Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

de 2 de junio de 2021 *

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa de la Unión Hispano Suiza — Marca denominativa anterior de la Unión HISPANO SUIZA — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»

En el asunto T-177/20,

Erwin Leo Himmel, con domicilio en Walchwil (Suiza), representado por el Sr. A. Gomoll, abogado,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. M. Fischer, en calidad de agente,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO era:

Gonzalo Andres Ramirez Monfort, con domicilio en Barcelona,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 21 de enero de 2020 (asunto R 67/2019-1), relativa a un procedimiento de oposición entre los Sres. Himmel y Ramirez Monfort,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por el Sr. A. M. Collins, Presidente, y el Sr. Z. Csehi y la Sra. G. Steinfatt (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 30 de marzo de 2020;

* Lengua de procedimiento: inglés.

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 21 de julio de 2020;

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de vista dentro del plazo de tres semanas a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento y habiéndose decidido, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, resolver el recurso sin fase oral;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 18 de febrero de 2017, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), el Sr. Gonzalo Andres Ramirez Monfort, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la EUIPO, con arreglo al Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo Hispano Suiza.

3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en la clase 12 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 (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), y responden a la siguiente descripción: «Automóviles».

4 La solicitud de marca se publicó en el *Boletín de Marcas de la Unión Europea* n.º 2017/038, de 24 de febrero de 2017.

5 El 17 de mayo de 2017, el recurrente, el Sr. Erwin Leo Himmel, formuló oposición, al amparo del artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 46 del Reglamento 2017/1001), contra el registro de la marca solicitada para los productos enumerados en el anterior apartado 3.

6 La oposición se basaba en la marca denominativa anterior de la Unión HISPANO SUIZA, registrada el 1 de agosto de 2016 con el número 9184003, para productos comprendidos en las clases 14 y 25, y que corresponden, respecto de cada una de estas clases, a la siguiente descripción:

– clase 14: «Relojería e instrumentos cronométricos»;

– clase 25: «Vestidos, calzados, sombrerería».

7 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los contemplados en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001].

8 Mediante resolución de 12 de noviembre de 2018, la División de Oposición desestimó la oposición por considerar que, al no existir similitud entre los productos controvertidos y los cubiertos por la marca anterior, no podía existir ningún riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

9 El 10 de enero de 2019, el recurrente interpuso recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo a los artículos 66 a 68 del Reglamento 2017/1001.

10 Mediante resolución de 21 de enero de 2020 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso.

11 La Sala de Recurso señaló que, como había explicado la División de Oposición, los vehículos, por ejemplo los automóviles, no podían considerarse en ningún caso similares a relojes, cronómetros, vestidos, calzado y artículos de sombrerería (apartado 18 de la resolución impugnada). Observó que los primeros productos, que eran medios de transporte, diferían en todos los puntos de los demás productos, que eran instrumentos de medición del tiempo y artículos destinados a cubrir y a proteger el cuerpo (apartado 19 de la resolución impugnada). A su juicio, es evidente que estas dos categorías de productos se distinguen por su naturaleza, su destino y su utilización (apartado 20 de la resolución impugnada). Entendió que no se trata de productos competidores, dado que responden manifiestamente a necesidades diferentes, ni productos complementarios, en la medida en que, en particular, la conducción de un automóvil no es indispensable para alguien que debe vestirse o quiere saber qué hora es (apartado 21 de la resolución impugnada). Además, añadió que el recurrente no había alegado que los productos en conflicto fueran similares por su naturaleza, su destino o su utilización, ni siquiera que fueran competidores o complementarios (apartado 22 de la resolución impugnada).

12 Por otra parte, la Sala de Recurso desestimó la alegación del recurrente según la cual, en primer lugar, existe una «práctica comercial» consistente, para los fabricantes de automóviles, en extender el uso de su marca bien conocida a otros productos, como vestidos, relojes y otros accesorios; en segundo lugar, el público en general conoce esa práctica; en tercer lugar, el público en general supone que el uso de una misma marca para los productos en conflicto indica que proceden de la misma empresa y, en cuarto lugar, esos productos, por tanto, son percibidos como «similares» (apartados 23 a 26 de la resolución impugnada). Según la Sala de Recurso, el recurrente pretende sustituir los criterios establecidos por la jurisprudencia, a saber, la naturaleza, el destino, la utilización, la competencia eventual y la relación de complementariedad, por un nuevo criterio de similitud, a saber, las «prácticas comerciales» (apartado 24 de la resolución impugnada). Pues bien, para la Sala de Recurso, el recurrente no había negado que, con arreglo a los criterios jurisprudenciales, los automóviles, por una parte, y los productos cubiertos por la marca anterior, por otra, no presentan ninguna similitud (apartado 25 de la resolución impugnada).

