

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 11 de mayo de 2005 *

En el asunto T-31/03,

Grupo Sada, P.A., S.A., con domicilio social en Madrid, representada por los Sres. A. Aguilar De Armas y J. Marrero Ortega, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por la Sra. J. García Murillo y el Sr. G. Schneider, en calidad de agentes,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: español.

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

Sadia, S.A., con domicilio social en Concordia (Brasil), representada por los Sres. J. García del Santo y P. García Cabrerizo, abogados,

parte interviniente,

que tiene por objeto un recurso de anulación interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI, de 20 de noviembre de 2002 (asunto R 567/2001-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Sadia, S.A., y Grupo Sada, P.A., S.A.,

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

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y el Sr. P. Mengozzi y la Sra. I. Wiszniewska-Białecka, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 31 de de enero de 2003;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 4 de junio de 2003;

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

celebrada la vista el 16 de de diciembre de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 1 de abril de 1996, la sociedad Grupo Sada, P.A., S.A., presentó una solicitud de marca comunitaria ante 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 El signo cuyo registro se solicitó es el siguiente:



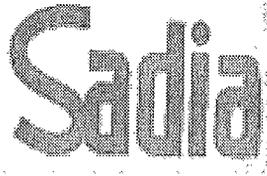
3 Los productos para los que se solicitó el registro están incluidos en las clases 29, 31 y 35 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden a la siguiente descripción:

- clase 29: «Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles»;

- clase 31: «Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta»;

- clase 35: «Servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina».

- 4 La solicitud fue publicada el 8 de diciembre de 1997 en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 32/97.
- 5 El 6 de marzo de 1998, la sociedad Sadia Concordia, S.A. Industria e Comercio, que más tarde se convirtió en Sadia, S.A., se opuso al registro del signo invocando un riesgo de confusión con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, con una marca figurativa anterior de la que es titular. Esta marca, que se reproduce a continuación, había sido registrada en España con el número 1.919.773, para los productos de la clase 29:



- 6 Los productos de la clase 29 para los que había sido registrada la marca anterior de la interviniente corresponden a la descripción siguiente: «Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles».
- 7 La oposición se dirigía contra el registro de la marca para los productos de las clases 29, 31 y 35 especificados en la solicitud de registro.
- 8 Mediante resolución de 3 de abril de 2001, la División de Oposición estimó la oposición en lo relativo a los productos de la clase 29, pero ordenó el registro para los productos de las clases 31 y 35. Por lo que se refiere a los productos de la clase 29, la División de Oposición señaló que existía un alto grado de similitud visual y

fonética entre los signos en conflicto y que los productos eran idénticos o similares, lo que podía generar riesgo de confusión por parte del consumidor español.

- 9 El 30 de mayo de 2001, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición, solicitando la anulación de dicha resolución en la medida en que denegaba el registro para los productos de la clase 29, por un lado, y el registro de la marca solicitada para esos productos, por otro.

- 10 La Sala Primera de Recurso de la OAMI desestimó este recurso mediante resolución de 20 de noviembre 2002 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»). La Sala de Recurso consideró, fundamentalmente, que la identidad de los productos unida a la similitud fonética y a una cierta semejanza visual entre los elementos dominantes de los signos en conflicto bastaban para llegar a la conclusión de que existía riesgo de confusión por parte del consumidor español, que podría creer que los productos designados por las marcas en conflicto procedían de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

Pretensiones de las partes

- 11 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
 - Anule la resolución impugnada en cuanto deniega el registro de la marca solicitada para los productos de la clase 29.

- Autorice el registro de dicha marca para los productos de la clase 29.

 - Condene en costas a la OAMI.

 - Ordene la elaboración de un dictamen pericial sobre el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
- 12 Procede señalar que, en la vista, la demandante desistió de sus pretensiones segunda y cuarta, circunstancia que Tribunal de Primera Instancia hizo constar en el acta de la vista.
- 13 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

- 14 En apoyo de su pretensión de anulación de la resolución impugnada, la demandante invoca un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

- 15 Este motivo se divide en tres partes. La primera parte se basa en que la Sala de Recurso ignoró el alto grado de conocimiento en España de la marca solicitada. La segunda parte se basa en el incumplimiento del requisito de apreciación global de las marcas en conflicto. La tercera parte se basa en la coexistencia en el mercado español, con la marca anterior de la interviniente, de tres registros efectuados por la demandante antes de solicitar la marca comunitaria.

