

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)  
de 12 de diciembre de 2002 \*

En el asunto T-110/01,

Vedial SA, con domicilio social en Ludres (Francia), representada por M<sup>es</sup> T. van  
Innis y G. Glas, abogados, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)  
(OAMI), representada por el Sr. E. Joly, en calidad de agente,

parte demandada,

\* Lengua de procedimiento: francés.

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

France Distribution, con domicilio social en Emerainville (Francia),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 9 de marzo de 2001 (asunto R 127/2000-1),

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

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. P. Mengozzi, Jueces;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de mayo de 2001;

visto el escrito de contestación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 12 de septiembre de 2001;

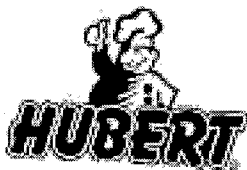
celebrada la vista el 10 de julio de 2002;

dicta la siguiente

## Sentencia

### Antecedentes del litigio

- 1 El 1 de abril de 1996, France Distribution presentó, con arreglo al Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada, una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es un signo mixto, denominativo y figurativo, reproducido a continuación:



- 3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a las clases 29, 30 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de

Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente:

- clase 29: «Carne, charcutería, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, huevos, productos de huevos en general, leche y productos lácteos; conservas, frutas y legumbres en conserva o congeladas; encurtidos»;
  
- clase 30: «Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas; especias, hielo»;
  
- clase 42: «Servicios de hostelería y restauración».

4 Esta solicitud se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* n° 22/97 de 6 de octubre de 1997.

5 El 6 de enero de 1998 la demandante formuló oposición, en virtud del artículo 42 del Reglamento n° 40/94, contra la marca solicitada respecto a una parte de los productos contemplados por ésta, a saber «leche y otros productos lácteos», comprendidos en la clase 29, y «vinagre, salsas», comprendidos en la clase 30. La demandante formuló su oposición rellenando las casillas 93 (identidad entre las marcas y los productos/servicios), 94 (riesgo de confusión) y 95 (aprovechamiento indebido/perjuicio para el carácter distintivo o para la notoriedad) sin

rellenar la casilla 69 (marca anterior registrada que goza de notoriedad). La marca anterior es el registro francés nº 1.552.214 de la marca denominativa SAINT-HUBERT 41 para designar «mantequilla, grasas alimenticias, quesos y todos los productos lácteos» comprendidos en la clase 29.

- 6 Mediante resolución de 1 de diciembre de 1999, la División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición al considerar que no existe riesgo de confusión en el público establecido en el territorio francés en el que la marca anterior está protegida sobre la base del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, y que el apartado 5 del mismo artículo no es aplicable, dado que la demandante no había demostrado la notoriedad de la marca anterior.
- 7 El 31 de enero de 2000, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, en virtud del artículo 59 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución de la División de Oposición. En apoyo de su recurso, la demandante acompañó a su exposición de motivos varios documentos destinados a probar la notoriedad de su marca en Francia.
- 8 El recurso fue desestimado mediante resolución de 9 de marzo de 2001 de la Sala Primera de Recurso de la OAMI (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), que fue notificada a la demandante el 16 de marzo de 2001.
- 9 La Sala de Recurso estimó que la resolución de la División de Oposición era procedente respecto de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. En esencia, la Sala de Recurso consideró que, aun cuando existe un elevado grado de similitud entre los productos controvertidos y aun cuando, a efectos de la aplicación de dicha disposición, es posible tener en cuenta la notoriedad de la marca anterior demostrada ante ella por la demandante, no existe riesgo de confusión para el público interesado habida cuenta de que los signos en conflicto no presentan grandes semejanzas. Por otra parte, la resolución

de la División de Oposición fue anulada en la medida en que se pronunció sobre la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94 debido a que no se había sometido a la División de Oposición ninguna solicitud basada en dicha disposición.

### Pretensiones de las partes

10 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

11 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Declare que la Sala de Recurso no debería haber reconocido la notoriedad de la marca anterior.

— Se pronuncie sobre el riesgo de confusión y anule la resolución impugnada únicamente si comprueba que existe un riesgo de confusión.

