

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

de 12 de enero de 2006 \*

En el asunto T-147/03,

**Devinlec Développement innovation Leclerc SA**, con domicilio social en Toulouse (Francia), representada por M<sup>e</sup> J.-P. Simon, abogado,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**, representada por los Sres. J. Novais Gonçalves y A. Folliard-Monguiral, en calidad de agentes,

parte demandada,

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

**TIME ART Uluslararası Saat Ticareti ve Diş Ticaret AŞ**, con domicilio social en Estambul (Turquía), representada por el Sr. F. Jacobacci, abogado,

\* Lengua de procedimiento: inglés.

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI de 30 de enero de 2003 (asunto R 109/2002-3), relativa a un procedimiento de oposición entre Devinlec Développement innovation Leclerc SA y TIME Art Uluslararası Saat Ticareti ve dış Ticaret AŞ,

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 30 de abril de 2003;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 24 de octubre de 2003;

visto el escrito de contestación de la interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 28 de octubre de 2003;

celebrada la vista el 30 de junio de 2005;

dicta la siguiente

## Sentencia

### Antecedentes del litigio

- 1 El 8 de septiembre de 1997, 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, la sociedad TIME ART Uluslararası Saat Ticareti ve Dağıtım Ticaret AŞ (en lo sucesivo, «interviniente») presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo que se reproduce a continuación:



- 3 Los productos para los que se solicitó el registro están incluidos en la clase 14 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, respectivamente, a las siguientes descripciones: «Relojes de pulsera, relojes, mecanismos y piezas de los mismos, cristales de relojes de pulsera/relojes, armazones de relojes de pulsera/relojes, correas de relojes de pulsera, cadenas de relojes de pulsera, cajas para relojes de pulsera y para relojes».

- 4 Esta solicitud fue publicada en el *Boletín de marcas comunitarias* n° 62/98 el 17 de agosto de 1998.
- 5 El 9 de noviembre de 1998, la sociedad Devinlec Développement innovation Leclerc SA (en lo sucesivo, «demandante») presentó oposición contra el registro de la marca solicitada, alegando la existencia de una marca figurativa anterior, registrada en Francia el 11 de diciembre de 1987 con el n° 1.555.274, que se reproduce a continuación:



- 6 Los productos para los que se registró la marca anterior responden a la siguiente descripción, según el citado Arreglo de Niza:
- clase 14: «Relojes y productos de relojería; joyería»;
  - clase 18: «Marroquinería».
- 7 La oposición, basada en el motivo de denegación relativo del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, se refería al conjunto de los productos contemplados en la solicitud de registro.

- 8 El 10 de marzo de 1999, la interviniente exigió, en virtud del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94, que la demandante aportara pruebas del uso de la marca anterior.
- 9 Con el fin de demostrar el uso efectivo de la marca anterior, la demandante presentó varios objetos y documentos, concretamente relojes de pulsera, facturas, material promocional, artículos de prensa y una declaración jurada de su director.
- 10 Todos estos elementos demostraron que la marca anterior se había utilizado en Francia para «relojes de pulsera y correas de relojes de pulsera» con el signo figurativo reproducido a continuación:

 **QUANTIEME**

- 11 La División de Oposición se pronunció sobre la oposición mediante resolución de 30 de noviembre de 2001. La División de Oposición consideró, por una parte, que la demandante había demostrado el uso de la marca anterior, sin que el carácter distintivo de ésta hubiera resultado afectado por el hecho de haber sido empleada con el signo figurativo reproducido en el apartado 10 precedente. Por otra parte, admitió la oposición por estimar que los productos designados por las marcas en conflicto eran parcialmente idénticos y parcialmente similares y que el grado de similitud que presentan ambos signos a nivel visual, fonético y conceptual es suficiente para que exista riesgo de confusión por parte del público pertinente.
- 12 El 29 de enero de 2002, la interviniente interpuso ante la OAMI un recurso contra la resolución de la División de Oposición.

- 13 Mediante resolución de 30 de enero de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Tercera de Recurso anuló la resolución de la División de Oposición desestimando, en consecuencia, la oposición. La Sala de Recurso consideró, esencialmente, que a pesar de la identidad y la similitud existentes entre los productos designados por las marcas en conflicto, debían tenerse en cuenta las circunstancias en las que se comercializaban los productos designados por la marca anterior y el hecho de que los relojes de pulsera y las correas de reloj que llevan esta marca únicamente se vendían a los consumidores finales en los centros comerciales E. Leclerc. Dadas las circunstancias, la Sala de Recurso estimó que las similitudes existentes entre las marcas en conflicto a nivel visual y fonético y su posible alusión común al concepto de cantidad no inducirían a creer al consumidor medio –en caso de que éste encontrara la marca cuyo registro se solicita en «relojes de pulsera, relojes, pulseras/cadenas de reloj y cajas para relojes de pulsera y para relojes» en tiendas distintas de los centros comerciales E. Leclerc– que los productos designados por las marcas en conflicto proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas (apartados 39 y 40 de la resolución impugnada).

### **Pretensiones de las partes**

- 14 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Anule la resolución impugnada.
  - Rechace la solicitud de registro de la marca solicitada.
  - Condene en costas a la OAMI.
  - Condene a la parte interviniente a pagar las costas derivadas del procedimiento administrativo sustanciado ante la OAMI.

15 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.
  
- Condene en costas a la demandante.

16 La parte interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.
  
- Anule la resolución impugnada en la medida en que le resulta lesiva.

### **Fundamentos de Derecho**

17 La demandante invoca dos motivos en apoyo de su primera pretensión. El primer motivo se basa en la infracción de la regla 50 del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1). El segundo motivo se basa en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 y en la violación de los «principios generales del Derecho de marcas».

- 18 Por su parte, la interviniente invoca un motivo de anulación autónomo contra la resolución impugnada, basado en la infracción de los artículos 15, apartado 2, y 43, apartado 3, del Reglamento n° 40/94.
- 19 El Tribunal de Primera Instancia examinará en primer lugar el motivo autónomo invocado por la interviniente y a continuación los motivos segundo y primero invocados por la demandante, en este orden.

*Sobre el motivo autónomo de la parte interviniente, basado en la infracción de los artículos 15, apartado 2, y 43, apartado 3, del Reglamento n° 40/94*

#### Alegaciones de las partes

- 20 La parte interviniente pide al Tribunal de Primera Instancia que declare que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que la marca anterior, tal y como había sido utilizada por la demandante, no había alterado el carácter distintivo del signo previamente registrado en Francia. En consecuencia, la interviniente solicita también al Tribunal de Primera Instancia que declare que las pruebas del uso efectivo de la marca anterior, presentadas por la demandante ante la OAMI en el curso del procedimiento administrativo, son insuficientes y que la Sala de Recurso infringió el artículo 43, apartado 3, del Reglamento n° 40/94.
- 21 En la vista, la demandante y la OAMI mantuvieron que la resolución impugnada debía ser confirmada en este punto.

## Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 22 El artículo 15 del Reglamento n° 40/94, titulado «uso de la marca comunitaria», establece:

«1. Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca comunitaria quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

2. A efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso:

- a) el empleo de la marca comunitaria en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada;

[...]»

