SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 13 de julio de 2005 *

En el asunto T-40/03,

Julián Murúa Entrena, con domicilio en Elciego (Álava), representado por el Sr. I. Temiño Ceniceros, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por los Sres. I. de Medrano Caballero y G. Schneider, en calidad de agentes,

parte demandada,

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

* Lengua de procedimiento: español.

Bodegas Murúa, S.A., con domicilio social en Elciego, representada por el Sr. J. González Aparicio, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI de 9 de diciembre de 2002 (asunto R 599/1999-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Bodegas Murúa, S.A., y Julián Murúa Entrena,

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

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y el Sr. P. Mengozzi y la Sra. I. Wiszniewska-Białecka, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de febrero de 2003;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 7 de agosto de 2003;

visto el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de julio de 2003;

celebrada la vista el 9 de marzo de 2005;

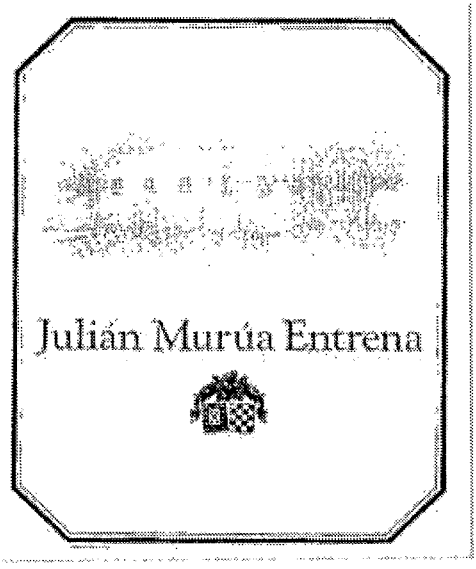
dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 1 de abril de 1996, el demandante solicitó el registro de una marca comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

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



3 Los productos para los que se solicitó el registro se hallan comprendidos en la clase 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, y corresponden a la descripción siguiente: «Vinos».

4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 14/97, de 11 de agosto de 1997.

5 El 10 de noviembre de 1997, la empresa Bodegas Murúa, S.A. (en lo sucesivo, «parte interviniente»), formuló oposición con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94.

6 El motivo de la oposición invocado fue el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. La oposición se basó en la existencia, por un lado, de la marca denominativa MURÚA, registrada en España, el 20 de diciembre de 1978, con el nº 865.063 y, por otro lado, de la marca denominativa internacional MURÚA, registrada el 20 de marzo de 1984, con el nº 482.779, y protegida en Alemania, Francia, Austria, Suiza y Benelux. Estas dos marcas designan los productos que responden a la siguiente descripción: «toda clase de vinos», comprendidos en la clase 33.

7 El 2 de julio de 1999, la División de Oposición estimó la oposición y denegó el registro de la marca comunitaria solicitada.

8 El 30 de noviembre de 1999, el demandante interpuso recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición.

9 Mediante resolución de 9 de diciembre de 2002 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Segunda de Recurso de la OAMI confirmó la resolución de la División de Oposición y desestimó el recurso.

10 En esencia, la Sala de Recurso consideró que las marcas en conflicto designaban productos idénticos y que la componente denominativa que domina la marca comunitaria cuyo registro se solicita, en la medida en que contiene el elemento «Murúa» como primer apellido, era idéntica a las marcas denominativas anteriores de la parte interviniente, por lo que existía un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

Pretensiones de las partes

11 El demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene a la OAMI y a la parte interviniente a cargar cada una con sus propias costas y con la mitad de las costas comunes.

12 La OAMI y la parte interviniente solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas al demandante.

Fundamentos de Derecho

13 El demandante invoca un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Alegaciones de las partes

14 En primer lugar, el demandante, tras señalar con carácter general que el principio de interdependencia entre la similitud de los productos y las marcas, admitido por la jurisprudencia, puede dejar de ser aplicable si concurren determinadas circunstancias, reprocha a la Sala de Recurso que haya limitado erróneamente su examen al elemento denominativo de la marca solicitada sin realizar una comparación global de los signos objeto de conflicto. A juicio del demandante, los errores cometidos por la Sala de Recurso se producen en los tres niveles –visual, fonético y conceptual– de la comparación de los signos en conflicto.

