

SHAKER / OAMI – LIMIÑANA Y BOTELLA (LIMONCELLO DELLA COSTIERA AMALFITANA SHAKER)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)
de 15 de junio de 2005 *

En el asunto T-7/04,

Shaker di L. Laudato & C. Sas, con domicilio social en Vietri sul Mare (Italia),
representada por el Sr. F. Sciaudone, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada por la Sra. M. Capostagno, en calidad de agente,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: italiano.

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

Limiñana y Botella, S.L., con domicilio social en Monforte del Cid (Alicante),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI, de 24 de octubre de 2003 (asunto R 933/2002-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Limiñana y Botella, S.L., y Shaker di L. Laudato & C. Sas,

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

integrado por el Sr. M. Jaeger, Presidente, y el Sr. J. Azizi y la Sra. E. Cremona, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 7 de enero de 2004;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 24 de mayo de 2004;

celebrada la vista el 20 de enero de 2005;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 20 de octubre de 1999, la demandante 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»).
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo que se reproduce a continuación:



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 Mediante escrito de 23 de noviembre de 1999, la OAMI instó a la demandante a limitar su solicitud de registro, por considerar que era parcialmente no registrable con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra g), del Reglamento nº 40/94.

5 Más concretamente, la OAMI pidió la retirada de la solicitud de registro para productos pertenecientes a las bebidas no alcohólicas de la clase 32, puesto que, a su juicio, si la denominación «limoncello della costiera amalfitana» se utilizara para designar al mismo tiempo productos de esta clase y productos de la clase 33, que incluyen bebidas alcohólicas, podría inducir a error al consumidor al hacerle creer que la botella denominada de ese modo contiene el licor llamado «limoncello»,

ampliamente conocido, cuando en realidad no se trata de dicho licor. Además, la OAMI pidió a la demandante que limitara la lista de los productos de la clase 33 al «licor de limones procedentes de la costa amalfitana», habida cuenta de que, si el licor de que se trata tuviera un origen diferente, la marca sería engañosa, dado que Sorrento y la zona limítrofe gozan de una reputación vinculada al producto específico y que, por lo tanto, su origen es determinante para la elección del consumidor.

- 6 A raíz de esta intervención 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.
- 7 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 30/00, de 17 de abril de 2000.
- 8 El 1 de junio de 2000, Limiñana y Botella, S.L. (en lo sucesivo, «opponente»), formuló oposición, con arreglo al artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 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 nº 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:

«LIMONCHELO».

- 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.
- 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.

Pretensiones de las partes

- 14 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Anule y/o reforme la resolución impugnada de modo que se desestime la oposición y se acoja la solicitud de registro de la demandante.

 - Condene en costas a la OAMI.
- 15 La parte demandada solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Desestime el recurso.

 - Condene en costas a la demandante.
- 16 En la vista, la demandante precisó que, al solicitar que «anule y/o reforme la resolución impugnada», en realidad se refería tanto a la anulación como a la reforma de la resolución impugnada.

Fundamentos de Derecho

- 17 La demandante invoca tres motivos en apoyo de sus pretensiones. Considera que, en la resolución impugnada, la OAMI, en primer lugar, infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, en segundo lugar, incurrió en desviación de poder y, en tercer lugar, incumplió la obligación de motivación de sus resoluciones. La parte demandada se opone a cada uno de estos motivos.

I. Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94

A. Alegaciones de las partes

1. Alegaciones de la demandante

a) Consideraciones generales

- 18 La demandante considera que, contrariamente a lo que sostiene la parte demandada, no hay suficientes similitudes entre la marca anterior y su marca. Por lo tanto, no existe riesgo de confusión entre las marcas y no puede denegarse el registro de su marca con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

- 19 La demandante basa su tesis en que en el caso de autos no concurren ni el carácter distintivo de la marca anterior ni la similitud entre las marcas controvertidas.