— Resuelva que cada parte cargue con sus propias costas.

## Sobre la admisibilidad de la primera parte de las pretensiones de la OAMI

### *Alegaciones de las partes*

- 12 Con carácter preliminar, la OAMI alega que, en el marco de los procedimientos denominados «*inter partes*», aunque actúe ante el Tribunal de Primera Instancia como parte demandada, no tiene interés alguno en defender a una u otra parte del litigio.
- 13 La OAMI afirma que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso tuvo en cuenta erróneamente, en el marco de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, las pruebas aportadas por la demandante relativas a la notoriedad de la marca anterior en Francia que se presentaron por primera vez en el procedimiento ante la Sala de Recurso.
- 14 Según la OAMI, la Sala de Recurso no puede admitir hechos, pruebas y argumentos que sólo se presentaron durante el procedimiento de recurso puesto que la División de Oposición había impartido un plazo para ello y dicho plazo no fue respetado. En el caso de autos, la Sala de Recurso no estaba facultada para reconocer la notoriedad de la marca anterior en Francia porque la demandante no había aportado prueba alguna de la existencia de dicha notoriedad dentro del plazo concedido a este respecto por la División de Oposición. La OAMI llega a la conclusión de que la resolución impugnada es incorrecta sobre este extremo. Sin embargo, considera que este error no es suficiente para justificar la anulación de la resolución impugnada.

- 15 En la vista, la demandante alegó que estimaba que dicha pretensión de la OAMI no era admisible y el Tribunal de Primera Instancia lo hizo constar en el acta de la vista.

### Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 16 La OAMI, en la primera parte de sus pretensiones, solicita fundamentalmente al Tribunal de Primera Instancia que modifique la resolución impugnada y declare que la Sala de Recurso no debería haber reconocido la notoriedad de la marca anterior.

- 17 A este respecto, es preciso recordar, en primer lugar, que el artículo 63, apartados 3 y 4, del Reglamento n° 40/94 establece que el Tribunal de Primera Instancia «será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada» y que ante el Tribunal de Primera Instancia «podrán interponer recurso todas las partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso, en tanto en cuanto la resolución de ésta no haya estimado sus pretensiones». Por lo tanto, de estas disposiciones se deduce claramente que la OAMI, que no es parte en los procedimientos ante sus Salas de Recurso, no puede interponer un recurso.

- 18 En segundo lugar, del artículo 133, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia se deduce que la OAMI, como autor del acto cuya ilegalidad se examina, sólo actúa ante el Tribunal de Primera Instancia como parte demandada.

- 19 En tercer lugar, es preciso señalar que las Salas de Recurso, pese al estatuto de independencia conferido a sus miembros en virtud del artículo 131, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, forman parte de la OAMI de conformidad con los artículos 125, letra e), y 130 del Reglamento n° 40/94 [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI (BABY-DRY), T-163/98, Rec. p. I-2383, apartado 37].



- 20 En cuarto lugar, por lo que atañe a los procedimientos denominados «*inter partes*», el artículo 134, apartados 1 y 3, del Reglamento de Procedimiento establece que «las partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso distintas de la parte recurrente podrán participar en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia como coadyuvantes» y que los coadyuvantes, en su escrito de contestación, podrán «formular pretensiones dirigidas a anular o revocar la resolución de la Sala de Recurso en un punto no planteado en el recurso e invocar motivos no alegados en éste».
- 21 Así, dado que el apartado 3 del mencionado artículo prevé la posibilidad de que la parte coadyuvante formule pretensiones dirigidas a anular o modificar la resolución de la Sala de Recurso en un punto no planteado en el escrito de recurso e invocar motivos no alegados en éste, hay que deducir que la OAMI no puede formular pretensiones dirigidas a anular o modificar dicha resolución. En efecto, si el Reglamento de Procedimiento hubiese permitido a la OAMI actuar en este sentido, habría sido lógico prever también la posibilidad de que el coadyuvante formule pretensiones dirigidas a anular o modificar la resolución impugnada incluso en un punto no planteado en el escrito de contestación de la OAMI.
- 22 Por otra parte, la facultad conferida a la parte coadyuvante por el artículo 134, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento constituye una excepción del régimen general relativo a la intervención establecido por los artículos 115 y 116 del mismo Reglamento. Por lo tanto, tal facultad debe considerarse excepcional y, en consecuencia, no puede ser extendida a la OAMI que, en los procedimientos en materia de marcas comunitarias, tiene la calidad de parte demandada.
- 23 Además, en el contexto específico de los procedimientos denominados «*inter partes*», es preciso señalar que considerar admisible una pretensión de anulación o de modificación deducida por la OAMI lesionaría la confianza legítima de la parte cuyas pretensiones haya estimado la Sala de Recurso en que la OAMI actuará como parte demandada ante el Tribunal de Primera Instancia.

