SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)
de 12 de octubre de 2004 *

En el asunto C-106/03 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia,

presentado en el Tribunal de Justicia el 27 de febrero de 2003,

Vedial SA, con domicilio social en Ludres (Francia), representada por Mes T. van Innis, G. Glas y F. Herbert, avocats, que designa domicilio en Luxemburgo,

parte recurrente,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. O. Montalto y P. Geroulakos, en calidad de agentes,

parte demandada en primera instancia,

* Lengua de procedimiento: francés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. C.W.A. Timmermans, Presidente de Sala, y los Sres. C. Gulmann y R. Schintgen y las Sras. F. Macken (Ponente) y N. Colneric, Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretario: Sr. R. Grass;

consideradas las observaciones escritas presentadas;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 15 de julio de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

1 Mediante su recurso de casación, Vedial SA (en lo sucesivo, «Vedial») solicita que se anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, de 12 de diciembre 2002, Vedial/OAMI — France Distribution (HUBERT) (T-110/01, Rec. p. II-5275; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la que se desestimó su recurso de anulación contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «OAMI»), de 9 de marzo de 2001 (asunto R 127/2000-1), que desestimó la oposición de Vedial al registro de la marca denominativa y figurativa HUBERT solicitada por France Distribution (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

Marco jurídico

2 El artículo 8, apartados 1 y 2, letra b), inciso ii), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), dispone:

«1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

[...]

b) 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; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. A efectos del apartado 1, se entenderá por "marca anterior":

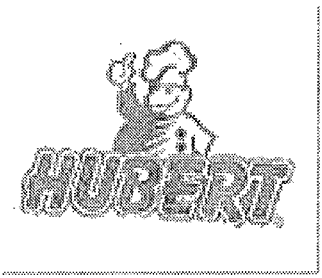
a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

[...]

ii) las marcas registradas en un Estado miembro [...]»

Antecedentes de hecho

3 El 1 de abril de 1996, France Distribution presentó ante la OAMI una solicitud de marca constituida por un signo mixto, denominativo y figurativo, que contiene la denominación «HUBERT», en letras mayúsculas estilizadas de color negro y rodeadas de blanco, con el busto de un cocinero por encima, de aire risueño y con el pulgar y el brazo derecho levantados.



4 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.

5 El 6 de enero de 1998, Vedial formuló oposición, en virtud del artículo 42 del Reglamento nº 40/94, contra la marca solicitada respecto a una parte de los productos designados en la solicitud de registro, a saber «leche y otros productos lácteos», comprendidos en la clase 29, y «vinagre, salsas», comprendidos en la clase 30.

6 La marca anterior perteneciente a Vedial es la marca denominativa nacional SAINT-HUBERT 41, registrada en Francia para designar «mantequilla, grasas alimenticias, quesos y todos los productos lácteos» comprendidos en la clase 29. Está constituida por el conjunto de dos palabras unidas por un guión y el número 41.

7 Al haber sido desestimada su oposición mediante resolución de 1 de diciembre de 1999 de la División de Oposición de la OAMI, Vedial interpuso un recurso ante la OAMI, en virtud del artículo 59 del Reglamento nº 40/94, con el que presentó varios documentos destinados a probar la notoriedad de su marca en Francia.

8 Este recurso fue desestimado en la resolución controvertida. La Sala Primera de Recurso de la OAMI consideró, esencialmente, que, aun cuando existe un elevado grado de similitud entre los productos controvertidos y aun cuando, a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, es posible tener en cuenta la notoriedad de la marca anterior demostrada ante ella por Vedial, no existe riesgo de confusión para el público interesado habida cuenta de que las marcas en conflicto no presentan grandes semejanzas.

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida

9 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de mayo de 2001, Vedial interpuso un recurso de anulación contra la resolución controvertida alegando un motivo único, basado en la infracción del concepto «riesgo de confusión» en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

10 Ante el Tribunal de Primera Instancia, la OAMI admitió que si la marca anterior pudiera considerarse legalmente como marca con notoriedad, habría que llegar a la conclusión de que existe riesgo de confusión con la marca solicitada. No obstante, según la OAMI, como no podía tenerse en cuenta la notoriedad de la marca anterior, ya que Vedial no aportó la prueba de que existiera dicha notoriedad en el plazo señalado a ese efecto por la División de Oposición, había que examinar el asunto sin tener en cuenta ese elemento de hecho.

11 La OAMI estimó al respecto 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. La OAMI confió la resolución de esta cuestión de Derecho al buen juicio del Tribunal de Primera Instancia.

12 France Distribution, que, por derecho propio, era parte en el procedimiento ante la División de Oposición y la Sala de Recurso, no intervino en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.

13 El Tribunal de Primera Instancia recordó en los apartados 35 a 39 de la sentencia recurrida, en primer lugar, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el riesgo de confusión entre una marca solicitada y una marca anterior.

