SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
(Sala Primera)

de 6 de julio de 2004 *

En el asunto T-117/02,

Grupo El Prado Cervera, S.L., con domicilio social en Valencia, representada por el Sr. P. Koch Moreno, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. J.F. Crespo Carrillo y G. Schneider, en calidad de agentes,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: alemán.

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

Helene Debuschewitz y otros, en calidad de herederos de **Johann Debuschewitz,** con domicilio en Rösrath-Forsbach (Alemania), representados por el Sr. E. Krings, abogado,

que tiene por objeto un recurso de anulación contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 12 de febrero de 2002 (asunto R 798/2001-1), relativa al procedimiento de oposición entre Grupo El Prado Cervera, S.L., y J. Debuschewitz,

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

integrado por el Sr. B. Vesterdorf, Presidente, y el Sr. P. Mengozzi y la Sra. M.E. Martins Ribeiro, Jueces;

Secretario: Sr. I. Natsinas, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 9 de marzo de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 18 de diciembre de 1998, el Sr. Debuschewitz (en lo sucesivo, la «otra parte ante la OAMI») presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1) en su versión modificada.

2 La marca cuyo registro se solicita es el signo denominativo CHUFAFIT.

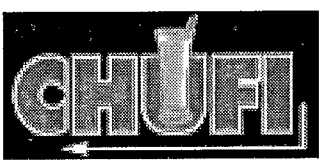
3 Los productos para los que se ha solicitado el registro están incluidos en las clases 29 y 31 a efectos del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, respectivamente, a la descripción siguiente:

— clase 29: «Frutos secos elaborados»;

— clase 31: «Nueces frescas».

4 Esta solicitud se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 69/1999, de 30 de agosto de 1999.

5 El 29 de noviembre de 1999, la Sociedad Grupo El Prado Cervera, S.L. (anteriormente Compañía Derivados de Alimentación, S.L.), parte demandante ante el Tribunal de Primera Instancia, formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94. La oposición se dirigía contra el registro de la marca solicitada, para todos los productos cubiertos por la solicitud de marca. El motivo invocado en apoyo de la oposición era el riesgo de confusión contemplado por el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. La oposición se basaba en la existencia de dos marcas anteriores nacionales, registradas en España. La primera marca, registrada el 4 de febrero de 1994 con el nº 1.778.419, es la marca denominativa CHUFI para designar una gama de productos incluidos en la clase 29, a saber, «carne, pescado, caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles». La segunda marca, registrada en España con el número 2.063.328 el 5 mayo de 1997, es la marca figurativa siguiente:



6 Esta marca cubre una gama de productos de la clase 31, a saber, «productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta».

7 Mediante resolución de 11 de julio de 2001, la División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición en su totalidad debido a que, aunque los productos cubiertos por la marca solicitada eran idénticos a los protegidos por las marcas anteriores nacionales de la demandante, existían diferencias visuales, fonéticas y conceptuales

entre el signo cuyo registro como marca comunitaria se solicitaba y las marcas anteriores nacionales de la demandante, que permitían excluir el riesgo de confusión por parte del público español.

8 El 31 de agosto de 2001, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94.

9 Mediante resolución de 12 de febrero de 2002 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Primera de Recurso de la OAMI desestimó el recurso, confirmando la resolución de la División de Oposición por los mismos motivos.

10 Esencialmente, la Sala de Recurso estimó que, a pesar del carácter idéntico de los productos, las marcas no eran ni idénticas ni similares hasta el punto de poder crear un riesgo de confusión. Por una parte, la Sala de Recurso consideró que, aunque los signos en conflicto tuviesen la sílaba «chu» en común, había entre ellos diferencias visuales y fonéticas en cuanto al número de sílabas y a su pronunciación (punto 18 de la resolución impugnada). Por otra parte, por lo que se refiere a la comparación conceptual, la Sala de Recurso consideró que el elemento común «chuf», que en España evoca el término chufa, con el que se designa el ingrediente que sirve para preparar la horchata, estaba directamente relacionado con la chufa y no permitía, por sí mismo, ni distinguir los signos como marcas ni las dos marcas entre ellas. En cambio, la Sala de Recurso declaró que, en el marco de la comparación global de las marcas, eran los elementos finales de los signos en conflicto los que hacían que el consumidor distinguiera estos signos como marcas. Pues bien, según la Sala de Recurso, dado que estos elementos eran suficientemente distintos, podrían evitar que surgiese una confusión, incluso en el caso del consumidor desatento (puntos 19 y 20 de la resolución impugnada).