13 Según la Sala de Recurso, las prácticas comerciales solo pueden ser pertinentes, para demostrar la existencia de un «vínculo» entre las marcas y los productos que designan, en el marco del motivo de denegación previsto en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001, que el recurrente no invocó ante la Sala de Recurso (apartado 27 de la resolución impugnada).

14 La Sala de Recurso dedujo de ello que el uso de la marca controvertida para automóviles no genera riesgo de confusión o de asociación con la marca anterior registrada para productos comprendidos en las clases 14 y 25, de modo que consideró que la oposición era «manifiestamente infundada».

Pretensiones de las partes

15 El recurrente solicita al Tribunal que:

– Anule la resolución impugnada.

– Condene en costas a la EUIPO.

16 La EUIPO solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso.

– Condene en costas al recurrente.

Fundamentos de Derecho

17 En apoyo de su recurso, el recurrente invoca un motivo único, basado en la infracción, por una parte, del artículo 46, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, en relación con su artículo 8, apartado 1, letra b), y, por otra parte, en el incumplimiento de la obligación de motivación.

18 Con carácter preliminar, procede señalar que, habida cuenta de la fecha de presentación de la solicitud de registro controvertida, a saber, el 18 de febrero de 2017, que resulta determinante para la identificación del Derecho sustantivo aplicable, los hechos del presente asunto se rigen por las disposiciones materiales del Reglamento n.º 207/2009 (véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de mayo de 2014, Bimbo/OAMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, apartado 12, y de 18 de junio de 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, apartado 2 y jurisprudencia citada). Por otra parte, en general, se considera que las normas de procedimiento son aplicables en la fecha en que entran en vigor (véase la sentencia de 11 de diciembre de 2012, Comisión/España, C-610/10, EU:C:2012:781, apartado 45 y jurisprudencia citada). En consecuencia, en el caso de autos, por lo que respecta a las normas sustantivas, procede entender las referencias hechas por la Sala de Recurso en la resolución impugnada, así como por el recurrente y por la EUIPO en la argumentación expuesta, al artículo 8, apartados 1 y 5, del Reglamento 2017/1001, en el sentido de que se refieren al artículo 8, apartados 1 y 5, de idéntico tenor, del Reglamento n.º 207/2009. En cuanto a las normas de procedimiento, en la medida en que la oposición se formuló el 17 de mayo de 2017, procede entender las referencias hechas por el recurrente al artículo 46, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, relativo, en particular, al plazo en el que debe formularse oposición, en el sentido de que se refieren al artículo 41, apartado 1, letra a), de idéntico tenor, del Reglamento n.º 207/2009, vigente en la fecha de la oposición.

19 El recurrente alega, en esencia, que la Sala de Recurso incurrió en error al concluir que no existía similitud entre los productos en conflicto. En efecto, a juicio del recurrente, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta todos los factores pertinentes para su comparación, habida cuenta de las circunstancias del caso de autos, ni examinó todas las alegaciones pertinentes formuladas por él a favor de la existencia de similitud entre tales productos.

20 En primer lugar, el recurrente sostiene que la lista de los factores elaborados por la jurisprudencia para apreciar la similitud de los productos o de los servicios no es exhaustiva.

21 Según el recurrente, del apartado 23 de la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), se desprende que, para apreciar la similitud entre productos o servicios en conflicto, deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes. Estos factores comprenden, entre otros, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (en lo sucesivo, «criterios Canon»). En su opinión, la expresión «entre otros» revela que la enumeración de estos factores es meramente indicativa, ya que otros factores pertinentes pueden añadirse o sustituirlos, como sucede en el caso de autos. Afirma que la similitud entre los productos y los servicios no depende de un número específico de criterios que puedan determinarse por anticipado y aplicarse a todos los supuestos.

22 El recurrente añade que, según reiterada jurisprudencia, además de los criterios Canon, también deben tenerse en cuenta otros factores, a saber, los canales de distribución, el público pertinente, el origen habitual de los productos, e incluso la identidad de los productores. Aduce que, al apreciar la similitud de los productos, la comparación debe centrarse en la identificación de los factores pertinentes que caracterizan muy especialmente los productos que deben compararse, teniendo en cuenta, en particular, la realidad comercial propia de un producto dado. Por lo tanto, la pertinencia de un factor determinado depende de los respectivos productos que han de compararse. Alega que el origen habitual de los productos y una cierta práctica de mercado bien asentada entre los fabricantes de automóviles en la Unión Europea son, en el caso de autos, los factores determinantes. Pues bien, considera que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta ningún factor distinto de los criterios Canon y se limitó a afirmar que el factor relativo a la práctica comercial, invocado por él, es un factor nuevo y no figura en la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), por lo que no es admisible.

