

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)
de 15 de febrero de 2005 *

En el asunto T-169/02,

Cervecería Modelo, S.A. de C.V., con domicilio social en México D.F. (México),
representada por los Sres. C. Lema Devesa y A. Velázquez Ibáñez, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada por los Sres. J. Crespo Carrillo e I. de Medrano Caballero, en
calidad de agentes,

parte demandada,

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

* Lengua de procedimiento: español.

Modelo Continente Hipermercados, SA, con domicilio social en Senhora da Hora (Portugal), representada por los Sres. N. Cruz y J. Pimenta y la Sra. T. Colaço Dias, abogados,

que tiene por objeto un recurso formulado contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI de 6 de marzo de 2002 (asuntos acumulados R 536/2001-3 y R 674/2001-3), relativa a un procedimiento de oposición entre Cervecería Modelo, S.A. de C.V., y Modelo Continente Hipermercados, SA,

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

integrado por el Sr. B. Vesterdorf, Presidente, y el Sr. P. Mengozzi y la Sra. I. Labucka, Jueces;

Secretario: Sr. H. Jung;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 30 de mayo de 2002;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 12 de diciembre de 2002;

habiendo considerado el escrito de contestación de la interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de noviembre de 2002;

celebrada la vista el 14 de septiembre de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 19 de mayo de 1999, Cervecería Modelo, S.A. de C.V., presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 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 solicitaba está constituida por el signo figurativo que se reproduce a continuación, con los colores dorado, naranja, blanco, negro y marrón (en lo sucesivo, «marca NEGRA MODELO»):



3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 25, 32 y 42 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 respectivamente a la siguiente descripción:

— Clase 25: «ropa».

— Clase 32: «cerveza».

— Clase 42: «servicios de bares, restaurantes y clubes nocturnos».

4 La solicitud fue publicada el 17 de enero de 2000 en el nº 5/2000 del *Boletín de marcas comunitarias*.

5 El 17 de abril de 2000, Modelo Continente Hipermercados, SA, formuló oposición contra la solicitud de la demandante, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94. La oposición tenía por objeto todos los productos y servicios a los que se refería la solicitud de marca comunitaria de la demandante. Dicha oposición se basaba en la marca figurativa nacional siguiente:

Modelo

- 6 Esta marca había sido registrada en Portugal el 20 de enero de 1995 para «ropa, incluido calzado», correspondiente a la clase 25, y el 20 de abril de 1995 para «siropes, cerveza, refrescos y bebidas no alcohólicas» comprendidos en la clase 32.

- 7 Mediante la resolución nº 763/2001, de 23 de marzo de 2001, la División de Oposición de la OAMI estimó la solicitud de registro por lo que respecta a la «ropa», los «servicios de bares, restaurantes y los clubes nocturnos» y estimó parcialmente la oposición al no admitir dicha solicitud respecto de los productos comprendidos en la clase 32 («cerveza»), por considerar que existía riesgo de confusión entre los signos en conflicto en relación con dicho producto.

- 8 El 23 de mayo de 2001, la demandante formuló un recurso (asunto R 536/2001-3) contra la resolución de la División de Oposición, alegando que no procedía la denegación del registro de la marca solicitada en relación con el producto comprendido en la clase 32 («cerveza»).

- 9 El 23 de mayo de 2001, la parte interviniente formuló un recurso (asunto R 674/2001-3) contra la misma resolución, en la medida en que estimaba la solicitud de registro.

- 10 Mediante resolución de 6 de marzo de 2002 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Tercera de Recurso de la OAMI desestimó los recursos y confirmó de este modo el registro de la marca para los productos y servicios comprendidos en las clases 25 y 42, así como la denegación del registro en relación con el producto comprendido en la clase 32, por considerar que existía riesgo de confusión respecto de este producto entre la marca comunitaria solicitada y la marca nacional anterior.

Pretensiones de las partes

11 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

12 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

13 En apoyo de su recurso, la demandante alega un motivo único, basado en la violación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Alegaciones de las partes

- 14 La demandante alega, en primer lugar, que la apreciación del riesgo de confusión entre la marca NEGRA MODELO cuyo registro se solicita y la marca Modelo de la que es titular la parte interviniente debe basarse en el uso previo de esta última. Pues bien, dado que, según la demandante, la parte interviniente no ha aportado prueba alguna del uso serio de su marca, no puede surgir riesgo de confusión entre ésta y la marca de la demandante.
- 15 En segundo lugar, la demandante se refiere a la notoriedad de la marca NEGRA MODELO y señala, por una parte, que la Sala de Recurso no tuvo suficientemente en cuenta este extremo al apreciar el riesgo de confusión con la marca de la interviniente y, por otra parte, que dicha notoriedad impide que el consumidor sea inducido a error y excluye, por tanto, cualquier riesgo de confusión.
- 16 En tercer lugar, la demandante impugna la apreciación de la Sala de Recurso relativa a la existencia de riesgo de confusión entre la marca anterior y la marca cuyo registro solicita. A este respecto, alega que la Sala de Recurso no valoró de forma global el riesgo de confusión teniendo en cuenta la impresión de conjunto producida por las marcas en conflicto desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual, en contra de lo declarado por el Tribunal de Justicia en el apartado 25 de su sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819). Además, afirma que la Sala de Recurso eliminó de la apreciación de conjunto los elementos figurativos y cromáticos a los que se refiere la solicitud de marca comunitaria NEGRA MODELO. Por último, estima que la Sala de Recurso aisló indebidamente los términos «negra» y «modelo», y consideró que el primero de ellos era descriptivo.