Sobre la primera parte, basada en que la Sala de Recurso ignoró el alto grado de conocimiento en España de la marca solicitada

Alegaciones de las partes

- 16 La demandante destaca que, antes de presentar su solicitud de registro ante la OAMI, ya venía utilizando en el tráfico económico, desde hacía varios años, un símbolo exactamente igual a la marca solicitada. De la proposición de prueba adjunta a la demanda se desprende que la empresa está formada por ocho sociedades repartidas por todo el territorio español, que distribuyen sus productos con el signo GRUPO SADA. Añade que ese signo figura en las tarjetas de sus trabajadores, los sobres, los saludas, las facturas, los albaranes de entrega y las hojas de pedidos, en carteles expuestos en las instalaciones centrales de la sociedad y en diversas publicaciones. La demandante concluye que la marca solicitada goza de evidente notoriedad en el mercado español, resultante del uso que se ha hecho de ella y de las inversiones efectuadas en publicidad. Además, la demandante señala que esta marca, que incluye el elemento denominativo «GRUPO SADA», coincide con su denominación social: por tanto, esta coincidencia permite al consumidor asociar mucho más fácilmente con esta empresa los productos designados por dicha marca.

- 17 A este respecto, la demandante destaca que, según la proposición de prueba adjunta a la demanda, el alto grado de conocimiento de su marca queda acreditado respecto a las dos categorías de destinatarios de los productos que comercializa, a saber, los mayoristas y las grandes superficies repartidos por el territorio español, que encargan sus pedidos directamente, por un lado, y los consumidores finales, clientes de las grandes superficies, por otro.
- 18 En esas circunstancias, la demandante sostiene que la Sala de Recurso incurrió en error al no tener en cuenta el alto grado de conocimiento que el público interesado tiene de la marca solicitada. Basa esta afirmación en las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507), y de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191), de las cuales se desprende, a su juicio, que el alto grado de conocimiento de una marca excluye todo riesgo de confusión.
- 19 La OAMI contesta que, al haber sido alegado por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, el argumento basado en el alto grado de conocimiento en España de la marca solicitada constituye una modificación del objeto del litigio, prohibida por el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. En consecuencia, solicita a este Tribunal que no entre a valorar el argumento basado en la falta de apreciación por la Sala de Recurso del supuesto alto grado de conocimiento de la marca solicitada. Por otra parte, según la OAMI, debe declararse la inadmisibilidad de las pruebas adjuntas al escrito de demanda.
- 20 En cuanto a la admisibilidad del argumento y de las pruebas aportadas por la demandante, la parte interviniente comparte la posición de la OAMI. Añade, en cuanto al fondo, que la notoriedad de la marca solicitada no excluye por sí misma la existencia de riesgo de confusión. Afirma que su marca también es muy conocida entre los consumidores españoles. A este respecto, la interviniente subraya que es la primera exportadora de productos cárnicos de Brasil y que está presente en muchos mercados nacionales, entre ellos, los de Reino Unido e Italia. Adjunto a su escrito de

contestación, la interviniente presenta, como prueba de la importancia de su actividad comercial, diversos folletos y revistas, así como envases y bolsas que utiliza y que demuestran el uso continuado que ha hecho de su marca.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 21 El artículo 74, apartado 1, *in fine*, del Reglamento nº 40/94 precisa que, «en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen [efectuado por la OAMI] se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes». El Tribunal de Primera Instancia ha declarado que esta disposición obliga a las Salas de Recurso que resuelvan sobre un recurso contra una resolución que ponga fin a un procedimiento de oposición, a fundar su resolución exclusivamente en los motivos de denegación relativos que la parte interesada haya invocado, así como en los hechos expuestos y las pruebas presentadas por esa parte en relación con dichos motivos [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 septiembre de 2003, Henkel/OAMI — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Rec. p. II-3253, apartado 32].
- 22 En el caso de autos, consta que el supuesto alto grado de conocimiento de la marca solicitada, adquirido, según se alega, gracias al uso de un signo idéntico en el tráfico económico en España, fue invocado por primera vez en el marco del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.
- 23 Por otra parte, señalar de oficio el supuesto alto grado de conocimiento adquirido por la marca solicitada no correspondía ni a la División de Oposición ni a la Sala de Recurso. En consecuencia, este argumento es indamisible.
- 24 Por las mismas razones, procede, igualmente, dejar al margen de la discusión las pruebas presentadas por la parte interviniente por primera vez en el marco del

procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia para acreditar la supuesta notoriedad de su marca anterior, sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria [véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, eCOPY/OAMI (ECOPY), T-247/01, Rec. p. II-5301, apartado 49, y de 3 de julio de 2003, José Alejandro/OAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 67].

- 25 En consecuencia, procede declarar inadmisibile la primera parte del motivo.