15 Por lo que se refiere a la comparación visual de los signos, el demandante recuerda que la marca solicitada es una marca figurativa compuesta, en su parte superior, por un gráfico que representa una finca rústica rodeada de árboles y viñedos y, en su parte inferior, por escudos sobre los que aparece el vocablo «Julián Murúa Entrena». Según el demandante, la presencia de estos elementos figurativos permite evitar el riesgo de confusión con la marca anterior. Por tanto, en opinión del demandante, no puede realizarse únicamente una apreciación del elemento denominativo de la marca solicitada, so pena de distorsionar, a semejanza de la resolución impugnada, el criterio que debe regir la comparación global de los signos objeto de litigio. Por otra parte, el demandante insiste en el hecho de que, en el sector vinícola, y conforme al Reglamento (CE) nº 1493/1999 del Consejo, de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (DO L 179, p. 1), la etiqueta adquiere especial importancia como elemento identificador del producto para los consumidores. Pues bien, el elemento denominativo y los elementos figurativos de la marca solicitada deben considerarse un todo unitario, que constituye precisamente el etiquetado del vino.

16 Por lo que respecta a la comparación fonética, el demandante señala que los signos en conflicto solamente coinciden por la presencia del término «Murúa», único elemento denominativo de la marca anterior, mientras que la marca solicitada está compuesta por el nombre y los apellidos «Julián Murúa Entrena». Ahora bien, aunque el demandante reconoce que el nombre Julián es de uso relativamente corriente, afirma, en cambio, que la combinación de los apellidos «Murúa» y «Entrena», muy poco común, tiene carácter único y diferenciado, que se distingue fácilmente desde el punto de vista fonético. Por tanto, el demandante muestra su desacuerdo con la afirmación de la Sala de Recurso, recogida en el apartado 17 de la resolución impugnada, según la cual el consumidor español, ante un elemento denominativo compuesto por un nombre, en este caso «Julián», y dos apellidos, en el presente caso, «Murúa» y «Entrena», suele prescindir del nombre y del segundo apellido. En cambio, en un sistema jurídico como el español, en el que el registro civil de las personas se basa en dos apellidos, lo relevante, según el demandante, es el carácter distintivo de cada uno de los componentes del elemento denominativo de que se trata.

17 En cuanto a la comparación conceptual, el demandante estima que existen suficientes diferencias a este respecto entre los signos en conflicto, constituyendo la marca solicitada, por lo demás, su propio nombre. Sobre este particular y a mayor abundamiento, el demandante considera que la parte interviniente no puede exclusivizar en el comercio la palabra «Murúa» de tal suerte que impida al demandante utilizar su apellido. En apoyo de esta alegación, el demandante cita el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), que se refiere a la limitación de los efectos de la marca comunitaria, así como a la práctica decisoria anterior de la OAMI.

18 En segundo lugar, aunque el demandante afirma que es consciente de que las decisiones de los órganos jurisdiccionales nacionales no vinculan a la OAMI ni al Tribunal de Primera Instancia, sin embargo llama la atención de este último sobre los elementos de hecho que diferencian al presente asunto del que dio lugar, entre las mismas partes, a la sentencia nº 559/1994, de 20 de junio, dictada por el Tribunal Supremo español. En particular, el demandante pone de relieve que la marca nacional española Julián Murúa Entrena, controvertida en dicho asunto y cuya

nulidad fue declarada por el Tribunal Supremo, únicamente estaba compuesta por los citados elementos denominativos, al contrario que la marca objeto de controversia en el presente asunto, y mantiene que la legislación española aplicada en aquel asunto se ha quedado obsoleta.

19 Por último, aunque el demandante admite que la parte interviniente compró una parte de las marcas de las que es titular al padre del demandante, muestra su sorpresa por el hecho de que pueda considerarse, como hace la parte interviniente, que existe un riesgo de confusión entre marcas que han convivido pacíficamente en España, y en Dinamarca, durante mucho tiempo. Por otra parte, el demandante aporta varios documentos anejos a su demanda con el propósito de probar la existencia de un gran número de registros españoles que contienen todos ellos el término «Murúa» y que, a su juicio, ponen de manifiesto la posibilidad de coexistencia pacífica de las marcas controvertidas en el mercado. El demandante adjunta también a su demanda otros documentos que ilustran que, en el sector vinícola, conviven en el mercado numerosos registros, pese a que incorporan elementos denominativos comunes a varios de ellos.

20 Con carácter preliminar, la OAMI señala que los documentos que adjunta a la demanda para acreditar la supuesta coexistencia pacífica de numerosos registros españoles que contienen el término «Murúa» se presentan por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, por lo que no procede admitirlos.

21 En cuanto al fondo, tras recordar que la Sala de Recurso únicamente analizó el riesgo de confusión por parte del consumidor español de las marcas en conflicto, la OAMI desestima las pretensiones del demandante.