- 17 La OAMI recuerda, en primer lugar, que, según el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, la prueba del uso de la marca anterior en la que se basa la oposición debe aportarla el oponente a instancia del solicitante. En el presente caso, la OAMI afirma que la demandante no requirió al oponente para que aportara dicha prueba.
- 18 A continuación, por lo que atañe a la alegación de la demandante basada en la supuesta notoriedad de su marca, la OAMI señala que la documentación presentada para acreditar dicha notoriedad se refiere al uso de la marca en España, cuando es en Portugal donde se produce el riesgo de confusión. Por otra parte, en la vista, la OAMI negó la admisibilidad de dicha documentación debido a que se había presentado por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia.
- 19 Por lo que respecta a la apreciación del riesgo de confusión, la OAMI destaca que, si bien desde el punto de vista gráfico, el grado de similitud entre las marcas de que se trata es bajo, resulta elevado desde el punto de vista fonético y conceptual. Por lo que se refiere, en particular, a la similitud conceptual, la OAMI considera que la Sala de Recurso no efectuó una división arbitraria de las partes del signo constitutivo de la marca, sino que, al contrario, realizó un examen global del conjunto de elementos que lo componen.
- 20 La interviniente señala que no existe contradicción alguna entre la apreciación de conjunto del riesgo de confusión y la toma en consideración de los elementos distintivos y dominantes de la marca, puesto que es la visión unitaria de la marca, y no la de sus elementos por separado, la que permite identificar la predominancia de uno de ellos.
- 21 Desde el punto de vista conceptual, la interviniente sostiene además que la palabra «negra» tiene un significado específico, a saber, «que tiene color muy oscuro: negro», y que en Portugal se utiliza en el lenguaje corriente para identificar un determinado tipo de cerveza. Afirma que, en relación con los productos designados por las marcas de que se trata, el término «negra» carece de carácter distintivo.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 22 A tenor del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos del registro, el examen se limita a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes. De ello se desprende que, al tratarse de un motivo de denegación relativo del registro, los hechos y las alegaciones de Derecho que se invoquen ante el Tribunal de Primera Instancia sin haberlo sido con anterioridad ante las instancias de la OAMI no pueden desvirtuar la legalidad de una resolución de la Sala de Recurso de la OAMI [véase, por lo que se refiere a las razones de hecho nuevas, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de julio de 2004, Samar/OAMI — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Rec. p. II-2939, apartado 13].
- 23 Por consiguiente, en el marco del control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI, confiado al Tribunal de Primera Instancia en virtud del artículo 63 del Reglamento nº 40/94, los referidos hechos y alegaciones de Derecho no pueden ser examinados para apreciar la legalidad de la resolución de la Sala de Recurso y, por lo tanto, han de ser declarados inadmisibles (sentencia GAS STATION, antes citada, apartado 14).
- 24 En el presente caso, dado que es pacífico que las alegaciones basadas en la falta de uso de la marca anterior y en la notoriedad de la marca cuyo registro se solicita no han sido examinadas por la Sala de Recurso, al no haberlas formulado la demandante, procede declararlas inadmisibles.
- 25 Por lo que se refiere a la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, es preciso recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la interpretación de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva 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 nº 40/94, el riesgo de confusión se produce cuando 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 Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 17; sentencias 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; de 15 de enero de 2003, Mystery Drinks/OAMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Rec. p. II-43, apartado 29, y de 17 de marzo de 2004, El Corte Inglés/OAMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), asuntos acumulados T-183/02 y T-184/02, Rec. p. II-965, apartado 64].

- 26 En particular, según el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la apreciación del riesgo de confusión supone, por una parte, que los productos o servicios que los signos en conflicto designan sean idénticos o similares y, por otra parte, que ambos signos sean, a su vez, idénticos o similares.
- 27 En el presente caso, por lo que atañe a la similitud de los productos, es pacífico entre las partes que el producto designado tanto por la marca anterior como por la marca cuyo registro se solicita es el mismo, a saber, la cerveza.
- 28 Por lo que respecta a la similitud de los signos controvertidos, es preciso señalar que la Sala de Recurso consideró que el riesgo de confusión se producía en el mercado portugués (apartado 50 de la resolución impugnada). Ésta llegó asimismo a la conclusión de que el consumidor al que se destinan los productos o servicios era el consumidor medio portugués, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, en función del cual apreció la impresión que las marcas de que se trata podían producir. En el presente recurso no se han impugnado estas conclusiones de la Sala de Recurso.
- 29 Por lo que se refiere a la apreciación del riesgo de confusión, se desprende de la resolución impugnada (apartados 36 y siguientes) que la Sala de Recurso comparó las marcas en cuestión teniendo en cuenta la impresión de conjunto que las marcas en conflicto producen desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual.

