

## CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. JULIANE KOKOTT

presentadas el 8 de marzo de 2007<sup>1</sup>

### I. Introducción

1. Mediante el presente recurso de casación, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (en lo sucesivo, «OAMI» u «Oficina») recurre contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de junio de 2005 *Shaker/OAMI — Limiñana y Botella (LIMONCELLO DELLA COSTIERA AMALFITANA SHAKER)*.<sup>2</sup> La controversia se centra en la cuestión de cómo debe apreciarse el riesgo de confusión entre una marca denominativa y una marca compuesta denominativa y figurativa.

2. El Tribunal de Primera Instancia declaró que no existe riesgo de confusión entre las marcas afectadas, puesto que el elemento dominante de la marca compuesta consiste en una representación figurativa, por lo que no hay suficiente similitud con la marca denominativa. En cambio, la OAMI opina que una consideración global —que atienda

igualmente a los aspectos fonético y conceptual— muestra que existe riesgo de confusión.

### II. Marco legal

3. El artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria,<sup>3</sup> establece que el riesgo de confusión constituye un motivo de denegación relativo:

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

a) [...]

1 — Lengua original: alemán.

2 — Asunto T-7/04, Rec. p. II-2305.

3 — DO 1994, L 11, p. 1.

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.»

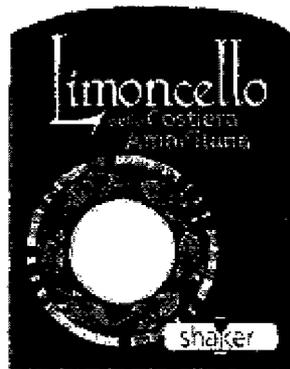
«1 El 20 de octubre de 1999, la demandante [Shaker di L. Laudato & C. Sas (en lo sucesivo, “Shaker”)] presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada (en lo sucesivo, “Reglamento n° 40/94”).

4. El séptimo considerando de la exposición de motivos define el concepto de riesgo de confusión en caso de similitud entre los productos o servicios, señalando que dicho riesgo, «cuya apreciación depende de numerosos factores, y en particular del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados, constituye la condición específica de protección».

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo que se reproduce a continuación:

### III. Antecedentes del litigio y sentencia del Tribunal de Primera Instancia

5. El Tribunal de Primera Instancia describe los antecedentes del litigio en los apartados 1 a 13 de la sentencia recurrida, de la forma siguiente:<sup>4</sup>



<sup>4</sup> — Las omisiones y añadidos en los apartados 1, 4 a 6 y 10 son míos.

- 3 Los productos para los que se solicitó el registro se hallan comprendidos en las clases 29, 32 y 33 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"), que corresponden a la descripción siguiente:
- clase 29: "Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles";
  - clase 32: "Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas";
  - clase 33: "Bebidas alcohólicas (con excepción de la cerveza)".
- 4 [...]
- 5 [...]
- 6 A [requerimiento] de la OAMI, la demandante limitó su solicitud, en relación con los productos de la clase 33, al licor de limón procedente de la costa amalfitana [y retiró su solicitud para la clase 32].
- 7 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* n° 30/00, de 17 de abril de 2000.
- 8 El 1 de junio de 2000, Limiñana y Botella, S.L. (en lo sucesivo, "oponente") formuló oposición, con arreglo al artículo 42, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, contra el registro de la marca solicitada.
- 9 El motivo de oposición invocado era el riesgo de confusión contemplado por el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, entre la marca solicitada, en la medida en que se refiere a los productos de la clase 33 del Arreglo de Niza, y la marca denominativa de la oponente, que también se refiere a los productos de la clase 33 y que fue registrada en 1996 en la Oficina

Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología con la denominación:

