

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)  
de 22 de octubre de 2003 \*

En el asunto T-311/01,

Les Éditions Albert René, con domicilio social en París (Francia), representada por el Sr. J. Pagenberg, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. A. von Mühlendahl y G. Schneider, en calidad de agentes,

parte demandada,

\* Lengua de procedimiento: alemán.

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) es:

**Trucco sistemi di telecomunicazione SpA**, con domicilio social en Milán (Italia),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la decisión de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) de 2 de octubre de 2001 (asunto R 1030/2000-1),

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

integrado por la Sra. V. Tiili, Presidenta, y los Sres. P. Mengozzi y M. Vilaras, Jueces;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

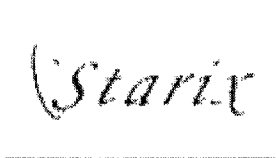
habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 14 de mayo de 2003;

dicta la siguiente

## Sentencia

### Antecedentes del litigio

- 1 El 14 de enero de 1999, Trucco sistemi di telecomunicazione SpA (en lo sucesivo, «demandante») presentó ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), una solicitud de marca figurativa comunitaria, con arreglo al Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo que se reproduce a continuación:



- 3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro se hallan comprendidos en las clases 9 y 38 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación

Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:

- clase 9: «Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores»;
  
- clase 38: «Telecomunicaciones».

- 4 La citada solicitud se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* n° 71/99, de 6 de septiembre de 1999.
  
- 5 El 6 de diciembre de 1999, la demandante formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento n° 40/94, contra el registro de dicha marca comunitaria (B216020). La oposición se formuló contra todos los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de marca. El motivo invocado en apoyo de la oposición es el establecido en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. La marca anterior es el registro comunitario n° 16147, solicitado el 1 de abril de 1996 y efectuado el 25 de noviembre de 1999, del signo denominativo ASTERIX para designar productos y servicios de las clases 3, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 41 y 42 del Arreglo de Niza, antes citado.

- 6 La oposición se basó en una parte de los productos y servicios amparados por la marca anterior, a saber:
  - clase 9: «Aparatos e instrumentos electrotécnicos, electrónicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos y de enseñanza (a excepción de los aparatos de proyección) incluidos en la clase 9; juegos electrónicos con o sin pantalla, ordenadores, programa, módulos y programas informáticos grabados en soportes de datos, en particular, los videojuegos»;
  - clase 41: «Proyecciones de películas, producción de películas, alquiler de películas; publicación de libros y revistas; educación y entretenimiento; organización de ferias y de exposiciones; gestión y explotación de los derechos de autor; explotación de la propiedad intelectual, festividades populares, explotación de un parque de atracciones, producción de espectáculos musicales y hablados en directo».
- 7 Mediante resolución de 26 de septiembre de 2000, la División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición debido a las diferencias observadas entre ambos signos que excluyen un riesgo de confusión por parte del público.
- 8 El 25 de octubre de 2000, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra dicha resolución, en virtud del artículo 59 del Reglamento n° 40/94.
- 9 Mediante resolución de 3 de noviembre de 2000, adoptada en el procedimiento de oposición B215543, que había entablado otra empresa contra la solicitud de registro controvertida, la División de Oposición de la OAMI denegó parcialmente dicha solicitud en lo que atañe a los «distribuidores automáticos» de la clase 9 y a

las «telecomunicaciones» de la clase 38. Esta denegación de registro respecto a una parte de los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de marca tiene carácter definitivo.

- 10 Mediante resolución de 2 de octubre de 2001 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Primera de Recurso desestimó el recurso de la demandante.
  
- 11 Al comparar los productos y servicios designados por las marcas en conflicto, la Sala de Recurso concluyó la falta de similitud entre determinados productos y servicios contemplados por la marca solicitada y los comprendidos en la marca anterior y, por lo tanto, en la falta de riesgo de confusión respecto a tales productos y servicios; en cambio, reconoció la similitud entre los demás productos y servicios referidos en la solicitud de marca y determinados productos y servicios amparados por la marca anterior. A renglón seguido, a efectos de la comparación de los signos, la Sala de Recurso consideró que éstos no eran similares desde los puntos de vista visual, fonético y conceptual, de lo que infirió que no existía riesgo de confusión, aunque la marca anterior ASTERIX sea intrínsecamente muy distintiva y ampliamente conocida debido al célebre héroe francés de tebeos y dibujos animados.
  