- 30 A diferencia de lo que sostiene la demandante, la Sala de Recurso no ha incumplido la obligación de efectuar una apreciación global del riesgo de confusión.
- 31 Por lo que atañe a la observación de la demandante sobre la apreciación por separado de los términos «negra» y «modelo», es preciso recordar que la apreciación global del riesgo de confusión entre dos marcas debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25; sentencia Fifties, antes citada, apartado 34].
- 32 Por lo que respecta a las marcas compuestas por varias palabras, la operación de determinar el elemento dominante implica inevitablemente el examen del significado que cada una de éstas tiene para el consumidor.
- 33 Esta operación debe basarse, por una parte, en el examen de las marcas en cuestión, consideradas «cada una en conjunto», y, por otra parte, en las «características intrínsecas» de cada uno de los componentes, y en su comparación con las de los demás componentes [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, apartados 34 y 35].
- 34 Es preciso destacar asimismo que el público interesado no considerará que un elemento descriptivo que forme parte de una marca compleja es el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquélla [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 3 de julio de 2003, Alejandro/OAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 53; de 18 de febrero de 2004, Koubi/OAMI — Flabesa (CONFORFLEX), T-10/03, Rec. p. II-719, apartado 60, y de 6 de julio de 2004, Grupo El Prado Cervera/OAMI — Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Rec. p. II-2073, apartado 51].

35 En el presente caso, no puede negarse que la palabra «modelo» es el elemento dominante de la marca compleja NEGRA MODELO.

36 En efecto, «negra» es un elemento descriptivo, puesto que se utiliza también en portugués para designar la cerveza negra, que es el tipo de cerveza que se comercializa bajo la marca NEGRA MODELO.

37 Por consiguiente, la atención del consumidor medio portugués se centrará en el término «modelo».

38 De lo anterior se desprende que el término «modelo» es el elemento dominante de la marca NEGRA MODELO, tanto si se examina dicha palabra en relación con los otros elementos de la marca como si se aprecia la impresión de conjunto que ésta produce. Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró acertadamente, en el apartado 42 de la resolución impugnada, que el término «modelo», incluido en la marca cuyo registro se solicitaba, era dominante.

39 Por lo que se refiere a la alegación de la demandante de que la Sala de Recurso no tomó en consideración las particularidades gráficas de la marca NEGRA MODELO, es preciso señalar que, en el examen de la impresión global producida por las marcas de que se trata desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual, no es necesario que el riesgo de confusión se produzca desde cada uno de esos puntos de vista. En efecto, como acertadamente ha recordado la OAMI, puede suceder que las similitudes que existen desde algunos puntos de vista compensen, en la impresión global que se produce en el consumidor, las diferencias que existen desde otro punto de vista concreto. Habida cuenta de las similitudes fonética y conceptual entre los signos en conflicto, las diferencias gráficas entre los signos no permiten descartar la existencia de un riesgo de confusión (sentencia Fifties, antes citada, apartado 46).

- 40 En el presente caso, la identidad fonética y conceptual entre el elemento dominante de la marca cuyo registro se solicita y la marca anterior compensa las diferencias gráficas derivadas de las particularidades gráficas de la marca cuyo registro se solicita, de manera que estas diferencias no permiten descartar la existencia de un riesgo de confusión.
- 41 Por otra parte, esta similitud afecta a dos marcas que designan el mismo producto, a saber, la cerveza. A este respecto, es preciso recordar que un bajo grado de similitud entre las marcas puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los productos o servicios designados (véanse, por analogía, las sentencias Canon, antes citada, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 19; sentencia Fifties, antes citada, apartado 27).
- 42 Se desprende de todo cuanto antecede que la apreciación del riesgo de confusión entre la marca NEGRA MODELO de la demandante y la marca Modelo de la interviniente efectuada en la resolución impugnada no es ilegal, dado que la Sala de Recurso llegó acertadamente a la conclusión de que el término «modelo» tiene carácter dominante en la marca de la demandante y de que este último era idéntico al único término constitutivo de la marca anterior.
- 43 En el presente caso, la identidad del producto designado por los signos en conflicto refuerza aún más la similitud existente entre éstos.
- 44 Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, procede señalar que existe el riesgo de que el público interesado sea inducido a error y crea que los productos designados por los signos en conflicto proceden de la misma empresa o, al menos, de empresas vinculadas económicamente.

- 45 Por lo demás, la existencia de dicho riesgo de confusión está corroborada por el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 26, y sentencia GAS STATION, antes citada, apartado 37).
- 46 Por consiguiente, procede concluir que existe riesgo de confusión entre las marcas NEGRA MODELO y Modelo, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.
- 47 Se desprende de todo cuanto antecede que no pueden acogerse las alegaciones de la demandante mediante las que solicita que se declare la violación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 por parte de la Sala de Recurso. Por consiguiente, procede desestimar el recurso.

Costas

- 48 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 al pago de las costas, de conformidad con las pretensiones de la OAMI y de la interviniente.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**

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

Vesterdorf

Mengozi

Labucka

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de febrero de 2005.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

B. Vesterdorf