Procedimiento y pretensiones de las partes

11 Mediante demanda redactada en español y presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 15 de abril del 2002, la demandante interpuso el presente recurso.

12 Mediante escrito de 3 de mayo de 2002, la otra parte ante la OAMI se opuso a que el español fuera la lengua de procedimiento con arreglo al artículo 131, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia y solicitó que lo fuera el alemán.

13 De acuerdo con el artículo 131, apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia designó el alemán como lengua de procedimiento, dado que la otra parte ante la OAMI había presentado la solicitud de marca impugnada en esta lengua, en virtud del artículo 115, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.

14 La OAMI presentó su escrito de contestación en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 7 de octubre de 2002. El 16 de septiembre de 2002, la otra parte ante la OAMI había presentado el suyo.

15 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) decidió iniciar la fase oral.

16 En la vista de 9 de marzo de 2004 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas orales del Tribunal de Primera Instancia, salvo en el caso de la otra parte ante la OAMI, que no compareció.

17 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Declare que la resolución impugnada infringe el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y anule dicha resolución.

— Declare que existe un riesgo de confusión entre la solicitud de marca comunitaria CHUFAFIT para las clases 29 y 31 y la marca española nº 1.778.419 CHUFI, que protege los productos de la clase 29, por una parte, y la marca española figurativa nº 2.063.328 CHUFI, que protege los productos de la clase 31, por otra.

— Deniegue la solicitud de marca comunitaria nº 1.021.229 CHUFAFIT para las clases 29 y 31.

— Condene en costas a la OAMI y, en su caso, a la otra parte ante la OAMI.

18 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

19 La otra parte ante la OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

20 Mediante su recurso, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que deniegue la marca comunitaria solicitada, por una parte, y que anule la resolución impugnada, por otra.

Sobre la petición relativa a la denegación de la marca comunitaria solicitada

21 La tercera pretensión de la demandante tiene por objeto, fundamentalmente, solicitar al Tribunal de Primera Instancia que ordene a la OAMI que deniegue el registro de la marca solicitada.

22 A este respecto, procede recordar que, conforme al artículo 63, apartado 6, del Reglamento nº 40/94, la OAMI está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del juez comunitario. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir una orden conminatoria a la OAMI. A ésta incumbe, en efecto, extraer las consecuencias del fallo y de los

fundamentos de Derecho de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (Giroform) (T-331/99, Rec. p. II-433), apartado 33; de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL) (T-34/00, Rec. p. II-683), apartado 12, y de 3 de julio de 2003, José Alejandro/OAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN) (T-129/01, Rec. p. II-2251), apartado 22]. En consecuencia, la tercera pretensión de la demandante debe declararse inadmisible.

Sobre la petición de anulación de la resolución impugnada

23 Mediante sus pretensiones primera y segunda, la demandante solicita, fundamentalmente, la anulación de la resolución impugnada. En apoyo de su recurso, invoca un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Este motivo se divide en dos partes. La primera está basada en la supuesta inobservancia de la notoriedad y/o renombre de la marca española CHUFI y de su elevado carácter distintivo por la resolución impugnada. La segunda parte está basada en supuestos errores relativos a la apreciación de la inexistencia de riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

24 Con carácter preliminar, procede señalar que, en la vista y a raíz de las causas de inadmisibilidad suscitadas por la OAMI en sus escritos, la demandante renunció a la primera parte de su motivo único, de lo cual dejó constancia el Tribunal de Primera Instancia en el acta de la vista.

25 En consecuencia, el motivo único se limita a solicitar al Tribunal de Primera Instancia que compruebe si en la resolución impugnada la Sala Primera de Recurso de la OAMI concluyó erróneamente que no existía riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

Alegaciones de las partes

26 La demandante sostiene que los dos signos en conflicto presentan similitudes visuales, fonéticas y conceptuales que hubieran debido llevar a la Sala Primera de Recurso a declarar el riesgo de confusión.