- 12 Por otra parte, la Sala de Recurso puntualizó que «en aras de la claridad [...] no [podía] aceptarse la alegación de la oponente de que su marca ASTERIX [era] renombrada, porque no se ha[bía] aportado ninguna prueba en tal sentido» (apartado 30 de la resolución impugnada).

### Procedimiento y pretensiones de las partes

- 13 Mediante demanda presentada el 12 de diciembre de 2001 en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, la demandante interpuso el presente recurso.

14 El 14 de mayo de 2002, la OAMI presentó su escrito de contestación en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia.

15 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Ordene la cancelación de la marca solicitada.

— Condene en costas a la OAMI.

16 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

### **Fundamentos de Derecho**

17 En la vista, la demandante desistió de su segunda pretensión, consistente en que se ordenara la cancelación de la marca solicitada, extremo que el Tribunal de Primera Instancia hizo constar en el acta de la vista. En consecuencia, el objeto del recurso se limita a la solicitud de anulación.

- 18 La demandante invoca dos motivos, basados en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 y en la infracción del artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento, respectivamente.

*Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94*

#### Alegaciones de las partes

- 19 En lo que atañe a la marca anterior, la demandante alega que se trata de una marca que posee un fuerte carácter distintivo. A este respecto, la demandante considera que, habida cuenta de que el solicitante de la marca no rebatió el hecho de que la marca anterior ASTERIX gozara de renombre, la Sala de Recurso debería haber aceptado y tenido en cuenta este renombre, aunque la demandante no lo hubiera demostrado. En efecto, según la demandante, con arreglo al principio de contradicción previsto en los artículos 73 y 74 del Reglamento n° 40/94, la OAMI debe admitir y tomar en consideración los hechos alegados por una parte que no hayan sido rebatidos por otra parte.
- 20 A este respecto, la demandante alega que varias resoluciones de órganos jurisdiccionales alemanes han reconocido el renombre de la marca ASTERIX, que es el nombre de un célebre personaje de tebeo, y que algunos documentos anexos a la demanda, a saber, el resultado de una encuesta entre consumidores, un informe recapitulativo del número de entradas de cine para el largometraje «Astérix & Obélix» en diferentes Estados miembros, una cronología de la serie Astérix, artículos de prensa y declaraciones por el honor, demuestran tal renombre. Por otra parte, la demandante propone al Tribunal de Primera Instancia que oiga a dos personas en calidad de testigos.



- 21 En relación con la identidad y la similitud entre los productos y los servicios de que se trata, la demandante considera, en primer lugar, que indebidamente la Sala de Recurso no reconoció la similitud entre los servicios de «telecomunicaciones» a los que se refiere la marca solicitada y los productos «equipo para el tratamiento de la información y ordenadores» contemplados por la marca anterior. La demandante sostiene que existe una complementariedad entre dichos productos y servicios que, por lo demás, ha reconocido la jurisprudencia alemana.
- 22 En segundo lugar, la demandante alega que existe una similitud indirecta entre los productos «aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento); cajas registradoras, máquinas calculadoras», correspondientes a la clase 9 y contemplados por la marca solicitada, y los productos de la clase 9 cubiertos por la marca anterior, en particular, los «ordenadores, módulos y programas informáticos grabados en soportes de datos». Además, la demandante alega que los extintores a los que se refiere la marca solicitada son un tipo de recipientes de la clase 20 amparados por la marca anterior.
- 23 En lo que atañe a la similitud entre los signos, la demandante considera que el análisis debe hacerse sobre la base de su impresión visual, fonética y conceptual, y teniendo en cuenta las condiciones del mercado y los hábitos de los consumidores en todo el mercado interior.
- 24 En primer lugar, en cuanto a la comparación visual, la demandante reconoce que existen diferencias entre los signos debido, por una parte, a la forma gráfica del elemento figurativo inicial de la marca solicitada, en particular, cuando se reproduce en color y, por otra, a la distinta forma de las letras. No obstante, en opinión de la demandante, la Sala de Recurso debería haber tenido en cuenta, al menos, en primer lugar, que una parte de los interesados estima que el primer elemento de la marca solicitada representa la letra «o» y, en segundo lugar, que la marca solicitada puede ser reproducida tanto en color como en blanco y negro.