b) Carácter distintivo de la marca anterior

- 20 La demandante considera, en esencia, que la marca anterior no poseía un carácter distintivo particular y que el producto objeto de este recurso gozaba de una considerable notoriedad. Afirma, sin embargo, que la OAMI no tuvo en cuenta ninguno de estos elementos.
- 21 En apoyo de su tesis, la demandante invoca el hecho de que, en el uso común, el término «limoncello» designa en España, en Italia y en el resto del mundo el licor originario de la costa amalfitana preparado con cáscaras de limón y no exclusivamente la bebida producida por la oponente. La demandante facilita al respecto información obtenida en páginas de Internet y considera que tanto la ponente, en sus observaciones de 11 de abril de 2003, como la OAMI, en su escrito de 23 de noviembre de 1999, admitieron dicho uso común.
- 22 En consecuencia, a juicio de la demandante, contrariamente a lo que se desprende de las observaciones de la oponente de 11 de abril de 2003, el término «limonchelo» es la mera traducción al español del término «limoncello», que describe de manera general el licor preparado con cáscaras de limón y alcohol. Sobre este particular, la demandante se remite a los resultados de búsquedas realizadas en Internet utilizando el término «limonchelo» y a la existencia de numerosas marcas similares en España, como lo ha reconocido la oponente.

- 23 La demandante sostiene que, en el caso de autos, la marca anterior presenta un carácter distintivo débil y, por lo tanto, un riesgo de confusión elevado, por lo que la OAMI debe apreciar con un rigor extremo los elementos que pueden determinar la identidad o la similitud entre las dos marcas controvertidas.

c) Similitud entre las marcas controvertidas

- 24 En cuanto a la comparación gráfica, la demandante considera, fundamentalmente, que su marca presenta diferencias gráficas importantes con respecto a la marca anterior. Invoca en particular la utilización del italiano, las letras que siguen a las letras «limonc», los elementos verbales «della costiera amalfitana» y «shaker», la representación gráfica, las numerosas diferencias tipográficas y los colores empleados.
- 25 Por lo que se refiere a la comparación fonética, la demandante considera principalmente que la Sala de Recurso atribuyó erróneamente una importancia exclusiva al término «limoncello» y estimó que los términos «della costiera amalfitana» eran elementos verbales que no tenían un carácter dominante y esencial, contradiciendo de este modo la jurisprudencia y la práctica decisoria que exigen que, para apreciar el riesgo de confusión de los consumidores, se tomen en consideración todos los factores pertinentes.
- 26 Asimismo, la demandante estima que la comparación de las dos marcas demuestra que los dos únicos elementos fonéticos comunes a ambos signos son las dos primeras sílabas «li» y «mon», mientras que las sílabas siguientes «chelo» y «cello» y los términos «della costiera amalfitana» se diferencian fonéticamente.

- 27 En lo que atañe a la comparación conceptual, la demandante considera, por una parte, que la OAMI debería haber analizado la considerable notoriedad que posee la zona de donde procede el producto, a saber, la costa amalfitana. La demandante invoca a este respecto la sentencia del Tribunal de Justicia, de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29), y subraya que la OAMI, en su escrito de 23 de noviembre de 1999, destacó el carácter determinante del origen geográfico del producto para la elección del consumidor.
- 28 Según la demandante, los términos «limonchelo» y «limoncello della costiera amalfitana» evocan en el consumidor medio imágenes claramente diferentes. Los términos «della costiera amalfitana» hacen referencia a un lugar geográfico determinado, bien conocido por los consumidores españoles, de modo que estos últimos no pueden considerar que dicho producto procede de la misma empresa y de la misma zona geográfica que el fabricado con la marca LIMONCHELO. Por lo tanto, los términos «della costiera amalfitana», unidos al término «limoncello», forman, a juicio de la demandante, una unidad lógica muy diferente de la marca anterior.
- 29 Por otra parte, la demandante estima que la OAMI debería haber analizado las condiciones objetivas en que tales marcas pueden enfrentarse en el mercado [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de julio de 2003, Alejandro/OAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 57]. La demandante subraya a este respecto que no puede inducirse al consumidor español al error de creer que el producto que lleva la marca LIMONCHELO, en cuya etiqueta aparece, además de tres limones, el emblema de la destilería Toris, y el producto en el que figura la etiqueta «limoncello della costiera amalfitana» proceden en realidad de la misma empresa.
- 30 Remitiéndose a la 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 54), la demandante considera que una similitud gráfica y fonética evidente puede quedar neutralizada cuando al menos una de las dos marcas tenga un significado claro y determinado desde el punto de vista del

público pertinente. La demandante estima que, en el caso de autos, el consumidor medio español percibirá inmediatamente que su producto es un licor italiano e incluso considerará que se trata del licor italiano típico, preparado con limones de la costa amalfitana y fabricado en Italia.