27 En primer lugar, en cuanto a la similitud visual de los signos en conflicto, la demandante alega que la marca CHUFI es prácticamente idéntica a la parte inicial de la marca CHUFAFIT y que, en la medida en que el público es atraído principalmente por la parte inicial de una marca denominativa, las dos marcas son, en consecuencia, visualmente similares. La demandante subraya asimismo que el consumidor podría asociar con especial facilidad el origen de las dos marcas controvertidas a una misma empresa si se tiene en cuenta que los titulares de marcas de prestigio en el sector de la alimentación utilizan la parte inicial de sus marcas para crear otras marcas que incluyen dicha parte.

28 En segundo lugar, la demandante sostiene que la marca comunitaria solicitada CHUFAFIT no presenta diferencias fonéticas con la marca CHUFI, ya que esta última se reproduce íntegramente en la primera. Según la demandante, la Sala de Recurso, al examinar la estructura silábica de los dos signos, no tuvo en cuenta que la marca CHUFI estaba íntegramente incluida en el signo CHUFAFIT. Añade que dicha reproducción de la marca anterior en el signo solicitado agrava el riesgo de asociación.

29 Finalmente, desde el punto de vista conceptual, la demandante considera que, al ser cierto que las marcas CHUFI y CHUFAFIT evocan el término chufa, es decir, el ingrediente a partir del cual se fabrica la horchata, esta circunstancia hubiera debido llevar a la Sala de Recurso a considerar que existía un riesgo de confusión entre estas dos marcas debido al elemento común «chuf». Además, la demandante señala que la

resolución impugnada no es coherente con la resolución de la OAMI en el asunto FLEXICON/FLEXON (R 183/2002-3), en la que la Sala Tercera de Recurso llegó a la conclusión de que existía una similitud conceptual debido a que las dos marcas en conflicto hacían alusión a la misma idea y se aproximaban al término español «flexión».

30 A mayor abundamiento, la demandante estima que la resolución impugnada no tuvo en cuenta el escaso nivel de atención del consumidor de referencia, elemento que hubiera debido tomarse en consideración para determinar si la similitud entre las dos marcas podía crear un riesgo de confusión. Pues bien, según la demandante, ante las marcas utilizadas para distinguir alimentos o productos de gran consumo, es preciso tomar como referencia al consumidor medio, caracterizado por prestar poca atención. En el caso presente, según la demandante, este tipo de consumidor, al realizar sus compras, será proclive a asociar la marca solicitada a la marca anterior CHUFI, que es la marca de la horchata más vendida en España, incluida íntegramente en el signo CHUFAFIT y cuyos primeros fonemas coinciden con dicho signo.

31 La OAMI responde que la resolución impugnada desestimó la oposición fundadamente, a raíz de la comparación visual, fonética y conceptual de los signos en conflicto, tras haber señalado que la demandante no cuestionaba la apreciación realizada por la Sala de Recurso en cuanto al carácter idéntico de los productos cubiertos por las dos marcas. Fundamentalmente, la OAMI considera que, por un lado, los signos en conflicto son visual y fonéticamente distintos, en particular debido a su estructura silábica diferente. Por otro lado, desde un punto de vista conceptual, la OAMI sostiene que el elemento «chuf», que el público español asocia al ingrediente «chufa», describe los productos protegidos por las dos marcas. Por tanto, según la OAMI, el carácter distintivo de los signos en conflicto no puede basarse en el prefijo «chuf», sino, al contrario, en las partes finales de los dos signos de fantasía: la «i» añadida en el caso del signo CHUFI, por una parte, y el grupo de letras «afit» añadido en el caso del signo CHUFAFIT, por otra. La OAMI considera que el carácter descriptivo del elemento «chuf» es asimismo una razón por la que la demandante no puede disponer de un monopolio de tal elemento para los productos de que se trata en el caso de autos y oponerse a una solicitud de registro de una marca comunitaria que incluya dicho elemento.

32 En cuanto a la alegación relativa a la resolución que dictó la Sala Tercera de Recurso en el asunto FLEXICON/FLEXON, la OAMI admite que, a primera vista, difieren las posiciones de las dos Salas de Recurso. Sin embargo, estima que, aun sin apartarse de la jurisprudencia comunitaria, la cuestión del riesgo de confusión debe resolverse casuísticamente. A este respecto, la OAMI señala que existe una diferencia importante entre el asunto FLEXICON/FLEXON y el caso de autos: mientras que las partes iniciales («flex») y finales («on») eran idénticas en el primero, sólo la parte inicial «chuf» coincide en el presente asunto.