22 La OAMI afirma en primer lugar que, por lo que se refiere a la marca solicitada, el elemento denominativo «Julián Murúa Entrena», al ocupar un lugar destacado en el signo, constituye el elemento dominante del mismo. La OAMI considera, en

cambio, que los elementos figurativos que la componen tienen un carácter ornamental o accesorio, en la medida en que se utilizan habitualmente en las etiquetas de vinos.

23 Hecha esta precisión, la OAMI estima, en segundo lugar, que la comparación entre el elemento denominativo dominante de la marca solicitada y la marca anterior pone de manifiesto cierta similitud visual entre ellas. Aunque la OAMI comparte la apreciación del demandante en relación con la importancia particular de la etiqueta en el sector vinícola, no es menos cierto, a juicio de la OAMI, que el consumidor está habituado a retener como distintivo de un determinado vino el elemento denominativo que lo identifica.

24 Por lo que respecta a la comparación fonética, aun cuando la OAMI señala que la resolución impugnada nada concluye a este respecto, considera, sin embargo, que los signos en conflicto son similares desde el punto de vista fonético.

25 En cuanto a la similitud conceptual, la OAMI considera que, por regla general, tal similitud existe si el público destinatario percibe que ambos signos en conflicto comparten un contenido semántico idéntico o similar. En el presente caso, a juicio de la OAMI, el elemento conceptual común a ambos signos en conflicto está constituido por el hecho de que éstos contienen nombres propios y de familia de origen español reconocidos en su calidad de tales por el público destinatario, debiendo considerarse que el apellido «Murúa» es el elemento predominante del componente denominativo de la marca solicitada, mientras que es el único elemento de la marca anterior.

26 Además, aunque la OAMI admite que, a efectos del registro civil español, las personas físicas son identificadas mediante dos apellidos, no es menos cierto, a su juicio, que el primer apellido tiene un valor predominante respecto del segundo, dado que el público destinatario reconoce habitualmente a las personas únicamente

por su primer apellido. De ello se desprende, según la OAMI, que existe una acentuada similitud conceptual entre los dos signos enfrentados, debido a la presencia del término «Murúa» en dichos signos.

27 La OAMI deduce de ello que existe riesgo de confusión entre las dos marcas en conflicto, habida cuenta de la identidad, no negada por el demandante, de los productos designados por las marcas en conflicto y de las similitudes entre los signos enfrentados señaladas en la resolución impugnada. En particular, la OAMI señala que el consumidor que conozca los vinos identificados con la marca anterior corre el riesgo objetivo de considerar el vino identificado con la etiqueta que contiene la denominación «Julián Murúa Entrena» un nuevo producto con el mismo origen empresarial que los vinos identificados con la marca anterior. Por otra parte, la OAMI subraya que la afirmación del demandante relativa a la exclusión, en determinadas circunstancias, del principio de interdependencia entre la similitud de las marcas y la de los productos carece de pertinencia, al no haber acreditado el demandante en modo alguno dichas circunstancias.

28 En tercer lugar, por lo que se refiere a la resolución del Tribunal Supremo, citada en el punto 18 *supra*, la OAMI estima que, aunque no esté vinculada por las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales nacionales, los elementos fácticos y jurídicos en que se basa la resolución del Tribunal Supremo pueden ser útiles para resolver el litigio. En particular, la OAMI considera que, por un lado, la referida resolución viene a refutar las alegaciones del demandante según las cuales las marcas enfrentadas convivieron pacíficamente en el territorio español y, por otro lado, pone en evidencia la intención del demandante de pretender registrar como marca comunitaria el signo denominativo que dio lugar a la sentencia del Tribunal Supremo, esta vez incluido en una marca figurativa.

29 Por último, la OAMI rechaza también la imputación basada por el demandante en la supuesta apropiación por la parte interviniente de su apellido, precisando, por un lado, que la limitación de los efectos de la marca únicamente es pertinente una vez que ésta se ha registrado. Por otro lado, la OAMI considera que la libre disposición de los apellidos se deduce de las indicaciones dadas por la citada sentencia del

Tribunal Supremo, según la cual un apellido no elude el examen del riesgo de confusión cuando un operador económico quiera utilizarlo como marca. Por consiguiente, según la OAMI, la Sala de Recurso consideró acertadamente en el caso de autos que la limitación de los efectos de la marca no afecta en modo alguno al análisis del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

30 Con carácter preliminar, la parte interviniente recuerda que se convirtió en titular de la marca anterior a raíz de un contrato de cesión celebrado con arreglo al Derecho español con el padre del demandante. La parte interviniente sostiene, en consecuencia, que el demandante no puede perturbar ahora el uso exclusivo de dicha marca. Por lo demás, la parte interviniente se opone también a la afirmación del demandante según la cual la marca anterior convivió durante un largo período en el territorio español con la marca denominativa española anterior del demandante Julián Murúa Entrena, que contenía el mismo elemento denominativo que la marca solicitada. En efecto, todas las circunstancias fácticas del asunto entre las mismas partes, que dio lugar a la sentencia del Tribunal Supremo antes citada, indican justamente lo contrario.