- 23 El artículo 43 del Reglamento n° 40/94, titulado «examen de la oposición», dispone:

«2. A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición, presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca

comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimaré la oposición. Si la marca comunitaria anterior sólo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.

3. El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en la letra a) del apartado 2 del artículo 8, entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.

[...]»

24 En el presente asunto, debe recordarse que la resolución impugnada confirmó la apreciación realizada por la División de Oposición según la cual la demandante había probado el uso efectivo de la marca nacional anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, sin que el signo utilizado por la demandante, reproducido en el apartado 10 precedente, hubiera alterado el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la que había sido registrada en Francia, reproducida en el anterior apartado 5. En particular, la Sala de Recurso destacó, en el apartado 11 de la resolución impugnada, que las diferencias en el tipo de letra y en la estilización de la letra «q» de la marca anterior no alteraban el carácter distintivo de ésta, puesto que de las pruebas aportadas en el marco del procedimiento de oposición resultaba claramente que esta letra no se percibía de modo aislado, separada de la palabra de la que formaba parte y que constituía el elemento esencial de la marca anterior. Por otro lado, la Sala de Recurso indicó en el apartado 12 de la resolución impugnada que varios recortes de prensa y de material promocional de la marca anterior demostraban que la marca también se utilizaba en la forma bajo la que había sido registrada y que la estilización de la letra «q» no era especialmente llamativa.

- 25 Ha de convenirse en que esta apreciación es acertada.
- 26 En primer lugar, debe precisarse que, en virtud de la aplicación conjunta de los artículos 15, apartado 2, letra a), y 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94, la prueba del uso efectivo de una marca anterior, nacional o comunitaria, en la que se basa una oposición contra una solicitud de marca comunitaria incluye asimismo la prueba del empleo de la marca anterior bajo una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Rec. p. II-2789, apartado 44].
- 27 Seguidamente, respecto a la cuestión de si, en el presente asunto, la utilización del signo reproducido en el apartado 10 precedente constituye, como alega la interviniente, un uso que altera el carácter distintivo de la marca nacional anterior, debe señalarse que éste no es el caso.
- 28 Procede destacar a este respecto que los únicos elementos que diferencian la marca nacional anterior, tal y como fue registrada, del signo utilizado por la demandante son, por una parte, la estilización de la letra «q», a imagen de la esfera de un reloj de pulsera y, por otra, el uso de mayúsculas para designar el elemento denominativo de la marca nacional anterior.
- 29 Ahora bien, en primer lugar, si bien es cierto que la estilización de la letra «q» es más marcada en la representación del signo utilizado que en la de la marca nacional anterior, el carácter distintivo de ésta continúa residiendo no obstante en el elemento denominativo de dicha marca globalmente considerado. Resumiendo, debe precisarse que la estilización de la letra «q», a imagen, como acaba de mencionarse, de la esfera de un reloj de pulsera, no presenta un carácter especialmente distintivo de los productos de la clase 14, únicos productos respecto de los que la demandante ha aportado pruebas del uso de la marca anterior. En

segundo lugar, en lo que concierne al empleo de mayúsculas, basta destacar que éste carece de originalidad y tampoco altera el carácter distintivo de la marca nacional anterior.

- 30 De ello se deriva que la Sala de Recurso pudo tener válidamente en cuenta las pruebas aportadas por la demandante en relación con el signo reproducido en el apartado 10 precedente para los productos de la clase 14 «relojes de pulsera y correas de relojes de pulsera» con el fin de determinar si la demandante había demostrado el uso efectivo de la marca nacional anterior.
- 31 Al no oponerse la interviniente a la apreciación de estos elementos de prueba por la Sala de Recurso, ni a la apreciación de los aportados por la demandante con el fin de demostrar que también había utilizado la marca nacional anterior en la forma bajo la que ésta se hallaba registrada, debe desestimarse el motivo autónomo de la interviniente.

*Sobre el segundo motivo de la demandante, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 y en la violación de los «principios generales del Derecho de marcas»*

#### Alegaciones de las partes

- 32 La demandante impugna varias apreciaciones de la Sala de Recurso relativas a la comparación de los productos designados por las marcas controvertidas, a la comparación de los signos en conflicto y a la inexistencia de riesgo de confusión.

- 33 En primer lugar, en lo tocante a la comparación de los productos designados por las marcas en conflicto, la demandante, sin negar que éstos sean idénticos o similares, sostiene que, en el apartado 30 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso se basó en un presupuesto de hecho erróneo. En efecto, la demandante cuestiona la afirmación de la Sala de Recurso según la cual los productos designados por la marca anterior no se comercializarán junto a productos designados por la marca solicitada y no se venderán en otras tiendas aparte de los centros comerciales E. Leclerc.
- 34 La sociedad demandante señala a este respecto que dicha afirmación parece basarse, en particular, en la declaración de su director, fechada el 7 de mayo de 1999, que se contaba entre las pruebas que ella había presentado para demostrar el uso efectivo de la marca anterior. Ahora bien, por una parte, en opinión de la demandante, ni esta declaración ni los demás documentos enviados a la OAMI permiten llegar a la conclusión de que los puntos de venta «Le Manège à Bijoux» de los centros comerciales E. Leclerc –que comercializan los productos designados por la marca anterior– no comercializan otros productos idénticos o similares o que la comercialización de los productos designados por la marca anterior estará siempre reservada en exclusiva a estos puntos de venta. Por otra parte, la demandante recuerda que la mencionada declaración y los demás documentos que la acompañaban fueron presentados con la finalidad concreta de demostrar el uso efectivo de la marca anterior entre 1993 y 1998, para evitar que la oposición fuera desestimada. La demandante subraya que la Sala de Recurso no la instó a demostrar, por ejemplo, que los puntos de venta de los centros comerciales E. Leclerc podían comercializar productos idénticos o similares de otras marcas. En la medida en que la demandante afirma que existe esta posibilidad, asegura estar dispuesta a presentar todas las pruebas necesarias para corroborar su afirmación.
- 35 En segundo lugar, por lo que respecta a la comparación de las marcas en conflicto, la demandante señala, para empezar, que la Sala de Recurso se contradice en su examen de la marca anterior, ya que no efectuó su apreciación en relación con dicha marca tal y como ésta fue utilizada sino tal y como fue registrada.
- 36 A continuación, la demandante alega que la Sala de Recurso incurrió en varios errores en lo tocante a la comparación visual, fonética y conceptual de los signos en conflicto.

