Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)

de 25 de junio de 2015*

«Procedimiento prejudicial — Marca comunitaria — Reglamento (CE) nº 207/2009 — Artículo 9, apartado 1, letra b) — Efectos — Derecho conferido por la marca comunitaria — Signos idénticos o similares — Prohibición de uso — Riesgo de confusión — Apreciación — Consideración del empleo de una lengua que no sea oficial de la Unión Europea»

En el asunto C-147/14,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el hof van beroep te Brussel (Bélgica), mediante resolución de 17 de marzo de 2014, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de marzo de 2014, en el procedimiento entre

Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL

y

AMJ Meatproducts NV,

Halalsupply NV,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),

integrado por el Sr. C. Vajda, Presidente de Sala, y los Sres. E. Juhász (Ponente) y D. Šváby, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Szpunar;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL, por el Sr. P. Péters, advocaat;

— en nombre de AMJ Meatproducts NV y Halalsupply NV, por los Sres. C. Dekoninck y K. Roox, advocaten;

— en nombre del Gobierno polaco, por el Sr. B. Majczyna, en calidad de agente;

— en nombre del Gobierno finlandés, por la Sra. H. Leppo, en calidad de agente;

— en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. F. Wilman y F. Bulst, en calidad de agentes;

* Lengua de procedimiento: neerlandés.

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre, por una parte, Loutfi Management Propriété intellectuelle SARL (en lo sucesivo, «Loutfi»), y, por otra, AMJ Meatproducts NV (en lo sucesivo, «Meatproducts») y Halalsupply NV (en lo sucesivo, «Halalsupply»), en relación con una supuesta violación de dos marcas comunitarias registradas por Loufti.

Marco jurídico

3 El artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, titulado «Derecho conferido por la marca comunitaria», establece los derechos que se confieren al titular de una marca comunitaria. A tenor de esta disposición:

«La marca comunitaria confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará habilitado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico:

a) de cualquier signo idéntico a la marca comunitaria, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;

b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca comunitaria y por ser los productos o servicios protegidos por la marca comunitaria y por el signo idénticos o similares, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca;

[...]»

Litigio principal y cuestión prejudicial

4 Loufti es titular de las siguientes marcas comunitarias:

— la marca comunitaria nº 8572638, solicitada el 24 de septiembre de 2009 y registrada el 22 de marzo de 2010, para productos de la clase 29 (incluidos carne, pescado, carne de ave y carne de caza), de la clase 30 (incluidos azúcar, pan, productos de pastelería y confitería y miel) y de la clase 32 (incluidos cerveza, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas), en el sentido 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 (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»). Dicha marca comunitaria está constituida por el siguiente signo, con una combinación de colores rojo, blanco y verde:



— la marca comunitaria nº 10217198, solicitada el 24 de agosto de 2011 y registrada el 8 de enero de 2012, para productos de la clase 29 (incluidos carne, pescado, carne de ave y carne de caza), y de la clase 30 (incluidos azúcar, pan, productos de pastelería y confitería y miel), en el sentido del Arreglo de Niza, constituida por el siguiente signo, con una combinación de colores rojo, blanco y verde:



5 El 3 de noviembre de 2011, Meatproducts, denominada entonces «Deko Vleeswarenfabriek», solicitó el registro de la marca Benelux EL BAINA, para productos de:

— la clase 29, en el sentido del Arreglo de Niza («Carne, productos cárnicos, productos preparados a base de carne, productos preparados a base de carne de ave, charcutería, charcutería a base de carne, charcutería a base de carne de ave, charcutería a base de carne de caza, platos preparados de carne, productos preparados a base de ave, pescado, carne de ave y carne de caza que no estén incluidas en alguna otra clase; extractos de carne; los productos mencionados preparados de acuerdo con los preceptos del Islam»), y

— la clase 30, en el sentido del Arreglo de Niza («Platos preparados que no estén incluidos en alguna otra clase ; café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, [...] harinas y preparados hechos con cereales, pan, pastelería y confitería [...], productos mencionados preparados de acuerdo con los preceptos del Islam»).