- 31 Por consiguiente, sobre la base de todas las consideraciones precedentes, la demandante considera que, aunque exista una similitud parcial entre las expresiones que componen las marcas controvertidas, la debilidad del carácter distintivo del término «limoncello» y de su traducción española «limonchelo», así como las numerosas diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre las marcas controvertidas excluyen el riesgo de confusión para el público relevante. Por lo tanto, la resolución por la se deniega el registro de la marca de la demandante es contraria a Derecho.

2. Alegaciones de la parte demandada

- 32 La parte demandada refuta las alegaciones formuladas por la demandante en apoyo de sus pretensiones y estima que el análisis comparativo en el que se basa la apreciación del riesgo de confusión, tal como lo realizaron tanto la Sala de Recurso como la División de Oposición, es fundado.
- 33 La parte demandada considera que la Sala de Recurso subrayó acertadamente que el término «limoncello» constituía la parte dominante de la marca solicitada. Según la parte demandada, este término es el elemento que identifica y caracteriza esta marca desde el punto de vista de los consumidores medios españoles, que representan al público de referencia en el caso de autos. La parte demandada destaca a este respecto la posición central privilegiada y la preponderancia del término «limoncello» en relación con los otros elementos de la marca solicitada.

- 34 Así pues, la parte demandada estima que es evidente que el término «limoncello», que se corresponde con la marca solicitada, y el término «limonchelo», que procede de la marca anterior, pueden parecer desde los puntos de vista gráfico y fonético casi idénticos para el consumidor medio español. Ambos términos se componen de diez letras, de las cuales nueve coinciden: únicamente difieren las letras «l» y «h», que, en la medida en que están situadas en el interior de las dos palabras, tienen una capacidad diferenciadora limitada. Seguidamente, la parte demandada señala que la coincidencia casi completa entre la pronunciación española de la marca anterior LIMONCHELO y la pronunciación correcta del término italiano «limoncello» implica una fuerte analogía desde el punto de vista fonético.
- 35 Asimismo, la parte demandante afirma que es plenamente consciente del significado del término «limoncello» en italiano, pero que, en el caso de autos, esta circunstancia no pone en tela de juicio el carácter distintivo intrínseco de este término para el público español. En la actualidad, no hay datos ciertos que permitan pensar que el consumidor medio español atribuye un valor semántico preciso y definido a la palabra «limoncello».
- 36 Por consiguiente, la parte demandada rechaza la alegación de la demandante según la cual el término «limonchelo» es la versión española del vocablo italiano «limoncello», que sí goza de reconocimiento en todo el mundo, en particular en España, como un término genérico que define un determinado tipo de licor. Según la parte demandada, no existe ningún elemento objetivo para apoyar las tesis de la parte contraria. La parte demandada alega además que, en virtud del artículo 74 del Reglamento nº 40/94, no es competencia de la OAMI sustituir a las partes en la aportación de pruebas que demuestren que el término «limoncello» es o ha llegado a ser, en sus acepciones ortográficas posibles (por ejemplo, «limonchelo»), un término genérico para el público español. A este respecto, la parte demandada indica que la documentación presentada por la demandante, obtenida en páginas de Internet, no hace referencia en ningún caso al público español y que el escrito de 23 de noviembre de 1999 se basa en elementos de hecho y de Derecho que no son los mencionados en el análisis del riesgo de confusión entre las marcas.

- 37 La parte demandada considera que, en el presente asunto, la marca anterior, al estar registrada a nivel nacional, está dotada de carácter distintivo suficiente. Por consiguiente, entiende que debe limitarse a considerar la marca anterior merecedora, en sí misma, de protección frente a una marca posterior que reproduce su elemento distintivo y dominante.
- 38 La parte demandada invoca además las analogías significativas del presente asunto con el asunto en el que recayó la 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).
- 39 Según la parte demandada, el Tribunal de Primera Instancia subrayó, en este último asunto, la importancia de apreciar el riesgo de confusión utilizando el criterio del público pertinente y, más concretamente, de la percepción que de las marcas en conflicto tenga el consumidor de referencia, dados sus conocimientos lingüísticos de base. De lo anterior se desprende que, aunque un término goce de un significado propio en una lengua que, sin embargo, no es la lengua materna del consumidor de referencia y nada permita determinar que dicho consumidor entiende el término controvertido en esa acepción, tal término podrá ciertamente constituir la parte dominante, desde el punto de vista distintivo, de la marca de la que forma parte.
- 40 Sobre la base de las consideraciones precedentes, la parte demandada estima que la resolución impugnada es fundada. Según la parte demandada, al haberse basado en el principio de interdependencia entre los signos y los productos al apreciar el riesgo de confusión, la Sala de Recurso podía considerar legítimamente que, dado que los productos en conflicto eran idénticos (extremo que la demandante no niega), las similitudes advertidas entre las marcas (en particular, la coincidencia casi total de los términos «limonchelo» y «limoncello») podían implicar un riesgo de confusión en el mercado español. Por tanto, la Sala de Recurso confirmó acertadamente la resolución por la que se estima la oposición, por considerar que existía un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

B. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

1. Consideraciones preliminares

- 41 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca 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.
- 42 Además, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, se entenderá por marcas anteriores las marcas registradas en un Estado miembro, cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.
- 43 Según jurisprudencia reiterada, 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 [véase la sentencia 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 30, y la jurisprudencia citada].
- 44 Conforme a esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público relevante tiene de los productos o servicios de que se trate, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados (véase la sentencia GIORGIO BEVERLY HILLS, antes citada en el apartado 43, apartados 31 a 33, y la jurisprudencia citada).

45 En el caso de autos, la marca anterior es una marca denominativa registrada y protegida en España. Además, los productos de que se trata son productos destinados al consumo corriente. Por lo tanto, a efectos de la apreciación del riesgo de confusión en el presente asunto, debe tenerse en cuenta el punto de vista del público relevante constituido por los consumidores medios españoles.

46 Una vez definido el público relevante, procede analizar las comparaciones, por una parte, entre los productos de que se trata y, por otra, entre los signos en conflicto.

2. Comparación de los productos

47 Por lo que se refiere a la comparación de los productos de que se trata, debe señalarse que la Sala de Recurso consideró que los productos a los que se refiere la marca anterior incluían los productos a los que se refiere la marca solicitada, extremo que las partes no cuestionan. Por lo tanto, hay que afirmar la existencia de una identidad entre tales productos.

3. Comparación de los signos

a) Consideraciones preliminares

48 En cuanto a la comparación entre las marcas controvertidas, se ha de destacar, en primer lugar, que, en el caso de autos, la marca solicitada es una marca compuesta, formada por elementos denominativos y figurativos, mientras que la marca anterior es una marca puramente denominativa.

- 49 A continuación, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que, en lo que atañe a la similitud de los signos en conflicto, de la jurisprudencia se desprende que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, con respecto a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos objeto de litigio, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (véase la sentencia BASS, antes citada en el apartado 30, apartado 47, y la jurisprudencia citada).
- 50 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. Tal es el caso cuando este componente puede 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 (sentencia MATRATZEN, antes citada en el apartado 38, apartado 33, confirmada en casación mediante auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, Rec. p. I-3657).
- 51 Esta apreciación no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, procede llevar a cabo una comparación examinando las marcas controvertidas, consideradas cada una en su conjunto. No obstante, 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 (sentencia MATRATZEN, antes citada en el apartado 38, apartado 34).
- 52 En la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta, procede tomar en consideración, concretamente, las características intrínsecas de cada uno de estos componentes, comparándolas con las del resto. Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta (sentencia MATRATZEN, antes citada en el apartado 38, apartado 35).

53 Concretamente, esta circunstancia implica que la Sala de Recurso debía examinar qué componente de la marca solicitada, en virtud de sus características gráficas, fonéticas o conceptuales, puede dar por sí solo una imagen de esta marca que el público destinatario guarde en la memoria, de modo que el resto de los componentes de ésta sean insignificantes al respecto. Como se ha señalado anteriormente en los apartados 51 y 52, dicho examen puede tener como resultado que varios componentes deban ser considerados dominantes.

