



Recopilación de la Jurisprudencia

Asunto C-591/12 P

Bimbo, S.A.,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de registro de la marca denominativa BIMBO DOUGHNUTS — Marca española denominativa anterior DOGHNUTS — Motivos de denegación relativos — Reglamento (CE) n° 40/94 — Artículo 8, apartado 1, letra b) — Apreciación global del riesgo de confusión — Posición distintiva y autónoma de un elemento de una marca denominativa compuesta»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 8 de mayo de 2014

1. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Criterios de apreciación*

[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

2. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Similitud entre las marcas de que se trata — Criterios de apreciación — Marca compuesta*

[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

3. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior*

[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

1. Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 19 y 20)

2. 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. 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 de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.

La apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. La impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. No obstante, sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante.

A este respecto, el examen de si existe o no una posición distintiva y autónoma de uno de los elementos de un signo compuesto tiene por objeto determinar cuáles de esos elementos serán percibidos por el público de que se trata. En efecto, procede determinar en cada caso individual mediante un análisis de los componentes de un signo y de su peso relativo en la percepción del público de que se trata, la impresión de conjunto producida por el signo cuyo registro se solicita en la memoria del citado público y apreciar a continuación el riesgo de confusión, a la luz de dicha impresión y de todos los factores pertinentes en el asunto concreto.

(véanse los apartados 21 a 23, 33 y 34)

3. No se excluye que una marca anterior, utilizada por un tercero en un signo compuesto que contiene la denominación de la empresa de ese tercero, ocupe una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto. En consecuencia, a efectos de la verificación del riesgo de confusión, basta con que, en razón de la posición distintiva y autónoma que ocupa la marca anterior, el público atribuya también al titular de tal marca el origen de los productos o de los servicios designados por el signo compuesto. No obstante, un elemento de un signo compuesto no conserva dicha posición distintiva y autónoma si tal elemento forma con otro u otros elementos del signo, tomados en su conjunto, una unidad con un sentido diferente respecto al sentido de los citados elementos tomados por separado.

(véanse los apartados 24 y 25)