- 37 En el plano visual, si bien la demandante admite la existencia de similitudes entre los prefijos «quant», como sostiene la resolución impugnada, llama no obstante la atención sobre el hecho de que la Sala de Recurso no señaló que los signos en conflicto también tienen en común la letra «m» y que existen semejanzas desde el punto de vista gráfico entre las letras «i» de la marca anterior y «u» de la marca solicitada. Asimismo, la demandante alega que el elemento figurativo en forma de despertador situado encima del elemento denominativo de la marca solicitada –gráfico, por lo demás, carente de carácter distintivo para los productos designados por esta marca–, no constituye un elemento de diferenciación visual entre las marcas en conflicto, contrariamente a lo que estimó la Sala de Recurso. Por otra parte, la demandante afirma que si el público interesado concediera alguna importancia a este elemento figurativo ocurriría lo mismo con la estilización de la letra «q» de la marca anterior, tal y como ha sido utilizada, que también recuerda la esfera de un reloj de pulsera o un despertador. En su opinión, en estas circunstancias dichos elementos refuerzan la similitud visual existente entre los signos en conflicto.
- 38 Desde el punto de vista fonético, aunque la demandante admite que la Sala de Recurso consideró acertadamente que existía una gran similitud fonética entre el elemento denominativo de la marca solicitada y el de la marca anterior, subraya sin embargo que la diferencia en la pronunciación de las sílabas finales de las marcas en conflicto («tum» en el caso de la marca solicitada, «tième» en el de la marca anterior), diferencia enfatizada por la Sala de Recurso, es de escasa importancia debido a la presencia de la letra «m», común a ambas marcas.
- 39 La demandante alega que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar en los apartados 37 y 38 de la resolución impugnada que los signos en conflicto eran diferentes a nivel conceptual. Basándose en un sondeo realizado el 31 de mayo y el 1 de junio de 2002 sobre una muestra del público destinatario, que se adjunta al escrito de demanda, la demandante mantiene, por una parte, que el público destinatario no conoce el significado preciso de los elementos denominativos de las marcas en conflicto y, por otra, que incluso dentro del segmento del público destinatario que cree conocer dicho significado, la mayoría considera que ambos elementos se refieren a una cantidad. Según la demandante, de ello se deduce que esta circunstancia refuerza las similitudes visuales y fonéticas señaladas entre los signos en conflicto.

40 En tercer lugar, en cuanto a la apreciación de la inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, la demandante mantiene que la Sala de Recurso vulneró el principio de interdependencia entre la similitud de las marcas y la de los productos que éstas designan. Concretamente, sostiene que la Sala incurrió en un error de Derecho al considerar que las condiciones en las que se comercializaban los productos designados por la marca anterior en un momento determinado constituían un factor pertinente para la apreciación global del riesgo de confusión. Con carácter subsidiario, la demandante solicita que el Tribunal de Primera Instancia declare que la Sala de Recurso concedió demasiada relevancia a este factor, dadas las similitudes entre los productos y las marcas en conflicto indicadas en la resolución impugnada. Según la demandante, la resolución impugnada vulnera en este punto no sólo la jurisprudencia comunitaria, sino también los «principios fundamentales del Derecho de marcas», en particular los relativos a la cesión de una marca con independencia de la empresa titular y a la igualdad de trato entre los titulares de marcas. En lo que respecta a este último «principio», la demandante precisa que si la marca anterior hubiera tenido menos de cinco años de existencia en el momento de la publicación de la solicitud de registro, no habría tenido que demostrar su uso efectivo y, por consiguiente, la Sala de Recurso no habría podido utilizar los elementos de prueba del uso de la marca anterior que la demandante había presentado durante el procedimiento administrativo sustanciado ante la OAMI. En estas circunstancias, la demandante considera que la Sala de Recurso redujo el alcance de la protección de la marca anterior.

41 La OAMI replica, en primer lugar, que es pacífico entre las partes que los productos designados por las marcas en conflicto son en parte idénticos y en parte similares.

42 En segundo lugar, la OAMI subraya que el público interesado en relación con el cual debe realizarse la comparación de los signos y apreciarse el riesgo de confusión está constituido, respecto a los relojes de pulsera, relojes y pulseras/cadenas de reloj, por el consumidor francés medio, mientras que en el caso de los mecanismos y de las piezas de relojes de pulsera y de relojes, de cristales de relojes de pulsera y de relojes, así como de armazones de relojes de pulsera y de relojes, se trata de un público especializado que fabrica o repara los relojes de pulsera o los relojes, puesto que, en concreto los armazones no se venden generalmente de modo aislado, sino con un reloj de pulsera o con un reloj.

- 43 En tercer lugar, por lo que respecta a la comparación de los signos, la OAMI considera que éstos son diferentes desde el punto de vista visual, fonético y conceptual.
- 44 En el plano visual, si bien la OAMI admite que los elementos denominativos de los signos en conflicto comparten las cinco primeras letras («quant»), destaca no obstante que sus letras finales son diferentes, que los elementos denominativos son de distinta longitud, están escritos con tipos de letra diferentes y que la marca solicitada incluye también un elemento figurativo que no puede ignorarse, a pesar del hecho de que posea un carácter distintivo intrínseco cuestionable en relación con los productos designados por la marca solicitada. Basándose en estas consideraciones, la OAMI concluye que los signos en conflicto son visualmente diferentes y pueden distinguirse con facilidad.
- 45 Desde el punto de vista fonético, la OAMI mantiene que el grado de similitud entre los signos en conflicto, producto de la presencia de la sílaba común «quant», resulta compensado por las diferencias existentes entre los sonidos finales de dichos signos («um» en el caso de la marca solicitada, «ième» en el de la marca anterior). La OAMI destaca a este respecto que las sílabas finales de los signos en conflicto se pronuncian de modo muy diferente.
- 46 En el plano conceptual, la OAMI recuerda que los elementos denominativos de los signos en conflicto tienen significados diferentes, lo que implica, lógicamente, que dichos signos no pueden ser considerados similares desde este punto de vista. En particular, la OAMI opina que el consumidor medio entenderá con toda probabilidad el término «quantième» de la marca anterior como la designación numérica del día de un mes de treinta y un días. La OAMI sostiene que además este significado está muy extendido en el comercio de relojes de pulsera, como demuestran las pruebas extraídas de varias páginas de Internet francófonas presentadas junto a su escrito de contestación. Por tanto, según la OAMI, o bien el consumidor medio conocerá previamente el significado mencionado, o bien podrá conocerlo gracias al folleto que acompaña el producto adquirido o pidiendo consejo al vendedor. Por otra parte, la OAMI añade que no debe perderse de vista la circunstancia de que en el público interesado están comprendidos profesionales de la industria relojera, los cuales no tendrán dudas acerca del significado del término «quantième».

- 47 Según la OAMI, esta apreciación no resulta invalidada por el argumento de la demandante, basado en el sondeo de opinión adjunto a su escrito de demanda, según el cual el público interesado establecería un vínculo conceptual entre los signos en conflicto por la referencia común al concepto de cantidad. Dejando de lado la incertidumbre que pesa sobre varias de las condiciones en que se llevó a cabo este sondeo, la OAMI señala, en cualquier caso, que alrededor del 11 % de las personas consultadas indicaron que el término «quantum» se refería al concepto de cantidad, mientras que algo más de un 28 % asociaba el término «quantième» a este concepto. Ahora bien, en opinión de la OAMI, no sólo estos porcentajes no son concluyentes, sino que, además, el sondeo no permite determinar qué proporción del público consultado respondió que ambos términos se referían al concepto de cantidad.
- 48 En cuarto lugar, en lo tocante a la apreciación del riesgo de confusión, la OAMI destaca ante todo que, teniendo en cuenta el hecho de que los productos designados por las marcas en conflicto no se compran con regularidad, el consumidor medio prestará especial atención a todos los aspectos de estos productos, incluyendo las marcas que ostentan. Puesto que estas compras se efectúan tras comparar visualmente los productos y las marcas, las diferencias visuales entre las marcas en conflicto revisten particular importancia. A continuación la OAMI sostiene que la marca anterior goza de un grado de protección intrínsecamente débil en Francia, en la medida en que su elemento denominativo se utiliza comúnmente para describir una de las características de los productos en cuestión. En estas circunstancias, la OAMI considera que no existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, con independencia de que se sepa que determinados productos que éstas designan son idénticos o muy similares. La OAMI señala, por último, que no desvirtúa esta afirmación el hecho de que la Sala de Recurso cometiera un error al tener en cuenta el factor de la comercialización particular de los productos designados por la marca anterior a la hora de apreciar el riesgo de confusión.
- 49 La parte interviniente considera, en primer lugar, que la demandante se equivoca cuando reprocha a la Sala de Recurso el que, al comparar los productos y los signos en conflicto, ésta examinara la marca anterior tal y como está protegida por su registro en Francia y no tal y como se utiliza.