Sobre la segunda parte, basada en el incumplimiento del requisito de apreciación global de las marcas en conflicto

Alegaciones de las partes

- 26 La demandante reprocha a la Sala de Recurso el incumplimiento del requisito, jurisprudencialmente establecido, de apreciar globalmente la similitud visual, fonética y conceptual de las marcas en conflicto desde varios puntos de vista.
- 27 En primer lugar, sostiene que la Sala de Recurso incumplió el requisito de apreciación global de las marcas al realizar, en el apartado 27 de la resolución impugnada, una evaluación independiente de los aspectos visual, fonético y conceptual de las marcas en conflicto sin comparar los resultados de esas distintas evaluaciones.
- 28 En segundo lugar, la demandante estima que la Sala de Recurso también incumplió el requisito de apreciación global de las marcas en conflicto al analizar solamente el elemento «sada» de la marca solicitada, que calificó de dominante, ignorando el

elemento «grupo». Haciendo referencia a 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), la demandante observa que la apreciación global exige que se tomen en consideración todos los elementos de las marcas, y no sólo su elemento dominante. A este respecto, la demandante afirma no comprender por qué la resolución impugnada califica el vocablo «grupo» de poco distintivo, mientras guarda silencio sobre la cuestión del carácter distintivo, que, sin embargo, es mucho más débil, del vocablo «sadia» de la marca anterior de la interviniente. Por tanto, la Sala de Recurso trató de modo distinto las marcas en conflicto.

- 29 Según la demandante, sólo un desmembramiento artificial de la marca solicitada permitió a la Sala de Recurso llegar a la conclusión de que existía riesgo de confusión. A su juicio, es imposible que el consumidor, en las pocas décimas de segundo que dedica a las marcas en conflicto, despoje a ambas de sus elementos figurativos, ignore el elemento «grupo» de la marca solicitada y la letra «i» de la marca de la interviniente, y reduzca los dos tipos de caracteres distintos a un tipo simple, para constatar una semejanza entre las marcas en conflicto. El consumidor que lleve a cabo tal operación no puede ser calificado de consumidor medio, ni puede ser inducido a error por la marca solicitada pues será consciente, necesariamente, del proceso intelectual que le ha llevado a constatar una semejanza entre las marcas en conflicto.
- 30 Por otra parte, la demandante estima que el elemento dominante de la marca solicitada no es el elemento denominativo «sada», sino el motivo consistente en cuatro círculos sobre los que aparecen seis líneas oblicuas, que es considerablemente más grande que aquel elemento y hace que la vista se dirija inconscientemente hacia él. En cuanto a la marca de la interviniente, la impresión de conjunto que produce está dominada por la enorme «s», que ejerce un poder casi hipnótico. En opinión de la demandante, la apreciación global de la marca solicitada, cuya impresión de conjunto está dominada por el elemento figurativo, y de la marca anterior de la interviniente, cuya impresión de conjunto está dominada por la «s» inicial estilizada, permite excluir todo riesgo de confusión por parte del consumidor.

- 31 En tercer lugar, la demandante considera que la Sala de Recurso cometió un error de apreciación al no tener en cuenta que el elemento denominativo «sadia» es una palabra portuguesa de carácter genérico que significa «salud», lo cual disminuye el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
- 32 La OAMI estima que la Sala de Recurso no incurrió en error alguno al apreciar el riesgo de confusión existente entre las marcas en conflicto.
- 33 En primer lugar, la OAMI señala que es pacífico entre las partes que los productos protegidos por las marcas en conflicto son idénticos.
- 34 En segundo lugar, en cuanto al argumento de la demandante de que los destinatarios de los productos designados por la marca solicitada son las grandes superficies y los consumidores finales, la OAMI subraya que los productos designados por la marca solicitada no son sólo la carne de pollo y sus derivados, sino también otros productos, como la leche, los productos lácteos, el aceite o las grasas comestibles. Ahora bien, estos últimos se destinan directamente a los consumidores finales, y no principalmente a los supermercados y cadenas de distribución. Por lo tanto, el consumidor de los productos designados por la marca solicitada no es necesariamente un consumidor especializado. Además, la OAMI recuerda que los productos de que se trata, al ser productos alimenticios, son artículos de consumo habitual adquiridos sin prestar especial atención.
- 35 En tercer lugar, en cuanto a la comparación de los signos en conflicto, la OAMI observa, para comenzar, que, a pesar de algunas diferencias, existe una similitud visual entre los signos en conflicto debido a la posición destacada del elemento «sada» en la impresión de conjunto que produce la marca solicitada, ya que este

elemento contiene la misma secuencia de letras que la marca anterior de la interviniente, con la excepción de la «i». Por consiguiente, según la OAMI, se ha de aceptar la conclusión a la que llegó la Sala de Recurso en cuanto a la existencia de «cierta similitud [visual]».

36 A continuación, la OAMI considera, al igual que la resolución impugnada, que los signos en conflicto son fonéticamente similares.