31 Por lo que se refiere a la apreciación resultante de la comparación de los signos en conflicto realizada por la Sala de Recurso, la parte interviniente comparte básicamente la opinión expresada por la OAMI. En cuanto a la importancia del primer apellido en el caso de autos, la parte interviniente añade que, en el pasado, durante el período en el que el demandante utilizó la marca denominativa española «Julián Murúa Entrena» –antes de que ésta fuese anulada por la sentencia del Tribunal Supremo antes citada–, al demandante jamás se le ha ocurrido utilizar su segundo apellido, mientras que utilizó en varias ocasiones su primer apellido.

32 Sobre el riesgo de confusión entre la marcas en conflicto, la parte interviniente señala que dicho riesgo es real puesto que, además del análisis realizado por la Sala de Recurso que merece ser aprobado, dicha confusión se ha producido en el pasado. Estima que son irrelevantes a este respecto las consideraciones del demandante relativas a la importancia del etiquetado y a la existencia de marcas que incorporan el término «Murúa». En cuanto al primer aspecto, la parte interviniente considera,

en efecto, que el etiquetado, que tiene lugar siempre con posterioridad al registro de la marca, es, en el supuesto del registro de la marca solicitada, un factor más de confusión, puesto que en la etiqueta se indica no sólo el nombre del titular de la marca sino también el lugar del domicilio social de la empresa. Pues bien, añade, en el presente caso, el demandante y la parte interviniente tienen su domicilio en el mismo lugar. Señala que el público consumidor podría creer, en consecuencia, que los productos designados por las marcas en conflicto tienen el mismo origen empresarial o, en su caso, proceden de empresas vinculadas económicamente. Por lo que se refiere al segundo aspecto, la parte interviniente estima que las marcas a que se refiere el demandante no son pertinentes, puesto que todas ellas designan productos distintos del vino, respecto a los cuales nada se opone, en principio, a que sean registrados.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

33 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca 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.

34 Según reiterada jurisprudencia, 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. Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, en función de la percepción que tiene el público destinatario de los signos y de los productos o servicios de que se trate, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes y, en particular, la interdependencia entre la similitud entre los signos y entre los productos o los servicios designados [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, apartados 31 a 33, y la jurisprudencia allí citada].

35 Como se deduce también de una jurisprudencia reiterada, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas objeto de litigio, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, apartado 47, y la jurisprudencia allí citada].

Sobre el público destinatario

36 En el caso de autos, por lo que se refiere a las marcas anteriores, como se indicó en el apartado 6 *supra*, la oposición se basa tanto en la marca denominativa nº 865.063, registrada en España, como en la marca denominativa internacional nº 482.779, protegida en Alemania, Francia, Austria, Suiza y Benelux. Por consiguiente, el público destinatario es, en principio, el público que se encuentre en los territorios español, alemán, francés, austriaco, suizo y de los países del Benelux.

37 Ahora bien, basta que se compruebe la existencia de un riesgo de confusión en el público de que se trate de uno de los países miembros mencionados anteriormente para que se aplique el motivo de denegación a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

38 No obstante, hay que señalar que la Sala de Recurso únicamente examinó la similitud entre los signos en conflicto y el riesgo de confusión según la percepción del público español, sacando la conclusión implícita de que el resultado de dicho examen se extendía a todas «las marcas» anteriores de la parte interviniente.

39 Sin que sea necesario pronunciarse sobre la legalidad de tal planteamiento, hay que precisar que toda consideración relativa al grado de similitud entre la marca solicitada y la marca internacional anterior de la parte interviniente únicamente puede tener relevancia en el supuesto de que el Tribunal de Primera Instancia excluya, sobre la base de las alegaciones formuladas por el demandante, cosa que no ha hecho la Sala de Recurso, la existencia de un riesgo de confusión por parte del público español entre la marca solicitada y la marca anterior registrada en España.

40 En consecuencia, procede verificar si, como afirma el demandante, la Sala de Recurso, al llegar a la conclusión de que existe un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto por parte del público español, infringió lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del citado Reglamento.