En este último supuesto, la demandante considera que la marca solicitada se percibe como «ostarix» por cuanto la letra inicial «o» ya no se diferencia de las demás letras.

- 25 En segundo lugar, en lo que atañe a la comparación fonética, la demandante alega que, por lo que respecta al conjunto de sus letras, los dos signos controvertidos sólo se distinguen por una sola letra y que son trisilábicos y que en la mayoría de las lenguas el acento tónico recae sobre la primera sílaba. Por lo tanto, tienen un ritmo sonoro y una división silábica idénticos. Aunque se ignorase el elemento inicial de la marca solicitada, seguiría habiendo similitud fonética, ya que todas las letras del elemento verbal «starix» figuran íntegramente en la marca anterior.
- 26 En tercer lugar, en relación con la comparación conceptual, la demandante alega que en inglés y en francés el término «asterix» significa asterisco, a saber, «estrellita», sentido análogo al que dio la Sala de Recurso al elemento verbal «starix» de la marca solicitada, es decir, «estrella» (star). Además, la demandante señala que ambos signos comparten el sufijo «rix», el cual posee un carácter distintivo especial en lo tocante a los personajes de las series Asterix.
- 27 Por último, la demandante infiere que al tomar en consideración la interdependencia entre la similitud de los productos y servicios y la de los signos, así como el carácter distintivo de la marca anterior, las diferencias entre los signos no bastan para descartar la confusión, especialmente fonética, entre las marcas en conflicto.
- 28 Con carácter preliminar, la OAMI afirma, en lo que atañe a las alegaciones de la demandante acerca de la infracción del artículo 74 del Reglamento n° 40/94, por cuanto, a juicio de la demandante, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta el

renombre de la marca anterior, que de dicha disposición se desprende que, por tratarse de un procedimiento de oposición no puede proceder a examinar de oficio los hechos. No obstante, a juicio de la demandanda, ello no implica que la OAMI deba tener por probados hechos alegados por una parte, que la otra parte del procedimiento no haya rebatido. A este respecto, la OAMI recuerda que, en el procedimiento de oposición, el oponente está obligado a exponer y probar todos los hechos necesarios para demostrar la procedencia de su oposición. En cualquier caso, la OAMI considera que el reconocimiento del renombre de la marca anterior no influye en el caso de autos, por cuanto la Sala de Recurso concluyó que no existía similitud alguna entre las marcas, ni siquiera en caso de que se admitiera la notoriedad o el renombre de la marca anterior.

- 29 La OAMI considera que la Sala de Recurso aplicó correctamente los principios jurisprudenciales comunitarios en materia de riesgo de confusión entre marcas.
- 30 En cuanto a la comparación de los productos y servicios, señala la OAMI, en primer lugar, que, en relación con los servicios de telecomunicaciones comprendidos por la marca solicitada, la demandante olvida que, a raíz de la resolución de la División de Oposición en el procedimiento de oposición B215543, se limitó la lista de los productos y servicios de la solicitud de marca, al eliminarse, en particular, los servicios de «telecomunicaciones».
- 31 En segundo lugar, en cuanto a los productos «aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento); cajas registradoras, máquinas calculadoras», correspondientes a la clase 9 y contemplados por la marca solicitada, la OAMI considera que la Sala de Recurso decidió acertadamente sobre la falta de similitud entre, por una parte, dichos productos y, por otra, los productos y los servicios cubiertos por la marca anterior.