54 Sin embargo, si la marca solicitada es una marca compuesta de carácter gráfico, la apreciación de la impresión de conjunto de esta marca, así como la determinación de un eventual elemento dominante de ésta, debe llevarse a cabo mediante un análisis gráfico. Por lo tanto, en este supuesto, sólo en la medida en que un posible elemento dominante implique aspectos semánticos de tipo no gráfico, debe realizarse, en su caso, la comparación entre este elemento, por una parte, y la marca anterior, por otra, tomando en consideración también esos otros aspectos semánticos, como por ejemplo aspectos fonéticos o conceptos abstractos relevantes.

b) Componente dominante

i) Descripción de los componentes de la marca solicitada a partir de su análisis gráfico

55 El Tribunal de Primera Instancia señala que los componentes de la marca solicitada son el término «limoncello», escrito en letras blancas grandes, los términos «della costiera amalfitana», escrito en letras amarillas más pequeñas, el término «shaker», que figura en caracteres azules más pequeños en un recuadro con fondo blanco en el que la letra «k» representa una copa, y, por último, la representación figurativa de una gran plato redondo cuyo centro es blanco y cuyo borde está decorado, por una

parte, con dibujos que representan varios limones amarillos sobre un fondo oscuro y, por otra, con una banda discontinua turquesa y blanca. Todos estos componentes de la marca aparecen sobre un fondo azul oscuro.

ii) Predominio del plato redondo adornado con limones en la marca solicitada

- 56 En cuanto al componente figurativo de la marca solicitada que representa un plato redondo adornado con limones, procede señalar que, además de constituir la representación realista de un plato, se caracteriza por los contrastes de colores, su gran tamaño y los dibujos realistas de limones en su borde. La combinación resultante confiere a esta representación un atractivo gráfico muy particular.
- 57 Este plato redondo con dibujos de limones tiene, en virtud de sus cualidades intrínsecas, un fuerte carácter distintivo con respecto a los otros componentes de la marca solicitada y en particular en relación con el término «limoncello». Así pues, goza de una preeminencia en comparación con los otros elementos de la marca solicitada.
- 58 Con carácter accesorio, debe señalarse que, a pesar de su posición ligeramente desplazada del centro, la representación figurativa del plato se sitúa en los dos tercios inferiores de la marca solicitada y cubre lo esencial de dicha parte, mientras que el término «limoncello» únicamente cubre una gran parte del tercio superior de la marca solicitada.
- 59 De lo antedicho se desprende que debe considerarse que la representación del plato redondo adornado con limones constituye claramente el componente dominante de la marca solicitada.

iii) Comparación de los otros elementos de la marca solicitada

— Término «limoncello»

60 En el caso de autos, se ha rechazado el punto de vista de la Sala de Recurso, que consideró, en el apartado 20 de la resolución impugnada, que el término «limoncello» era el elemento dominante de la marca solicitada, debido fundamentalmente a sus grandes caracteres y a su posición prominente, y, en el apartado 21, que las marcas controvertidas eran casi idénticas desde un punto de vista gráfico y fonético.

61 En cuanto al término «limoncello», el Tribunal de Primera Instancia señala que, si bien dicho término se presenta con una tipografía mayor que la de los demás componentes verbales de la marca solicitada, produce un efecto gráfico claramente menos llamativo que el plato redondo adornado con limones. Además, el término «limoncello» es de menor tamaño que el componente figurativo del plato redondo adornado con limones.

62 Sólo por estas razones, y sin que sea necesario examinar las características fonéticas o conceptuales de dicho término, procede declarar que el término «limoncello» no es el componente dominante de la marca solicitada.

— Términos «della costiera amalfitana»

63 En relación con los términos «della costiera amalfitana», procede declarar, a partir de un análisis gráfico, que este elemento aparece en caracteres menores que el

término «limoncello» y es descriptivo del origen geográfico del producto de que se trata. Además, estos términos son de tamaño claramente inferior y de colores menos contrastados que la representación figurativa del plato redondo adornado con limones. El Tribunal de Primera Instancia estima que, sin que sea necesario examinar sus características fonéticas o conceptuales, este componente no puede considerarse un elemento dominante de la marca solicitada, debido a su pequeño tamaño.