14 A continuación, en los apartados 40 a 59 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia comparó los productos controvertidos, por una parte, y las marcas en conflicto, por otra. Consideró que los «productos lácteos» y las «grasas alimenticias» para los que había sido registrada la marca anterior son idénticos a los productos «leche y otros productos lácteos» y similares a los productos «vinagre,

salsas», respectivamente, de la solicitud de marca controvertida. En cambio, estimó que la marca anterior y la marca solicitada «no son similares desde el punto de vista gráfico», que «son distintas desde el punto de vista fonético» y que «no existe similitud conceptual entre [ellas]».

15 Por último, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en los apartados 60 a 66 de la sentencia recurrida, que no existe riesgo de confusión entre la marca anterior y la marca solicitada. En particular, declaró en el apartado 63 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», y en los apartados 65 y 66 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» y que, en consecuencia, «no se cumple uno de los requisitos necesarios para aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94».

16 En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso de anulación contra la resolución controvertida.

Sobre el recurso de casación

17 En su recurso de casación, basado en tres motivos, Vedial solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la sentencia recurrida.

— Con carácter principal, resuelva el asunto de modo definitivo y estime las pretensiones que formuló en primera instancia o, con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia.

— Condene en costas a la OAMI.

18 La OAMI solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a Vedial.

Sobre el primer motivo

Alegaciones de las partes

19 Mediante su primer motivo, Vedial alega que en la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia vulneró el principio general de Derecho comunitario denominado «principio dispositivo», reconocido por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 14 de diciembre de 1995, Van Schijndel y Van Veen (asuntos acumulados C-430/93 y C-431/93, Rec. p. I-4705).

20 Expone que, según ese principio, sólo las partes son, en principio, dueñas de la acción procesal y quienes delimitan el objeto de litigio. A su juicio, prohíbe al juez suscitar una cuestión que las partes, en sus observaciones, consideran inexistente. Así, cuando no existe divergencia entre las partes sobre un extremo determinado o cuando reconocen expresamente la existencia de un hecho, pertinente y preciso, el juez no puede actuar de oficio, salvo que el acuerdo entre las partes sobre la cuestión sea contrario al orden público.

21 En el presente asunto, según alega, Vedial y la OAMI estaban de acuerdo, a lo largo de todo el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, en que existe una similitud, aunque sólo sea fonética, entre la marca anterior y la solicitada, así como en que existe un riesgo de confusión en el caso de que no se pudiese reprochar a la Sala de Recurso haber considerado que la marca anterior tenía fuerte carácter distintivo, aunque sólo fuera por la notoriedad que tiene en Francia. Según Vedial, esta delimitación del litigio no es contraria al orden público.

22 Deduce así que el Tribunal de Primera Instancia vulneró el principio dispositivo al decidir, contra el acuerdo de las partes en ese punto, que no existe ninguna similitud entre las marcas en conflicto.

23 La OAMI opina que el primer motivo carece de fundamento. Alega que el principio dispositivo se aplica en el ámbito del Derecho civil, mientras que los litigios sobre la marca comunitaria tienen principalmente carácter administrativo. Además, la OAMI no posee un *locus standi* propio, dado que no era parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso. Según sus observaciones, cuando se recurre ante el Tribunal de Primera Instancia, éste debe comprobar si la OAMI, es decir, la Sala de Recurso, ha aplicado bien el Reglamento nº 40/94, y, de llegar a la conclusión de que la OAMI ha infringido dicho Reglamento, debe anular la resolución.

24 La OAMI señala que Vedial sostuvo, en su recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, que la resolución controvertida vulneraba el concepto de riesgo de confusión y solicitó expresamente al Tribunal de Primera Instancia que examinase las marcas en conflicto para concluir que existía un riesgo de confusión. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia actuó correctamente al examinar ese concepto y aplicar el Reglamento nº 40/94. En consecuencia, no se le puede reprochar haber vulnerado el principio dispositivo.

25 A mayor abundamiento, la OAMI alega que, en el presente asunto, no existía un acuerdo entre ella y Vedial. Según expone, aparte de que la posición de la OAMI era la de la Sala de Recurso, como declaró el Tribunal de Primera Instancia en la

sentencia recurrida, France Distribution, que podría haber intervenido ante el Tribunal de Primera Instancia, no manifestó de ningún modo su acuerdo con la interpretación del riesgo de confusión efectuada por Vedial. Ahora bien, en el marco de los litigios en materia de propiedad industrial y comercial, el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia atribuye a la parte coadyuvante una posición casi idéntica a la de las otras partes.