- 24 En consecuencia, la OAMI no posee legitimación activa para solicitar la anulación o la modificación de las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso.
- 25 Por consiguiente, procede considerar inadmisibile la pretensión de la OAMI que tiene por objeto que se modifique la resolución impugnada y se declare que la Sala de Recurso no debería haber reconocido la notoriedad de la marca anterior.

### Sobre la pretensión de anulación

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

### Alegaciones de las partes

- 26 La demandante sostiene que la resolución impugnada infringió el concepto de riesgo de confusión, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia.
- 27 En primer lugar, la demandante expone que, como afirmó la Sala de Recurso en el punto 28 de la resolución impugnada, la marca anterior posee un carácter distintivo muy señalado. Sin embargo, considera que la Sala de Recurso debería haber apreciado de una manera más explícita que el carácter distintivo de la marca anterior es intrínsecamente muy señalado destacando que presenta *ab*

*initio* una gran aptitud para identificar en Francia productos lácteos y productos similares y puede ser percibida, expresada, oída y memorizada muy fácilmente, lo que es propio de una marca con carácter distintivo intrínsecamente señalado, sobre todo cuando, como en este caso, no se discute que la marca no es en absoluto usual para los productos de que se trata.

- 28 En segundo lugar, la demandante sostiene que la Sala de Recurso incurrió en varios errores de apreciación al comparar las marcas objeto de litigio. Por lo que respecta a la comparación gráfica estima que una marca denominativa no puede presentar una similitud gráfica con una marca figurativa y, en cuanto a la comparación fonética, considera que la Sala de Recurso no constató que la similitud entre los signos se refiere a elementos dominantes de las marcas en conflicto. Por otra parte, la demandante estima que son sorprendentes los criterios utilizados por la Sala de Recurso para apreciar la inexistencia de una similitud conceptual entre las marcas en cuestión. A este respecto, critica los argumentos desarrollados por la Sala de Recurso, en el punto 32 de la resolución impugnada, relativos al hecho de que, en Francia, Saint-Hubert recuerda al patrón de los cazadores y a la inexistencia de relación entre la idea del cazador y la evocada por el elemento figurativo de la marca solicitada, a saber, un cocinero.
- 29 En tercer lugar, la demandante sostiene que, puesto que la mayor parte de los productos comprendidos en ambas marcas son idénticos, la Sala de Recurso no aplicó correctamente el principio de interdependencia entre la comparación de las marcas y la de los productos.
- 30 En cuarto lugar, la demandante estima que la Sala de Recurso efectuó una apreciación analítica de las marcas controvertidas ignorando las circunstancias específicas del caso y, en particular, el hecho de que los productos designados por las marcas en conflicto son de gran consumo y que el público destinatario percibe las marcas de manera sintética sin conservar en la memoria una imagen perfecta de éstas.