6 La marca EL BAINA fue registrada el 10 de febrero de 2012 con el número 909776 y está constituida por el siguiente signo, sin colores (en lo sucesivo, «signo considerado»):



7 Halalsupply adquirió el fondo de comercio de Meatproducts, incluida su cartera de marcas.

8 Loufti entabló un proceso por violación de marca ante el Presidente del rechtbank von koophandel te Brussel (Tribunal Mercantil de Bruselas), fundado en el artículo 9, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 207/2009, con el fin, en particular, de que «bajo apercibimiento de multa se prohib[iera] a Deko, a Halalsupply y a cualquier poseedor de los productos [vendidos con la marca EL BAINA], de sus envases y de los documentos relacionados con ellos, cederlos a un tercero».

9 Mediante auto de 5 de abril de 2012, se accedió a esta petición.

10 Mediante auto de 31 de julio de 2012, el Presidente del rechtbank van koophandel te Brussel, a instancias de Meatproducts y de Halalsupply, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en el auto de 5 de abril de 2012.

11 Loufti interpuso un recurso contra el auto de 31 de julio de 2012, ante el hof van beroep te Brussel (Tribunal de Apelación de Bruselas).

12 En su resolución, el órgano jurisdiccional remitente señala, en particular, que el signo considerado abarca los mismos productos o, al menos, productos similares a los identificados con las dos marcas comunitarias.

13 El órgano jurisdiccional remitente afirma, además, que los productos comercializados por Loufti, por Meatproducts y por Halalsupply son productos «halal», preparados de acuerdo con el ritual previsto por la religión musulmana y, en consecuencia, destinados fundamentalmente a un público musulmán.

14 El órgano jurisdiccional remitente deduce de todo ello que, en el presente caso, el público pertinente debe definirse como el integrado por consumidores musulmanes de origen árabe que consumen productos alimenticios «halal» en la Unión Europea, y que tienen cuando menos conocimientos básicos de la lengua árabe escrita.

15 El órgano jurisdiccional remitente declara que los elementos denominativos «EL BNINA», «EL BENNA» y «EL BAINA», términos árabes transcritos al alfabeto latino, son dominantes tanto en las marcas comunitarias como en el signo considerado, y lo mismo sucede con los elementos escritos en árabe, si bien éstos últimos son algo menos dominantes que los primeros.

16 El órgano jurisdiccional remitente señala, por otro lado, que, si bien los términos árabes que figuran, en escritura latina y en escritura árabe, en las dos marcas comunitarias y en el signo considerado, muestran cierta similitud desde el punto de vista gráfico, no es menos cierto que esos términos se pronuncian de manera sustancialmente diferente en esta última lengua, en la que cada uno de ellos tiene además un significado muy diferente. A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente indica que, en dicha lengua, «el benna» significa «el gusto», «el bnina», «la dulzura», y «el baina», «la vista».

17 A la vista de todos estos datos, el órgano jurisdiccional remitente concluye que el examen del riesgo de confusión que pudiera existir entre las dos marcas comunitarias y el signo considerado puede variar, según se tenga o no en cuenta el significado y la pronunciación de los elementos denominativos existentes en lengua árabe, escritos con caracteres latinos y con caracteres árabes, y presentes tanto en dichas marcas comunitarias como en el signo considerado.

18 En estas circunstancias, el hof van beroep te Brussel decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Debe interpretarse el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca comunitaria, a la vista de lo dispuesto en los artículos 21 y 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que, en la apreciación del riesgo de confusión entre, de una parte, una marca comunitaria que contiene un término árabe dominante y, de otra, un signo con un término árabe dominante distinto, aunque visualmente similar, los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros pueden o incluso deben examinar y tener en cuenta las diferencias de pronunciación y de significado entre esos dos términos, aun cuando el árabe no sea una lengua oficial de la Unión ni de los Estados miembros?»

Sobre la cuestión prejudicial

19 Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente solicita esencialmente que se dilucide si el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar el riesgo de confusión que pudiera existir entre una marca comunitaria y un signo, referidos a productos idénticos o similares, y que contengan sendos términos árabes dominantes y similares desde el punto de vista gráfico, escritos con caracteres latinos y con caracteres árabes, puede o debe tenerse en cuenta el significado y la pronunciación de esos términos, en un contexto en el que el público pertinente de la marca comunitaria y del signo en cuestión tenga conocimientos básicos de la lengua árabe escrita.