Apreciación del Tribunal de Justicia

26 Aun suponiendo que el principio dispositivo se aplique en un procedimiento como el de primera instancia, relativo a un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso de la OAMI que haya resuelto una oposición contra un registro de una marca por el riesgo de confusión con una marca anterior, la OAMI no tiene, en cualquier caso, facultad para modificar ante el Tribunal de Primera Instancia los términos del litigio, tal como resultan de las pretensiones y alegaciones respectivas del solicitante del registro y de quien formula oposición.

27 En efecto, aunque, a tenor del artículo 133, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la OAMI sea parte demandada en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, el recurso ante éste tiene por objeto resolver un litigio que opone al solicitante del registro y al titular de una marca anterior, como resulta de las disposiciones siguientes del Reglamento nº 40/94 y del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

28 En primer lugar, conforme al artículo 63, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, el recurso tiene por objeto examinar la legalidad de la resolución de la Sala de Recurso que haya conocido del litigio relativo al registro de la marca solicitada y, en su caso, que se revoque o anule dicha resolución.

29 Pues bien, tanto ante la División de Oposición como ante la Sala de Recurso, el litigio enfrenta al solicitante del registro y a quien formula oposición, sin que la OAMI sea parte en él.

30 Es preciso señalar en particular que, a tenor del artículo 42, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, sólo los titulares de marcas anteriores pueden presentar oposición al registro de una marca por el motivo de que procede denegar el registro con arreglo al artículo 8 apartado 1, letra b), de dicho Reglamento. Así, la OAMI no está legitimada para oponerse al registro de una marca por ese motivo.

31 En segundo lugar, la OAMI no puede recurrir ante el Tribunal de Primera Instancia contra la resolución de una Sala de Recurso que resuelva una oposición. En efecto, con arreglo al artículo 63, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, «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».

32 Por último, la legitimación pasiva de la OAMI tiene efectos limitados mientras que, a la inversa, a las partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso que no sean la parte demandante, que, a tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, pueden intervenir en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, se les reconocen a ese efecto amplios derechos que las equiparan a verdaderas partes demandadas.

33 Así, conforme al artículo 134, apartado 2, de dicho Reglamento, «los coadyuvantes [...] tendrán los mismos derechos procesales que las partes principales».

34 Además, en contra de la regla de Derecho común en materia de intervención enunciada en el artículo 116, apartado 4, párrafo segundo, letra a), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, el artículo 134, apartado 3, de dicho Reglamento dispone que «en su escrito de contestación [...] los coadyuvantes [...] 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». De esta última disposición también se desprende, en sentido contrario, que la OAMI, por su parte, no puede formular esas pretensiones.

35 Por último, del artículo 134, apartado 4, de dicho Reglamento resulta que, como excepción al artículo 122 del Reglamento, aun cuando la OAMI no responda al escrito de interposición del recurso en la forma y plazos señalados, no se sustanciará el procedimiento en rebeldía cuando una de las partes ante la Sala de Recurso distinta de la parte demandante intervenga ante el Tribunal de Primera Instancia.

36 Por lo tanto, no se puede reconocer a la OAMI la facultad de modificar los términos del litigio ante el Tribunal de Primera Instancia, mediante una posible adhesión parcial al análisis presentado por la parte demandante, o incluso mediante su conformidad con el recurso. Lo contrario lesionaría la confianza legítima de la parte que hubiese vencido ante la Sala de Recurso puesto que el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia tiene por objeto examinar la legalidad de la resolución de dicha Sala, con arreglo al artículo 63, apartado 2, del Reglamento nº 40/94.

37 En el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia no estaba vinculado de ningún modo por el acuerdo entre Vedial y la OAMI en cuanto a la similitud, o incluso en cuanto al riesgo de confusión, entre las marcas en conflicto. Por lo tanto, actuó correctamente al examinar en la sentencia recurrida si la resolución controvertida vulneraba el concepto de riesgo de confusión, como alegaba Vedial en su recurso, y al aplicar el Reglamento nº 40/94.

38 En consecuencia, procede desestimar el primer motivo de recurso.

Sobre el segundo motivo

Alegaciones de las partes

39 Mediante su segundo motivo, Vedial alega que el Tribunal de Primera Instancia violó el derecho de defensa al frustrar su confianza legítima en la delimitación del litigio, como resultaba del acuerdo entre las partes. En efecto, habida cuenta de la postura adoptada por la OAMI en su escrito de contestación ante el Tribunal de Primera Instancia, Vedial renunció a su turno de réplica y limitó su exposición oral al marco definido por la OAMI al adoptar ésta su postura.

40 Según Vedial, aun suponiendo que el Tribunal de Primera Instancia no estuviese obligado a atenerse al principio dispositivo, tenía que haber ordenado la reapertura del debate, comunicando a las partes que no estaba de acuerdo con ellas en cuanto a la similitud al menos fonética entre las marcas en conflicto.