23 El recurrente alega que, en el caso de autos, la apreciación de la similitud de los productos en conflicto no puede limitarse únicamente a los criterios Canon, so pena de prescindir de elementos pertinentes para apreciar la similitud de los productos, como son la práctica habitual de la mayoría de los fabricantes de automóviles en la Unión que consiste en producir y vender vestidos a gran escala, por una parte, y el hecho de que los consumidores tengan conocimiento de esta práctica y estén acostumbrados a ello, por otra parte. Además, según afirma, esta práctica de mercado, en el caso de autos, condujo a un cierto comportamiento cognitivo, a una cierta actitud.

24 Además, entiende que cierta práctica de mercado en un sector comercial determinado se considera generalmente un factor determinante, como lo ilustran las resoluciones de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 8 de junio de 2017 (asunto R 1447/2016-5, apartado 54), de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 16 de noviembre de 2017 (asunto R 968/2015-5, apartado 49), y de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 15 de diciembre de 2017 (asunto R 1527/2017-2, apartado 26).

25 En segundo lugar, el recurrente alega que, si la Sala de Recurso hubiera apreciado la similitud de los productos en conflicto a la luz del criterio de la práctica comercial, conocida por los consumidores, consistente, para los fabricantes de automóviles de la Unión, en ofrecer no solo coches y piezas y equipos para automóviles, sino también una amplia gama de vestidos y accesorios, debería haber concluido que esos productos eran similares. Afirma que los compradores reales y potenciales de vestidos y accesorios con una marca que también se utiliza para automóviles de este modo pretenden generalmente expresar que poseen un automóvil procedente de un fabricante determinado o que tienen interés o admiración por los automóviles de este y, por tanto, asociar esas distintas categorías de productos. Añade que, además, cuando se utiliza una misma marca tanto para automóviles como para relojería, instrumentos

cronométricos, vestidos, calzados y artículos de sombrerería, el público pertinente está convencido de que todos estos productos se fabrican o comercializan bajo el control único de una empresa o, al menos, de empresas vinculadas económicamente, aunque no sean competidores ni complementarios.

26 En tercer lugar, el recurrente sostiene que la Sala de Recurso concluyó erróneamente que dichos productos no eran similares porque tampoco tuvo en cuenta el hecho de que los productos en conflicto procedían de los mismos productores y se vendían por los mismos canales de distribución. A este respecto, en primer término, afirma que el lugar de producción efectivo no es tan determinante como la cuestión de si el público pertinente tiene en cuenta la identidad de la entidad que dirige o controla la producción o el suministro de los productos y señala que la División de Oposición declaró que, en la actualidad, los fabricantes de automóviles ofrecen también con sus marca productos como los comprendidos en las clases 14 y 25. Aduce que, asimismo, la División de Oposición reconoció que los automóviles, los vestidos y la relojería se producen y comercializan, con frecuencia, bajo la responsabilidad de los mismos productores, es decir, los fabricantes de automóviles. En segundo término, alega que de las impresiones de sitios de Internet anexas a la demanda se desprende que los vestidos y accesorios ofrecidos por los fabricantes de automóviles están disponibles en los sitios de Internet de estos, que a menudo contienen también información detallada sobre los coches ofrecidos. Aduce que, además, numerosos fabricantes ofrecen sus vestidos a través de sus concesionarios de automóviles habituales.

27 Considera que, por lo tanto, la similitud de los productos de que se trata se deriva también del hecho de que proceden del mismo fabricante y de que se ofrecen o venden a través de los mismos canales de distribución. Concluye que, por ello, el uso de la marca solicitada para vehículos origina un riesgo de confusión y de asociación con la marca anterior registrada para productos comprendidos en las clases 14 y 25.

28 La EUIPO rebate las alegaciones del recurrente.

29 En primer lugar, la EUIPO alega que, aunque la jurisprudencia no proporciona una lista exhaustiva de los factores pertinentes, establece una serie de elementos que deben tenerse en cuenta sistemáticamente para evaluar la similitud de los productos o servicios de que se trate, a saber, los criterios Canon. Añade que, en función de las particularidades de cada caso, también podrían resultar pertinentes factores «adicionales», como los circuitos de distribución, el público interesado o el origen habitual de los productos o servicios.

30 Pues bien, según la EUIPO, el recurrente no niega que la aplicación de los criterios Canon no conduce a ningún grado de similitud entre los automóviles, por una parte, y la relojería, los instrumentos cronométricos, los vestidos, el calzado y la sombrerería, por otra.

31 En segundo lugar, la EUIPO niega la pertinencia de la práctica comercial particular del sector del automóvil invocada por el recurrente. Entiende que las prácticas comerciales pueden presentar cierta pertinencia en el marco de la evaluación de un vínculo con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. Sin embargo, niega que constituyan un factor pertinente, y menos aún decisivo, en el marco de la apreciación de la similitud de productos con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento. En efecto, según la EUIPO, el concepto de vínculo, en cuyo establecimiento pueden influir las prácticas comerciales, es más amplio que el concepto de similitud de los productos o de los servicios en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. La EUIPO señala, a este respecto, que la resolución de la Quinta Sala

de Recurso de la EUIPO de 8 de junio de 2017 (asunto R 1447/2016-5), en la que se basa el recurrente, no se refiere a la similitud de los productos con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, sino al establecimiento de un vínculo en el marco del artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento. Dado que, en el caso de autos, el recurrente no invocó una infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, la EUIPO deduce que debe desestimarse la alegación que el recurrente basa en la supuesta importancia de las prácticas comerciales como factor decisivo para el presente asunto.