33 Por último, la OAMI se opone a la afirmación de la demandante de que los productos de que se trata (las nueces frescas, los frutos secos elaborados y la horchata) son productos de gran consumo o, al menos, pueden compararse con la cerveza, el vino u otras bebidas alcohólicas. En efecto, según la OAMI, el consumidor no va a encontrar en el supermercado una sección especializada de los productos de que se trata. En cualquier caso, la OAMI considera que un consumidor medio, razonablemente atento y perspicaz, que haya tomado la decisión de comprar los productos de que se trata, podrá distinguir entre las dos marcas. En efecto, ante estas dos marcas de escaso carácter distintivo, el consumidor asociará el elemento «chuf» a la chufa, más que a una de las dos marcas. Según la OAMI, afirmar lo contrario supone conceder al titular de una marca como CHUFI, que describe la chufa y que sólo goza del mínimo carácter distintivo necesario para superar el examen de los motivos de denegación absolutos, un monopolio de cualquier otra marca que incluya el elemento «chuf», que designa la chufa.

34 La otra parte ante la OAMI cuestiona el carácter idéntico de los productos de que se trata. En cambio, se remite a las alegaciones de la OAMI en su integridad en cuanto a la comparación de los signos en conflicto.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

35 En primer lugar, es preciso recordar que, con arreglo al 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 solicitada «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»; se precisa asimismo que «el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior».

36 En el caso de autos, consta que las marcas anteriores están registradas en España. Por tanto, a efectos de la apreciación de los requisitos contemplados en el apartado precedente, debe tenerse en cuenta la perspectiva del público en este Estado miembro. Por consiguiente, el público relevante es, esencialmente, hispanohablante.

37 En segundo lugar, hay que subrayar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación 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), y del Tribunal de Primera Instancia relativa al Reglamento nº 40/94, 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 [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; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI—Petit Liberto (Fifties) (T-104/01, Rec. p. II-4359), apartado 25, y, de 22 de octubre de 2003, Éditions Albert René/OAMI — Trucco (Starix) (T-311/01, Rec. p. II-4625), apartado 39].

38 El riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del caso 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; de 22 de junio de 2000, Marca Mode, (C-425/98, Rec. p. I-4861), apartado 40; Fifties, antes citada, apartado 26, y Starix, antes citada, apartado 40].

39 Esta apreciación global implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, entre la similitud de las marcas y la de los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. La interdependencia entre estos factores se encuentra expresada en el séptimo considerando del Reglamento nº 40/94, según el cual procede interpretar el concepto de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o los servicios designados (sentencia Starix, antes citada, apartado 41).

40 Por último, la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste 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, antes citadas, SABEL, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 25). A efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de los productos considerados es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por otra parte, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas 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).

41 En cuanto al consumidor de referencia, en la medida en que los productos cubiertos por la marca comunitaria solicitada son productos alimenticios de consumo habitual, en particular el ingrediente básico de la horchata, y en la medida en que las marcas anteriores de la demandante están protegidas en España, el público al que van destinadas las marcas y respecto al que debe efectuarse el análisis del riesgo de confusión, está constituido por el consumidor medio de este Estado miembro.

42 A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia no puede suscribir el reproche de la demandante de que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta en la resolución impugnada el escaso nivel de atención del consumidor de referencia. En efecto, y a pesar de que la Sala de Recurso no indicó si los productos controvertidos pertenecían a la categoría de los productos de gran consumo, como sostiene la demandante, en el apartado 20 de la resolución impugnada señaló que los signos eran suficientemente distintos para evitar que pudiera crearse una confusión, incluso en el caso del consumidor menos atento. En consecuencia, en el marco de su examen global del riesgo de confusión entre los signos en conflicto, la Sala de Recurso se refirió, efectivamente, al consumidor con un escaso nivel de atención con objeto de determinar si podía existir un riesgo de confusión por parte de dicho consumidor.

43 Por lo que se refiere a la comparación de los productos, es preciso observar que, en el caso de autos, los productos designados por la marca solicitada, a saber, los «frutos secos elaborados» y las «nueces frescas», incluidos respectivamente en las clases 29 y 31, forman parte de la categoría más amplia de los productos cubiertos por las marcas anteriores e incluidos en las mismas clases. Además, la demandante no discute la apreciación de la Sala de Recurso (puntos 12 y 13 de la resolución impugnada) en cuanto al carácter idéntico de los productos contemplados en la solicitud de marca comunitaria y de los productos protegidos por las marcas anteriores. Por tanto, procede considerar que los productos de que se trata son idénticos.