41 La OAMI considera que el segundo motivo presupone que el Tribunal de Primera Instancia cometió una violación del principio dispositivo, lo que, según ella, no sucedió. Añade que, tanto en su recurso como en la vista, Vedial expuso con toda amplitud sus ideas, así como su interpretación de las disposiciones normativas y de la jurisprudencia controvertidas.

Apreciación del Tribunal de Justicia

42 Respecto al segundo motivo de recurso, aun suponiendo que Vedial y la OAMI estuviesen de acuerdo en que las marcas en conflicto tenían cierta similitud, e incluso que existía riesgo de confusión, procede recordar que, como resulta del

examen del primer motivo, el Tribunal de Primera Instancia no estaba vinculado de ningún modo por esa constatación, sino que tenía la obligación de examinar si la Sala de Recurso había infringido el Reglamento nº 40/94 al declarar en la resolución controvertida que existía similitud entre las marcas en conflicto. Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia no basó su decisión en hechos o argumentos ajenos al debate.

43 Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia no frustró en ningún caso la confianza legítima de Vedial y no tenía que volver a abrir la fase oral para informarle de que no estaba de acuerdo en que existiese una similitud fonética entre la marca anterior y la marca solicitada.

44 En consecuencia, procede desestimar el segundo motivo de recurso.

Sobre el tercer motivo

Alegaciones de las partes

45 Mediante su tercer motivo, formulado con carácter subsidiario, Vedial alega que el Tribunal de Primera Instancia vulneró el concepto de «riesgo de confusión» en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

46 En la primera parte de este motivo, Vedial sostiene que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error al declarar en el apartado 62 de la sentencia recurrida que no existía riesgo de confusión entre la marca anterior y la marca solicitada, sin

haber verificado, como debía haber hecho, si existía un riesgo de que el público pudiese creer que los productos o los servicios controvertidos procedían de empresas ligadas sólo económicamente.

47 Mediante la segunda parte de este motivo, Vedial alega que el Tribunal de Primera Instancia declaró incorrectamente, en el apartado 63 de la sentencia recurrida, que las diferencias gráficas, fonética y conceptual entre la marca anterior y la marca solicitada constituían un motivo suficiente para descartar la existencia de un riesgo de confusión. Según Vedial, la cuestión no es si existen diferencias entre las marcas en conflicto, sino si esas marcas son idénticas o similares y si, consideradas globalmente con la identidad o similitud de los productos o servicios de que se trate, el grado de similitud es tal que existe un riesgo de confusión.

48 En la tercera parte del motivo, Vedial alega que el Tribunal de Primera Instancia no aplicó con claridad la regla de la interdependencia. En su opinión, actuó incorrectamente al no señalar que la supuesta similitud reducida entre la marca anterior y la marca solicitada está compensada por la gran similitud entre los productos de que se trata y por el fuerte carácter distintivo de la marca anterior.

49 Mediante la última parte del tercer motivo, Vedial sostiene que el Tribunal de Primera Instancia limitó incorrectamente, en el apartado 62 de la sentencia recurrida, el público afectado al «público destinatario», es decir, únicamente a los consumidores que vayan a adquirir los productos de marca. Según Vedial, para apreciar el riesgo de confusión, el público que ha de tomarse en consideración está constituido por todas las personas que puedan entrar en contacto con la marca.

50 La OAMI solicita que se desestime el tercer motivo por no estar fundada ninguna de sus partes.

Apreciación del Tribunal de Justicia

51 Para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre la marca solicitada y la marca anterior y una identidad o una similitud entre los productos o servicios designados en la solicitud de registro y aquellos para los que se ha registrado la marca anterior. Se trata de requisitos acumulativos [véase, en este sentido, respecto a las disposiciones idénticas del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 22].

52 En contra de lo que pretende Vedial, el Tribunal de Primera Instancia no se limitó a señalar las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre la marca anterior y la marca solicitada para descartar la existencia de un riesgo de confusión.

53 Después de hacer un análisis comparativo, en los apartados 48 a 59 de la sentencia recurrida, de las dos marcas desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual, el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión, mencionada en el apartado 65 de esa sentencia, de que las marcas no pueden considerarse en ningún caso idénticas o similares en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

54 Al haber constatado que no existe similitud entre la marca anterior y la marca solicitada, el Tribunal de Primera Instancia concluyó acertadamente que no existe riesgo de confusión, cualquiera que sea la notoriedad de la marca anterior o el grado de identidad o similitud de los productos o servicios de que se trata.

55 Por tanto, cada una de las partes del tercer motivo de recurso es inoperante y éste ha de ser desestimado.

56 En consecuencia, procede desestimar la totalidad del recurso de casación.

Costas

57 A tenor del artículo 62, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado la OAMI la condena en costas de Vedial, y al haber sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Vedial SA.

Firmas.