32 En tercer lugar, por lo que respecta, en primer término, al criterio adicional del origen habitual de los productos, la EUIPO considera que es necesario adoptar un enfoque restrictivo para evitar debilitarlo. Afirma que, en el caso de autos, si se considerase que todos los tipos de productos o servicios procedentes de una misma empresa o sociedad tienen el mismo origen, este criterio perdería su significado. En este sentido, estima que, aunque no sea infrecuente que los fabricantes de automóviles coloquen su marca de automóviles en otros muchos productos, el público es perfectamente consciente de que se trata generalmente de una actividad realizada en el contexto de artículos derivados y accesorios, fabricados por otras empresas, con la intención de promocionar el producto principal, es decir, los automóviles, y no de la actividad comercial principal del fabricante de automóviles que posee la marca. Arguye que el público es plenamente consciente de que el mercado de los vestidos y de los relojes difiere fundamentalmente del de los automóviles y, por consiguiente, no espera generalmente que los productos en conflicto sean fabricados y ofrecidos por la misma empresa.

33 En segundo término, la EUIPO considera que todos los productos en conflicto podrían efectivamente dirigirse a los consumidores finales: los relojes o los vestidos también pueden compartir ocasionalmente los mismos circuitos de distribución que los automóviles, en la medida en que podrían ofrecerse en los sitios de Internet de concesionarios de automóviles o incluso físicamente en concesiones de automóviles como artículos derivados. Afirma que, sin embargo, esta eventual relación no implica que productos como los vestidos o relojes formen un grupo homogéneo con automóviles ni que se ofrezcan y se vendan generalmente junto con los automóviles. Añade que, en cualquier caso, incluso eventuales vínculos relativos a factores adicionales relativamente frágiles, como el público interesado o los circuitos de distribución, no pueden en ningún caso prevalecer sobre la falta de similitud en relación con la naturaleza, el destino y la utilización de los productos, o de cualquier otro criterio Canon.

34 De ello se deduce, según la EUIPO, que, en la medida en que no se cumple uno de los requisitos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, a saber, la similitud de productos, la Sala de Recurso desestimó acertadamente el recurso por ser manifiestamente infundado.

35 Con carácter preliminar, procede señalar que, si bien el recurrente invoca, en apoyo de su recurso, no solo el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, sino también el artículo 41, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, no formula ninguna alegación específica relativa a esta última disposición, que, por otra parte, establece esencialmente determinadas reglas relativas a la presentación de la oposición al registro de una marca. Por lo tanto, procede considerar que el presente motivo se basa únicamente en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

36 A tenor de esta disposición, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la 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. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

37 El concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar su alcance. Los propios términos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 excluyen, por tanto, que pueda aplicarse el concepto de riesgo de asociación si no existe riesgo de confusión por parte del público pertinente [véase la sentencia de 11 de septiembre de 2014, Continental Wind Partners/OAMI — Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS), T-185/13, no publicada, EU:T:2014:769, apartado 75 y jurisprudencia citada].

38 Según jurisprudencia reiterada, constituye riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. La existencia de un riesgo de confusión por parte del público pertinente debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto, entre los que figuran, en particular, el grado de similitud entre los signos en conflicto y entre los productos o servicios designados de que se trate, así como la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo, intrínseco o adquirido por el uso, de la marca anterior [sentencias de 24 de marzo de 2011, Ferrero/OAMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, apartado 64, y de 8 de mayo de 2014, Bimbo/OAMI, C-591/12 P, EU:C:2014:305, apartado 20; véase, asimismo, la sentencia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, apartados 30 a 32 y jurisprudencia citada].

39 Dicha apreciación global del riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre los signos en conflicto y la existente entre los productos o los servicios designados en cuestión. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios en cuestión puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los signos en conflicto, y a la inversa (véase la sentencia de 18 de diciembre de 2008, Les Éditions Albert René/OAMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, apartado 46 y jurisprudencia citada).

40 Sin embargo, para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que designan. Se trata de requisitos acumulativos [véase la sentencia de 22 de enero de 2009, Commercy/OAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, apartado 42 y jurisprudencia citada].

