



Prensa e Información

Tribunal General de la Unión Europea
COMUNICADO DE PRENSA n.º 12/19

Luxemburgo, 8 de febrero de 2019

Sentencia en el asunto T-647/17
Serendipity Srl y otros/EUIPO

El Tribunal General de la Unión Europea anula la resolución de la EUIPO por la que se deniega el registro de la marca figurativa «Chiara Ferragni» como marca de la Unión Europea

En 2015, unos empresarios italianos solicitaron a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea («EUIPO») que registrase, en particular, para productos comprendidos en las clases 18 y 25 en el sentido de la Clasificación Internacional,¹ la siguiente marca de la Unión, de la que son titulares:



Una sociedad neerlandesa formuló oposición al registro de esta marca figurativa invocando riesgo de confusión con la marca denominativa anterior «Chiara» registrada en el Benelux en 2015 para productos comprendidos, entre otros, en la clase 25.

A raíz de dicha oposición, la EUIPO denegó en 2017 el registro de la marca figurativa «Chiara Ferragni» como marca de la Unión, concretamente para «bolsas; morrales; carteras para llaves; monederos de cuero» de la clase 18, así como para todos los productos de la clase 25, por existir riesgo de confusión entre los signos en cuestión.

Los empresarios italianos que explotaban la marca «Chiara Ferragni» recurrieron entonces ante el Tribunal General de la Unión Europea solicitando la anulación de la resolución de la EUIPO.

Mediante su sentencia dictada hoy, **el Tribunal General anula la resolución de la EUIPO.**

El Tribunal General manifiesta, en primer lugar, que el consumidor medio percibe una marca como un todo y que la marca cuyo registro se solicita es una marca compleja, compuesta al mismo tiempo de elementos denominativos y figurativos. En efecto, se compone de dos elementos denominativos, «chiara» y «ferragni», en mayúsculas negras, con las letras «i» en negrita, y un elemento figurativo situado por encima de los elementos denominativos, constituido por un dibujo que representa un ojo de color azul cielo con largas pestañas negras. Esas largas pestañas se parecen a las letras «i» de los términos «chiara» y «ferragni». El Tribunal General subraya que el carácter marcadamente estilizado, el color, la posición y el tamaño del elemento figurativo pueden distraer la atención del público del elemento denominativo, situado en la parte inferior de la marca solicitada. Esencialmente, el elemento figurativo de la marca solicitada resulta al menos tan

¹ Clase 18: «Bolsas; morrales; sacos de lona; pieles de animales; cuero de imitación; maletas; monederos de cuero; carteras para llaves; paraguas». Clase 25: «Prendas de vestir; camisas; suéteres; pantalones largos; faldas; pantalones vaqueros; trajes de baño [bañadores]; camisetas interiores; camisetas [de manga corta]; pantalones cortos; ropa de deporte; lencería; sombreros; calzado».

distintivo como los elementos denominativos de dicha marca en su conjunto. Por lo tanto, la EUIPO cometió un error al atribuir más importancia al elemento denominativo «chiara» que al elemento figurativo.

En segundo lugar, el Tribunal General examina la similitud entre las marcas en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, el Tribunal General destaca que, aun cuando la marca denominativa anterior «chiara» se reproduce totalmente en los elementos denominativos de la marca solicitada «chiara ferragni», el elemento figurativo de esta última tiene un impacto notable en la impresión general. El Tribunal General concluye de lo anterior que **los dos signos en conflicto tienen, a lo sumo, un bajo grado de similitud visual.**

Desde el punto de vista fonético, el Tribunal General señala que, dada su longitud, el elemento de diferenciación «ferragni» es fonéticamente más importante que el elemento de similitud «chiara», a pesar de estar situado detrás de este último. Por consiguiente, **los dos signos en conflicto presentan un grado «medio», o incluso «bajo», de similitud fonética.**

El Tribunal General afirma, además, que **los dos signos en conflicto son diferentes desde el punto de vista conceptual**, puesto que la marca solicitada identifica a una persona específica, mientras que la marca denominativa anterior únicamente remite a un nombre sin identificar a una persona en concreto.

Acto seguido, el Tribunal General procede a examinar el riesgo de confusión entre ambas marcas y afirma que, pese a la identidad o a la similitud de los productos de que se trata, **las diferencias entre los signos en cuestión, en particular desde el punto de vista gráfico, constituyen motivos suficientes para descartar la existencia de riesgo de confusión en la percepción del público.**

En efecto, dado que los productos de que se trata se venden generalmente en establecimientos en régimen de autoservicio, donde la compra se basa principalmente en una elección visual, las diferencias entre ambas marcas excluyen que los consumidores puedan pensar que los productos proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente cuando están revestidos de las marcas en conflicto. **Por lo tanto, el Tribunal General concluye que la EUIPO cometió un error al declarar la existencia de riesgo de confusión.**

NOTA: La marca de la Unión es válida en todo el territorio de la Unión Europea y coexiste con las marcas nacionales. Las solicitudes de registro de las marcas de la Unión se dirigirán a la EUIPO. Sus resoluciones son recurribles ante el Tribunal General.

NOTA: Contra las resoluciones del Tribunal General puede interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, limitado a las cuestiones de Derecho, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución.

NOTA: El recurso de anulación sirve para solicitar la anulación de los actos de las instituciones de la Unión contrarios al Derecho de la Unión. Bajo ciertos requisitos, los Estados miembros, las instituciones europeas y los particulares pueden interponer recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia o ante el Tribunal General. Si el recurso se declara fundado, el acto queda anulado y la institución de que se trate debe colmar el eventual vacío jurídico creado por la anulación de dicho acto.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal General.

El [texto íntegro](#) de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento.

Contactos con la prensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667