44 En cuanto a la comparación de los signos en conflicto, se deduce de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas objeto de litigio, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [sentencias antes citadas SABEL, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 25, y 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].

45 En el caso de autos, debe señalarse que la Sala de Recurso procedió a comparar la marca denominativa solicitada con la marca denominativa anterior de la demandante registrada con el nº 1.778.419 y limitó su examen del riesgo de confusión entre la marca denominativa solicitada y la marca figurativa de la demandante (registrada con el nº 2.063.328) al elemento denominativo de dicha marca. Este enfoque es correcto. En efecto, el elemento denominativo de la marca anterior figurativa de la demandante constituye el elemento dominante de este signo, que puede dar por sí solo la imagen de esta marca y que el público al que va destinada guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca, en el caso de autos la representación de un vaso alargado situado en el centro de la letra «u» de la marca figurativa, son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta [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 33]. Además, debe subrayarse que ni la demandante ni la otra parte ante la OAMI cuestionaron el enfoque adoptado por la Sala de Recurso.

46 Dicho esto, es preciso examinar si la Sala de Recurso excluyó acertadamente cualquier riesgo de confusión entre las marcas controvertidas, realizando una comparación visual, fonética y conceptual de los signos en conflicto.

47 La Sala de Recurso realizó conjuntamente la comparación visual y fonética de los signos en conflicto y señaló lo siguiente:

«Si bien es cierto que visual y fonéticamente los signos tienen una primera sílaba común "CHU", las marcas CHUFI y CHUFAFIT son, en conjunto, visualmente distintas. Se escriben de forma diferente: las marcas anteriores poseen dos sílabas mientras que la marca comunitaria solicitada posee tres. Se pronuncian de forma distinta: el signo CHUFI es más corto y globalmente más armonioso desde un punto de vista fonético, marcado por las vocales "U-I" dominantes, que el signo CHUFAFIT, cuya pronunciación termina más bruscamente en la sílaba "FIT" y que incluye tres vocales que producen, de forma aproximada, el sonido "U-A-I".»

48 En cuanto a la comparación visual, debe señalarse que los signos en conflicto no sólo coinciden en el prefijo «chuf», sino también en la letra «i». Por tanto, estos signos tienen cinco letras en común, de las que cuatro forman su parte inicial. Sin embargo, los signos en conflicto presentan varias diferencias visuales en las que puede fijarse el consumidor del mismo modo que en la parte inicial, habida cuenta de la extensión limitada de dichos signos. En efecto, los signos denominativos se escriben de forma diferente y se componen de un número de letras distinto, a saber, cinco letras para las marcas anteriores de la demandante y ocho letras para la marca comunitaria solicitada, y tienen de esta forma una estructura silábica diferente, particularmente corta en el caso de las marcas anteriores de la demandante. Además, la posición central de la combinación de las letras «f», «a» y «f» en la marca comunitaria solicitada CHUFAFIT y la presencia de la «t» final contribuyen a producir una impresión visual diferente de la marca solicitada respecto a las marcas anteriores de la demandante. En consecuencia, en el marco de la apreciación visual de conjunto de los signos, estas diferencias, aunque no sean muy importantes, son suficientes, sin embargo, para descartar una similitud visual entre los signos en conflicto.

49 Por lo que se refiere a la comparación fonética, el análisis realizado por la Sala de Recurso es correcto. Es cierto que debe subrayarse que los signos en conflicto poseen una sílaba idéntica, «chu», por una parte, y un sufijo similar, a saber, «fi» para las marcas anteriores y «fit» para el signo CHUFAFIT, por otra. Sin embargo, es preciso recordar que la estructura silábica de los signos en conflicto es distinta, ya que las marcas anteriores tienen dos sílabas («chu» y «fi») y la marca comunitaria solicitada tiene tres sílabas («chu», «fa» y «fit»). Pues bien, como señalaron la Sala de Recurso y la OAMI, según las reglas de acentuación propias del español, la última sílaba de la marca solicitada, «fit», termina bruscamente con la letra «t», que forma parte de esta sílaba acentuada, y recibe, por tanto, toda la fuerza del acento tónico. Así, esta acentuación supone una diferencia fonética considerable respecto a la última sílaba de las marcas anteriores, «fi». Por otro lado, aunque el signo CHUFI se reproduce íntegramente en el signo CHUFAFIT, se trata de una reproducción truncada, ya que las dos sílabas que forman la marca anterior CHUFI están separadas por las letras «f» y «a» en el signo CHUFAFIT. La inclusión de estas letras entre la primera sílaba común y los sufijos de los signos en conflicto produce una impresión fonética distinta a la de las marcas anteriores. Del conjunto de estas diferencias fonéticas resulta que la reproducción truncada del signo CHUFI en el signo que se solicita como marca no implica que los signos en conflicto sean fonéticamente similares.

