que el abogado de la demandante ha afirmado que las firmas que figuran en la demanda y en el poder para pleitos son las suyas y que los peritos calígrafos, en sus dictámenes han puesto de relieve que las firmas sobre cuya base los han emitido no permiten excluir que tales firmas pertenecen a la misma persona, el Tribunal de Primera Instancia considera que no procede acoger la primera excepción de inadmisibilidad propuesta por la parte interviniente, por lo que este Tribunal no tiene que pronunciarse sobre el carácter extemporáneo o no de la aportación de las pruebas periciales caligráficas.
- 18 En lo que atañe a las copias compulsadas, baste señalar que el demandante ha regularizado la demanda.

### *Sobre la pretensión de anulación*

#### Alegaciones de las partes

- 19 En apoyo de su pretensión de anulación, el demandante invoca un motivo único, relativo a la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
- 20 Las partes no discuten que los productos amparados por las marcas en pugna sean idénticos. Por lo demás, las partes se refieren exclusivamente al mercado italiano.

- 21 El demandante alega, esencialmente, que la Sala de Recurso aplicó erróneamente los principios que rigen la apreciación del riesgo de confusión.
- 22 En primer lugar, el demandante recrimina a la Sala de Recurso la indebida aplicación del principio según el cual la comparación de los signos en pugna debe efectuarse de manera uniforme y sintética, teniendo en cuenta la impresión de conjunto producida por éstos. A su juicio, la Sala de Recurso centró indebidamente su análisis comparativo únicamente en el elemento «Fusco».
- 23 En segundo lugar, el demandante considera que la Sala de Recurso basó su razonamiento en el postulado según el cual, en una marca formada por un nombre y un apellido, el apellido constituye siempre el elemento dominante y diferenciador. Estima que la apreciación de tales signos debe basarse en los mismos principios que los que rigen la comparación entre los demás signos. En el acto de la vista el demandante se refirió a algunas sentencias recientes de los tribunales alemanes y españoles que han resuelto que el consumidor medio contemporáneo no considerará, *a priori*, que un apellido constituye el elemento dominante de un signo formado según la fórmula «nombre + apellido».
- 24 En tercer lugar, el demandante alega que la Sala de Recurso basó la resolución impugnada en hechos inexactos. De entrada, contrariamente a lo que manifestó la Sala de Recurso en su resolución, el apellido «Fusco» no es un apellido poco extendido, sino medianamente corriente. Además señala que si bien es cierto que los nombres «Antonio» y «Enzo» son corrientes en Italia, no es menos cierto que se trata de nombres muy diferentes. Según el demandante, la diferencia entre los nombres «Enzo» y «Antonio», así como el hecho de que «Fusco» sea un apellido medianamente corriente en Italia desfigura la identidad del apellido existente en cada uno de los signos controvertidos.

- 25 En cuarto lugar, según el demandante, el consumidor italiano de artículos de vestir es especialmente atento y perspicaz, y podrá perfectamente asociar los productos distinguidos con las marcas en pugna con dos estilistas distintos, respectivamente, sin arriesgarse a confundir su origen. El demandante refuta las apreciaciones de la Sala de Recurso según las cuales esta capacidad de discernimiento puede, en su caso, resultar de un proceso de aprendizaje en el tiempo, pero que no existe *a priori*.
- 26 En quinto lugar, afirma el demandante que la Sala de Recurso pasó por alto la pertinencia de la notoriedad de las marcas de que se trata. Observa, en lo que atañe a la marca anterior, que ésta no goza de ningún renombre. Sostiene que a falta de renombre de la marca anterior, el grado de similitud entre las marcas controvertidas no es suficientemente elevado para concluir que existe un riesgo de confusión. Alega que, además, la Sala de Recurso debería haber tenido en cuenta el hecho de que la marca ENZO FUSCO está protegida en Italia desde 1982 y que el demandante es un estilista consumado, que ejerce desde hace más de treinta años.
- 27 La OAMI replica que la Sala de Recurso aplicó correctamente los principios que rigen la comparación de los signos en pugna. Señala, en particular, que el apellido «Fusco» constituye el elemento dominante de cada uno de los signos por las razones expuestas en la resolución impugnada.
- 28 Según la interviniente, el apellido constituye el elemento distintivo principal del estado civil de la persona y, por lo tanto, el consumidor lo percibirá como el elemento dominante de una marca constituida según la fórmula «nombre + apellido». Además, la interviniente considera que, frente a las marcas en pugna, el consumidor podría creer que existe una relación de parentesco entre los titulares de ambas. En apoyo de esta tesis invoca distintas sentencias dictadas en la materia por tribunales italianos.