37 Por último, respecto a la comparación conceptual de los signos en conflicto, la OAMI comparte las conclusiones de la Sala de Recurso y estima que es imposible efectuar tal comparación puesto que los vocablos «sada» y «sadia» no están dotados de carga conceptual alguna en español. A este respecto, la OAMI señala que el argumento de la demandante basado en que el elemento denominativo «sadia» significa «salud» en portugués es nuevo. En cuanto al fondo, la OAMI precisa que la palabra portuguesa que significa «salud» es el término «saúde», y que «sadia» es, en portugués, un adjetivo que significa «de buena salud» cuando se refiere a personas y «que proporciona salud» cuando se refiere a productos. La OAMI también señala que el elemento denominativo «sadia» no tiene ningún sentido para el público interesado, compuesto de consumidores españoles, ya que carece de significado en español, no se utiliza de forma habitual en España para designar los productos de la clase 29 y no se ha acreditado que los consumidores españoles posean conocimientos suficientes de portugués para entender el significado de esa palabra en ese idioma.

38 Por otra parte, por lo que se refiere al vocablo «grupo» de la marca solicitada, aunque la OAMI admite que este término existe en español y designa un conjunto de sociedades, considera que la carga conceptual de este elemento y el hecho de que no aparezca en la marca anterior de la interviniente no es relevante, ya que el término «grupo» se utiliza de forma habitual en España en el sector alimenticio para designar un grupo de sociedades, lo cual confirman muchos otros ejemplos.

- 39 En cuarto y último lugar, en cuanto a la apreciación del riesgo de confusión entre las marcas, la OAMI se muestra de acuerdo con la conclusión de la Sala de Recurso de que existe tal riesgo. La OAMI señala que la identidad de los productos, el hecho de que sean adquiridos sin prestar especial atención y la circunstancia de que la imagen imperfecta de la marca solicitada que el consumidor conservará en la memoria es la de su elemento dominante «sada», que presenta una gran similitud con la marca de la interviniente, llevan a la conclusión de que existe riesgo de confusión. Este riesgo se ve agravado por la circunstancia de que el término «grupo», incluido en la marca solicitada, es indicativo de una vinculación entre empresas y podría hacer pensar a los consumidores que las empresas Sadia y Grupo Sada pertenecen al mismo grupo.
- 40 La interviniente se adhiere, en sustancia, a las alegaciones formuladas por la OAMI.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 41 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.
- 42 Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

- 43 Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, conforme a la percepción que el público destinatario tenga de los signos y de los bienes y servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular 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 allí citada].
- 44 Como se desprende asimismo de la jurisprudencia, 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].
- 45 En el caso de autos, el litigio tiene por objeto la comparación de los signos en conflicto. La identidad de los productos designados por las marcas en conflicto no se discute.
- 46 Dado que la marca anterior está registrada en España, el público interesado está constituido por el consumidor medio español.
- 47 A este respecto, procede rechazar el argumento de la demandante, al que se ha hecho referencia en el marco del examen de la primera parte del motivo, según el cual el público interesado lo constituyen tanto los clientes de las grandes superficies como los mayoristas y las propias grandes superficies. En efecto, como ha sostenido acertadamente la OAMI, aun suponiendo, como afirma la demandante, que comercialice la carne de pollo con la marca solicitada únicamente en grandes

superficies, los demás productos de la clase 29 designados por esta marca, como la leche y los productos lácteos, se venden a los consumidores finales. En consecuencia, en cuanto a la apreciación del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, hay que tomar en consideración al consumidor medio español razonablemente atento y perspicaz, como hizo fundadamente la resolución impugnada.

- 48 Por lo que se refiere a la comparación de los signos en conflicto, en primer lugar debe rechazarse el argumento de la demandante según el cual la Sala de Recurso sólo comparó el elemento dominante de la marca solicitada, a saber, el elemento denominativo «sada», con la marca anterior de la interviniente, ignorando así la sentencia MATRATZEN, citada en el apartado 28 *supra*.
- 49 Procede recordar que, como resulta de la presente sentencia, una marca compuesta sólo puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta. Este enfoque no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. No obstante, ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. Además, por lo que respecta a la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta, procede tener en cuenta, concretamente, las características intrínsecas de cada uno de estos componentes, comparándolas con las del resto. Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta (sentencia MATRATZEN, citada en el apartado 28 *supra*, apartados 33 a 35, confirmada mediante auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, Rec. p. I-3657, apartados 32 y 33).

