

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)  
de 4 de noviembre de 2003 \*

En el asunto T-85/02,

**Pedro Díaz, S.A.**, con domicilio social en Cartagena (Murcia), representada por la Sra. P. Koch Moreno y posteriormente por el Sr. M. Aznar Alonso, abogados,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

\* Lengua de procedimiento: español.

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) es

Granja Castelló, S.A., con domicilio social en Mollerusa (Lérida),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 16 de enero de 2002 (asunto R 40/2000-3) relativa a la oposición presentada por el titular de la marca nacional EL CASTILLO,

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

integrado por los Sres. N.J. Forwood, Presidente, J. Pirrung y A.W.H. Meij, Jueces;

Secretario: Sra. B. Pastor, Secretario adjunto;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 22 de marzo de 2002;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 16 de julio de 2002, por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos);

celebrada la vista el 11 de junio de 2003;

dicta la siguiente

## Sentencia

### Antecedentes de hecho

- 1 El 1 de abril de 1996, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»), 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.
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo CASTILLO.
- 3 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 29 y 30 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, revisado y modificado, y corresponden, tras su limitación, a la siguiente descripción:
  - Clase 29: «Pescado; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; quesos; conservas de pescado y vegetales»;

— Clase 30: «Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo, salsas para ensaladas».

4 El 5 de enero de 1998 se publicó la solicitud en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 2/98.

5 El 12 de marzo de 1998, Granja Castelló, S.A. (en lo sucesivo, «oponente») presentó un escrito de oposición, en virtud del artículo 42 del Reglamento n° 40/94, contra la marca solicitada, para todos los productos contemplados por esta última, basándose en dos marcas nacionales anteriores de las que ella es titular, a saber:

— la marca española denominativa y figurativa n° 104.442, reproducida a continuación, que se refiere a la «leche condensada» correspondiente a la clase 29, que fue registrada en 1935;



- la marca española denominativa y figurativa nº 1.935.658, reproducida a continuación, para las «bebidas a base de cacao, bebidas a base de café, aromatizantes para bebidas (que no sean aceites esenciales), té, café, chocolate, preparaciones hechas con cereales», correspondientes a la clase 30, que fue registrada en 1995.



- 6 Mediante resolución de 18 de octubre de 1999, la División de Oposición de la Oficina consideró que existía una semejanza entre los signos opuestos, pero que ésta no era acusada. Acogió parcialmente la oposición en lo que se refiere a los productos siguientes: «leche y productos lácteos», correspondientes a la clase 29, y «café, té, cacao, sucedáneos del café y arroz», correspondientes a la clase 30. En consecuencia, dicha División denegó el registro de la marca solicitada para estos productos y acogió la solicitud de registro para los demás productos contemplados en la solicitud de marca, en particular, para los «quesos».
  
- 7 El 16 de diciembre de 1999, la oponente interpuso un recurso ante la Oficina, en virtud del artículo 59 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución de la División de Oposición.
  
- 8 Mediante resolución de 16 de enero de 2002 (asunto R 40/2000-3; en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 22 de enero de 2002, la Sala Tercera de Recurso de la Oficina anuló parcialmente la resolución de la División de Oposición.

- 9 La Sala de Recurso consideró, habida cuenta de la comparación entre los signos en conflicto efectuada por la División de Oposición, que debía estimarse la oposición en lo referente a los «quesos» y denegó el registro de la marca solicitada para estos productos por considerar que existe cierto grado de similitud entre la «leche condensada» amparada por una de las marcas anteriores y los «quesos» contemplados por la solicitud de marca (en lo sucesivo, «productos de que se trata»), pese a que dichos productos son diferenciables entre sí.

### Pretensiones de las partes

- 10 Tras haber renunciado, en la vista, a una de sus pretensiones, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada en la medida en que deniega la solicitud de marca en lo referente a los «quesos».

— Declare que la marca solicitada para distinguir «quesos» no puede ser confundida con la marca de la oponente nº 104.442, registrada para la «leche condensada».

— Condene en costas a la Oficina.

- 11 A raíz de la retirada parcial de las pretensiones de la recurrente, la Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso por infundado.

— Condene en costas a la demandante.