- 29 Por lo que respecta a la notoriedad de los signos controvertidos, la OAMI y la interviniente consideran, esencialmente, que las alegaciones formuladas por el demandante son inoperantes.

### Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 30 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior.
- 31 Según reiterada jurisprudencia, 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.
- 32 Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público pertinente de los signos y de los productos o servicios de que se trate, 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 31 a 33, y la jurisprudencia citada).

## — Sobre el público a que se destinan los productos

- 33 En el caso de autos, la marca anterior es una marca comunitaria. De ello se deduce que el territorio donde la marca anterior está protegida es el de la Comunidad Europea. No obstante, del carácter unitario de la marca comunitaria, consagrado en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, resulta que una marca comunitaria anterior está protegida de forma idéntica en todos los Estados miembros. En consecuencia, las marcas comunitarias anteriores son oponibles a toda solicitud de marca posterior que atente contra su protección, aunque sólo sea en relación con la percepción de los consumidores de una parte del territorio comunitario. De ello se desprende que el principio consagrado en el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, según el cual, para denegar el registro de una marca basta que un motivo de denegación absoluto exista tan sólo en una parte de la Comunidad, se aplica, por analogía, asimismo, al caso de un motivo de denegación relativo, con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
- 34 Aunque en el apartado 15 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso se haya referido al consumidor «del territorio comunitario», de todo el razonamiento que sigue se deduce que la Sala de Recurso únicamente examinó el mercado italiano. Así, en el apartado 20 de la resolución impugnada, se remite a los datos estadísticos relativos a la frecuencia del apellido «Fusco» en el territorio italiano. En el apartado 22 de dicha resolución, examina la percepción que de la marca anterior tendrá el «consumidor italiano». Del contexto se desprende que el apartado 23 de la resolución impugnada se refiere únicamente a la percepción de los consumidores italianos, aunque no figure en él explícitamente ninguna alusión al mercado italiano. Este apartado contiene, en efecto, un razonamiento paralelo al del apartado anterior, que se refiere explícitamente al mercado italiano.
- 35 Además, las alegaciones de las partes se refieren únicamente al territorio italiano.

- 36 De ello se deduce que procede limitar el examen de la resolución impugnada únicamente el riesgo de confusión por parte del consumidor italiano.
- 37 Ni la Sala de Recurso ni la División de Oposición de la OAMI se pronunciaron explícitamente sobre la composición del público pertinente. No obstante, de la resolución de la División de Oposición se deriva que ésta apreció el riesgo de confusión en relación con la percepción de un consumidor medio, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. La Sala de Recurso aceptó implícitamente esta apreciación, sin que la contradijeran el demandante ni la interviniente.
- 38 De ello resulta que el Tribunal de Primera Instancia debe apreciar el riesgo de confusión en relación con la percepción de un consumidor italiano medio y no especializado.

— Sobre la similitud de los productos

- 39 Las partes no han refutado la conclusión a que llegó la Sala de Recurso de que los productos designados con las marcas controvertidas son idénticos. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia considera que procede partir de esta base.

— Sobre la similitud de los signos

- 40 Las partes están de acuerdo en que el consumidor italiano advertirá que los signos tienen una estructura idéntica, que consiste en un nombre seguido de un apellido («nombre + apellido»).