- 32 Por último, en relación con los productos «recipientes» de la clase 20 amparados por la marca anterior, la OAMI alega que la demandante no puede invocarlos dado que no son los productos sobre los que había basado su oposición. Por lo tanto, la OAMI considera que con ello la demandante invoca un motivo nuevo, que no procede admitir en virtud del artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.
- 33 En lo que a la comparación de los signos se refiere, la OAMI sostiene, con carácter previo, que la apreciación del riesgo de confusión debe tener en cuenta la situación en todo el mercado interior, ya que la marca anterior es una marca comunitaria.
- 34 Por lo que respecta, en primer lugar, a la similitud visual, la OAMI considera correcta la apreciación de la Sala de Recurso, según la cual, el consumidor no percibirá el primer elemento de la marca solicitada como una letra mayúscula estilizada, sino como un elemento figurativo y decorativo.
- 35 En segundo lugar, en cuanto a la similitud fonética, la OAMI afirma que en todas las lenguas de la Unión Europea el acento tónico del elemento verbal «starix» de la marca solicitada recae en la tercera letra, comprendida en la primera sílaba. En cambio, alega que son posibles dos acentos fonéticos en la marca anterior ASTERIX, ya sea en la primera letra «a», o bien en la cuarta «e», contenida en la segunda sílaba. Según la OAMI dichas diferencias bastan para descartar que exista una similitud fonética entre los signos en conflicto.
- 36 En tercer lugar, desde el punto de vista conceptual, la OAMI considera que los signos controvertidos no son similares. En relación con las observaciones de la demandante sobre el contenido semántico del término «asterix» como «asterisco» en las partes anglófonas y francófonas de la Unión Europea y sobre el del elemento verbal «starix» de la marca solicitada como «estrella» en inglés, la

OAMI sostiene que tales apreciaciones se incardinan en un examen analítico que habitualmente no realiza el público al que se destinan los productos. En relación con las alegaciones de la demandante sobre el sufijo «-ix», la OAMI replica que éste posee otros significados distintos de los de los personajes de los tebeos de las series Asterix y, en particular, por lo que se refiere a los programas de ordenador, hace referencia a la compatibilidad entre éstos y el sistema de explotación Unix.

- 37 Por consiguiente, la OAMI concluye que, de hecho y de Derecho, resulta procedente la apreciación de la Sala de Recurso sobre la inexistencia de un riesgo de confusión por parte del público entre los signos en conflicto.

#### Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 38 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se deniega 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»; se precisa asimismo que «el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior». Además, se entiende por «marcas anteriores», en particular, las marcas comunitarias cuya fecha de presentación de la solicitud es anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria [artículo 8, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento n° 40/94].

- 39 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), y del Tribunal de Primera Instancia relativa al Reglamento n° 40/94, 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 [sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI-Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, apartado 25].

- 40 El riesgo de confusión en el público debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22; Canon, antes citada, apartado 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 18; de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartado 40, y sentencia Fifties, antes citada, apartado 26).
- 41 Esta apreciación global implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias Canon, antes citada, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 19). La interdependencia entre estos factores se encuentra expresada en el séptimo considerando del Reglamento n° 40/94, según el cual procede interpretar el concepto de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o los servicios designados (sentencia Fifties, antes citada, apartado 27).
- 42 Por otra parte, de la jurisprudencia se desprende que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor es el carácter distintivo de la marca anterior (sentencia SABEL, antes citada, apartado 24, y Canon, antes citada, apartado 18), debiéndose apreciar éste bien por las cualidades intrínsecas de la marca, o bien por la notoriedad que posee [sentencia Canon, antes citada, apartado 18; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de enero de 2003, Mystery Drinks/OAMI-Karlsberg Brauerei (MISTERY), T-99/01, Rec. p. II-43, apartado 34].

- 43 Por otra parte, la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias SABEL, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25). A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de los productos considerados es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Además, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las diferentes marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de ellas que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 26).
- 44 En el caso de autos, la marca anterior es una marca comunitaria y, por lo tanto, el territorio pertinente en el análisis del riesgo de confusión es la totalidad de la Unión Europea. Por lo demás, habida cuenta de que los productos y servicios controvertidos son productos y servicios de consumo corriente, el público al que se destinan es el consumidor europeo medio, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
- 45 En relación con la comparación entre los productos y servicios de que se trata, el Tribunal de Primera Instancia señala que la Sala de Recurso afirmó, en primer lugar (apartado 23 de la resolución impugnada):

«los “aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento); cajas registradoras, máquinas calculadoras; extintores” no tienen nada en común con los productos de la marca del oponente. Respecto a estos productos, no puede existir ningún riesgo de confusión ya que los productos cubiertos por las marcas controvertidas no son similares ni idénticos.»