## Fundamentos de Derecho

### *Alegaciones de las partes*

- 12 La demandante invoca un solo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

Sobre la comparación de los productos de que se trata

- 13 La demandante basa su recurso esencialmente en que la resolución impugnada consideró que los productos de que se trata, a saber, la leche condensada y los quesos, son similares por lo que respecta a su naturaleza y a su finalidad. Estima que estos dos tipos de productos son distintos por su naturaleza, destino y utilización y que no pueden ser considerados competidores ni complementarios. De ello infiere que dichos productos no son similares, dada su diferenciación comercial.

- 14 En primer lugar, por lo que respecta a la naturaleza de los productos de que se trata, la demandante refuta la apreciación de la Sala de Recurso señalando que, a pesar de pertenecer a la categoría de productos lácteos, sus procesos de fabricación son muy diferentes, como demuestra, en particular, la resolución n° 872/2000 de la División de Oposición, de 27 de abril de 2000. En la vista, la demandante precisó que, a diferencia de lo que afirmaba la Sala de Recurso, no existía, según la información a su alcance, ninguna empresa que fabricara efectivamente los dos tipos de productos.
- 15 En segundo lugar, por lo que se refiere a la finalidad de los productos de que se trata, la demandante no está de acuerdo con la Sala de Recurso, primero, porque ésta consideró que los productos de que se trata son similares, puesto que se prestan a un incontable número de preparaciones culinarias, en particular en la repostería, o son sustituibles como sucedáneos de la leche para aquellas personas que padecen intolerancia a la lactosa. Tras extraer determinados criterios de la resolución n° 533/2000 de la División de Oposición, de 29 de marzo de 2000, relativa en particular a la marca anterior n° 104.442, la demandante llega a la conclusión de que la leche condensada se utiliza para acompañar al café o como ingrediente en productos de repostería y confitería, mientras que el queso se consume generalmente de forma independiente y sólo de forma marginal para la repostería. Subraya al respecto que sus quesos no están destinados a ser empleados en repostería. Además, la demandante considera que el consumidor medio no puede confundir los dos tipos de productos cuando hace la compra. Se trata, en efecto, de dos tipos de productos finales completamente distintos. La demandante se remite a este respecto a la resolución n° 533/2000, antes citada, según la cual la leche condensada «entra sólo esporádicamente en la cesta de la compra del consumidor medio», mientras que, en su opinión, generalmente el queso es adquirido con frecuencia.
- 16 Es más, según la demandante, la afirmación de la Sala de Recurso de que la leche condensada y los quesos «suelen venderse en la sección de productos lácteos» es excesivamente general, tanto más cuanto que sus quesos se comercializan habitualmente en departamentos independientes. En la vista, la demandante señaló que esa afirmación no estaba demostrada.



- 17 En tercer lugar, la demandante invoca dos sentencias del Tribunal Supremo español de 1974 y de 1976 relativas, por una parte, a las marcas DULCIPAN y DULCINEA y, por otra, a las marcas QUINTANILLA y LA QUINTANA en apoyo de sus alegaciones para demostrar la imposibilidad de confusión entre la leche condensada y los quesos.
- 18 La Oficina considera que la demandante intenta demostrar erróneamente que los productos de que se trata son diferenciables, extremo que nadie pone en tela de juicio. La verdadera cuestión consiste en si dichos productos son similares.
- 19 La Oficina considera válida la apreciación expuesta en la resolución impugnada de que los productos de que se trata son similares habida cuenta de su naturaleza y de su finalidad.
- 20 En lo que se refiere a la percepción del consumidor, la Oficina precisa que el riesgo de confusión no se limita a la posibilidad de confundir los productos, sino que atañe sobre todo a la circunstancia, expuesta en el apartado 16 de la resolución impugnada, de que el consumidor pueda pensar que productos con un cierto grado de similitud proceden de una misma empresa.
- 21 A este respecto, la Oficina rechaza la pertinencia de la resolución nº 533/2000, antes citada, puesto que el análisis de la similitud entre dos productos es una cuestión fáctica y casuística. Así, uno de los productos controvertidos en la resolución nº 533/2000, a saber, el jamón, es manifiestamente distinto de los productos de que se trata en el presente procedimiento.
- 22 En lo que se refiere a las sentencias del Tribunal Supremo español, la Oficina alega que el Derecho nacional aplicado por dicho órgano jurisdiccional es anterior a la legislación armonizada en materia de marcas. En cualquier caso, las marcas contrapuestas en dichas sentencias presentan diferencias más evidentes que las existentes entre las marcas controvertidas en el presente asunto.

Sobre la comparación de los signos en conflicto y sobre el riesgo de confusión entre las marcas de que se trata.