50 En cuanto a la comparación conceptual, la Sala de Recurso declaró, fundamentalmente, que el elemento «chuf», común a los signos en conflicto, que evoca la chufa, describe el producto a partir del cual se fabrica la horchata y, por tanto, no puede servir para distinguir las marcas. La Sala de Recurso admitió que esto era una deficiencia común a las dos marcas y estimó, por consiguiente, que, en el marco de la comparación global de los signos en conflicto, la parte inicial de las marcas era menos importante que sus partes finales, las cuales permitirían al consumidor percibir que estas palabras eran marcas y no términos descriptivos.

51 A este respecto, procede observar que, por lo general, el público no considerará que un elemento descriptivo que forme parte de una marca compleja es el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquélla [véase, en este sentido, la sentencia BUDMEN, antes citada, apartado 53; véase, asimismo, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de febrero de 2004, Koubi/OAMI — Flabesa (CONFORFLEX) (T-10/03, Rec. p. II-719), apartado 60].

52 En el caso de autos, aunque la demandante admitió en sus escritos que sus marcas CHUFI evocaban el concepto de chufa, sostuvo, sin embargo, que sus marcas podían gozar de un carácter distintivo por el supuesto renombre y/o notoriedad que sostenía que habían adquirido en España. Pues bien, como se ha señalado en el apartado 24 *supra,* en la vista la demandante renunció a invocar el supuesto renombre y/o notoriedad de sus marcas.

53 El Tribunal de Primera Instancia observa que el prefijo «chuf», común a los signos en conflicto, designa la chufa que, en este caso, se utiliza para la fabricación de la horchata y se comercializa, en particular, en España por la demandante. En consecuencia, en la impresión de conjunto que producen los signos en conflicto, el público al que van destinados percibirá el elemento «chuf» como un elemento que describe los productos designados por los signos en conflicto y no como un elemento que permite distinguir el origen comercial de estos productos. Por tanto, el elemento «chuf» carece de carácter distintivo y no puede considerarse el elemento dominante de la impresión de conjunto producida por los signos en conflicto.

54 En cambio, tal como la OAMI ha señalado acertadamente, en el marco de la impresión global producida por los signos en conflicto, son las partes finales de estos signos las que permitirán que el público al que van destinados perciba estos últimos como términos de fantasía y no como términos meramente descriptivos. Sin embargo, es preciso subrayar que, desde el punto de vista conceptual, ni el sufijo «fit», por lo que se refiere a la marca comunitaria solicitada, ni la letra «i», en el caso de las marcas anteriores de la demandante, poseen un significado determinado en español. Por tanto, desde el punto de vista conceptual, la comparación de estos elementos carece de pertinencia. También es cierto que, en la apreciación global de los signos en conflicto, las diferencias visuales y fonéticas de estos elementos son suficientes para poder descartar cualquier riesgo de confusión entre dichos signos por parte del público al que van destinados. Además, aun suponiendo que, como ha invocado la demandante por primera vez en la vista, el sufijo «fit» de la marca solicitada aluda al término inglés «fit», una de cuyas acepciones hace referencia a una persona en buena forma física, y que una parte considerable del público tenga suficientes conocimientos de inglés para entender esta alusión, extremo éste que, por lo demás, no ha demostrado la demandante, el Tribunal de Primera Instancia considera que esta alusión no es necesariamente descriptiva de una característica de los productos cubiertos por la marca solicitada y que, además, no puede sino contribuir en mayor medida a evitar cualquier riesgo de confusión entre los signos en conflicto. En cualquier caso, dicha alegación, cuyo fin es cuestionar el carácter distintivo de la marca comunitaria solicitada, no está incluida en el objeto del presente procedimiento, el cual, como resulta de las apreciaciones incluidas en los apartados 22 y 23 a 25 *supra*, versa únicamente sobre la existencia de un motivo de denegación relativo, a saber, el riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

55 Por tanto, en el marco de la apreciación de conjunto de los signos en conflicto, la Sala de Recurso consideró acertadamente que las diferencias entre dichos signos eran suficientes para descartar un riesgo de confusión por parte del público al que iban destinados.