41 Así pues, sigue siendo necesario, incluso en el supuesto de que exista identidad con una marca cuyo carácter distintivo sea particularmente fuerte, aportar la prueba de una similitud entre los productos o los servicios designados (auto de 9 de marzo de 2007, Alecansan/OAMI, C-196/06 P, no publicado, EU:C:2007:159, apartado 24). Contrariamente a lo previsto, por ejemplo, en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, que se refiere expresamente a los casos en que los productos o los servicios no sean similares, el artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento prevé que el riesgo de confusión presupone una identidad o una similitud entre los productos o servicios designados [sentencia de 7 de mayo de 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) y OAMI, C-398/07 P, no publicada, EU:C:2009:288, apartado 34].

42 En el caso de autos, la Sala de Recurso estimó que no existía riesgo alguno de confusión por parte del público pertinente, basándose únicamente en la comparación de los productos en conflicto, sin examinar los demás requisitos recordados en el anterior apartado 38, entre ellos, en particular, la similitud entre los signos, y sin llevar a cabo una apreciación global de la existencia de un riesgo de confusión que tuviera en cuenta todos los factores pertinentes. No obstante, una semejanza, aun remota, entre dichos productos exigía que la Sala de Recurso verificase si un eventual elevado grado de similitud entre los signos, o incluso su identidad, no podía generar un riesgo de confusión por parte del público en cuanto al origen de los productos [sentencia de 11 de julio de 2007, El Corte Inglés/OAMI, — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, EU:T:2007:219, apartado 40].

43 Por lo tanto, procede examinar si la Sala de Recurso concluyó acertadamente que no existía similitud entre los productos designados por las marcas en conflicto.

Sobre la pertinencia del criterio de una «práctica comercial»

44 Según la jurisprudencia derivada del apartado 23 de la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), para proceder a la comparación entre los productos o servicios designados por las marcas en conflicto, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre ellos. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario. También pueden tenerse en cuenta otros factores, como los canales de distribución de los productos o de los servicios de que se trate o la circunstancia de que dichos productos o servicios se vendan con frecuencia en los mismos puntos de venta especializados, que puede facilitar la percepción por parte del consumidor interesado de los estrechos vínculos existentes entre ellos y reforzar la impresión de que la responsabilidad de la fabricación de esos productos o la prestación de esos servicios incumbe a la misma empresa [sentencias de 21 de enero de 2016, Hesse/OAMI, C-50/15 P, EU:C:2016:34, apartados 21 a 23, y de 10 de junio de 2015, AgriCapital/OAMI — agri.capital (AGRI.CAPITAL), T-514/13, EU:T:2015:372, apartado 29; véase, asimismo, la sentencia de 2 de octubre de 2015, The Tea Board/OAMI — Delta Lingerie (Darjeeling), T-627/13, no publicada, EU:T:2015:740, apartado 37 y jurisprudencia citada].

45 La formulación según la cual procede «tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios» y «estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario» indica claramente, como sostiene acertadamente el recurrente, que esta lista de criterios no es exhaustiva. Además, esta fue completada posteriormente al pronunciamiento de la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), añadiendo otros criterios [sentencia de 21 de julio de 2016, Ogrodnik/EUIPO — Aviário Tropical (Tropical), T-804/14, no publicada, EU:T:2016:431, apartado 58], entre los que figuran el origen habitual de los productos de que se trata [sentencias de 26 de septiembre de 2017, Banca Monte dei Paschi di Siena y Banca Widiba/EUIPO — ING-DIBa (WIDIBA), T-83/16, no publicada, EU:T:2017:662, apartado 64, y de 13 de noviembre de 2018, Camomilla/EUIPO — CMT (CAMOMILLA), T-44/17, no publicada, EU:T:2018:775, apartados 76 y 91] y, como se ha indicado en el anterior apartado 44, sus canales de distribución. Además, se ha declarado que la circunstancia de que la promoción de los productos en conflicto se realice mediante las mismas revistas especializadas es también un factor que puede facilitar la percepción por parte del consumidor interesado de los estrechos vínculos existentes entre ellos y reforzar la impresión de que la responsabilidad de su fabricación incumbe a la misma empresa [sentencia de 13 de febrero de 2014, Demon International/OAMI — BIG Line (DEMON), T-380/12, no publicada, EU:T:2014:76, apartado 42].

46 En estas circunstancias, la Sala de Recurso incurrió, en los apartados 24 y 27 de la resolución impugnada, en un error de Derecho al excluir, por principio, la apreciación de la similitud de los productos en conflicto a la luz del criterio de las prácticas comerciales invocado por el recurrente. En efecto, no se excluye que otros criterios distintos de los enunciados por la Sala de Recurso en el apartado 17 de la resolución impugnada, a saber, además de los criterios Canon, los canales de distribución y la identidad de los puntos de venta, puedan ser pertinentes en el marco de la apreciación de la similitud de los productos o servicios en general, así como de los productos en conflicto en particular.