- 10 Mediante resolución de 9 de septiembre de 2002, la División de Oposición estimó la oposición y, por lo tanto, denegó el registro de la marca solicitada [para la clase 33].
- 11 La División de Oposición justificó su resolución indicando, en esencia, que existía un riesgo de confusión en el mercado español, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, entre la marca solicitada y la marca anterior, dada la identidad de los productos de que se trata y las similitudes entre las marcas. Por lo que se refiere a este último aspecto, la División de Oposición llegó a esta conclusión después de realizar un análisis de las similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales de las marcas controvertidas, del que se desprende, a juicio de la OAMI, que hay similitudes gráficas y fonéticas entre el elemento dominante de la marca solicitada, el término “limoncello”, y la marca anterior.
- 12 El 7 de noviembre de 2002, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, en virtud de los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución de la División de Oposición.
- 13 Mediante resolución de 24 de octubre de 2003 (en lo sucesivo, “resolución impugnada”), la Sala Segunda de Recurso desestimó el recurso de la demandante. En esencia, la Sala de Recurso, tras haber señalado que los productos de la marca anterior cubrían los de la marca solicitada, declaró que el elemento dominante de esta última era el término “limoncello” y que la marca solicitada y la marca anterior presentaban muchas similitudes desde los puntos de vista fonético y gráfico, de modo que existía un riesgo de confusión entre estas dos marcas.»
6. El Tribunal de Primera Instancia anuló y reformó la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 24 de octubre de 2003, por considerar que el recurso interpuesto por la demandante ante la OAMI era fundado y que, por consiguiente, debía desestimarse la oposición.
7. El Tribunal de Primera Instancia partió de la base de que los productos en cuestión son idénticos.

8. En lo relativo a la cuestión de la similitud entre las marcas, el Tribunal de Primera Instancia observó que lo peculiar del caso de autos es el enfrentamiento entre una marca compuesta denominativa y figurativa y una marca denominativa. Señaló que una marca compuesta, en la que uno de sus componentes es idéntico o similar a otra marca, sólo puede considerarse similar a esta última si dicho componente idéntico o similar constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta.

9. Según el Tribunal de Primera Instancia, la representación del plato redondo adornado con limones constituye claramente el componente dominante de la marca solicitada. Dicho componente no tiene ningún punto en común con la marca anterior. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia consideró que no existe riesgo de confusión entre ambas marcas por parte del público de referencia español. Advirtió que la existencia de similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales entre los términos «limonchelo» y «limoncello» que figuran en las marcas controvertidas no modifica la anterior apreciación.

10. El Tribunal de Primera Instancia concluyó que, dado que no existe riesgo de confusión entre las marcas, resulta innecesario examinar el carácter distintivo de la marca anterior.

#### IV. Recurso de casación

11. Inicialmente, la OAMI basó su recurso de casación en dos motivos.

12. En primer lugar, alega que el Tribunal de Primera Instancia interpretó y aplicó erróneamente el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, en la medida en que negó la existencia de riesgo de confusión atendiendo a un examen exclusivamente gráfico de la marca solicitada.

13. Además, como segundo motivo de casación, adujo que la sentencia era manifiestamente contradictoria e «ilógica». Dicha alegación se refería a un pasaje de la versión italiana de la sentencia que, debido a un error de traducción, contenía una formulación contradictoria. Una vez que, mediante auto de 26 de enero de 2006, dictado con arreglo al artículo 84 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, se hubo rectificado la «inexactitud evidente» de la sentencia a este respecto, la Oficina desistió del segundo motivo de casación, a instancias del Tribunal de Justicia.

14. La OAMI solicita al Tribunal de Justicia que:

— Anule la resolución recurrida.

— Condene en costas a la sociedad Shaker di L. Laudato & C.

15. Por su parte, Shaker alega que la apreciación de los hechos es competencia exclusiva del Tribunal de Primera Instancia y que éste ha efectuado un enjuiciamiento correcto. Por consiguiente, Shaker solicita al Tribunal de Justicia que:

— Desestime el recurso de casación.

— Condene en costas a la recurrente.

## V. Apreciación

16. La Oficina formula una serie de alegaciones contra la sentencia recurrida. No obstante, considero decisiva la crítica a la comparación de ambas marcas efectuada por el Tribunal de Primera Instancia.

17. Del séptimo considerando del Reglamento n° 40/94 se desprende que la apreciación del riesgo de confusión «depende de numerosos factores, y en particular del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado

de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados». El riesgo de confusión debe, pues, apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes.<sup>5</sup>

18. Si bien en el apartado 49 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia reconoció la necesidad de efectuar una comparación global de ambas marcas, en el apartado 50 expuso:

«Por lo tanto, cabe afirmar que una marca compuesta, en la que uno de sus componentes es idéntico o similar a otra marca, sólo puede considerarse similar a esta otra marca si dicho componente constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta».

19. Esta premisa fue formulada por el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia MATRATZEN<sup>6</sup> y, desde entonces, dicho

<sup>5</sup> — Sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191), apartado 22.

<sup>6</sup> — 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.

Tribunal la ha aplicado en toda una serie de resoluciones.<sup>7</sup> Ahora bien, tal premisa suscita la duda de cómo ha de procederse en caso de que una marca carezca de un componente dominante o bien tenga varios componentes que la caracterizan.