56 Las distintas alegaciones formuladas por la demandante no pueden desvirtuar esta conclusión.

57 En primer lugar, por lo que se refiere a la supuesta práctica decisoria divergente de la OAMI y a las referencias a las resoluciones nacionales españolas relativas a signos y a registros nacionales distintos a los del presente asunto, procede recordar, por una parte, que la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso se aprecia únicamente a la luz del Reglamento nº 40/94, interpretado por el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la OAMI [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2000, Messe München/OAMI (electronica) (T-32/00, Rec. p. II-3829), apartado 47; de 5 de diciembre de 2002, Sykes Enterprises/OAMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS) (T-130/01, Rec. p. II-5179), apartado 31, y BUDMEN, antes citada, apartado 61]. Por tanto, no puede acogerse la alegación basada en una posible discrepancia entre la resolución impugnada y la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI en el asunto FLEXICON/FLEXON. Por otra parte, en cuanto a las referencias a las resoluciones nacionales españolas, es necesario llegar a la misma conclusión [sentencias 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), apartado 53, y de 4 de noviembre de 2003, Díaz/OAMI — Granjas Castelló (CASTILLO) (T-85/02, Rec. p. II-4835), apartado 37].

58 En segundo lugar, procede rechazar asimismo la tesis de la demandante basada en la práctica comercial de los titulares de marcas de prestigio y según la cual éstos utilizan la parte inicial de sus marcas para concebir marcas derivadas que incluyen dicha parte. En efecto, por un lado, la demandante no puede invocar la supuesta notoriedad de sus marcas anteriores, que renunció a alegar en la vista, como se ha indicado en el apartado 24 *supra*. Por otro lado, como ha sostenido la OAMI, la demandante no puede pretender oponerse al uso, por la otra parte ante la OAMI, del elemento «chuf» para los productos y en el territorio relevante, en la medida en que, como ya se ha señalado en el apartado 54 *supra*, este elemento no puede ser percibido por el público al que van destinadas las marcas como un elemento que permite distinguir el origen comercial de los productos protegidos por las marcas anteriores de la demandante.

59 Por último, por lo que respecta a los comentarios de la demandante relativos al riesgo de asociación entre los signos en conflicto a causa del uso del prefijo común «chuf», procede recordar que el riesgo de asociación constituye un caso específico del riesgo de confusión, que se caracteriza por la circunstancia de que, aunque el público al que van destinadas las marcas controvertidas no las pueda confundir

directamente, éstas podrían percibirse como dos marcas del mismo titular [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de abril de 2003, Durferrit/OAMI — Kolene (NU-TRIDE) (T-224/01, Rec. p. II-1589), apartado 60, y la jurisprudencia allí citada]. Pues bien, aunque puede ser así, en particular, cuando resulte que ambas marcas pertenecen a una serie de marcas formadas a partir de un tronco común (sentencia NU-TRIDE, antes citada, apartado 61), es preciso señalar que no sucede así en el caso de autos, ya que el prefijo «chuf» posee un carácter descriptivo que hace que no pueda crear un riesgo de asociación entre los signos en conflicto para el público al que van destinados.

60 De lo anterior resulta que, aunque en el caso de autos los productos cubiertos por los signos en conflicto son idénticos, las diferencias entre dichos signos son suficientes para descartar la existencia de un riesgo de confusión en la percepción del público al que van destinados.

61 En consecuencia, procede desestimar el motivo único basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y el recurso en su totalidad.

Costas

62 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiere solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede condenarla al pago de las costas en que haya incurrido la OAMI y la otra parte ante la OAMI, conforme a lo solicitado por ambas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)

decide:

1) Desestimar el recuso.

2) Condenar en costas a la demandante.

Vesterdorf Mengozzi Martins Ribeiro

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 6 de julio de 2004.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

B. Vesterdorf