- 41 Tanto en relación con el aspecto visual como con el aspecto fonético, los signos en pugna se parecen debido a que en ambos se encuentra el apellido «Fusco». En cambio, se distinguen por los nombres que preceden a este término, a saber, «Antonio» y «Enzo», siendo este último el diminutivo del nombre Vincenzo. Las partes convienen en el hecho de que dichos nombres no son similares ni visual ni fonéticamente.
- 42 Desde el punto de vista conceptual, el Tribunal de Primera Instancia considera que del hecho de que los nombres sean distintos el consumidor deducirá normalmente que las locuciones «Enzo Fusco», por una parte, y «Antonio Fusco», por otra, designan a dos personas distintas. Además, las partes no discrepan sobre el hecho de que los signos no tienen ninguna relación semántica con los productos que designan, sino que serán percibidos como nombres propios.
- 43 La Sala de Recurso consideró que el apellido «Fusco» constituía el elemento dominante y distintivo de los dos signos, en primer lugar, porque se trata de un apellido, en segundo lugar, porque este apellido no es especialmente corriente en Italia y, en tercer lugar, porque ni «Antonio» ni «Enzo» son nombres poco habituales en Italia.
- 44 Por consiguiente, el litigio versa principalmente sobre si, en el caso de autos, la presencia de nombres distintos basta para excluir el riesgo de confusión por parte del consumidor italiano, tesis que propugna el demandante, o si, por el contrario, en los signos controvertidos, la palabra «Fusco» constituye un elemento dominante hasta el punto de dar carácter accesorio a la presencia de los nombres «Enzo» y «Antonio» que, por su parte, son completamente diferentes, o de borrarlos de la percepción y de la memoria del consumidor.
- 45 Con carácter preliminar, debe señalarse que el artículo 4 del Reglamento nº 40/94 dispone que pueden constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de representación gráfica. Los artículos 7 y 8 de dicho Reglamento, relativos a

la denegación de registro, no distinguen en absoluto entre los signos de naturaleza diferente. Por lo tanto, la apreciación del riesgo de confusión, con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, entre tales signos debe realizarse según los mismos principios que los que atañen a cualquier otro signo. Sin embargo, ello no excluye que el hecho de que un signo esté formado por el nombre de una persona pueda influir en la percepción de este signo por el público pertinente.

- 46 Como se deduce de reiterada jurisprudencia, la apreciación del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos controvertidos, 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 Corp./OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, apartado 47, y la jurisprudencia citada]. El consumidor rara vez tienen la posibilidad de comparar directamente las distintas 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). En general, se recuerdan más fácilmente las características dominantes y distintivas de un signo [véase, en este sentido, 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 47 y 48]. Por lo tanto, la necesidad de apreciar la impresión de conjunto producida por un signo no excluye el examen de cada uno de sus componentes para determinar sus elementos dominantes.
- 47 De ello se desprende que, al examinar, por una parte, los elementos similares y diferentes de los signos en pugna y, por otra, si existe un elemento dominante que el consumidor pueda retener con más facilidad, la Sala de Recurso no violó los principios consagrados por la jurisprudencia.
- 48 No obstante, procede examinar más detalladamente la pertinencia de la tesis, sostenida por la Sala de Recurso, de que el apellido «Fusco» constituye el elemento dominante de los signos controvertidos.



- 49 A este respecto, debe señalarse, en primer lugar, que, a simple vista, en los dos signos controvertidos, no resalta el término «Fusco» ni desde el punto de vista visual ni desde el punto de vista fonético. En lo que atañe a la marca anterior, el nombre «Antonio» figura al principio del signo. Además, tanto visual como fonéticamente, esta palabra es más larga que la palabra siguiente «Fusco». Por lo que respecta al nombre «Enzo», que figura al principio del signo solicitado, es ligeramente más corto que la palabra «Fusco» desde el punto de vista visual, mientras que, fonéticamente, las palabras «Enzo» y «Fusco», que están formadas, cada una, por dos sílabas, tienen igual longitud.
- 50 La OAMI y la interviniente, al igual que la Sala de Recurso en la resolución impugnada, consideran, no obstante, que, en un signo formado por un nombre y un apellido, éste dispensa a la marca su carácter distintivo y, por lo tanto, constituye su elemento dominante, excepto si se trata de un apellido muy corriente que, por ello, tenga un carácter distintivo claramente reducido.
- 51 El Tribunal de Primera Instancia señala, en primer lugar, que ninguna de las partes ha rebatido la apreciación de la Sala de Recurso según la cual ni el nombre «Enzo» ni el nombre «Antonio» serán percibidos como más importantes, caracterizadores o distintivos que la palabra «Fusco».
- 52 En segundo lugar, debe observarse que la percepción de los signos formados por nombres de persona puede variar en los distintos países de la Comunidad Europea. Para saber si, en un país determinado, el público pertinente atribuye generalmente más carácter distintivo al apellido que al nombre, la jurisprudencia de ese país, aunque no sea vinculante para los órganos jurisdiccionales comunitarios, puede ofrecer algunas indicaciones útiles.