47 Es cierto que, en el apartado 17 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso recordó criterios pertinentes para apreciar la similitud de los productos, precisando que también podían tenerse en cuenta otros factores. Sin embargo, no apreció la similitud de los productos en conflicto en relación con esos otros factores. Por lo que respecta, más concretamente, a la práctica comercial invocada por el recurrente, la Sala de Recurso explicó, en el apartado 24 de la resolución impugnada, que no puede seguirse el razonamiento del recurrente porque intenta sustituir los criterios establecidos por la jurisprudencia, a saber, la naturaleza, el destino, la utilización, la competencia y la relación de complementariedad, por un nuevo criterio de similitud, las prácticas comerciales. Según la Sala de Recurso, dado que a la luz de los criterios jurisprudenciales no existe similitud, debía desestimarse la alegación del recurrente basada en la práctica comercial (apartados 25 y 26 de la resolución impugnada). A su juicio, las prácticas comerciales solo podían ser pertinentes para demostrar la existencia de un vínculo entre las marcas en el marco del motivo de denegación previsto en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 (apartado 27 de la resolución impugnada).

48 Los apartados 24 a 27 de la resolución impugnada no pueden interpretarse en el sentido de que la Sala de Recurso estimó que su análisis, derivado de la aplicación de los criterios Canon, no puede ser cuestionado basándose únicamente en el factor de la práctica comercial. En efecto, tal consideración sería contraria a la conclusión que se desprende de los apartados 21 y 23 de la sentencia de 21 de enero de 2016, Hesse/OAMI (C-50/15 P, EU:C:2016:34), según la cual no cabe excluir que un criterio pertinente pueda fundamentar, por sí solo, la existencia de una similitud entre los productos o los servicios, a pesar de que la aplicación de los demás criterios parezca apuntar más bien a la inexistencia de tal similitud. En cualquier caso, es imposible evaluar el impacto de un criterio adicional, como la práctica comercial, en el análisis ya efectuado en aplicación de los factores derivados de la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), antes de que dicho criterio sea examinado en sentido estricto. Pues bien, la Sala de Recurso no realizó tal examen.

49 Además, nada en el tenor del apartado 27 de la resolución impugnada permite concluir que la Sala de Recurso pretendiera restringir la apreciación de que «las prácticas comerciales solo pueden ser pertinentes para demostrar la existencia de un “vínculo” entre las marcas (y los productos que designan), es decir, en el marco del motivo de denegación previsto en el artículo 8, apartado 5, del [Reglamento n.º 207/2009]» a las circunstancias del caso de autos. Así pues, esta afirmación, redactada de manera apodíctica, expresa claramente que, según la Sala de Recurso, las prácticas comerciales no pueden en ningún caso ser pertinentes para el examen de la similitud de los productos en el marco del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. Cabe señalar que, en el escrito de contestación, la EUIPO confirmó que, según su comprensión, las prácticas comerciales no constituían un factor pertinente en el marco de la evaluación de la similitud de los productos con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

50 Ciertamente, el recurrente se basa erróneamente en tres resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO para sostener que la práctica decisoria de la EUIPO ya ha admitido este criterio como pertinente para apreciar la similitud de los productos en el marco de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 (véase el anterior apartado 24). Por una parte, como alega fundadamente la EUIPO, la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 8 de junio de 2017 (asunto R 1447/2016-5) no se adoptó con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, sino con arreglo al apartado 5 de dicho artículo. Por otra parte, la toma en consideración de la práctica comercial en las resoluciones de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 16 de noviembre de 2017 (asunto R 968/2015-5, apartado 49) y de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 15 de diciembre de 2017 (asunto R 1527/2017-2, apartado 26) se inscribe en el marco de la apreciación global de la existencia de un riesgo de confusión y no en el marco de la apreciación de la similitud de los productos.

51 Pues bien, incluso sin que se haya mencionado expresamente, el criterio de la práctica comercial ya se ha tenido en cuenta para apreciar la similitud de los productos o servicios en conflicto. De este modo, se tuvo en cuenta, por ejemplo, el hecho de que los productos y servicios en conflicto se comercializaban conjuntamente a menudo para concluir que existía una similitud entre dichos productos y servicios [sentencia de 4 de junio de 2015, Yoo Holdings/OAMI — Eckes-Granini Group (YOO), T-562/14, no publicada, EU:T:2015:363, apartado 27]. También se ha señalado que era importante apreciar si los consumidores consideraban corriente que los productos en conflicto se comercializaran con la misma marca, lo que implicaría, normalmente, que gran parte de los fabricantes o distribuidores respectivos de esos productos fueran los mismos [sentencias de 9 de julio de 2015, Nanu-Nana Joachim Hoepp/OAMI — Vincci Hoteles (NANU), T-89/11, no publicada, EU:T:2015:479, apartado 35, y de 10 de octubre de 2018, Cuervo y Sobrinos 1882/EUIPO — A. Salgado Nespereira (Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882), T-374/17, no publicada, EU:T:2018:669, apartado 41; véase, asimismo, la sentencia de 13 de febrero de 2020, Delta-Sport/EUIPO — Delta Enterprise (DELTA SPORT), T-387/18, no publicada, EU:T:2020:65, apartados 59 y 60 y jurisprudencia citada].