- 23 La demandante señala que la Sala de Recurso no revocó el análisis de la División de Oposición según el cual la semejanza entre los signos opuestos no es acusada. Esta cuestión debe darse por zanjada definitivamente en el marco del presente recurso, dado que la Sala de Recurso no cuestionó «la compatibilidad entre los signos».
- 24 No obstante, la demandante estima que la Sala de Recurso incurrió en un error al afirmar que, en la medida en que la palabra «castillo» coincide en ambas marcas, existe un riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior nº 104.442. En la vista, la demandante precisó que dicho riesgo de confusión debería apreciarse en función de la situación existente en el mercado considerado (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507). Pues bien, numerosos registros españoles y comunitarios para distinguir productos de la clase 29 incorporan dicho término o están constituidos por él. Por consiguiente, la coexistencia en el mercado español de marcas que incluyan el término «castillo» demuestra, a su juicio, la ausencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en el presente asunto. En caso de duda en lo que se refiere a dichos registros, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que se dirija a los organismos que los autorizaron.
- 25 La Oficina observa que ni la oponente ante la Sala de Recurso ni la demandante ante el Tribunal de Primera Instancia impugnaron la comparación de los signos en conflicto efectuada por la División de Oposición.
- 26 En cualquier caso, la Oficina considera que la existencia en el mercado de varias marcas que puedan crear confusión no es un argumento pertinente en general, ya que ésta puede derivarse de la falta de riesgo real de confusión o de que el titular de la marca anterior no haya presentado oposición. Además, para ser pertinentes,

los registros españoles o comunitarios invocados por la demandante, que incorporan el término «castillo» o están constituidos por él, deben ser objeto de un examen detallado caso por caso. En la vista, la Oficina precisó que procede declarar la inadmisibilidad de los elementos de prueba no sometidos a la Oficina.

### *Apreciación del Tribunal de Primera Instancia*

- 27 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, se denegará el registro de una marca cuando, por ser idéntica o similar a una 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. Además, con arreglo al artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, se debe entender por marcas anteriores las marcas registradas en un Estado miembro para las que se haya presentado la solicitud con anterioridad a la de la marca comunitaria.
- 28 Por lo que respecta al riesgo de confusión, resulta de la jurisprudencia que está constituido por el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente [véanse, por analogía, la sentencia Canon, citada en el apartado 24 *supra*, apartado 29, y la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de enero de 2003, Mystery Drinks/OAMI — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Rec. p. II-43, apartado 29].
- 29 Conforme a esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión en el público debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencias Canon, citada en el apartado 24 *supra*,

apartado 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 28 *supra*, apartado 18, y MYSTERY, citada en el apartado 28 *supra*, apartado 30). Esta apreciación implica cierta interdependencia entre los factores considerados y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias Canon, antes citada, apartado 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 19, y MYSTERY, antes citada, apartado 31). La interdependencia entre estos factores se destaca en el séptimo considerando del Reglamento n° 40/94, según el cual procede interpretar el concepto de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado y del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o los servicios designados.

30 Por otra parte, la percepción que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate tiene 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 Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 28 *supra*, apartado 25, y MYSTERY, citada en el apartado 28 *supra*, apartado 32). A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por otro lado, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria (sentencia Lloyd Schufabrik Meyer, antes citada, apartado 26).

31 En el presente asunto, las dos marcas anteriores están registradas en España. Además, los productos de que se trata son artículos de consumo corriente. Por consiguiente, para la apreciación del riesgo en el caso de autos, se debe tener en cuenta la opinión del público pertinente constituido por los consumidores finales en España.