- 31 La OAMI alega, en primer lugar, que si pudiera considerarse válidamente que la marca anterior es una marca notoria, habría que llegar a la conclusión de que existe un riesgo de confusión con la marca solicitada. No obstante, como no puede tomarse en consideración la notoriedad de la marca anterior, hay que analizar el asunto haciendo abstracción de este elemento de hecho.
- 32 Seguidamente, por lo que se refiere al riesgo de confusión, la OAMI no discute los principios jurisprudenciales enunciados por el Tribunal de Justicia sobre el concepto amplio de riesgo de confusión alegados por la demandante. Sin embargo, subraya que al determinar el riesgo de confusión debe comprobarse meramente si el consumidor que ve por primera vez los productos que llevan la marca posterior no corre el riesgo de pensar inmediatamente que esos productos tienen el mismo origen o, por lo menos, proceden de una empresa vinculada económicamente a la empresa titular de la marca anterior.
- 33 La OAMI estima que si el Tribunal de Primera Instancia constatase que el elemento dominante de la marca anterior es el nombre «HUBERT», sería difícil negar la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas controvertidas. Por el contrario, si el Tribunal de Primera Instancia considerara que la marca anterior no es especialmente distintiva y forma un conjunto en el que ningún elemento es dominante, las diferencias entre las marcas deberían ser suficientes para negar la existencia de cualquier riesgo de confusión.
- 34 Por último, la OAMI se remite al buen criterio del Tribunal de Primera Instancia para resolver la cuestión de Derecho que se le ha planteado.

#### Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 35 Según el 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». Por otra parte, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, se entiende por marcas anteriores las marcas registradas en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de marca comunitaria.

- 36 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), cuyo contenido normativo es fundamentalmente idéntico al del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17).
- 37 Conforme a esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión para el público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22; Canon, antes citada, apartado 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 18, y de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartado 40).
- 38 La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, 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 las marcas, y a la inversa (sentencias Canon,

antes citada, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 19). La interdependencia entre estos factores se encuentra expresada en el séptimo considerando del Reglamento nº 40/94 según el cual es necesario interpretar el concepto de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.

- 39 Además, la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias SABEL, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25). A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de los productos de que se trata es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Además, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las diferentes marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de ellas que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 26).
- 40 En el caso de autos, habida cuenta, en primer lugar, de que los productos comprendidos en la marca solicitada y afectados por la oposición de la demandante, a saber «leche y otros productos lácteos» y «vinagre, salsas», son productos alimenticios de consumo corriente y, en segundo lugar, que la marca anterior, sobre la que se basó la oposición, está registrada y protegida en Francia, el público destinatario respecto al que debe efectuarse el análisis del riesgo de confusión es el consumidor medio de dicho Estado miembro.
- 41 A la luz de las consideraciones que anteceden, procede comparar, por una parte, los referidos productos y, por otra, los signos en conflicto.

- 42 En primer término, por lo que respecta a la comparación de los productos, es preciso recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación existente entre ellos. Estos factores incluyen, en particular, la naturaleza de los productos o servicios, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (sentencia Canon, antes citada, apartado 23).
- 43 En primer lugar, la Sala de Recurso consideró que los «productos lácteos» comprendidos en la marca anterior son idénticos a los productos «leche y otros productos lácteos» comprendidos en la solicitud de la marca controvertida.
- 44 Es preciso señalar que los productos designados por la marca anterior incluyen los productos contemplados por la solicitud de marca y, por lo tanto, hay que constatar la existencia de una identidad entre dichos productos.
- 45 En segundo lugar, la Sala de Recurso consideró que existe una similitud entre los productos «grasas alimenticias» incluidos en la marca anterior y los productos «vinagre, salsas» incluidos en la solicitud de marca, dado que las grasas se utilizan habitualmente para la fabricación de salsas, y tanto los aceites como los vinagres se emplean como aderezos y se comercializan en las mismas estanterías (punto 29 de la resolución impugnada).
- 46 Procede destacar que existe una relación entre las «grasas alimenticias», contempladas en la marca anterior, y los productos «vinagre, salsas», contemplados en la solicitud de marca, debido a su naturaleza de productos alimenticios, su destino para el consumo humano y, en particular, su uso como aderezo corriente de productos alimenticios. Esta proximidad entre los productos controvertidos puede hacer creer al público destinatario que si los productos están designados por un signo idéntico o similar han sido fabricados bajo el

control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad (véase, en este sentido, la sentencia Canon, antes citada, apartado 28).