20. Por este motivo, el Tribunal de Primera Instancia matizó su premisa desde la propia sentencia *Matratzen*. Precisó que este enfoque no implica tomar únicamente en consideración 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. No obstante, señaló que ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta pueda, en determinadas

circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes.<sup>8</sup>

21. También el Tribunal de Justicia se basó en dicha matización al desestimar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia *Matratzen*.<sup>9</sup> Por consiguiente, la premisa de que la similitud de las marcas sólo se tendrá en cuenta en caso de que exista una identidad con el componente dominante únicamente describe un determinado grupo de supuestos.<sup>10</sup> El apartado 50 de la sentencia recurrida delimita dicho grupo mediante una definición del componente dominante de las marcas. Tal componente debe poder «dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta». Sólo en caso de que *todos* los restantes componentes de la marca resulten insignificantes, la apreciación de la similitud podrá basarse exclusivamente en el componente dominante.

7 — Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 8 de marzo de 2005, *Leder & Schuh/OAMI — Schuhpark Fascies (JELLO SCHUHPARK)* (T-32/03, no publicada en la Recopilación), apartado 39; de 4 de mayo de 2005, *Chum/OAMI — Star TV (STAR TV)* (T-359/02, Rec. p. II-1515), apartado 44; de 11 de mayo de 2005, *CM Capital Markets/OAMI — Caja de Ahorros de Murcia (CM)* (T-390/03, Rec. p. II-1699), apartado 46, y *Grupo Sada/OAMI (GRUPO SADA)* (T-31/03, Rec. p. II-1667), apartado 49; de 25 de mayo de 2005, *Creative Technology/OAMI — Vila Ortiz (PC WORKS)* (T-352/02, Rec. p. II-1745), apartado 34; de 7 de julio de 2005, *Miles International/OAMI (BIKER MILES)* (T-385/03, Rec. p. II-2665), apartado 39; de 13 de julio de 2005, *Murúa Entrena/OAMI — Bodegas Murúa (Julían Murúa Entrena)* (T-40/03, Rec. p. II-2831), apartado 52; de 24 de noviembre de 2005, *GfK/OAMI — BUS (Online Bus)* (T-135/04, Rec. p. II-4865), apartado 59, y *Simonds Farsons Cisk/OAMI — Spa Monopole (KINJI by SPA)* (T-3/04, Rec. p. II-4837), apartado 46; de 21 de febrero de 2006, *Royal County of Berkshire Polo Club/OAMI — Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB)* (T-214/04, Rec. p. II-239), apartado 39; de 23 de febrero de 2006, *Il Ponte Finanziaria/OAMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE)* (T-194/03, Rec. p. II-445), apartado 94; de 15 de marzo de 2006, *Athinaiiki Oikogeniaki Artopoiia/OAMI — Ferrero (FERRÓ)* (T-35/04, Rec. p. II-785), apartado 48, y de 13 de junio de 2006, *Inex/OAMI — Wiseman (Kuhhaut)* (T-153/03, Rec. p. II-1677), apartado 27.

22. Si se limita de este modo la premisa inicial a aquellos supuestos en que las marcas complejas estén caracterizadas exclusiva-

8 — Sentencia del Tribunal de Primera Instancia *Matratzen* (citada en la nota 6), apartado 34. Véase igualmente la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de marzo de 2005, *L'Oréal/OAMI — Revlon (FLEXI AIR)* (T-112/03, Rec. p. II-949), apartado 79.

9 — Auto de 28 de abril de 2004, *Matratzen Concord/OAMI* (C-3/03 P, Rec. p. I-3657), apartado 32.

10 — En este sentido se pronuncia igualmente el Abogado General Jacobs en sus conclusiones de 9 de junio de 2005, en el asunto en el que recayó la sentencia de 6 de octubre de 2005, *Medion* (C-120/04, Rec. p. I-8551), punto 33.

mente por un componente dominante que se imponga sobre todos los demás, la citada premisa no será contraria a la sentencia dictada posteriormente por el Tribunal de Justicia en el asunto Medion.<sup>11</sup> En esa sentencia, el Tribunal de Justicia apreció un riesgo de confusión derivado de un componente no dominante.

Instancia, basándose en su propia definición, ha identificado efectivamente un componente dominante en la marca solicitada, de modo que el resto de los componentes resulten insignificantes. Pues bien, el Tribunal de Primera Instancia no efectúa dicha verificación.