41 En el caso de autos, el objeto del litigio versa sobre la comparación de los signos. No existe discrepancia entre las partes sobre la identidad de los productos designados por las marcas en conflicto.

Sobre la similitud de los signos

42 Consta que el público español percibirá el elemento denominativo que compone la marca solicitada como un nombre propio (nombre y apellidos) y la marca anterior como un apellido. Consta también que el primer apellido que compone el elemento denominativo de la marca solicitada y el único elemento de la marca anterior son idénticos.

43 Así pues, el litigio versa principalmente sobre la cuestión de si, como afirma el demandante, la presencia de los elementos figurativos, del nombre y del segundo apellido en la marca solicitada basta para excluir todo riesgo de confusión por parte del consumidor español o si, por el contrario, la presencia del término «Murúa» en la marca solicitada constituye el elemento dominante de ésta en la percepción del público destinatario, que puede llegar a confundir la marca solicitada con la marca anterior.

44 Antes de examinar esta cuestión, procede hacer dos observaciones preliminares.

45 Por un lado, en relación con la alegación del demandante basada en el artículo 6, apartado 1, letra a), de la Directiva 89/104, debe recordarse que dicha disposición se refiere a las limitaciones del derecho conferido por una marca nacional a su titular, al impedir concretamente a este último que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico, de su nombre y de su dirección, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.

46 Por consiguiente, no puede tomarse en consideración dicha disposición en el marco del procedimiento de registro de una marca comunitaria, puesto que no confiere a terceros el derecho de uso de su nombre o de su dirección como marca, como parece sostener el demandante [véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de septiembre de 2004, Nichols, C-404/02, Rec. p. I-8499, apartado 33 y, por lo que se refiere al artículo 12 del Reglamento nº 40/94, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 31 de marzo de 2004, Interquell/OAMI — SCA Nutrition (HAPPY DOG), T-20/02, Rec. p. II-1001, apartado 56].

47 Por otro lado, hay que precisar que la jurisprudencia mencionada en los apartados 34 y 35 *supra* es de plena aplicación a la solicitud de registro como marca comunitaria de un signo compuesto por uno o varios apellidos.

48 En efecto, procede recordar que, en virtud del artículo 4 del Reglamento nº 40/94, «podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas [...], con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas».

49 Por tanto, una solicitud de registro como marca comunitaria de un signo que incluye total o parcialmente uno o varios nombres de personas no elude los criterios de apreciación relativos al registro que son aplicables a las demás categorías de marcas. En efecto, si bien tales signos pueden constituir marcas comunitarias, en virtud del artículo 4 del Reglamento nº 40/94, con la condición de que sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas, ninguna disposición del Reglamento nº 40/94 establece criterios de apreciación distintos para el registro de este tipo de signos respecto a los demás signos que puedan constituir una marca comunitaria. Así, del mismo modo que se ha declarado que los criterios de apreciación del carácter distintivo de marcas constituidas por un nombre de persona son los mismos que los aplicables a los demás tipos de marcas (sentencia Nichols, citada en el apartado 46 *supra*, apartado 25), no puede decirse otra cosa de aquellos criterios dirigidos a apreciar la existencia de un riesgo de confusión entre una marca comunitaria cuyo registro se ha solicitado y una marca anterior, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, a menos que dicho Reglamento disponga lo contrario [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 1 de marzo de 2005, Fusco/OAMI — Fusco Internacional (ENZO FUSCO), T-185/03, Rec. p. II-715, apartado 45].

50 De ello se deduce que un signo que contiene el nombre y apellidos de una persona física no puede registrarse como marca comunitaria cuando se enfrente a un motivo de denegación de registro relativo, a raíz de la oposición del titular de una marca anterior.

51 Teniendo en cuenta estas precisiones preliminares, procede declarar en primer lugar, que no puede prosperar la alegación del demandante según la cual la Sala de Recurso limitó erróneamente la comparación de los signos en conflicto únicamente a sus elementos denominativos.

52 Debe observarse que, según la jurisprudencia, una marca compuesta sólo puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, si éste 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 [sentencias 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, y de 6 de julio de 2004, Grupo El Prado Cervera/OAMI — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, Rec. p. II-2073, apartado 45].

53 Este enfoque no se limita a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, 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, citada en el apartado 52 *supra*, apartado 34).

54 Por lo que respecta a la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta, procede tener en cuenta, 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, citada en el apartado 52 *supra*, apartado 35).