- 50 En segundo lugar, la parte interviniente rechaza la afirmación de la demandante según la cual el elemento figurativo de la marca solicitada carece de carácter distintivo. En efecto, según la interviniente, un elemento de este tipo, a diferencia de un elemento denominativo, nunca podría ser exclusivamente descriptivo. Por consiguiente, en opinión de la interviniente, la Sala de Recurso actuó acertadamente al tener en cuenta el elemento figurativo de la marca solicitada para comparar los signos en conflicto.
- 51 A este respecto, la parte interviniente considera que la Sala de Recurso obró acertadamente al descartar que existieran similitudes visuales entre los signos en conflicto.
- 52 Respecto a la comparación fonética de los signos en conflicto, la interviniente mantiene que la sílaba «quan», común a ambos, será probablemente pronunciada de modo distinto por el consumidor medio de referencia. Además, la pronunciación de las sílabas finales radicalmente diferentes de los signos en conflicto se vería acentuada por las reglas fonéticas francesas. Por otra parte, la interviniente cuestiona los resultados del sondeo de opinión presentado por la demandante, poniendo en duda, en particular, que éste sea verdaderamente representativo y criticando que no se especifique el nivel educativo de las personas consultadas. Respecto a este último extremo, la interviniente afirma que una indicación en este sentido habría sido pertinente para determinar qué proporción de consumidores pronunciaría el elemento denominativo de la marca solicitada atendiendo al origen latino del término y, por tanto, de manera distinta del vocablo «quantième».
- 53 Según la parte interviniente, de ello se deriva que la Sala de Recurso incurrió en error al estimar que los signos en conflicto eran similares fonéticamente. La interviniente solicita, esencialmente, que el Tribunal de Primera Instancia rectifique en este punto el mencionado error, que le resulta lesivo.
- 54 Desde el punto de vista conceptual, la interviniente descarta la existencia de similitudes entre los signos en conflicto, adhiriéndose sustancialmente a los argumentos avanzados por la OAMI.

- 55 En tercer lugar, en lo tocante a la inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, la interviniente considera que la conclusión a la que llegó la Sala de Recurso es acertada. Si bien admite, al igual que la demandante, que la valoración de las condiciones de comercialización de un producto determinado debe hacerse en relación con situaciones objetivas, sostiene sin embargo que así se ha hecho en el presente asunto. En efecto, en opinión de la interviniente, la marca anterior pertenece a la categoría de las «marcas privadas» (private labels) o «marcas de minorista» (store brands), concebidas y utilizadas exclusivamente por las cadenas de gran distribución. Según la interviniente, debe considerarse, por tanto, que los productos que tales marcas designan pertenecen a una categoría específica, especialmente en virtud de sus modalidades de comercialización, lo que justifica el enfoque adoptado por la Sala de Recurso.
- 56 Asimismo, la parte interviniente sostiene que el factor relativo a la comercialización de los productos de la demandante no ha sido tenido en cuenta por la Sala de Recurso como un contrapeso de los demás elementos contemplados en la resolución impugnada, sino como una mera circunstancia que permite a los consumidores reparar en que sólo encontrarán los productos designados por la marca anterior en los centros comerciales E. Leclerc, al igual que cualquier producto que lleve una marca privada. Por el contrario, en su opinión, estas modalidades generales de comercialización de los productos designados por la marca anterior influirían significativamente en la actitud del consumidor medio si éste hallara los productos designados por la marca solicitada en otros puntos de venta. Además, la parte interviniente rechaza la alegación de la demandante según la cual la resolución impugnada vulnera los «principios generales del Derecho de marcas».
- 57 No obstante, sin que esto afecte en modo alguno a la conclusión a la que llegó la Sala de Recurso, la interviniente le reprocha no haber tenido suficientemente en cuenta en su apreciación global el hecho de que el carácter distintivo de la marca anterior es muy débil. Según la interviniente, si la Sala de Recurso hubiera reconocido esta circunstancia, ello habría bastado para descartar la existencia de cualquier riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. Por consiguiente, solicita al Tribunal de Primera Instancia que declare que la Sala de Recurso incurrió en un error de Derecho sobre este punto.

## Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 58 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 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.
- 59 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. Conforme a esa misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público relevante tiene de los productos o 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 que allí se cita].
- 60 Como se desprende de reiterada 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 [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 que allí se cita].

## — Sobre el público pertinente

61 Dado que la marca nacional anterior está registrada en Francia, el público pertinente es el público francés. Sin embargo, la OAMI y la parte interviniente consideran que, teniendo en cuenta cuáles son los productos designados por las marcas en conflicto, el público pertinente está integrado, por una parte, por el consumidor medio y, por otra, por profesionales de la industria relojera.

62 No procede profundizar en esta cuestión, en la medida en que en el presente asunto es suficiente el examen del riesgo de confusión por parte del consumidor francés medio. En efecto, si se descarta que exista riesgo de confusión por parte de dicho consumidor medio, conclusión a la que llegó la Sala de Recurso, esta circunstancia basta para desestimar el recurso, ya que tal apreciación es válida con mayor razón respecto del segmento denominado «profesional» del público pertinente, cuyo nivel de atención es, por definición, más elevado que el del consumidor medio. Únicamente en el caso de que el Tribunal de Primera Instancia considerara que la Sala de Recurso incurrió en error al descartar la existencia de riesgo de confusión procedería, si fuera preciso, verificar si dicho riesgo de confusión existe también en relación con los productos a que se refiere la marca solicitada y que son utilizados por los referidos profesionales.

63 No obstante, es conveniente destacar que, como declaró acertadamente la Sala de Recurso, tratándose de productos como aquéllos a los que se refieren las marcas en conflicto, que no se compran con regularidad y que se adquieren normalmente con la ayuda de un vendedor, el nivel de atención del consumidor medio debe considerarse superior al nivel de atención normal y, por consiguiente, bastante elevado.

## — Sobre la comparación de los productos

64 Consta que los productos designados por las marcas en conflicto son parcialmente idénticos y parcialmente similares, como se establecía en la resolución impugnada.