- 50 En el caso de autos, por lo que respecta a la marca anterior de la interviniente, la Sala de Recurso ha considerado que el diseño de la letra «s» de esta marca no era llamativo.
- 51 Esta apreciación ha de confirmarse. En efecto, al contrario de lo que sostiene la demandante, el diseño de la letra «s» de la marca anterior de la interviniente, cuya curva superior es ligeramente más grande que la curva inferior; carece de relevancia y, por tanto, no constituye el elemento dominante de esta marca. El Tribunal de Primera Instancia considera, en cambio, que es el elemento denominativo de la marca anterior, a saber, «sadia», globalmente considerado, el que domina la imagen que el consumidor medio español conserva en la memoria.
- 52 En cuanto a la marca solicitada, procede observar que la Sala de Recurso consideró que el elemento denominativo «sada» constituía el elemento dominante.
- 53 Por lo que se refiere a los elementos denominativos de la marca solicitada, la Sala de Recurso estimó, en el apartado 27 de la resolución impugnada, que el término «grupo», que significa «conjunto de sociedades», estaba escrito en caracteres más pequeños y finos que el elemento «sada» y sería relegado a un segundo plano por el consumidor.
- 54 Esta apreciación es exacta. Por lo que respecta al aspecto visual, debe señalarse que tanto el tipo y el grosor de los caracteres del elemento denominativo «sada» como la posición central de este elemento en la configuración de la marca solicitada destacan sobre el elemento «grupo» en la impresión de conjunto del elemento denominativo. Además, es completamente correcto considerar que este último término no será memorizado por el consumidor. En efecto, el consumidor asignará a este término únicamente su significado genérico, a saber, el de un conjunto de sociedades. Por tanto, el consumidor no retendrá el término «grupo» como componente principal de la marca solicitada y como elemento indicativo del origen de los productos designados por esta marca.

- 55 Por otra parte, a diferencia de lo sostenido por la demandante, al analizar los signos en conflicto visual, fonética y conceptualmente, la Sala de Recurso no se limitó a la comparación del elemento dominante «sada» de la marca solicitada con la marca anterior de la interviniente, ignorando el término «grupo». En efecto, del apartado 27 de la resolución impugnada se desprende claramente que la Sala de Recurso tomó en consideración la existencia del término «grupo» en la marca solicitada al efectuar la comparación global de esta última con la marca anterior de la interviniente.
- 56 En cuanto al elemento figurativo de la marca solicitada, consistente en cuatro círculos de color oscuro sobre los que aparecen seis líneas oblicuas de color claro que parecen converger, debe señalarse que, según se deduce de la lectura conjunta de los apartados 13 y 26 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso confirmó el razonamiento de la División de Oposición según el cual el elemento figurativo era meramente decorativo y, por consiguiente, no podía ser considerado el elemento dominante de la marca solicitada.
- 57 Esta apreciación no puede cuestionarse. Es cierto que debe señalarse que el elemento figurativo de la marca solicitada llama la atención por su tamaño. Sin embargo, este diseño es difícil de memorizar y, en consecuencia, no dominará la imagen de la marca solicitada que el público interesado conservará en la memoria. En efecto, hay que precisar, en primer lugar, que este motivo presenta cierta complejidad geométrica, en particular a causa de las seis líneas oblicuas que atraviesan los cuatro círculos de las que no todas reaparecen en el círculo superior, mientras que dos de estas líneas se unen formando una sola en el interior del círculo más alto. En segundo lugar, en la configuración de la marca solicitada, el elemento figurativo se encuentra desplazado a la izquierda respecto a la alineación vertical de los dos elementos denominativos «grupo» y «sada», lo que sugiere su escasa relevancia, de carácter decorativo, en la impresión de conjunto producida por esta marca.

- 58 En estas circunstancias, no puede reprocharse a la Sala de Recurso haber declarado que el elemento denominativo «sada» constituía el elemento dominante de la marca solicitada que el público interesado conservaría en la memoria.
- 59 A continuación, en cuanto a la similitud de los signos constatada por la Sala de Recurso, el Tribunal de Primera Instancia considera que esta apreciación también ha de ser confirmada.
- 60 Por lo que se refiere a la comparación visual, la Sala de Recurso indicó que, a pesar de las diferencias de las marcas en conflicto —a saber, el elemento figurativo consistente en cuatro círculos y el elemento «grupo» de la marca solicitada—, entre la marca anterior y el elemento dominante de la marca solicitada, a saber, «sada», existe cierta similitud, debido a la posición de este elemento y a la secuencia de letras comunes a ambas marcas, salvo por lo que respecta a la «i» que figura en la marca anterior.
- 61 En efecto, procede observar que, aunque visualmente la similitud de los signos no es especialmente acusada, algo que, por lo demás, ha admitido la Sala de Recurso, basta para neutralizar las diferencias entre los signos en conflicto mencionadas en la resolución impugnada.
- 62 Desde el punto de vista fonético, es preciso señalar, como lo ha hecho la resolución impugnada, que los signos en conflicto son similares. Efectivamente, por una parte, aunque la marca solicitada incluye la palabra «grupo», este elemento carece de relevancia suficiente para compensar la clara semejanza fonética entre el elemento dominante de la marca solicitada, a saber, «sada», y la marca anterior. Por otra parte, la Sala de Recurso declaró acertadamente que, habida cuenta de las normas de acentuación de la lengua española, la letra «i», que forma un diptongo con la vocal fuerte «a» en el elemento denominativo «sadia», tenía una pronunciación débil en español. En consecuencia, el elemento denominativo «sada» de la marca solicitada y