## Sobre la comparación de los productos de que se trata

- 32 Para apreciar la similitud entre los productos de que se trata, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos, factores que incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así como su carácter competidor o complementario (sentencia Canon, citada en el apartado 24 *supra*, apartado 23).
- 33 En cuanto a la naturaleza de los productos de que se trata, procede observar, como hizo la Sala de Recurso, que tienen como materia prima la leche y están comprendidos, por tanto, en la categoría de los productos lácteos. Esta consideración no resulta debilitada por el hecho de que, como aduce la demandante y expone la Sala de Recurso, la leche condensada constituya una forma de tratar la leche, mientras que el queso es un derivado de la misma. El público pertinente es consciente de la característica esencial de estos productos por lo que respecta a su naturaleza y considera ante todo que pertenecen a una misma familia de productos. Suponiendo que el público pertinente sea consciente de las diferencias entre los modos de fabricación de estos productos, no deduce la consecuencia, acertada o erróneamente, de que dichas diferencias impiden a una misma empresa fabricar o comercializar simultáneamente los dos tipos de productos. Por consiguiente, el público pertinente tiene naturalmente la impresión de que los productos de que se trata pueden tener el mismo origen comercial.
- 34 Esta conclusión no resulta desvirtuada por el hecho de que la similitud entre dichos productos por lo que se refiere a su destino y/o utilización sea particularmente escasa. La demandante critica acertadamente el fundamento de la resolución según el cual los productos de que se trata aparecen en un gran número de preparaciones culinarias, en particular en la repostería, o son incluso sustituibles en especial para aquellas personas que padecen intolerancia a la lactosa. En efecto, su destino común como ingrediente culinario caracteriza a casi todos los productos alimenticios. Además, el carácter sustituible de los productos

de que se trata resulta extremadamente bajo. Por una parte, la Oficina no citó tan siquiera un número algo significativo de preparaciones culinarias en las que se puedan utilizar en España alternativa o cumulativamente. Por otra parte, suponiendo que ambos tipos de producto puedan constituir en la realidad sucedáneos de la leche para las personas que padecen intolerancia a la lactosa, la Oficina no ha aportado dato alguno que haga pensar que la parte del público pertinente afectado por una intolerancia de este tipo sea lo bastante significativa para que se tenga seriamente en cuenta al analizar el riesgo de confusión. Por último, la afirmación de la Sala de Recurso de que los dos tipos de productos de que se trata se venden en la misma sección de un comercio al por menor no está demostrada por ningún dato objetivo.

- 35 No obstante, ni las consideraciones realizadas en el apartado 34 anterior ni los argumentos de la demandante, según los cuales la leche y el queso se consumen de diferente forma, excluyen que dichos productos puedan ser similares. Tales diferencias de consumo entre los productos de que se trata tan sólo confirman que son productos distintos cuyo grado de sustituibilidad es particularmente bajo desde un punto de vista alimenticio y gustativo. Por consiguiente, los productos de que se trata no son competidores.
- 36 Sin embargo, los referidos productos son complementarios en la medida en que, para el público pertinente, se incluyen en una misma familia de productos y pueden considerarse con facilidad elementos de una gama general de productos lácteos con un posible origen comercial común.
- 37 Por lo que respecta a las sentencias españolas y a las resoluciones de la Oficina invocadas por la demandante para demostrar que los productos de que se trata son distintos, procede observar que su pertinencia en el caso de autos puede ponerse en tela de juicio en la medida en que se refieren a signos diferentes o productos diferentes. Además, debe recordarse la jurisprudencia reiterada conforme a la cual la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso se aprecia únicamente a la luz del Reglamento n° 40/94. En consecuencia, la Oficina

no se encuentra vinculada por los registros nacionales ni por sus anteriores resoluciones [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2002, Sykes Enterprises/OAMI (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), T-130/01, Rec. p. II-5179, apartado 31, y la jurisprudencia que en ella se cita].

- 38 Por consiguiente, la Sala de Recurso declaró acertadamente que, para el público pertinente, los productos de que se trata pueden tener un origen comercial común. Así pues, dichos productos deben considerarse similares en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

#### Sobre la comparación de los signos en conflicto

- 39 Se deduce de la jurisprudencia que la apreciación global del riesgo de confusión, respecto a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas de que se trate, debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias Lloyd Schuhfabrik Meyer, citada en el apartado 28 *supra*, apartado 25, y MYSTERY, citada en el apartado 28 *supra*, apartado 42). Además, el Tribunal de Justicia consideró que no puede descartarse que la mera similitud fonética de las marcas pueda crear un riesgo de confusión (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 28).
- 40 En el caso de autos, se desprende de la resolución impugnada y de la resolución de la División de Oposición a la que aquella hace referencia que los signos en conflicto fueron considerados similares por la Oficina, tras un análisis gráfico, fonético y conceptual, sin que dicha similitud sea considerable. Esta apreciación merece ser aceptada. En efecto, por una parte, en las marcas anteriores, y principalmente en la marca n° 104.442, el elemento «El Castillo» ha de considerarse dominante desde un punto de vista fonético y conceptual [véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002,