- 53 En el caso de autos, debe tenerse en cuenta la percepción que tiene el público pertinente italiano de los signos controvertidos. A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia señala que, como ha puesto de relieve la interviniente, la jurisprudencia italiana considera generalmente que el apellido constituye el núcleo del signo formado por un nombre y un apellido. Además, las partes no discuten que el apellido «Fusco» no figure entre los más corrientes en Italia.
- 54 En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia considera que, en el caso de autos no procede cuestionar la apreciación de la Sala de Recurso, suscrita asimismo por la División de Oposición, según la cual, por regla general, el consumidor italiano atribuirá más carácter distintivo al apellido que al nombre presente en las marcas controvertidas.
- 55 Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia estima que los signos controvertidos tienen una cierta similitud debido a que su elemento más característico es idéntico. No obstante, teniendo en cuenta los demás elementos existentes en los signos, es decir, los nombres «Antonio» y «Enzo», no se trata de una similitud baja ni elevada.

— Sobre el riesgo de confusión

- 56 Según reiterada jurisprudencia, la apreciación del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores considerados y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre los signos (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 17, y, en relación con la aplicación del Reglamento n° 40/94, la sentencia GIORGIO BEVERLY HILLS, antes citada, apartado 32). Según esta misma

jurisprudencia, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuando mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (véanse, por analogía, las sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 24; Canon, antes citada, apartado 18, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 20).

- 57 En el caso de autos, el demandante alega, en primer lugar, que el público al que se destinan los productos es especialmente atento al efectuar una compra de los productos de que se trata.
- 58 A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que el grado de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios de que se trate (véase, por analogía, la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 26). Como señaló la OAMI acertadamente, no basta, sin embargo, que el demandante afirme, de manera general y sin que tal alegación sea pormenorizada o se base en pruebas, que el grado de atención del consumidor de los productos de que se trate es elevado. De ello se deduce que no puede acogerse la alegación del demandante de que el consumidor a que se destinan los productos es especialmente atento.
- 59 En segundo lugar, el demandante considera que la Sala de Recurso debió tener en cuenta el hecho de que la marca anterior no goza de ningún renombre.
- 60 El Tribunal de Primera Instancia advierte que la interviniente no alega que la marca anterior goza de un carácter distintivo elevado en función de su conocimiento en el mercado italiano. No obstante, la OAMI y la parte interviniente señalan acertadamente que el demandante se equivoca acerca de las consecuencias que deben extraerse de la posible falta de renombre de la marca anterior; al sostener que, en tal caso, ésta goza solamente de una protección atenuada. En efecto, debe tenerse en cuenta el carácter distintivo de la marca anterior, tanto si deriva de las cualidades intrínsecas de esa marca como de su renombre, para apreciar si la similitud entre los productos o los servicios designados por ambas marcas es suficiente para que haya riesgo de confusión (sentencia Canon, antes citada, apartados 18 y 24). En cambio, la existencia de renombre no es condición previa para la protección del derecho anterior.