55 En el caso de autos, procede recordar que, en el apartado 17 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso estimó que el elemento figurativo de la marca

solicitada, que representa una finca rústica típica rodeada de viñedos y de árboles, tenía poco valor distintivo para los productos designados por la marca solicitada y que, por consiguiente, el elemento denominativo de dicha marca, a saber, «Julián Murúa Entrena», dominaba la impresión de conjunto producida por el signo.

56 Debe acogerse forzosamente esta apreciación. En efecto, por lo que respecta a un producto como el vino, la representación de una finca rústica rodeada de viñedos y de árboles no constituye un componente que permita al público destinatario considerar que este elemento figurativo domina la imagen que retendrá de la marca solicitada. En cambio, como ha manifestado acertadamente la OAMI, los consumidores están habituados a designar y a reconocer el vino en función del elemento denominativo que sirve para identificarlo, tanto si dicho componente designa al viticultor como a la finca en la que se produce el vino.

57 Debe extenderse esta apreciación a la presencia de los escudos situados debajo del elemento denominativo de la marca solicitada. Además, hay que señalar que habida cuenta del lugar y del tamaño de la representación de dichos escudos en la marca solicitada, éstos constituyen tan sólo un elemento decorativo sin trascendencia real, como ha indicado la División de Oposición. Por consiguiente, este componente no puede dominar la imagen que el público destinatario retendrá de la marca solicitada.

58 Por otra parte, la imputación de la demandante basada en la importancia que tiene el etiquetado de los vinos en la Comunidad Europea, que privaría a la OAMI del derecho a determinar los elementos dominantes y distintivos de la marca solicitada, es irrelevante.

59 Es cierto que, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento nº 1493/1999, el etiquetado constituye una característica esencial de la designación de los vinos que constituyen el objeto de dicho Reglamento.

60 No obstante, esta característica no se opone a que, a efectos de la aplicación del Reglamento nº 40/94, cuando el etiquetado contenga una marca, como una marca comunitaria cuyo registro se solicita, esta marca pueda ser examinada por la OAMI, en el marco de un procedimiento de oposición entablado con arreglo a lo dispuesto en este Reglamento, con la finalidad de determinar su elemento o elementos dominantes y distintivos.

61 Por lo demás, hay que señalar que el examen que realizó la OAMI no cuestiona la importancia que tiene el etiquetado para la protección de los consumidores, objetivo al que se refiere expresamente el Reglamento nº 1493/1999. Por el contrario, dicho examen contribuye a su protección, al garantizar que una marca contenida en el etiquetado de un vino no pueda generar un riesgo de confusión en el consumidor, en particular, por lo que respecta a la identidad de las personas físicas o jurídicas que participen en la elaboración o en la distribución del producto, en el sentido del artículo 48 y del anexo VII, punto F, del Reglamento nº 1493/1999.

62 En estas circunstancias, debe desestimarse la primera alegación del demandante.

63 El demandante afirma, en segundo lugar, que la Sala de Recurso consideró erróneamente que, en la marca solicitada, el primer apellido «Murúa» constituía el elemento dominante del grupo de términos «Julián Murúa Entrena».

64 Procede recordar que, para determinar el carácter dominante del apellido «Murúa» en la marca solicitada, la Sala de Recurso indicó, en el apartado 17 de la resolución impugnada, lo siguiente:

«[...] en España el primer apellido reviste una importancia particular, en una marca constituida por el nombre y apellidos de su titular, puesto que el consumidor medio suele prescindir del nombre propio y del segundo apellido. En consecuencia, el elemento dominante de la marca solicitada y de las marcas en que se basa la oposición es idéntico.»

65 Hay que señalar que la motivación de la resolución de la Sala de Recurso relativa al predominio del primer apellido en España tiene un carácter sistemático que debe matizarse. En efecto, no puede excluirse que, según las circunstancias de cada caso concreto, un signo, compuesto por un nombre y dos apellidos, que es objeto de una solicitud de registro como marca comunitaria, pueda tener para el público español un carácter distintivo debido, en particular, a la presencia del segundo apellido, que constituirá de este modo el elemento dominante del signo de que se trate.

66 No obstante, la Sala de Recurso consideró acertadamente, en el caso de autos, que el apellido «Murúa» atribuía a la marca solicitada su carácter distintivo y constituía, por tanto, su elemento dominante.

67 En primer lugar, debe observarse que la percepción de los signos formados por nombres de persona puede variar en los distintos países de la Comunidad Europea (sentencia ENZO FUSCO, citada en el apartado 49 *supra*, apartado 52).