## — Sobre la comparación de los signos en conflicto

- 65 Antes de examinar la comparación visual, fonética y conceptual de los signos en conflicto realizada por la Sala de Recurso, ha de rechazarse el argumento de la demandante según el cual la Sala de Recurso tendría que haber examinado la marca nacional anterior tal y como ésta se utilizaba bajo el signo reproducido en el apartado 10 precedente, y no en la forma en la que fue registrada.
- 66 En efecto, debe recordarse que, en el marco de las disposiciones del Reglamento nº 40/94 por las que se rige el examen de una oposición al registro de una marca comunitaria, el objetivo de la demostración del uso efectivo de una marca nacional anterior es permitir a su titular, a petición expresa del solicitante de la marca comunitaria, presentar la prueba de la utilización efectiva y real de su marca en el mercado en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria. De acuerdo con los artículos 15, apartado 2, letra a), y 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, esta prueba también es válida en caso de que el signo utilizado difiera de la marca anterior en la forma bajo la cual ésta se halle registrada en elementos que no alteren su carácter distintivo. A falta de dicha demostración, en particular si los elementos utilizados alteran el carácter distintivo de la marca anterior, o de la prueba de las causas justificativas para la falta de uso, deberá desestimarse la oposición. Así pues, en el marco de un procedimiento de oposición, la práctica de la prueba del uso efectivo de una marca anterior no tiene por objeto ni por efecto conceder a su titular una protección para un signo o elementos de un signo que no hayan sido registrados. Admitir la argumentación contraria equivaldría a extender ilegalmente la protección de la que se beneficia el titular de una marca anterior que formula una oposición al registro de una marca comunitaria.
- 67 En el presente asunto, dado que la demandante registró únicamente la marca anterior reproducida en el apartado 5 precedente, en la que se basa la oposición

sobre la que hubo de pronunciarse la Sala de Recurso en la resolución impugnada, tan sólo esta marca goza de la protección reconocida a las marcas anteriores registradas. Por consiguiente, es también esta marca la que debía compararse con la marca solicitada a la hora de realizar el examen de la oposición, como hicieron acertadamente la División de Oposición y la Sala de Recurso, para los productos respecto de los cuales había aportado la demandante pruebas del uso efectivo —en el caso de autos, los productos de la clase 14 «relojes de pulsera y correas de relojes de pulsera».

68 Dicho esto, procede examinar la legalidad de la resolución impugnada en lo tocante a la comparación visual, fonética y conceptual de los signos en conflicto.

69 En cuanto a la comparación visual, debe recordarse que la Sala de Recurso declaró lo siguiente en los apartados 31 a 33 de la resolución impugnada:

«31. Visualmente, la marca anterior consiste en la palabra “quantième” representada con un tipo de letra carente de especial originalidad. La letra “q”, a pesar de tener una forma un poco más redondeada de lo habitual, no es sin embargo diferente de la letra “q” normal. En efecto, en el fragmento del diccionario *Larousse Inglés/Francés* 1995, que presentó la oponente, la sección en la que se recogen las palabras que empiezan por esta letra se abre con una letra q que no es muy diferente de la letra “q” que figura en la marca anterior. La línea negra en la parte superior de la marca no forma parte de ella. No hay nada en la marca anterior que llame la atención del público pertinente sobre la letra “q” por sí misma.

32. A pesar de que [la División de Oposición en] la resolución impugnada considerara que la marca solicitada [incluía] un elemento semejante a la esfera abstracta de un reloj o de un reloj de pulsera en forma de letra “q”, la División concluyó que la palabra “quantum”, reproducida con un tipo de letra que no [era] especialmente original, [constituía] el elemento dominante [de dicha

marca]. De los folletos y de los recortes de prensa contenidos en el expediente se desprende claramente que no es infrecuente que los signos que aparecen sobre los relojes de pulsera contengan un símbolo centrado en la parte superior del elemento denominativo o del nombre, a semejanza de la marca solicitada. Tampoco es infrecuente que este símbolo incluya una reproducción de las letras que transmite una asociación inmediata con el elemento denominativo o con el nombre, como en el caso de la marca solicitada. Es probable que el consumidor medio, acostumbrado a ver logotipos colocados de la misma manera, lo interprete como un logotipo imaginativo y distintivo y no como un simple reloj que no contiene ningún mensaje sobre la indicación del origen.

33. Desde el punto de vista visual, las marcas son similares en la medida en que ambas contienen el prefijo “quant”. Se diferencian en tanto en cuanto la marca solicitada contiene un logotipo que el consumidor medio percibirá como una representación abreviada de la palabra “quantum”. Es improbable que al ver la marca anterior el consumidor medio se centre en la letra “q”, puesto que no hay ninguna razón especial para que su atención se dirija a esta letra.»

70 Ha quedado acreditado que la Sala de Recurso consideró que no existían similitudes visuales entre los signos en conflicto.

71 En cambio, este Tribunal de Primera Instancia considera que cabe afirmar la presencia de dichas similitudes.

72 Debe señalarse que, como indicó acertadamente la Sala de Recurso, los signos en conflicto tienen en común el prefijo «quant». Además, como puso de relieve la demandante, también tienen en común la letra «m». Desde el punto de vista visual, por tanto, los elementos denominativos de las marcas en conflicto comparten seis letras, de las cuales cinco son las primeras de cada signo. Aunque la atención del consumidor se centra a menudo en la parte inicial de las palabras [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia 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 81], dada la escasa longitud de los signos en cuestión, su atención visual puede perfectamente centrarse también en las letras finales de los signos [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 6 de julio de 2004, Grupo El Prado Cervera/OAMI — Héritiers Debuschewitz (CHUFAPIT), T-117/02, Rec. p. II-2073, apartado 48]. En el presente asunto, si bien el elemento denominativo de la marca solicitada es bastante corto, debe recordarse que su letra final, es decir, la letra «m», es idéntica a una de las cuatro letras finales de la marca anterior. Además, tal y como subrayó la Sala de Recurso, los tipos de letra de los signos en conflicto son bastante corrientes. Por lo tanto, los elementos denominativos de los signos en conflicto son similares desde el punto de vista visual.

73 No obstante, procede comprobar si, como sugiere la Sala de Recurso, que sin embargo no culmina claramente su razonamiento sobre este extremo, y como sostiene la interviniente en sus escritos, la presencia del elemento figurativo sobre el elemento denominativo de la marca solicitada permite excluir cualquier similitud visual entre los signos en conflicto.

74 En primer lugar, procede recordar a este respecto que el público interesado no considerará en principio que un elemento descriptivo que forme parte de una marca compleja es el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquella [véanse, en este sentido, las 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, y CHUFAPIT, citada en el apartado 72 anterior, apartado 51].

75 En el presente asunto debe señalarse que, al igual que ha admitido la OAMI, la reproducción de la esfera de un reloj de pulsera o de un reloj no tiene un carácter distintivo particular en relación con los productos para los que la interviniente solicita el registro de la marca comunitaria.