20 Ante todo, debe señalarse que el Reglamento nº 207/2009, y concretamente su artículo 9, apartado 1, letra b), no hace referencia a si debe o no tenerse en cuenta el empleo de una lengua o de un alfabeto determinados a la hora de evaluar el riesgo de confusión que pudiera existir en el ánimo del público.

21 El riesgo de confusión debe apreciarse, en particular, en relación con la percepción que tiene el público pertinente de los productos o servicios, que es el consumidor medio de tales productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véase, al respecto, la sentencia Henkel/OAMI, C-456/01 P y C-457/01 P, EU:C:2004:258, apartado 35 y jurisprudencia citada).

22 La determinación del público pertinente y la constatación de la identidad o similitud de los productos o servicios a los que se refieren las marcas comunitarias y el signo considerado son resultado de las apreciaciones que sobre los hechos debe efectuar el órgano jurisdiccional nacional. En el caso de

autos, el órgano jurisdiccional remitente consideró que el público pertinente debía definirse como el integrado por consumidores musulmanes de origen árabe que consumen productos alimenticios «halal» dentro la Unión y tienen cuando menos conocimientos básicos de la lengua árabe escrita. Asimismo, dicho órgano jurisdiccional constató, como resulta del apartado 12 de la presente sentencia, la identidad o, al menos, la similitud de los productos a que se refieren las dos marcas comunitarias y el signo considerado.

23 En lo que respecta al riesgo de confusión que pudiera existir por parte del público entre las marcas comunitarias y el signo considerado, la existencia de tal riesgo debe apreciarse, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, teniendo en cuenta globalmente todos los factores relevantes del caso controvertido. Esta apreciación incluye una comparación gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, teniendo en cuenta, particularmente, sus elementos distintivos y dominantes. (véanse, en este sentido, las sentencias Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, apartados 59 y 60, y XXXLutz Marken/OAMI, C-306/11 P, EU:C:2012:401, apartado 39).

24 En el caso de autos, el órgano jurisdiccional remitente declaró que los elementos denominativos «EL BNINA», «EL BENNA» y «EL BAINA» eran dominantes tanto en las dos marcas comunitarias como en el signo considerado, y también lo eran, aunque en menor grado, los términos escritos en árabe. También señaló que, si bien esos elementos denominativos mostraban, desde un punto de vista gráfico, cierta similitud, su pronunciación y su significado diferían sustancialmente, como se deducía de los documentos presentados por Meatproducts y Halalsupply.

25 De las anteriores consideraciones se desprende que procede tener en cuenta estas diferencias relativas a los aspectos fonético y conceptual, porque, de no ser así, la apreciación del riesgo de confusión sería únicamente parcial y, en consecuencia, no tendría en cuenta la impresión global que producen en el público pertinente las marcas comunitarias y el signo considerado.

26 Por consiguiente, procede responder a la cuestión prejudicial que el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar el riesgo de confusión que pudiera existir entre una marca comunitaria y un signo que abarquen productos idénticos o similares, y que contengan sendos términos árabes dominantes y similares desde el punto de vista gráfico, escritos con caracteres latinos y con caracteres árabes, debe tenerse en cuenta el significado y la pronunciación de esos términos, en un contexto en el que el público pertinente de la marca comunitaria y del signo en cuestión tenga conocimientos básicos de la lengua árabe escrita.

27 Dado que la respuesta a la cuestión prejudicial puede deducirse del tenor literal del Reglamento nº 207/2009 y de la correspondiente jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no procede examinar los posibles efectos de las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Costas

28 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:

El artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que, para apreciar el riesgo de confusión que pudiera existir entre una marca comunitaria y un signo que abarquen productos idénticos o similares, y que contengan sendos términos árabes dominantes y similares desde el punto de vista gráfico, escritos con caracteres latinos y con caracteres árabes, debe tenerse en cuenta el significado y la pronunciación de esos términos, en un contexto en el que el público pertinente de la marca comunitaria y del signo en cuestión tenga conocimientos básicos de la lengua árabe escrita.

Firmas