- 46 En segundo lugar, la Sala de Recurso señaló que «los “aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos y de enseñanza”, así como los “aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos” a que se refiere la solicitud de marca comunitaria [eran], al menos, muy similares a los “aparatos e instrumentos electrotécnicos, electrónicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos y de enseñanza”» amparados por la marca anterior (apartado 24 de la resolución impugnada).
- 47 En tercer lugar, la Sala de Recurso consideró que «los “mecanismos para aparatos de previo pago; equipo para el tratamiento de la información y ordenadores”», designados por la marca solicitada, «[eran], al menos, similares a los “juegos electrónicos con o sin pantalla, ordenadores, programa, módulos y programas informáticos grabados en soportes de datos, en particular, los videojuegos”, ya que [podían] utilizarse con la misma finalidad, a saber, jugar con juegos de ordenador» (apartado 24 de la resolución impugnada).
- 48 Así, respecto a una gran parte de los productos y servicios designados por la marca solicitada, la Sala de Recurso reconoció que existía una similitud más o menos destacada, que incluso podía llegar a la identidad (como es manifiestamente el caso, por ejemplo, de los «aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos y ópticos» de la clase 9), con los productos y servicios amparados por la marca anterior. No obstante, aunque, esencialmente, reconociera también el fuerte carácter distintivo de la marca anterior, considerada «intrínsecamente muy distintiva» y «ampliamente conocida debido al célebre héroe francés de tebeos y dibujos animados» (apartado 29 de la resolución impugnada), la Sala de Recurso estimó que no existía riesgo de confusión, «habida cuenta de que las marcas consideradas no [eran] similares desde los puntos de vista visual, fonético ni conceptual» (véase el apartado 29 de la resolución impugnada).
- 49 En estas circunstancias, procede examinar la procedencia de dicha apreciación de la Sala de Recurso.



50 En virtud de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, por lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias SABEL, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25).

51 La Sala de Recurso describió la marca solicitada del siguiente modo (apartado 25 de la resolución impugnada):

«La marca de la solicitante es una marca figurativa compuesta por una elipse de color rojo, seguida de la palabra [“starix”] en letra cursiva. La elipse se halla ligeramente inclinada hacia la izquierda y tiene un puntito. Éste se parece, pues, a un electrón que gravita alrededor de la palabra [“starix”] o a un satélite y su órbita. La marca anterior es ASTERIX, una marca denominativa normal.»

52 En lo tocante a la comparación visual de las marcas en conflicto, la Sala de Recurso afirmó (apartado 26 de la resolución impugnada):

«Aunque ambas marcas tengan en común la combinación de letras [“st”] y el sufijo [“rix”], presentan diferencias visuales importantes, como las letras distintas que siguen a [“st”], la representación gráfica, los caracteres diferentes y, en

particular, el distinto comienzo de las palabras. A este respecto, debe señalarse que, en la marca solicitada, el logotipo llama la atención del consumidor. A pesar de la argumentación de la oponente, nunca se identificará el logotipo con la letra [“o”]. Por lo tanto, debe considerarse que las marcas son visualmente distintas.»

- 53 Procede observar que, en lo que atañe al primer elemento de la marca solicitada, es improbable que el público al que se destinan los productos pueda apreciarlo como la vocal «o», dado que el análisis del signo debe efectuarse sobre la base de éste, tal como ha sido presentado en la OAMI. Por lo tanto, debe tomarse en consideración el hecho de que este primer elemento consiste en una elipse de color rojo, inclinada hacia la izquierda, que tiene un punto que efectivamente hace pensar en un satélite en su órbita. En consecuencia, dicho elemento se distingue claramente del elemento verbal que le sigue, «starix», en el que todas las letras están configuradas con el mismo estilo caligráfico y el mismo color negro.
- 54 Por consiguiente, en la apreciación visual de conjunto de los signos controvertidos, la existencia de elementos propios de cada signo, en particular, la representación gráfica de la elipse y la tipografía en letra cursiva del elemento verbal de la marca solicitada, hace que la impresión global de cada signo sea distinta. Por tanto, la Sala de Recurso concluyó acertadamente que los signos en conflicto no son visualmente similares.
- 55 En cuanto a la comparación fonética, la Sala de Recurso afirmó (apartado 27 de la resolución impugnada):

«la marca de la solicitante empieza por [“s”], mientras que la primera letra de la marca del oponente es una [“a”]. Del mismo modo, la segunda vocal de ésta

([“e”]) se pronuncia de forma distinta a la vocal ([“a”]) de la marca de la solicitante. En todos los Estados miembros de la [Unión Europea] las marcas se pronuncian de distinta forma. Por lo tanto, deben considerarse fonéticamente distintas.»