- 76 Además, debe recordarse que, por lo que respecta a la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta, además de las características intrínsecas de cada uno de estos componentes, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de dicha marca [véase, en este sentido, 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, apartado 35].
- 77 Ahora bien, en el presente asunto, basta destacar que el elemento figurativo está situado sobre el elemento denominativo central de la marca solicitada, sin que dicha posición permita pensar, no obstante, que este elemento pueda dominar visualmente la imagen de la marca solicitada que recordará el público. Debe indicarse a este respecto que, en la mayoría de los casos, el público pertinente hallará la marca solicitada cuando compre relojes de pulsera y que, por regla general, las marcas están representadas sobre las esferas de éstos. Al ser dichas esferas de dimensiones relativamente reducidas, la representación de los elementos figurativos será difícilmente perceptible a nivel visual, puesto que, como en el presente asunto, estos elementos no están situados en el centro de la configuración de la marca compuesta, sino que aparecen representados sobre el elemento denominativo de la marca solicitada.
- 78 En estas circunstancias, debe concluirse que los signos en conflicto son similares a nivel visual.
- 79 En cuanto a la comparación fonética de los signos en conflicto, la Sala de Recurso expuso la siguiente apreciación en el apartado 34 de la resolución impugnada:

«Fonéticamente, dado que el símbolo [que figura] en la marca solicitada será probablemente tomado por una abreviación imaginativa de la palabra “quantum”, la marca solicitada será pronunciada simplemente como “Quantum”. Además, es improbable que el público pertinente pronuncie la palabra correctamente como “kwäntóm” (véase el *Robert électronique*), en particular porque la palabra se utiliza

en contextos muy específicos y el público interesado no reparará en que se trata de una palabra latina. En la marca solicitada, la sílaba “quan” se pronunciará como “kan-”, del mismo modo que en el caso de la marca anterior. Por consiguiente, existe determinado grado de similitud fonética, a pesar del hecho de que las terminaciones de los signos (“-tóm” o “-toun” en la marca solicitada y “-tjem” en la marca anterior) difieran probablemente y de que la marca anterior pueda pronunciarse en tres sílabas».

- 80 Esta apreciación no puede ser desvirtuada en lo fundamental.
- 81 En lo tocante a la pronunciación, es efectivamente poco realista pensar que el consumidor francés medio pronunciará la marca solicitada atendiendo a la pronunciación latina del término «quantum», es decir, «kwäntóm». A este respecto, debe señalarse que el sondeo presentado por la demandante en el procedimiento administrativo y adjunto a su escrito de demanda corrobora esta apreciación. En efecto, del referido sondeo, realizado sobre una muestra representativa de la población francesa de 984 personas los días 30 de mayo y 1 de junio de 2002, resulta que el 79,5 % de las personas consultadas pronunciaron la marca solicitada o bien como «kantom», o bien como «kantoun».
- 82 A este respecto, no puede acogerse el reproche de la interviniente en el sentido de que el sondeo en cuestión no es representativo, concretamente por no constar en él referencia alguna al nivel educativo de las personas consultadas, referencia que habría sido pertinente para determinar qué proporción de consumidores pronunciaría el elemento denominativo de la marca solicitada teniendo en cuenta el origen latino del término y, por consiguiente, de modo distinto al vocablo «quantième». En efecto, por una parte, la interviniente no justifica en absoluto su alegación en cuanto a la falta de pertinencia de los resultados del sondeo, cuando resulta que el mismo se realizó siguiendo un método y en unas condiciones objetivas. La interviniente tampoco expone las razones por las que, en su opinión, la Sala de Recurso incurrió en error al referirse a los resultados de este sondeo en la resolución impugnada. Por otra parte, al ser la muestra de la población francesa, por definición, «representativa» de dicha población, el sondeo tuvo necesariamente en

cuenta el nivel educativo de la mencionada población, como se refleja indirectamente en las tablas relativas a la estructura de la muestra. Por lo demás, la parte interviniente pasa por alto el hecho de que el público pertinente está integrado por consumidores franceses medios, de los cuales no cabe esperar que conozcan el latín ni la pronunciación, por lo demás no uniforme, de los términos latinos.

83 De ello se deriva que, por regla general, el público pertinente pronunciará la marca solicitada como «kantóm», o bien, «kantoum», mientras que generalmente pronunciará la marca anterior como «kantjem», sin escindir esta pronunciación en tres sílabas, como también pusieron de relieve los resultados del mencionado sondeo.

84 Ahora bien, a pesar de la presencia del sonido «o», o quizá, «ou», en la marca solicitada y la presencia del sonido «je» en la marca anterior, las marcas en conflicto tienen en común, aparte del sonido «kant», el sonido final de la letra «m».

85 Por consiguiente, debe concluirse que existen similitudes fonéticas entre los signos en conflicto.

86 En cuanto a la comparación conceptual de los signos en conflicto, procede recordar que la Sala de Recurso realizó las siguientes precisiones en los apartados 35 a 38 de la resolución impugnada:

«35. A nivel conceptual, las marcas tienen significados diferentes. El significado de la palabra “quantum” varía en función de los campos semánticos. En Filosofía significa una cantidad finita y determinada y en Física se refiere al valor discreto al cual o a cuyos múltiplos corresponde una manifestación de energía. [*Quantum* de acción (...)] El *quantum* (cuanto) de energía electromagnética es

proporcional a la frecuencia de la radiación (corresponde a esta frecuencia multiplicado por la constante de Planck –también denominada en ocasiones *quantum*– véase el *Robert électronique*). Según este diccionario, la palabra [“quantum”] también forma parte del vocabulario de la informática como “Quantum de temps: duración elemental máxima de un programa, en los sistemas en ‘tiempo compartido’ de un ordenador”. Además, del diccionario *Le Robert & Collins du management commercial financier économique juridique* (1992) se desprende claramente que la palabra se utiliza en el ámbito jurídico o administrativo en el sentido de importe de daños (*quantum* de los daños y perjuicios). Dado que los ámbitos en que se utiliza esta palabra son específicos, el consumidor medio no tendrá una idea precisa de ninguno de los significados mencionados, aunque sea capaz, suponiendo que haya estudiado Física aun a nivel elemental, de comprender que se trata de un término científico.

36. Respecto a la palabra “*quantième*”, el *Robert électronique* la define, en primer lugar, bien como adjetivo bien como adjetivo interrogativo con el significado de “qué rango u orden numérico” [por ejemplo, “Je ne sais à la *quantième* visite ce fut (Furetière, *Roman bourgeois*, II). Le *quantième* êtes-vous? Le *sixième*”] y, en segundo lugar, como un sustantivo que significa el día del mes designado por una cifra de uno a treinta y uno [*de premier, deux (...), à trente ou trente et un. Le quantième, quel quantième sommes-nous? — Date, jour (du mois); et aussi combien [...] Cette montre marque les quantièmes*]. De las indicaciones que acompañan esta palabra, así como de la opinión del profesor Jean-Pierre Lassalle, presentada por la oponente, se deriva claramente que únicamente el adjetivo ha quedado obsoleto. El sustantivo, en el segundo sentido, no es obsoleto y designa también la indicación del día del mes en los relojes de pulsera. A pesar de ello, en la medida en que este término no es de uso cotidiano, el consumidor medio no comprenderá inmediatamente su significado. Sin embargo, si el consumidor medio recurre al asesoramiento de un vendedor de relojes de pulsera, que, por el contrario, puede conocer con precisión el significado de este término como indicación del mes que aparece en los relojes de pulsera y en los relojes, no cabe descartar la posibilidad de que el consumidor pueda llegar a conocer el significado exacto del término.
37. Aunque del sondeo presentado por la oponente resulte que una parte de los consumidores medios podría considerar que la marca solicitada alude al concepto de cantidad, estos consumidores son menos numerosos que aquéllos

que entienden que la marca anterior hace referencia a dicho concepto. Aun cuando numerosos consumidores aseguren conocer el significado de la palabra “quantième”, un número incluso mayor será capaz de citar el significado de la palabra “quantum”. La proporción es más importante en el primer caso, puesto que la raíz “quanti-” revela una asociación con el concepto de cantidad. [Por el contrario], esta circunstancia no resulta evidente en el caso del prefijo “quant-” [que aparece] en la marca solicitada, que transmite una asociación con la preposición “quant”.