52 Por lo demás, contrariamente a lo que podría dar a entender el apartado 27 de la resolución impugnada, así como las alegaciones de la EUIPO reproducidas en el anterior apartado 31, el hecho de que un criterio se considere pertinente a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 no implica por sí solo que no lo sea en el marco de la aplicación del apartado 1, letra b), del mismo artículo [véase, en este sentido, la sentencia de 12 de febrero de 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OAMI — Cheng (B), T-505/12, EU:T:2015:95, apartados 47 y 48].

53 Asimismo, procede desestimar las alegaciones de la EUIPO según las cuales, por una parte, de la jurisprudencia se desprende que los criterios Canon deben ser sistemáticamente tenidos en cuenta para evaluar la similitud de productos o de servicios, mientras que criterios adicionales podrían ser pertinentes en función de las particularidades de cada caso y, por otra parte, estos últimos criterios son «frágiles», de modo que en ningún caso pueden prevalecer por lo que atañe a la falta de similitud frente los criterios Canon. En efecto, de la sentencia de 21 de enero de 2016, Hesse/OAMI (C-50/15 P, EU:C:2016:34, apartado 23), se desprende que, en primer lugar, cada uno de los criterios establecidos por la jurisprudencia, con independencia de si se trata de uno de los criterios originales o de los que se han añadido, es solo un criterio entre otros, en segundo lugar, los criterios son autónomos, y, en tercer lugar, la similitud entre los productos o servicios en conflicto puede fundamentarse en uno solo de estos criterios (véase el anterior apartado 48). Además, si bien la EUIPO debe tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos de que se trata, puede no tener en cuenta factores no pertinentes para

la relación entre dichos productos [véase la sentencia de 23 de noviembre de 2011, Pukka Luggage/OAMI — Azpiroz Arruti (PUKKA), T-483/10, no publicada, EU:T:2011:692, apartado 28 y jurisprudencia citada].

54 Procede añadir que también se desprende de las Directrices de la EUIPO relativas al examen de marcas de la Unión que un uso comercial arraigado consistente en que los fabricantes amplíen su actividad a mercados adyacentes resulta de especial importancia para llegar a la conclusión de que productos o servicios de distinta naturaleza poseen el mismo origen. Según estas Directrices, en estos supuestos es necesario determinar si tal ampliación es corriente en la industria.

55 De ello se deduce que la existencia de una cierta práctica comercial puede constituir un criterio pertinente a efectos del examen de la similitud entre productos o servicios en el marco del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

56 Por lo tanto, la Sala de Recurso excluyó erróneamente, por principio, la pertinencia del criterio basado en la práctica comercial en el marco de su examen de la similitud de los productos en conflicto. En la medida en que, debido a su error, no examinó concretamente la pertinencia y, posteriormente, en su caso, el impacto de dicho criterio en la apreciación de la similitud entre los productos en conflicto, el Tribunal no puede pronunciarse por sí mismo sobre esta cuestión [sentencias de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, apartado 72; de 12 de julio de 2018, Lotte/EUIPO — Nestlé Unternehmungen Deutschland (Representación de un koala), T-41/17, no publicada, EU:T:2018:438, apartados 54 y 55, y de 5 de diciembre de 2019, Idea Groupe/EUIPO — The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there), T-29/19, no publicada, EU:T:2019:841, apartado 91].

Sobre los criterios de identidad de los productores y de los canales de distribución

57 Ante la Sala de Recurso, el recurrente sostuvo que los productos en conflicto eran similares también en virtud de los criterios del origen habitual, o incluso de la identidad de los productores, así como del de los canales de distribución. Pues bien, aun cuando ambos criterios han sido reconocidos tanto por la jurisprudencia (véase, en particular, la jurisprudencia citada en el anterior apartado 45) como por la propia Sala de Recurso, en el apartado 17 de la resolución impugnada, como pertinentes para apreciar la similitud de los productos o servicios con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, la Sala de Recurso, en el caso de autos, no examinó esos dos criterios ni, por otra parte, presentó razones por las que estos no pueden influir en dicha apreciación, como alega acertadamente el recurrente (véase el anterior apartado 19).

58 Aunque el apartado 17 de la resolución impugnada haga una referencia «estándar» a la jurisprudencia relativa a los factores pertinentes que deben tenerse en cuenta en la apreciación de la similitud de los productos, es preciso señalar que, en el apartado 24 de dicha resolución, es decir, en el marco de la aplicación de las reglas al caso de autos, solo se refiere a los cinco criterios Canon, sin mencionar los específicamente invocados por el recurrente. De los apartados 23 y 24 de la resolución impugnada se desprende, en particular, que la Sala de Recurso apreció las alegaciones que el recurrente formuló ante ella desde el solo punto de vista de la cuestión de si la práctica comercial invocada por este podía considerarse un factor pertinente que debía tomarse en consideración en el marco de la apreciación de la similitud de los productos en conflicto.