- 47 Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró acertadamente que algunos de los productos controvertidos son idénticos y que otros son similares.
- 48 En segundo término, respecto a la comparación de los signos, se deduce de la jurisprudencia que, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias SABEL, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25). Además, el Tribunal de Justicia consideró que no puede descartarse que la mera similitud fonética entre dos marcas pueda crear un riesgo de confusión (véase, en este sentido, la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 28). Por consiguiente, es preciso efectuar una comparación de los signos en conflicto en el caso de autos desde un punto de vista gráfico, fonético y conceptual.
- 49 Por lo que respecta a la comparación gráfica, la marca anterior «SAINT-HUBERT 41» está constituida por dos palabras unidas por un guión seguidas del número 41. La marca comunitaria solicitada está compuesta por un signo mixto que comprende la denominación HUBERT, con letras mayúsculas estilizadas negras sobre un fondo blanco coronadas por el busto de un cocinero de expresión risueña que alza el brazo derecho con el pulgar levantado (punto 30 de la resolución impugnada).
- 50 Con carácter preliminar, es preciso señalar que la demandante sostiene que una marca figurativa no puede presentar similitud gráfica alguna con una marca denominativa.



- 51 Esta afirmación no puede ser aceptada. En efecto, hay que considerar que es posible analizar y comprobar la existencia de una similitud gráfica entre una marca figurativa y una marca denominativa, habida cuenta de que ambos tipos de marcas tienen una configuración gráfica que puede producir una impresión visual.
- 52 La Sala de Recurso estima que la palabra «HUBERT» no constituye el elemento preponderante de la marca solicitada y que los signos que se oponen no presentan parecido alguno en cuanto a su estructura y a su construcción (punto 30 de la resolución impugnada).
- 53 Procede observar que de la descripción de la marca anterior se deduce que la cifra «41» está situada después del sintagma SAINT-HUBERT y, por tanto, ocupa un lugar secundario en el conjunto constituido por el signo. En consecuencia, el sintagma SAINT-HUBERT ha de ser considerado como elemento dominante de la marca anterior. En cuanto a la marca solicitada hay que señalar, como hizo la Sala de Recurso (punto 30 de la resolución impugnada), que el elemento denominativo «HUBERT» ocupa un lugar equivalente al del elemento figurativo y, por consiguiente, que éste, desde el punto de vista gráfico, no puede considerarse subsidiario respecto al otro componente del signo.
- 54 Es preciso destacar también que el hecho de que los dos signos compartan la palabra «HUBERT» tiene una incidencia menor en la comparación gráfica. En efecto, en la apreciación gráfica de conjunto de los signos controvertidos hay que tomar en consideración la existencia de otros elementos de cada signo, a saber:

— el término «HUBERT», en la marca anterior, está precedido del adjetivo «SAINT» y de un guión. Este sintagma forma un todo que ofrece una impresión visual diferente del vocablo único «HUBERT»,

— la cifra 41 que sigue al sintagma «SAINT-HUBERT» de la marca anterior,

— el elemento figurativo en la marca solicitada.

Estos elementos hacen que la impresión visual global de la marca anterior sea diferente de la de la marca solicitada. Por consiguiente, las diferencias entre los signos en conflicto son suficientes para estimar que éstos no son similares desde el punto de vista gráfico.

55 En cuanto a la comparación fonética, la Sala de Recurso afirma que la marca anterior contiene siete fonemas y la marca solicitada dos. Además, constata que en francés se acentúan, respecto a la marca anterior, las sílabas primera, tercera y quinta y, respecto a la marca solicitada, la segunda (punto 31 de la resolución impugnada).

56 Procede considerar que el análisis fonético de la Sala de Recurso es correcto. En efecto, debe indicarse que el elemento común de ambos signos es sólo la segunda palabra del sintagma que constituye la marca anterior, que está compuesta de dos palabras y de un número. Por lo tanto, las marcas controvertidas son distintas desde el punto de vista fonético.