— Término «shaker»

- ⁶⁴ En cuanto al término «shaker», de un análisis gráfico se desprende que, a pesar del fondo blanco y del elemento figurativo consistente en una copa en la letra «k» de dicho término, éste, al igual que su elemento figurativo, son de tamaño reducido en relación con el plato redondo adornado con limones y con el término «limoncello» que figura en la marca controvertida. Además, este término no tiene el mismo contraste de colores que la representación del plato redondo adornado con limones. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia estima que, sin que sea necesario examinar sus características fonéticas o conceptuales, este término no puede considerarse un elemento dominante de la marca solicitada.

c) Apreciación global del riesgo de confusión

- ⁶⁵ Procede declarar que la representación figurativa de un plato redondo adornado con limones es el componente dominante de la marca solicitada y que no tiene ningún punto en común con la marca anterior, que es una marca puramente denominativa.
- ⁶⁶ Por consiguiente, no existe riesgo de confusión entre las marcas controvertidas. El predominio de la representación figurativa de un plato redondo adornado con

limones sobre los otros elementos de la marca solicitada impide cualquier riesgo de confusión basado en la existencia de similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales de los términos «limonchelo» y «limoncello» que figuran en las marcas controvertidas.

67 En el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, procede recordar una vez más 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 (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, *Lloyd Schuhfabrik Meyer*, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26). El hecho de que el consumidor medio sólo guarde en la memoria una imagen imperfecta de la marca confiere especial importancia al elemento predominante de la marca de que se trate [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, *Oberhauser/OAMI — Petit Liberto (Fifties)*, T-104/01, Rec. p. II-4359, apartado 47]. De este modo, el elemento dominante de la marca solicitada anterior, el plato redondo adornado con limones, tiene una especial importancia en el examen del signo en su conjunto, dado que el consumidor que observa una etiqueta de una bebida alcohólica de alta graduación toma en consideración y retiene el elemento predominante del signo, que le permite, en una adquisición posterior, repetir la experiencia.

68 El predominio del componente figurativo constituido por un plato redondo adornado con limones en la marca solicitada hace que, en el caso de autos, la apreciación de los elementos distintivos de la marca anterior sea irrelevante para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. En efecto, si la importancia del carácter distintivo de una marca denominativa anterior puede influir en la apreciación del riesgo de confusión (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, *SABEL*, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 24), este criterio presupone que exista, al menos, cierto riesgo de confusión entre la marca anterior y la marca solicitada. Pues bien, de la apreciación de conjunto del riesgo de confusión entre las marcas controvertidas se desprende que la preeminencia, en la marca solicitada, de un plato redondo adornado con limones impide cualquier riesgo de confusión con la marca anterior. Por consiguiente, ya no procede pronunciarse sobre el carácter distintivo de la marca anterior [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de

12 de diciembre de 2002, Vedial/OAMI — France Distribution (HUBERT), T-110/01, Rec. p. II-5275, apartados 64 y 65, confirmada en casación mediante sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de octubre de 2004, Vedial/OAMI, C-106/03 P, Rec. p. I-9573, apartado 54; de 22 de octubre de 2003, Éditions Albert René/OAMI – Trucco (Starix), T-311/01, Rec. p. II-4625, apartado 61, y de 30 de junio de 2004, M+M/OAMI — Mediametrie (M+M EURODATA), T-317/01, Rec. p. II-1817, apartados 74 y 75].

- 69 A la vista de las consideraciones anteriores, procede declarar que, a pesar de la identidad de los productos a los que se refieren, el grado de similitud entre las marcas controvertidas no es lo suficientemente alto para considerar que el público de referencia español pueda creer que los productos de que se trata proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Por consiguiente, contrariamente a lo que declaró la OAMI en la resolución impugnada, no existe riesgo de confusión entre éstas en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
- 70 Por consiguiente, debe estimarse el primer motivo de la demandante.

II. Sobre los motivos segundo y tercero, basados respectivamente en una desviación de poder y en una falta de motivación

- 71 Habida cuenta de que debe estimarse el primer motivo, ya no procede examinar los otros motivos invocados por la demandante.
- 72 Por consiguiente, con arreglo al artículo 63, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, procede anular la resolución impugnada y reformarla por considerar que el recurso interpuesto por la demandante ante la Sala de Recurso es fundado y que, por consiguiente, debe desestimarse la oposición.

Costas

73 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. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandada, procede condenarla en costas, tal como solicitó la demandante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)

decide:

- 1) **Anular y reformar la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), de 24 de octubre de 2003 (asunto R 933/2002-2), por considerar que el recurso interpuesto por la demandante ante la OAMI es fundado y que, por consiguiente, debe desestimarse la oposición.**

- 2) **Condenar en costas a la OAMI.**

Jaeger

Azizi

Cremona

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de junio de 2005.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

M. Jaeger