59 La circunstancia de que la Sala de Recurso no tomara en consideración los criterios del origen habitual, o incluso la identidad de los productores, así como el de los canales de distribución, en el análisis que llevó a la adopción de la resolución impugnada queda también corroborada por el apartado 7 de esta, que resume las alegaciones formuladas por el recurrente en apoyo de su recurso. En efecto, dicho resumen no menciona las alegaciones del recurrente relativas a estos últimos criterios.

60 Además, en los apartados 19 a 21 de la resolución impugnada, la propia Sala de Recurso procedió a apreciar la similitud de los productos en conflicto, pero únicamente a la luz de los criterios Canon, cuando lo cierto es que el recurrente no había cuestionado el resultado de dicha apreciación. En estas circunstancias, y a falta asimismo de cualquier alegación de la EUIPO en este sentido, la resolución impugnada no puede interpretarse en el sentido de que la Sala de Recurso pretendiera ratificar la resolución de la División de Oposición a la luz de los dos criterios en cuestión formulados específicamente por el recurrente, a saber, el origen habitual de los productos, o incluso la identidad de los productores, y los canales de distribución, pero desarrollar al mismo tiempo su análisis únicamente en relación con los criterios no contemplados por el recurso interpuesto ante ella, sin realizar una apreciación propia explícita en relación con los criterios concretos en los que se basa la alegación del recurrente. En efecto, si bien la Sala de Recurso se refirió, en el apartado 18 de la resolución impugnada, a la conclusión final a la que había llegado la División de Oposición en su resolución, no hizo referencia a ningún apartado o pasaje preciso de dicha resolución, lo que habría permitido concluir que pretendía integrar las consideraciones de la División de Oposición en su propia resolución para evitar repeticiones.

61 En el apartado 19 del escrito de contestación, la EUIPO sostiene que los factores adicionales a los criterios Canon, como el de los circuitos de distribución, son «relativamente frágiles» y no pueden prevalecer sobre el hecho de que en el caso de autos no se cumple ninguno de los criterios Canon. Pues bien, por una parte, como se ha recordado en el anterior apartado 45, la lista de criterios expresamente mencionados en la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, EU:C:1998:442), no es exhaustiva. Por otra parte, cada criterio establecido a lo largo de la jurisprudencia derivada de dicha sentencia es autónomo, de modo que la apreciación de la similitud entre los productos o servicios en conflicto puede fundamentarse en uno solo de dichos criterios (anterior apartado 53).

62 Por consiguiente, procede declarar que, al no haber señalado los motivos por los que no se tomaron en consideración los criterios del origen habitual, o incluso de la identidad de los productores, y el de los canales de distribución, la Sala de Recurso no expuso la totalidad de los hechos y consideraciones jurídicas que revisten importancia esencial para considerar que los productos no eran similares, de modo que la resolución impugnada adolece de falta de motivación (véase, en este sentido, la sentencia de 21 de julio de 2016, Tropical, T-804/14, no publicada, EU:T:2016:431, apartado 178).

63 La EUIPO formula ante el Tribunal General diversas alegaciones según las cuales la aplicación de estos criterios no conduce, en el caso de autos, a una constatación de similitud entre los productos en conflicto (véanse los anteriores apartados 32 y 33).

64 A este respecto, procede observar que tal apreciación no figura en la resolución impugnada. Pues bien, por una parte, no corresponde al Tribunal, en el marco de su control de legalidad de la resolución impugnada, proceder a una apreciación sobre la que la Sala de Recurso no se ha pronunciado (sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, apartado 72) y, por otra parte, ante el Tribunal, la EUIPO no puede fundamentar la resolución

impugnada con elementos que no han sido tenidos en cuenta en esta [véase la sentencia de 8 de septiembre de 2017, Aldi/EUIPO — Rouard (GOURMET), T-572/15, no publicada, EU:T:2017:591, apartado 36 y jurisprudencia citada].

65 Por lo tanto, esta alegación es inadmisible [sentencia de 24 de septiembre de 2019, Volvo Trademark/EUIPO — Paalupaikka (V V-WHEELS), T-356/18, EU:T:2019:690, apartado 49].

66 El error de Derecho y la falta de motivación señalados respectivamente en los anteriores apartados 56 y 62 tienen como consecuencia que el motivo único sea fundado.

67 De lo anterior se deduce que procede anular la resolución impugnada.

Costas

68 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la EUIPO, procede condenarla a cargar, además de con sus propias costas, con las del recurrente, conforme a lo solicitado por este.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

decide:

1) **Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 21 de enero de 2020 (asunto R 67/2019-1).**

2) **Condenar en costas a la EUIPO.**

Firmas