- 57 Por lo que respecta al análisis conceptual de las marcas controvertidas, es preciso señalar que las ideas que sugieren los términos SAINT-HUBERT y «HUBERT» son diferentes. En efecto, la combinación de los términos «SAINT» y «HUBERT» con un guión entre ellos crea un concepto y una unidad lógica distinta de los de sus componentes. Así, el sintagma «SAINT-HUBERT» forma un conjunto indisociable que puede evocar en el público destinatario un santo de la religión católica o el nombre de una localidad. Por el contrario, el vocablo «HUBERT» corresponde a un nombre común francés de género masculino.
- 58 A este respecto, la cuestión de si el público destinatario conoce la significación concreta del sintagma SAINT-HUBERT, como el patrón de los cazadores, carece de pertinencia. En efecto, en el examen de la existencia de una similitud conceptual entre las marcas controvertidas, basta con comprobar si el público destinatario distingue los conceptos evocados por cada signo. Por lo tanto, el conocimiento por el público destinatario de las connotaciones semánticas particulares del sintagma SAINT-HUBERT no tiene incidencia sobre el análisis conceptual de éstas.
- 59 En consecuencia, dado que el elemento dominante de la marca anterior, el sintagma SAINT-HUBERT, y el nombre «HUBERT» de la marca solicitada poseen valores semánticos diferentes y, además, el elemento figurativo de la marca solicitada, a saber, la representación de un cocinero, constituye un elemento de diferenciación en relación con la idea de un santo o del nombre de una localidad, procede destacar que no existe similitud conceptual entre las marcas en conflicto.
- 60 La Sala de Recurso afirmó que no existe riesgo alguno de que el consumidor medio en Francia de las categorías de los productos de que se trata pueda creer que los productos comercializados con la marca solicitada procedan de la empresa que distribuye con la marca anterior «mantequillas, grasas alimenticias, quesos y todos los productos lácteos» o que exista un vínculo económico entre ambas empresas (punto 33 de la resolución impugnada).

- 61 En el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, procede destacar que el hecho de que el consumidor medio sólo guarde en la memoria una imagen imperfecta de la marca confiere una especial importancia al elemento predominante de la marca de que se trate.
- 62 Así, el elemento denominativo dominante «SAINT-HUBERT» de la marca anterior tiene una relevancia primordial en la comparación con la marca solicitada, puesto que el consumidor que observa los productos alimenticios toma en consideración y retiene el elemento denominativo predominante del signo que le permite, en una adquisición posterior, repetir la experiencia. Pues bien, cuando el público destinatario encuentre los productos designados por la marca solicitada que presenta diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales con la marca anterior, no atribuirá el mismo origen comercial a los productos de que se trata. Por consiguiente, no existe riesgo de que el público destinatario establezca un vínculo entre los productos identificados por cada una de estas dos marcas que evocan conceptos diferentes.
- 63 En estas circunstancias, hay que considerar que, aunque existe una identidad y una similitud entre los productos comprendidos en las marcas en conflicto, las diferencias gráficas, fonética y conceptual entre los signos constituyen un motivo suficiente para descartar la existencia de un riesgo de confusión en la percepción del público destinatario.
- 64 En consecuencia, la constatación de la Sala de Recurso según la cual la marca anterior es ampliamente conocida en Francia y goza sin duda de notoriedad en este Estado miembro (puntos 28 y 33 de la resolución impugnada) no tiene ninguna incidencia en la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

- 65 En efecto, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un riesgo de confusión presupone una identidad o una similitud entre los signos, así como entre los productos y servicios designados, y la notoriedad de una marca es un elemento que debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los signos o entre los productos y los servicios es suficiente para producir un riesgo de confusión (véase, en este sentido, la sentencia Canon, antes citada, apartados 22 y 24). Pues bien, dado que en el caso de autos los signos en conflicto, desde un punto de vista gráfico, fonético y conceptual, no pueden ser considerados en modo alguno idénticos ni similares, el hecho de que la marca anterior sea ampliamente conocida en Francia no puede modificar la apreciación global del riesgo de confusión.
- 66 De lo que precede resulta que no se cumple uno de los requisitos necesarios para aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. De ello se deduce que la Sala de Recurso declaró acertadamente que no existe riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior.
- 67 En consecuencia, debe desestimarse el recurso.

## Costas

- 68 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 demandante, y puesto que la OAMI solicitó compartir las costas, procede resolver que cada parte cargue con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta),

decide:

- 1) Desestimar el recurso.
- 2) Cada parte cargará con sus propias costas.

Vilaras

Tiili

Mengozzi

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de diciembre de 2002.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

M. Vilaras