38. Para los consumidores que comprenden el significado exacto de uno o de los dos términos, ya sea de manera precisa o aproximada, las marcas serán diferentes desde el punto de vista conceptual. Para los consumidores que no comprenden su sentido, el factor conceptual tiene una importancia mínima en la comparación [de los signos en conflicto].»

<sup>87</sup> En primer lugar, debe señalarse que la Sala de Recurso no dejó firmemente sentado que para el público pertinente exista una diferencia conceptual entre los signos.

<sup>88</sup> A continuación debe señalarse que, por una parte, como declaró la Sala de Recurso, el consumidor francés medio no comprenderá inmediatamente el significado de los elementos denominativos de los signos en conflicto, en particular debido a que estos términos son empleados en ámbitos técnicos y especializados. Naturalmente, no se descarta, como indica la Sala de Recurso, que el consumidor medio pueda reparar en que la palabra «quantum» es un término científico. No obstante, esto no implica que sea capaz de atribuirle un significado particular.

<sup>89</sup> Sin embargo, como destacó oportunamente la interviniente en la vista, en este contexto debe también concederse cierta importancia a las condiciones objetivas en las que las marcas se presentan en el mercado [véanse las sentencias del Tribunal de

Primera Instancia BUDMEN, citada en el apartado 74 anterior, apartado 57, y de 6 de octubre de 2004, New Look/OAMI — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection), asuntos acumulados T-117/03 a T-119/03 y T-171/03, Rec. p. II-3471, apartado 49], en particular a las condiciones de comercialización de los relojes de pulsera y de los relojes. En efecto, estos productos son, por regla general, comercializados por medio de un vendedor que, en particular, aconsejará al comprador y probablemente le explicará los detalles técnicos y la concepción del producto en cuestión. Ahora bien, es posible que en estas circunstancias el consumidor medio llegue a conocer el significado del elemento denominativo «quantième» que aparece en la marca anterior, usado especialmente en la industria y el comercio de los productos relojeros.

- 90 Por esta misma razón no puede concederse a los resultados del mencionado sondeo, presentado por la demandante, la importancia que ésta pretende que se les confiera desde el punto de vista conceptual. Efectivamente, si bien es cierto que del número de personas consultadas que atribuyeron un significado a los dos términos más del 69 % de las respuestas sobre el término «quantième» y más de 45 % de las correspondientes al término «quantum» se referían al concepto de cantidad, no lo es menos que este sondeo, realizado en el domicilio de las personas consultadas, no tuvo en cuenta las condiciones objetivas en las que las marcas en conflicto se presentan, o se presentarían en el mercado.
- 91 De ello se deriva que, si bien por regla general el público interesado no atribuirá de modo inmediato un significado preciso a los elementos denominativos de las marcas en conflicto, podrá no obstante dar un sentido al elemento denominativo de la marca anterior, teniendo en cuenta las condiciones objetivas en las que se comercializan los productos protegidos por las marcas en conflicto. Por tanto, existen ciertas diferencias conceptuales entre los signos en conflicto.
- 92 Del conjunto de estas consideraciones resulta que los signos en conflicto son similares desde el punto de vista visual y fonético y que presentan diferencias a nivel conceptual.

— Sobre el riesgo de confusión

93 Debe recordarse que en el presente asunto la Sala de Recurso consideró que no existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en virtud del razonamiento expuesto en los apartados 39 y 40 de la resolución impugnada.

94 La Sala llevó a cabo el siguiente análisis:

«39. [...] A pesar de que los productos de la marca solicitada sean idénticos o similares, en lo que a su naturaleza o destino se refiere, a los productos designados por la marca anterior y de que los accesorios designados por la marca solicitada sean complementarios desde el punto de vista de su naturaleza y destino de los productos de la marca anterior; de las circunstancias del caso de autos se desprende que, en la medida en que los relojes de pulsera que llevan la marca anterior sólo se venden en los centros de distribución E. Leclerc y que los relojes de pulsera que llevan otras marcas no se venden en esos centros, los productos que llevan las marcas [en conflicto] no se venden unos junto a otros ni en las mismas tiendas.

40. Teniendo en cuenta las circunstancias en las que se comercializaban los productos designados por la marca anterior y el hecho de que los relojes de pulsera y las pulseras de los relojes de pulsera que llevan esta marca se venden únicamente al consumidor final en las tiendas E. Leclerc, la Sala de Recurso no considera que las similitudes visuales y fonéticas entre las marcas en conflicto y su posible alusión conceptual común al concepto de cantidad lleven al consumidor medio, si éste hallara la marca solicitada en “relojes de pulsera, relojes, pulseras/cadenas de relojes de pulsera y cajas para relojes de pulsera y relojes” en tiendas distintas de los centros comerciales E. Leclerc, a pensar que los productos designados por las marcas en conflicto proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas.»

- 95 Esta argumentación no puede admitirse.
- 96 Debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los signos (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 17, y, en relación con la aplicación del Reglamento n° 40/94, la sentencia GIORGIO BEVERLY HILLS, citada en el apartado 59 anterior, apartado 32).
- 97 En el presente asunto ha quedado acreditado que los productos designados por las marcas en conflicto son parcialmente idénticos y parcialmente similares. De ello se sigue que, para descartar la existencia de riesgo de confusión, esta identidad y esta similitud deben estar compensadas por un grado elevado de diferencias entre los signos. Como se ha recordado anteriormente, los signos en conflicto son similares visual y fonéticamente, mientras que presentan ciertas diferencias conceptuales.
- 98 Es cierto que, según la jurisprudencia, una diferencia conceptual entre los signos puede neutralizar en gran medida las similitudes visuales y fonéticas entre éstos (sentencia BASS, citada en el apartado 60 precedente, apartado 54). Sin embargo, según esa misma jurisprudencia, tal neutralización exige que, desde el punto de vista del público pertinente, al menos una de las marcas en conflicto tenga un significado claro y determinado, de forma que ese público pueda captarlo inmediatamente.
- 99 Ahora bien, en el presente asunto, como se ha destacado anteriormente, se descarta que el público pertinente pueda captar inmediatamente el significado concreto de los elementos denominativos «quantième» de la marca anterior y «quantum» de la marca solicitada.