la marca anterior de la interviniente se pronunciarán de manera similar por el público interesado. Esta circunstancia lleva a constatar la similitud fonética de los signos en conflicto en la impresión de conjunto de las marcas enfrentadas, habida cuenta del carácter dominante del elemento denominativo «sada» en la marca solicitada.

- 63 En cuanto a la comparación conceptual, la Sala de Recurso también ha actuado acertadamente al estimar que esta comparación no era pertinente en la medida en que ni el elemento dominante de la marca solicitada ni la marca anterior tenían significado en español.
- 64 En primer lugar, no puede acogerse el argumento de la demandante, basado en que la Sala de Recurso incurrió en error al no tener en cuenta que el elemento denominativo «sadia» significa «salud» en portugués. En efecto, basta observar que, aun suponiendo que una de las acepciones del elemento denominativo «sadia» sea la que le atribuye la demandante, ésta no ha demostrado que el público interesado, a saber, el consumidor medio español, posea suficientes conocimientos de portugués para asociar inmediatamente el elemento denominativo «sadia» con tal significado. En consecuencia, como la Sala de Recurso ha indicado en el apartado 28 de la resolución impugnada, el público interesado considerará que este elemento denominativo es un elemento de fantasía.
- 65 En segundo lugar, no puede considerarse que la circunstancia de que el elemento denominativo «grupo» tenga significado en español lleve al público interesado a atribuir un significado a la marca solicitada o a distinguir conceptualmente esta marca de la marca anterior de la interviniente. En efecto, como ya se ha indicado en el apartado 54 *supra*, el público interesado asignará al término «grupo» su significado genérico, a saber, el de un «conjunto de sociedades». Por tanto, desde el punto de vista conceptual, el término «grupo» reviste escasa importancia en comparación con el elemento dominante «sada» de la marca solicitada.

- 66 Por último, la demandante no puede reprochar razonablemente a la Sala de Recurso el incumplimiento del requisito, jurisprudencialmente establecido, de apreciar globalmente los signos en conflicto alegando que las apreciaciones de la Sala de Recurso son demasiado analíticas y no corresponden a la conducta propia de un consumidor medio ante las dos marcas en conflicto.
- 67 En efecto, procede recordar que, si bien es cierto que el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase, por analogía, la sentencia SABEL, citada en el apartado 18 *supra*, apartado 23), las características más fácilmente memorizadas son, en general, 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]. En consecuencia, no puede reprocharse a la Sala de Recurso que examinara cuáles eran los elementos de la marcas percibidos por el consumidor como distintivos y dominantes, elementos que conservaría en su memoria.
- 68 Además, en el apartado 26 de la resolución impugnada, antes de desarrollar argumentos específicos relativos a la comparación visual, fonética y conceptual de las marcas en conflicto, la Sala de Recurso señaló que los elementos que diferenciaban las marcas en conflicto no eran suficientemente relevantes como para contrarrestar la similitud de sus elementos dominantes. Por tanto, la Sala de Recurso realizó efectivamente una apreciación global de los signos en conflicto.
- 69 En estas circunstancias, habida cuenta de la identidad de los productos designados por las marcas en conflicto y de las similitudes visual y fonética entre el elemento dominante de la marca solicitada y la marca anterior, la impresión global creada por las marcas en conflicto llevará al público interesado a considerar que los productos designados por estas marcas proceden de la misma empresa o, al menos, de empresas vinculadas económicamente. Por lo demás, el elemento denominativo «grupo» de la marca solicitada, que designa un conjunto de sociedades, aunque no

posea carácter dominante, puede avalar la idea de la existencia de una asociación entre las empresas de que se trata en forma de «grupo» de sociedades y aumentar así el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

- 70 En vista de las consideraciones anteriores, procede desestimar la segunda parte del motivo.