- 56 A este respecto, debe señalarse que el elemento verbal de la marca solicitada empieza por una consonante y consta de seis letras, mientras que la marca anterior empieza por una vocal y tiene una vocal más que la marca solicitada. Ambos signos únicamente tienen una sílaba en común, que, además, es la última («rix»). Por lo tanto, procede considerar que las marcas controvertidas, apreciadas globalmente, difieren desde el punto de vista fonético.
- 57 En lo que atañe a la comparación conceptual entre los signos en conflicto, la Sala de Recurso consideró lo siguiente (apartado 28 de la resolución impugnada):

«Ninguna de las dos palabras [“asterix”] y [“starix”] tiene un significado corriente en las lenguas oficiales de la Unión Europea. La segunda puede evocar, sobre todo cuando se la ve con el logotipo, la palabra inglesa “star”, que, por tratarse de una palabra inglesa elemental, la comprenden la mayoría de los consumidores de la Unión Europea. Por lo tanto, las marcas controvertidas deben considerarse diferentes desde el punto de vista conceptual.»

- 58 Procede observar que el sentido de los términos «asterix» y «starix» no puede reputarse similar. En primer lugar, como señaló la Sala de Recurso, ninguno de estos términos posee un significado corriente en las lenguas de la Unión Europea.

En segundo lugar, aunque el término «asterix» se parece al vocablo «astérisque» en francés y «asterisk» en inglés y que dicho término indica el signo en forma de estrellita que en los escritos se utiliza corrientemente para las remisiones, la asociación semántica evocada por la demandante resultaría no de una impresión de conjunto, sino de un análisis pormenorizado que habitualmente no realiza el consumidor medio. En tercer lugar, éste asociará más fácilmente el término «asterix» con el personaje de la serie de tebeos ampliamente conocido en toda la Unión Europea. Esta representación concreta de un personaje popular hace que sea muy improbable la confusión conceptual por parte del público con unos términos más o menos parecidos.

- 59 De ello se deduce que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró acertadamente que las diferencias desde el punto de vista visual, fonético y conceptual entre, por una parte, la marca figurativa compuesta por el elemento verbal «starix» con elementos gráficos muy particulares y, por otra, la marca ASTERIX eran suficientes para descartar la existencia de riesgo de confusión en la percepción del público al que se destinan los productos, ya que tal riesgo presupone que, de forma acumulativa, el grado de similitud de las marcas controvertidas y el grado de similitud de los productos o servicios que éstas designan sean suficientemente elevados.
- 60 En estas circunstancias, la apreciación de la Sala de Recurso según la cual la marca anterior es «intrínsecamente muy distintiva» y «ampliamente conocida debido al célebre héroe francés de tebeos y dibujos animados» (apartado 29 de la resolución impugnada), así como las alegaciones de la demandante en cuanto al renombre de dicha marca, no tienen ninguna incidencia en la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 en el caso de autos.
- 61 En efecto, un riesgo de confusión presupone una identidad o una similitud entre los signos, así como entre los productos y servicios designados, y el renombre de una marca es un elemento que debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los signos o entre los productos y los servicios es suficiente para producir un riesgo de confusión (véase, en este sentido, la sentencia Canon, antes citada, apartados 22 y 24). Pues bien, dado que en el caso de autos los signos en

conflicto, desde un punto de vista visual, fonético y conceptual, no pueden ser considerados en modo alguno idénticos ni similares, el hecho de que la marca anterior sea ampliamente conocida o goce de renombre en la Unión Europea no puede modificar la apreciación global del riesgo de confusión.