68 En el caso de autos, el demandante reconoce que el nombre «Julián», que figura en el signo denominativo de la marca solicitada, es de uso relativamente corriente en España, por lo que no tiene un carácter distintivo especial.

69 Por lo que atañe a la cuestión de si en España el público destinatario prestará en general más atención al apellido «Murúa» que al apellido «Entrena» en la marca solicitada, el Tribunal de Primera Instancia considera que la jurisprudencia de dicho país, aunque no sea vinculante para las autoridades comunitarias, puede proporcionar indicaciones útiles.

70 A este respecto, procede tener en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo nº 559/1994, de 20 de junio, objeto de debate entre las partes del presente procedimiento y que había sido aportada durante el procedimiento administrativo ante la OAMI.

71 Procede recordar que, en dicho asunto, que oponía al demandante y a la parte interviniente, el Tribunal Supremo consideró que la marca denominativa Julián Murúa Entrena, registrada en España y que abarcaba idénticos productos que los designados por la marca solicitada, debía ser anulada debido al riesgo de confusión en el público español con la marca denominativa anterior MURÚA, de la que es titular la parte interviniente y en la que se basó también la oposición ante la OAMI. Más concretamente, el Tribunal Supremo declaró que del registro posterior de las marcas Viñas Murúa y Murúa se desprendía que el apellido «Murúa» constituía el elemento predominante de dicha marca. El riesgo de confusión quedaba de

manifiesto porque personas ajenas al demandado (es decir, el demandante en el presente asunto), y sin su intervención, cuando catalogaban los vinos de Rioja confundían las marcas Murúa y las Bodegas Murúa, S.A., con las Bodegas Murúa Entrena, S.A., y atribuían el vino designado por la marca Murúa a las dos empresas, como el propio demandado reconoció, aunque achacando el error a personas ajenas. En este contexto, el Tribunal Supremo decidió que «siendo la palabra "Murúa" la identificadora de los vinos y que dicha palabra dio lugar a que no se registraran a petición del recurrido las marcas "Murúa Gangutia" y "Heredad Murúa Gangutia", es evidente que debió también denegarse en vía administrativa el registro de la marca "Julián Murúa Entrena", y hoy en vía judicial decretarse la nulidad de la marca registrada».

72 Ahora bien, debe considerarse que, salvo que se demuestre lo contrario, la percepción que tiene el público destinatario de la marca solicitada no puede ser diferente de la percepción, constatada por el Tribunal Supremo, que tuvo ese mismo público de la marca denominativa Julián Murúa Entrena. En efecto, a pesar de la presencia de elementos figurativos en la marca solicitada, éstos, como se ha señalado en los apartados 56 y 57 *supra*, no pueden dominar la imagen que retendrá el público destinatario de dicha marca.

73 En segundo lugar, hay que señalar que, por lo que se refiere al aspecto visual, el término «Murúa» figura en el centro del elemento denominativo de la marca solicitada y está alineado verticalmente con los elementos figurativos de la marca solicitada y, en particular, con sus elementos heráldicos. Esta configuración de la marca solicitada tiende a destacar el apellido «Murúa» con relación al nombre y al segundo apellido.

74 En tercer lugar, si bien debe constarse que, desde el punto de vista fonético, el elemento denominativo de la marca solicitada difiere de la marca anterior por la

presencia del nombre «Julián» y del apellido «Entrena», hay que precisar, no obstante, que como puso de relieve el demandante en la vista a través de diversos ejemplos de denominaciones de vinos, el consumidor español no pronunciará, en general, la denominación completa de un vino sino que tendrá, en cambio, tendencia a abreviarla. Esta circunstancia, destacada también por la División de Oposición, es suficiente para considerar que, desde el punto de vista fonético, el consumidor español tenderá en general a pronunciar la marca solicitada abreviándola, refiriéndose habitualmente al apellido «Murúa», primer apellido del demandante.

75 De ello se deduce que, en el caso de autos, no procede revocar la apreciación de la Sala de Recurso, compartida también por la División de Oposición, según la cual el apellido «Murúa», primer apellido del demandante que compone el signo denominativo de la marca solicitada, dominará la imagen que retendrá el público español de dicha marca.

76 Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró acertadamente que los signos en conflicto son similares, ya que el elemento dominante del signo denominativo de la marca solicitada y el único elemento de la marca anterior son idénticos.

Sobre el riesgo de confusión

77 Según reiterada jurisprudencia, la apreciación del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios

designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los signos (véanse, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 17, y, por lo que respecta a la aplicación del Reglamento nº 40/94, la sentencia GIORGIO BEVERLY HILLS, citada en el apartado 34 *supra*, apartado 32).