Sobre la tercera parte, basada en la coexistencia en el mercado español, con la marca anterior de la interviniente, de tres registros efectuados por la demandante antes de solicitar la marca comunitaria

Alegaciones de las partes

- 71 La demandante indica que es titular de tres marcas españolas registradas para los productos incluidos en la clase 29, a saber, la marca denominativa SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA, registrada el 5 de abril de 1991 con el número 1.311.019, la marca denominativa LA DESPENSA DE SADA, registrada el 1 de mayo de 1994 con el número 1.807.310, así como la marca figurativa consistente en cuatro círculos sobre los que aparecen seis líneas oblicuas, registrada el 5 de julio de 1990 con el número 1.311.021.
- 72 Pues bien, la demandante destaca que la marca solicitada reúne en un único signo los elementos constitutivos de las tres marcas nacionales de las que es titular, a saber, el elemento denominativo «sada» de las marcas que llevan los números de registro 1.311.019 y 1.807.310, y el elemento gráfico consistente en cuatro círculos, sobre los que aparecen seis líneas oblicuas, registrado con el número 1.311.021. Por tanto, la marca solicitada no debería confundir al consumidor, que la relacionará con las marcas nacionales anteriores de la demandante y no con la de la interviniente. En consecuencia, no existe riesgo de confusión alguno entre la marca solicitada y la de

la interviniente por parte del consumidor. Además, en opinión de la demandante, la coexistencia pacífica de las marcas nacionales con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de marca comunitaria también puede acreditarse por medio de los sitios Internet de las dos sociedades.

- 73 Por consiguiente, la demandante sostiene que la Sala de Recurso se equivocó al no tener en cuenta la coexistencia pacífica en el mercado español, con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de marca comunitaria, de las tres marcas nacionales de las que es titular con la marca anterior de la interviniente, que, además, fue registrada en España posteriormente a las tres marcas nacionales que la demandante invoca.
- 74 A este respecto, la demandante señala que, cuando la interviniente presentó su solicitud de marca nacional en España, no se cuestionó que este registro pudiera generar un riesgo de confusión por parte del consumidor español: la Oficina Española de Patentes y Marcas no examinó de oficio esta cuestión ni la propia demandante la planteó. Por otra parte, indica que, hasta la fecha de interposición de la presente demanda, ni sus competidores, ni asociaciones de consumidores así como tampoco particulares, han ejercitado acción alguna en reclamación de indemnización por los perjuicios causados por la confusión de los productos de la demandante con los de otra empresa, en particular, la de la interviniente.
- 75 La OAMI se opone a esta alegación. En primer lugar, recuerda que, en el apartado 29 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que «la simple alegación de la supuesta coexistencia con las marcas de terceros, no prueba la inexistencia de un riesgo de confusión en el presente caso teniendo en cuenta que se trata de marcas que no son idénticas a las del presente asunto y que éstas no cubren productos similares a los que amparan las marcas en cuestión».

- 76 Pues bien, la OAMI sostiene que, si bien es cierto que, en el procedimiento ante ella, la demandante mencionó los registros españoles n^{os} 1.807.310 de la marca «LA DESPENSA DE SADA» y 1.311.019 de la marca «SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA», nunca alegó ser titular de dichos registros y nunca acreditó su existencia. Además, tampoco sostuvo nunca que existiera una coexistencia real y efectiva de esas dos marcas nacionales con la marca de la interviniente, ni aportó documentación acreditativa de esa coexistencia.
- 77 A continuación, la OAMI destaca que, como indicó la Sala de Recurso, las dos marcas nacionales mencionadas ante ella por la demandante sólo tienen en común con la marca solicitada el elemento denominativo «sada». Por consiguiente, aun suponiendo que esas dos marcas nacionales coexistan pacíficamente en el mercado español con la marca de la interviniente, de ello no se puede deducir la coexistencia pacífica de la marca solicitada con la de la interviniente. Por tanto, la OAMI estima que el argumento basado en la falta de apreciación por la Sala de Recurso de la coexistencia pacífica de las marcas en conflicto debe ser desestimado.
- 78 Es verdad que la OAMI admite que la Sala de Recurso cometió un error al estimar que las dos marcas nacionales que incluían el elemento denominativo «sada» no designaban productos idénticos a los que amparaban las marcas en conflicto, ya que la demandante había indicado ante ella que esas dos marcas nacionales estaban registradas para los productos de la clase 29. Sin embargo, según la OAMI, este error no desvirtúa la conclusión a la que llegó la Sala de Recurso en el apartado 29 de la resolución impugnada.
- 79 Por último, la OAMI considera que las pruebas aportadas por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, en apoyo del argumento relativo a la coexistencia pacífica de las marcas nacionales anteriores de la demandante con la marca anterior de la interviniente, deben declararse inadmisibles.