- 61 En tercer lugar, el demandante considera que la Sala de Recurso debería haber tenido en cuenta el hecho de que la marca ENZO FUSCO está protegida en Italia desde 1982 y que el demandante es un estilista reconocido desde hace más de treinta años.
- 62 Sobre este extremo, la Sala de Recurso expuso, en el apartado 18 de la resolución impugnada, que la adquisición de derechos formales sobre la marca ENZO FUSCO en Italia desde 1982 no influía en la resolución del litigio, habida cuenta de que los únicos títulos que debían tomarse en consideración eran las dos marcas comunitarias en pugna.
- 63 Procede confirmar esta apreciación. Si el demandante posee una marca nacional anterior a la marca comunitaria ANTONIO FUSCO que, al menos en esencia, es idéntica a la marca comunitaria solicitada, en el supuesto de que se considere legitimado y de que lo desee, podrá tratar de obtener su protección mediante un procedimiento de oposición o de anulación o, en su caso, ante el órgano jurisdiccional nacional competente, según lo establecido en el artículo 106 del Reglamento n° 40/94. En cambio, mientras la marca comunitaria anterior ANTONIO FUSCO se halle efectivamente protegida, la existencia de un registro nacional anterior a ésta es irrelevante a efectos de una oposición contra una solicitud de marca comunitaria, incluso cuando la marca comunitaria solicitada es idéntica a una marca nacional del demandante anterior a la marca comunitaria opuesta [véase, en este sentido, en relación con la existencia de un motivo de denegación absoluto de registro de la marca anterior; la 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].
- 64 En la medida en que el objetivo de la alegación del demandante es demostrar que se ha reducido el carácter distintivo de la marca comunitaria anterior debido a que ésta y la marca italiana ENZO FUSCO, supuestamente protegida desde 1982, han coexistido tranquilamente, debe señalarse que, aunque se admitiera esta tesis, el período de coexistencia de estas dos marcas habría sido demasiado corto para que pudiera influir en la percepción del consumidor italiano. En efecto, de los autos se

deduce que la marca comunitaria anterior fue presentada para su registro el 10 de octubre de 1997 y registrada el 8 de marzo de 1999. Dado que la solicitud de marca controvertida se presentó el 21 de enero de 1998, el período al que se alude no duró ni cuatro meses.

- 65 Por último, en cuanto a la trayectoria profesional y personal del demandante o al posible renombre de la denominación «Enzo Fusco», el Tribunal de Primera Instancia observa que el demandante no ha aportado los elementos necesarios para permitir valorar la realidad ni tan siquiera la pertinencia de estos elementos. Concretamente, no demostró en qué dichos elementos pueden influir en la percepción, por el consumidor italiano, de los signos controvertidos.
- 66 En la apreciación global del riesgo de confusión, la escasa similitud entre los signos puede compensarse con otros factores pertinentes como una fuerte similitud entre los productos.
- 67 En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia considera que, debido a que generalmente atribuye al apellido un carácter distintivo mayor que al nombre, el consumidor italiano guardará en la memoria el elemento «Fusco» y no los nombres «Antonio» o «Enzo». Además, los productos de que se trata son idénticos. En estas circunstancias, la Sala de Recurso pudo considerar sin incurrir en un error de Derecho que un consumidor que se encuentre ante un producto dotado con la marca solicitada ENZO FUSCO podría confundirla con la marca anterior ANTONIO FUSCO, por lo que existe un riesgo de confusión.
- 68 Por consiguiente, dado que el motivo único relativo a la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 es infundado, procede desestimar la pretensión principal del demandante.

*Sobre la pretensión subsidiaria que tiene por objeto hacer que se declare que no ha prescrito la acción relativa al procedimiento de transformación*

- 69 En virtud del artículo 108, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 40/94, el solicitante de una marca comunitaria podrá pedir que se transforme su solicitud de marca comunitaria en solicitud de marca nacional si la solicitud de marca comunitaria fuere desestimada.
- 70 En el presente asunto, debe señalarse que el demandante no ha solicitado aún la transformación de su solicitud de marca comunitaria. Pues bien, el objetivo de la pretensión subsidiaria consiste, esencialmente, en que el Tribunal de Primera Instancia declare, con carácter previo y sin que ello tenga relación con un acto impugnado en virtud del artículo 63 del Reglamento n° 40/94 que existe una obligación de la OAMI.
- 71 Dado que tal declaración no es competencia del Tribunal de Primera Instancia, procede declarar la inadmisibilidad de la pretensión subsidiaria.

## **Costas**

- 72 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiere solicitado la otra parte. Dado que han sido desestimadas las pretensiones del demandante, procede condenarlo en costas, de conformidad con lo solicitado por la OAMI y la interviniente.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

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

Pirrung

Meij

Forwood

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

El Secretario

El Presidente

H. Jung

J. Pirrung