78 En el caso de autos, debe observarse que, por un lado, consta que los productos designados por las marcas en conflicto son idénticos y que, por otro lado, los signos en conflicto son similares. Esta circunstancia permite concluir que existe un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, puesto que el consumidor medio español, cuando esté ante un producto que lleve la marca solicitada, puede atribuirle el mismo origen comercial que a un producto que lleve la marca anterior. Por lo demás, hay que señalar que consta también que el apellido «Murúa», común a los signos en conflicto, tiene el mismo origen, a saber, el padre del demandante, que cedió la marca anterior, registrada en España, a la parte interviniente. Así pues, el riesgo de que el consumidor español atribuya a los productos del demandante y a los del titular de la marca anterior el mismo origen comercial queda reforzado por esta circunstancia. Por otra parte, es muy probable que por esta misma razón, como ha alegado la OAMI, el público de que se trata únicamente vea en el añadido del nombre y del apellido «Entrena» a la marca solicitada una forma de distinguir una gama de vinos procedentes de la empresa titular de la marca anterior o, cuando menos, de una empresa vinculada económicamente a la parte interviniente.

79 Esta apreciación no puede quedar desvirtuada por las demás alegaciones del demandante.

80 En primer lugar, en cuanto a la alegación del demandante según la cual el principio jurisprudencial de la interdependencia entre la similitud de los productos y la de las marcas puede quedar descartado en determinadas circunstancias, baste observar que, aun suponiendo que fuera posible tal exclusión, el demandante no ha aportado ningún elemento en el que pueda sustentarse dicha alegación.

81 En segundo lugar, por lo que se refiere a los documentos que se adjuntan al escrito de interposición del recurso con el objeto de demostrar la supuesta coexistencia pacífica de marcas que contienen el término «Murúa», procede señalar que dichos documentos, invocados por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, son inadmisibles, sin que sea necesario examinar su valor probatorio [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, eCopy/OAMI (ECOPY), T-247/01, Rec. p. II-5301, apartado 49, y de 3 de julio de 2003, Alejandro/OAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, apartado 67]. En cualquier caso, en la medida en que dichos documentos se refieran a la afirmación del demandante, realizada en la vista, según la cual la marca denominativa española Julián Murúa Entrena y la marca anterior coexistieron en el mercado español, es preciso señalar que la anulación de la citada marca denominativa del demandante por el Tribunal Supremo, en razón del riesgo de confusión por parte del público español entre dicha marca y la marca anterior, basta para demostrar que la supuesta «coexistencia pacífica» entre las referidas marcas no era una realidad.

82 Procede también declarar inadmisible una parte sustancial de los documentos que se adjuntan a la demanda con el propósito de demostrar la coexistencia pacífica en el mercado del sector vinícola de registros que tienen elementos denominativos comunes a varios de ellos, al haber sido invocados por primera vez en el marco del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia.

83 En cambio, procede admitir los documentos que se adjuntan a la demanda relativos a los patronímicos Faustino, Medrano y Palacios, que fueron invocados ante la OAMI. No obstante, dichos documentos son inoperantes. En efecto, los registros nacionales mencionados en los referidos documentos se refieren a marcas que no guardan relación alguna con las marcas en conflicto. Por consiguiente, los referidos documentos y las alegaciones que pretenden sustentar carecen de pertinencia para el análisis del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en el caso de autos (véase la sentencia BUDMEN, citada en el apartado 81 *supra*, apartado 63).

84 Por último, en cuanto a la afirmación del demandante según la cual existe una coexistencia pacífica entre las marcas de que se trata en Dinamarca, basta señalar que esta alegación es inoperante, al no estar protegida en Dinamarca la marca anterior de la parte interviniente.

85 Cuando existe un riesgo de confusión en un Estado miembro, en este caso en España, ello es suficiente para denegar el registro de la marca solicitada, como se recuerda en el apartado 39 *supra*. Por tanto, no procede pronunciarse sobre el riesgo de confusión constatado por la Sala de Recurso entre la marca solicitada y la marca internacional anterior protegida en Alemania, Francia, Austria, Suiza y Benelux.

86 En consecuencia, al carecer de fundamento el motivo único basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, procede desestimar el recurso.

Costas

87 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 el demandante, procede condenarle en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI y por la parte interviniente.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

1) **Desestimar el recurso.**

2) **Condenar en costas al demandante.**

Legal Mengozzi Wiszniewska-Białecka

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de julio de 2005.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

H. Legal