80 La interviniente se une, esencialmente, a las alegaciones de la OAMI.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 81 En primer lugar, debe señalarse que, tanto ante la División de Oposición como ante la Sala de Recurso, la demandante sostuvo que «las marcas SADIA convivían en el mercado español desde hacía varios años con signos distintivos que contenían el término “sada”», citando las marcas LA DESPENSA DE SADA y SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA que designan productos incluidos en la clase 29.
- 82 Pues bien, en la medida en que de ninguno de los documentos de los autos del procedimiento ante la OAMI resulta que la demandante haya mencionado, durante dicho procedimiento, la existencia de la marca española figurativa registrada con el número 1.311.021 —ni *a fortiori* demostrado que fuera su titular—, este registro, invocado por primera vez en el marco del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, no puede tomarse en consideración [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 4 de noviembre de 2003, Díaz/OAMI — Granias Castelló (CASTILLO), T-85/02, Rec. p. II-0000, apartado 46].
- 83 En segundo lugar, en cuanto a las marcas nacionales LA DESPENSA DE SADA y SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA, debe recordarse que la Sala de Recurso, tras llegar a la conclusión de que existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, afirmó, en el apartado 29 de la resolución impugnada, que la alegación relativa a la coexistencia de la marca anterior de la interviniente con marcas españolas de terceros que contenían el elemento denominativo «sada» no permitía descartar la existencia de un riesgo de confusión, en la medida en que estas marcas no eran idénticas a las marcas en conflicto y que no cubrían productos similares.

- 84 En general, procede recordar, por una parte, que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son específicos, y su aplicación es independiente de todo sistema nacional [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 47], y, por otra, que la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente a la luz del Reglamento nº 40/94, interpretado por el juez comunitario (sentencia CASTILLO, citada en el apartado 82 *supra*, apartado 37).
- 85 De lo anterior se desprende que, al contrario de lo alegado por la demandante, la admisión del registro de las dos marcas anteriores de la demandante, previamente mencionadas, por la Oficina Española de Patentes y Marcas carece de relevancia por lo que se refiere a la cuestión de si existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto con arreglo al Reglamento nº 40/94. En particular, la demandante no puede invocar el hecho de no haberse opuesto, en su momento, al registro de la marca anterior de la interviniente en España, fundándose en sus propias marcas anteriores. En efecto, esta circunstancia no significa que quede descartado todo riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
- 86 Es cierto que no se excluye completamente que, en ciertos casos, la coexistencia de marcas anteriores en el mercado pueda disminuir el riesgo de confusión entre dos marcas en conflicto constatado por las instancias de la OAMI. Sin embargo, dicha posibilidad sólo puede tomarse en consideración si, al menos, durante el procedimiento sobre los motivos de denegación relativos ante la OAMI, la solicitante de la marca comunitaria ha demostrado suficientemente que dicha coexistencia se basaba en la ausencia de riesgo de confusión, por parte del público interesado, entre las marcas anteriores que invoca y la marca anterior de la interviniente en la que se basa la oposición y sin perjuicio de que las marcas anteriores de que se trata y las marcas en conflicto sean idénticas.
- 87 En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia constata que, en el procedimiento administrativo, la demandante no aportó ninguna prueba al margen

de la lista en la que figuran las dos marcas anteriores previamente mencionadas en apoyo de la alegación según la cual estos registros coexistían en el mercado con la marca anterior de la interviniente. Pues bien, esta información no basta para demostrar que el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto queda reducido y, *a fortiori*, descartado. En cuanto a los demás documentos invocados por la demandante para acreditar dicha coexistencia, dado que se han presentado por primera vez en el marco del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, deben declararse inadmisibles (sentencia BUDMEN, citada en el apartado 24 *supra*, apartado 67).

88 Además, la Sala de Recurso indicó fundadamente que las marcas anteriores invocadas por la demandante —de cuya titularidad, a mayor abundamiento, no había aportado prueba en el procedimiento ante la OAMI— no eran idénticas a la marca solicitada.

89 Por otra parte, consta que la demandante nunca ha alegado ni *a fortiori* demostrado que las marcas SADA SOCIEDAD ANÓNIMA PARA LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA y LA DESPENSA DE SADA gocen de un pronunciado carácter distintivo que permita, en su caso, reducir el riesgo de confusión entre la marca anterior de la interviniente y la marca solicitada.

90 Por tanto, la Sala de Recurso actuó acertadamente al afirmar que existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto y mantener esta conclusión a la vista de las otras marcas invocadas ante ella.

91 En consecuencia, procede desestimar la tercera parte del motivo, así como el recurso en su totalidad.

Costas

- ⁹² 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 a pagar las costas, según lo solicitado por la OAMI y la parte interviniente.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**

- 2) **Condenar en costas a la parte demandante.**

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de mayo de 2005.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

H. Legal