Oberhauser/OAMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, apartados 40 y 45]. Por otra parte, el término «castillo» constituye la marca solicitada. Por tanto, el elemento dominante de la marca anterior n° 104.442 y el signo denominativo de la marca solicitada son prácticamente idénticos, tanto desde un punto de vista conceptual como fonético. Por consiguiente, los signos en conflicto son, al menos, similares en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

Sobre el riesgo de confusión entre las marcas de que se trata

- 41 Procede recordar, con carácter preliminar, que tanto los productos de que se trata como los signos en conflicto son similares en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. Por consiguiente, normalmente se ha de llegar a la conclusión de que el público pertinente puede pensar que los quesos amparados por la marca denominativa CASTILLO pueden proceder de la empresa titular de la marca figurativa anterior EL CASTILLO. En consecuencia, existe *a priori* un riesgo de confusión entre estas dos marcas.
- 42 No obstante, la demandante afirma, basándose en la sentencia Canon (citada en el apartado 24 *supra*), que la coexistencia en el mercado de numerosos registros españoles y comunitarios que incluyan el término «castillo» o estén constituidos por él demuestra la falta de riesgo de confusión en el presente asunto.
- 43 Según la referida sentencia, el carácter distintivo de la marca anterior, tanto si se deriva de las cualidades intrínsecas de dicha marca como de su renombre, debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los productos o los servicios designados por las dos marcas es suficiente para generar un riesgo de confusión (sentencia Canon, citada en el apartado 24 *supra*, apartados 18 y 24). Esta



interpretación resulta confirmada, en el Reglamento n° 40/94, por su séptimo considerando según el cual procede apreciar el riesgo de confusión a la luz, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado.

- 44 Resulta únicamente de estas consideraciones que el renombre positivo de una marca anterior puede, al menos en algunos casos, contribuir al carácter distintivo elevado de una marca y, por tanto, puede aumentar el riesgo de confusión entre dicha marca y una marca solicitada.
- 45 En el caso de autos, el único elemento que ha facilitado la demandante para demostrar la ausencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en el presente caso debido a la coexistencia en el mercado de los registros es una lista de registros españoles o comunitarios que están constituidos por el término «castillo» o contienen dicho término.
- 46 Pues bien, por una parte, procede observar que casi todos los registros que figuran en dicha lista se han invocado por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia. Como acertadamente subraya la Oficina, la consideración de estas marcas supone un examen completo de cada una de ellas, en particular, por lo que respecta a su similitud con la marca anterior y su renombre. Por consiguiente, se deben descartar los referidos registros, invocados por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, y procede desestimar la solicitud de instrucción relativa a los mismos [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de marzo de 2003, Alcon/OAMI — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T-237/01, Rec. p. II-411, apartado 62].
- 47 Por otra parte, por lo que respecta a las marcas invocadas ante la Oficina, a saber, las marcas CASTILLO DE HOLANDA, CASTILLO DEL PUENTE, EL CASTILLO y BLUE CASTELLO, que designan productos comprendidos en la

clase 29, se ha de observar, en primer lugar, que la Sala de Recurso consideró con acierto que la información facilitada por la demandante no probaba la falta de confusión en el caso de autos. En efecto, a diferencia de la marca n° 104.442 de la oponente, la única realmente significativa a este respecto, el elemento más distintivo de tres de estas marcas no se encuentra en la palabra «castillo» sino en los demás términos que contienen. Asimismo se ha de señalar que la demandante no ha proporcionado ninguna indicación en cuanto a los verdaderos productos contemplados por estas marcas, excepto por lo que respecta a su propia marca CASTILLO DE HOLANDA, ni en cuanto a la representación de la marca figurativa EL CASTILLO. Además, la demandante no ha demostrado ni tan siquiera alegado que una de estas marcas hubiera adquirido un renombre que pueda dar lugar a un riesgo de confusión preexistente entre dichas marcas y la de la oponente, riesgo capaz de disminuir eventualmente el riesgo de confusión procedente, en el caso de autos, de la marca solicitada.

- 48 Así pues, la Sala de Recurso declaró, con acierto, por una parte, la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en el caso de autos y, por otra, mantuvo esta declaración con respecto a las demás marcas que se le presentaron. Procede, por tanto, desestimar el motivo único basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

## Costas

- 49 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la Oficina.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda),

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
- 2) **Condenar en costas a la demandante.**

Forwood

Pirrung

Meij

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 4 de noviembre de 2003.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

N.J. Forwood