- 62 De lo que precede resulta que no se cumple uno de los requisitos necesarios para aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. De ello se deduce que la Sala de Recurso declaró acertadamente que no existía riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior.
- 63 En estas circunstancias, debe desestimarse el motivo basado en la infracción de dicha disposición, sin que sea necesario examinar las alegaciones que la demandante ha formulado en el marco de este motivo, sobre la supuesta similitud entre algunos de los productos y servicios designados y al supuesto renombre de la marca anterior. Tampoco procede acoger la proposición de prueba testifical, formulada por la demandante para probar dicho renombre.

*Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94*

#### Alegaciones de las partes

- 64 La demandante sostiene que la marca anterior, por constituir una marca renombrada, se halla igualmente protegida contra el riesgo de dilución, con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94.

- 65 En efecto, según la demandante, la marca anterior forma parte de una familia de marcas que designa a otros personajes de la serie Asterix y que está protegida en cincuenta países. Sobre el particular, la demandante estima que la marca solicitada, por cuanto acumula los elementos tipográficos, sonoros y conceptuales de la más conocida de dichas marcas, a saber, la marca anterior ASTERIX, que contiene el elemento final «ix», característico de dicha familia de marcas, y que puede considerársela una combinación de los términos «Astérix» y «Obélix», es perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior.
- 66 Remitiéndose al artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, la OAMI considera que no procede admitir el presente motivo, dado que la demandante no lo invocó ante la OAMI.

#### Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 67 A tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, «además mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida (léase, gozara de renombre) en la Comunidad [...] y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad (léase, renombre) de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos».
- 68 Ha quedado acreditado en el caso de autos que en ningún momento la demandante solicitó la posible aplicación de dicha disposición ante la OAMI, y

que, por consiguiente, ésta no la examinó. Más concretamente, debe señalarse que, si bien en su oposición a la solicitud de marca y ante la Sala de Recurso la demandante invocó el renombre de su marca anterior, lo hizo únicamente a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, a saber, para sostener la existencia del riesgo de confusión por parte del público pertinente.

69 Además, procede señalar, en primer lugar, que, de conformidad con el artículo 74 del Reglamento n° 40/94, «en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen (de la OAMI) se limitará a los medios (léase, motivos) alegados y a las solicitudes presentadas por las partes».

70 Debe recordarse, en segundo lugar, que el recurso ante el Tribunal de Primera Instancia tiene por objeto que se controle la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI en el sentido del artículo 63 del Reglamento n° 40/94 [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2003, Alcon/OAMI-Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Rec. p. II-411, apartado 61; de 6 de marzo de 2003, DaimlerChrysler/OAMI (Calandra), T-128/01, Rec. p. II-701, apartado 18, y de 3 de julio de 2003, José Alejandro/OAMI- Anheuser Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 67]. En efecto, si bien conforme al artículo 63, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, el Tribunal de Primera Instancia «será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada», este apartado debe considerarse en relación con el que le precede, según el cual «el recurso se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder», y en el contexto de los artículos 229 CE y 230 CE [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI (BABY-DRY), T-163/98, Rec.

p. II-2383, apartados 49 a 51, parcialmente anulada por el Tribunal de Justicia mediante sentencia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI, C-383/99 P, Rec. p. I-6251, en la que el Tribunal de Justicia no se pronunció al respecto]. El control de legalidad que realiza el Tribunal de Primera Instancia sobre una resolución de la Sala de Recurso debe efectuarse, por lo tanto, con respecto a las cuestiones de Derecho que se hayan suscitado ante la Sala de Recurso (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2003, Unilever/OAMI, T-194/01, Rec. p. II-383, apartado 16).

- 71 Por otra parte, como ha destacado la OAMI acertadamente, el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento establece expresamente que «las memorias de las partes no podrán modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso».
- 72 Por consiguiente, la demandante no puede recriminar a la Sala de Recurso haber infringido el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 ni conseguir que el Tribunal de Primera Instancia se pronuncie sobre la pretensión de eventual aplicación de dicha disposición, que no se había invocado en el procedimiento administrativo ante la OAMI.
- 73 Por consiguiente, debe declararse la inadmisibilidad de este motivo.

## Costas

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



En virtud de todo lo expuesto,

**EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)**

decide:

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

Tiili

Mengozzi

Vilaras

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de octubre de 2003.

El Secretario

La Presidenta

H. Jung

V. Tiili