- 100 En estas circunstancias, la diferencia conceptual entre los signos en conflicto no puede neutralizar en gran medida las similitudes visuales y fonéticas señaladas entre dichos signos.
- 101 No obstante, la Sala de Recurso consideró que las modalidades particulares de comercialización de los productos designados por la marca anterior permitían descartar la existencia de cualquier riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
- 102 A este respecto, en principio, como sostienen la demandante y la OAMI, no debe tenerse en cuenta dicho criterio en el marco del examen del riesgo de confusión.
- 103 Según la jurisprudencia, en la apreciación global del riesgo de confusión, la importancia que debe concederse respectivamente a los aspectos visual, fonético o conceptual de los signos en conflicto puede variar en función de las condiciones objetivas en que tales marcas pueden presentarse en el mercado (véanse las sentencias BUDMEN, citada en el apartado 74 anterior, apartado 57, y NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection, citada en el apartado 89 anterior, apartado 49). Procede destacar en este sentido que deben tomarse como referencia las modalidades de comercialización «normales» de los productos designados por las marcas en conflicto, es decir, aquéllas que se consideran normalmente propias de la categoría de los productos designados por las marcas en cuestión. En el presente asunto se trata, respecto de los relojes de pulsera y las correas de los relojes, de condiciones que presuponen, por regla general, la adquisición por medio de un vendedor, sin que el comprador tenga acceso directo a estos productos, como en el caso de un autoservicio.
- 104 La consideración de las condiciones objetivas de comercialización de los productos designados por las marcas en conflicto está plenamente justificada. En efecto, procede recordar que el examen del riesgo de confusión que deben realizar las instancias de la OAMI es un examen prospectivo. Ahora bien, dado que las modalidades particulares de comercialización de los productos designados por las

marcas pueden variar con el tiempo y según la voluntad de los titulares de estas marcas, el análisis prospectivo del riesgo de confusión entre dos marcas, que persigue un fin de interés general –que el público pertinente no corra el riesgo de ser inducido a error en relación con el origen comercial de los productos en cuestión–, no puede depender de las intenciones comerciales de los titulares de las marcas, con independencia del hecho de que éstas se hayan llevado a cabo o no, intenciones que son por naturaleza subjetivas.

105 En cambio, debe subrayarse que las instancias de la OAMI están autorizadas a tener en cuenta las modalidades objetivas de comercialización de los productos, en particular con el fin de calibrar la importancia respectiva que debe concederse a los aspectos visual, fonético y conceptual de las marcas en conflicto. Así, si un producto designado por una marca determinada se vende únicamente mediante la comunicación oral, los aspectos fonéticos del signo en cuestión tendrán forzosamente mayor importancia para el público pertinente que los aspectos visuales (véase, en este sentido, la sentencia NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection, citada en el apartado 89 anterior, apartado 49).

106 En este sentido, el Tribunal de Primera Instancia no puede adherirse a la tesis de la interviniente según la cual en el presente asunto la Sala de Recurso ha tenido debidamente en cuenta las condiciones objetivas de comercialización de los productos de la demandante, en la medida en que estos productos son designados por una categoría de marcas determinada, es decir, las marcas privadas o las marcas de minorista. En efecto, esta afirmación pasa por alto, por una parte, el hecho de que los productos que llevan la marca anterior no se encuentran en los departamentos de los centros comerciales E. Leclerc, sino en puntos de venta especializados que pueden estar situados en la galería comercial aledaña, y, por otra parte, la circunstancia de que las marcas de minorista coexisten en el mercado –incluyendo los centros comerciales– con marcas de otros titulares que designan productos idénticos o similares.

107 De ello se sigue que la Sala de Recurso incurrió en un error de Derecho en el marco de la apreciación del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto al tomar en consideración las modalidades específicas de comercialización de los productos designados por la marca anterior, forzosamente limitadas en el tiempo y dependientes exclusivamente de la estrategia comercial del titular de esta marca.

- 108 Por todos estos motivos, la Sala de Recurso incurrió en error al descartar la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto por parte del consumidor francés medio.
- 109 Esta apreciación no resulta desvirtuada por el argumento mantenido por la OAMI y por la parte interviniente conforme al cual la marca anterior sólo puede gozar de una protección limitada debido a su débil carácter distintivo.
- 110 En efecto, si bien es cierto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 24), en el presente asunto la identidad y la similitud de los productos designados por las marcas en conflicto, unidas a las similitudes visuales y fonéticas de los signos que las integran –similitudes que no quedan neutralizadas en gran medida por la diferencia conceptual existente entre dichos signos– bastan para crear un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, respecto del consumidor francés medio. Al constituir el riesgo de confusión la condición específica de la protección de la marca anterior, esta protección se aplica independientemente de si la marca anterior sólo tiene un débil carácter distintivo.
- 111 Por último, en cuanto a la supuesta inexistencia de riesgo de confusión por parte del segmento del público pertinente integrada por profesionales, debe destacarse que la utilización de los accesorios –mencionados en la clase 14 entre los productos para los que se solicitó el registro de la marca– no está estrictamente limitada a los especialistas, y que dichos accesorios no pueden separarse de los demás productos para los que se solicitó la marca comunitaria. Por consiguiente, la comprobación de que existe un riesgo de confusión por parte del consumidor francés medio basta para considerar que existe un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto por parte del público pertinente.

- 112 Por lo tanto, procede acoger el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, y estimar la pretensión de anulación de la demandante, sin que para ello sea preciso examinar el primer motivo invocado por ésta.
- 113 En consecuencia, no es necesario pronunciarse sobre la segunda pretensión de la demandante que exige que se deniegue el registro de la marca comunitaria solicitada, estando obligada la OAMI, en todo caso, conforme al artículo 63, apartado 6, del Reglamento n° 40/94, a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del juez comunitario.

### **Costas**

- 114 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el procedimiento será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. En el presente asunto, la demandante solicitó que la OAMI fuera condenada a pagar las costas de la presente instancia. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la OAMI, procede condenarla a pagar las costas, incluidos los gastos en que ha incurrido la parte demandante con motivo del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, por haberlo solicitado así esta parte.
- 115 Asimismo, la demandante solicitó que la parte interviniente fuera condenada a pagar los gastos en que incurrió con motivo del procedimiento administrativo sustanciado ante la OAMI. Debe recordarse, a este respecto, que, con arreglo al artículo 136, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, los gastos indispensables en que hubieran incurrido las partes con motivo del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las costas causadas en el procedimiento sustanciado ante la División de Oposición. Por tanto, la pretensión de la demandante de que, por haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la parte interviniente, ésta sea condenada a pagar las costas del procedimiento administrativo sustanciado ante la OAMI únicamente puede acogerse en cuanto a los gastos indispensables en que haya incurrido la demandante con motivo del proceso sustanciado ante la Sala de Recurso.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

- 1) **Anular la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 30 de enero de 2003 (asunto R 109/2002-3).**
- 2) **La Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) cargará, además de con sus propias costas, con aquéllas en las que ha incurrido la demandante en el procedimiento sustanciado ante el Tribunal de Primera Instancia.**
- 3) **La parte interviniente cargará, además de con sus propias costas, con aquéllas en las que incurrió la demandante en el procedimiento sustanciado ante la Sala de Recurso.**

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de enero de 2006.

El Secretario

El Presidente

E. Coulon

H. Legal