23. Dicha sentencia tenía por objeto la combinación de una marca anterior (LIFE) con el nombre de un fabricante (THOMSON LIFE), dándose la circunstancia de que el nombre del fabricante se consideraba el elemento dominante de la marca compuesta. En tal supuesto existe el riesgo, especialmente si el nombre del fabricante es notorio, de que el público atribuya también a los productos designados por la marca anterior el origen de los productos designados por el signo compuesto.<sup>12</sup> El posible riesgo de confusión apreciado en la sentencia Medion se desprendía del hecho de que, junto al componente dominante, se atendió a otro componente que era idéntico a la marca anterior. Así pues, ese segundo componente no era, precisamente, insignificante dentro de la impresión de conjunto producida por la marca. En semejante supuesto, no resultaría aplicable la premisa expuesta en el apartado 50 de la sentencia recurrida.

25. En el apartado 57 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia observa que el plato goza de preeminencia en comparación con los otros elementos y, en el apartado 58, señala que el plato cubre lo esencial de los dos tercios inferiores de la marca solicitada, mientras que el término «limoncello» únicamente cubre una gran parte del tercio superior. En la subsiguiente comparación de los diversos componentes de la marca solicitada, recogida en los apartados 60 y siguientes de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia se limita a negar que los restantes componentes tengan una posición dominante. Sin embargo, todos estos pasos no permiten concluir que el plato de la marca solicitada domine en el sentido de que todos los restantes componentes sean insignificantes.

24. Por consiguiente, lo decisivo en el caso de autos es si el Tribunal de Primera

26. Por consiguiente, según las verificaciones llevadas a cabo por el Tribunal de Primera Instancia, la marca solicitada no contiene ningún componente que, en el sentido del método desarrollado por el Tribunal de Primera Instancia, justifique limitar a dicho componente la comparación entre ambas marcas en lo relativo al riesgo

11 — Sentencia citada en la nota 10, apartados 32 y ss.

12 — Sentencia Medion (citada en la nota 10), apartados 31 y 34.

de confusión. Antes bien, debería haberse sometido a las marcas a una apreciación global del riesgo de confusión. Dado que ésta no se ha efectuado, la sentencia recurrida adolece de un error de Derecho y debe anularse.

ladas en la vista ante el Tribunal de Primera Instancia. Por lo tanto, considero que el estado del presente asunto no permite su resolución por el Tribunal de Justicia. Así pues, el Tribunal de Justicia debería devolver el asunto para su resolución al Tribunal de Primera Instancia.

## **VI. Consecuencias de la anulación de la sentencia recurrida**

27. A tenor del artículo 61, párrafo primero, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia, en caso de anulación de la resolución del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita. De lo contrario, devolverá el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que este último resuelva.

28. Si el Tribunal de Justicia deseara resolver el presente asunto, tendría que efectuar su propia apreciación de los hechos en lo relativo a la comparación de ambas marcas, sin basarse en la sentencia recurrida. Ahora bien, la apreciación de los hechos es competencia del Tribunal de Primera Instancia. Por otro lado, las partes no han presentado alegaciones ante el Tribunal de Justicia en relación con dichas cuestiones de hecho. A lo sumo, el Tribunal de Justicia podría tener en cuenta sus escritos presentados en primera instancia, pero no podría referirse a las posibles contestaciones formu-

## **VII. Costas**

29. Según el artículo 122 del Reglamento de Procedimiento, en el supuesto de que el Tribunal de Justicia devuelva el asunto para su resolución al Tribunal de Primera Instancia no se pronunciará en materia de costas, sino que la decisión se reserva para la sentencia definitiva.

30. En principio, sólo cabe resolver en otro sentido en materia de costas en relación con el segundo motivo de casación. La Oficina desistió de dicho motivo porque éste se basaba en un error de traducción de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, que sólo se corrigió después de la interposición del recurso de casación mediante auto de 26 de enero de 2006, en virtud del artículo 84 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. Por consiguiente, cabría cuestionarse si es justo imponer a una de las partes las costas derivadas de dicho motivo de casación. Ahora bien, en el caso de autos, dicho motivo de casación tiene tan escasa relevancia que no procede tenerlo en cuenta separadamente en la imposición de costas.

## VIII. Conclusión

31. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que resuelva del siguiente modo:

- 1) Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de junio de 2005, Shaker/OAMI — Limiñana y Botella (LIMONCELLO DELLA COSTIERA AMALFITANA SHAKER) (T-7/04, Rec. p. II-2305).
- 2) Devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas para que éste resuelva.
- 3) Reservar la decisión sobre las costas.