SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

de 23 de noviembre de 2010 *

En el asunto T-35/08,

Codorniu Napa, Inc., con domicilio social en Napa, California (Estados Unidos), representada por los Sres. X. Fàbrega Sabaté y M. Curell Aguilà, abogados, y posteriormente por los Sres. M. Curell Aguilà y J. Güell Serra, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. O. Mondéjar Ortuño, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como coadyuvante ante el Tribunal, es:

Bodegas Ontañón, S.A., con domicilio social en Quel, La Rioja, representada por los Sres. J. Grimau Muñoz y J. Villamor Muguerza, abogados,

parte coadyuvante,

* Lengua de procedimiento: español.

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 20 de noviembre de 2007 (asunto R 747/2006-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Bodegas Ontañón, S.A., y Codorniu Napa, Inc.,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

integrado por la Sra. I. Pelikánová, Presidenta, y la Sra. K. Jürimäe y el Sr. S. Soldevila Fragoso (Ponente), Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 24 de enero de 2008;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 20 de mayo de 2008;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 5 de mayo de 2008;

celebrada la vista el 13 de abril de 2010;

dicta la siguiente

Sentencia

1 El 13 de marzo de 2003, la demandante, Codorniu Napa, Inc., presentó ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) una solicitud de registro de marca comunitaria en virtud del 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 [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:



3 Los productos para los que se solicitó el registro están 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 responden a la descripción siguiente: «vinos producidos y embotellados en Napa Valley (California, USA)».

4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 83/2003, de 24 de noviembre de 2003.

5 El 23 de febrero de 2004, la coadyuvante Bodegas Ontañón, S.A., formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009), al registro de la marca solicitada con respecto a los productos indicados en el apartado 3 *supra.*

6 La oposición se basaba en dos signos. El primero era la marca comunitaria figurativa que se reproduce a continuación, registrada con el nº 2.050.623



para productos comprendidos en la clase 33 del Arreglo de Niza y que responden a la descripción siguiente: «bebidas alcohólicas (excepto cervezas)». El segundo signo era la marca española denominativa LA ARTESA nº 844.194, para productos compren-

didos en la clase 33 del Arreglo de Niza y que responden a la descripción siguiente: «vinos, espirituosos y licores».

7 El motivo en el que se basaba la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009].

8 El 31 de marzo de 2006, la División de Oposición estimó la oposición atendiendo únicamente a la comparación entre la marca comunitaria figurativa anterior ARTESO y la marca solicitada. En su resolución, la División de Oposición consideró superfluo examinar si las pruebas del uso de la marca española denominativa LA ARTESA eran suficientes para apreciar un uso efectivo de ésta.

9 El 30 de mayo de 2006, la demandante interpuso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009), un recurso contra la resolución de la División de Oposición.

10 Mediante resolución de 20 de noviembre de 2007 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. En particular, consideró que los elementos denominativos «arteso» y «artesa» tienen una posición central y prominente en las marcas en conflicto, que el elemento gráfico de la marca solicitada no es particularmente distintivo y que la expresión «napa valley» es descriptiva del origen geográfico de los productos y no puede considerarse un elemento distintivo y dominante. Seguidamente, la Sala de Recurso señaló, por un lado, que los productos contemplados son idénticos y, por otro, que a pesar de las manifiestas diferencias entre los elementos gráficos de las marcas en conflicto, éstas comparten sus elementos más distintivos y dominantes, por lo que poseen un cierto grado de

similitud en el aspecto visual y son similares en el aspecto fonético. A la vista de lo anterior, la Sala de Recurso concluyó que existe un riesgo de confusión entre dichos signos. En cuanto a las pruebas relativas al uso efectivo de la marca española anterior, la Sala de Recurso consideró innecesario entrar a valorarlas, habida cuenta de que, sobre la base de uno de los derechos anteriores, se estimaban las pretensiones del oponente en su totalidad.

Pretensiones de las partes

11 La demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

12 La OAMI y la coadyuvante solicitan al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

13 La demandante basa su recurso en un solo motivo, relativo a la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Alegaciones de las partes

14 La demandante considera que los signos controvertidos no son suficientemente similares para que exista riesgo de confusión.

15 Alega que, al apreciar la existencia de un riesgo de confusión, la Sala de Recurso no siguió el enfoque sentado por la jurisprudencia del Tribunal, dado que no efectuó un análisis global de los signos controvertidos. Según la demandante, la Sala de Recurso se limitó a aislar y comparar los elementos denominativos, confiriéndoles carácter dominante, y disoció los componentes gráficos de dichos signos, considerándolos accesorios. Solo tras comparar los elementos denominativos, la Sala de Recurso procedió a examinar si dichos componentes gráficos constituyen un elemento de diferenciación suficiente para excluir la existencia de riesgo de confusión.

16 La demandante considera que los elementos denominativos de las marcas en conflicto no dominan la imagen de dichas marcas y que los elementos figurativos no son insignificantes en lo que respecta a la impresión de conjunto que estos producen. Al contrario, opina que los elementos figurativos tienen una relevancia análoga a la de los elementos denominativos, ya que ocupan una posición por lo menos equivalente

a la de éstos, su tamaño es notablemente superior y confieren a los signos una configuración muy particular y original.

17 A su juicio, desde el punto de vista fonético, los dos signos en conflicto son claramente diferentes, puesto que la marca solicitada está formada por tres palabras y por siete sílabas («ar», «te», «sa», «na», «pa», «va», «lley»), mientras que la marca anterior consta de una palabra de tres sílabas («ar», «te», «so»). Asimismo, destaca que, desde el punto de vista fonético, la marca solicitada tiene mayor longitud que la marca anterior.

18 La demandante observa que, contrariamente a lo afirmado por la Sala de Recurso, la expresión «napa valley» no puede excluirse de la comparación fonética de los signos en conflicto, ya que la expresión «artesa napa valley» será utilizada en su totalidad por el público al adquirir los productos, por lo que constituye un elemento distintivo añadido de la marca solicitada.

19 Afirma que, desde el punto de vista conceptual, el hecho de que el elemento denominativo «artesa» de la marca solicitada tenga un significado determinado en español contribuye a neutralizar las similitudes fonéticas con la marca anterior, cuyo elemento denominativo «arteso», carente de significado en español, podría evocar un personaje mitológico, como el situado encima de dicho elemento.

20 Añade que las dos marcas producen impresiones conceptuales diferentes, puesto que la expresión «napa valley» de la marca solicitada proporciona a los consumidores unas connotaciones conceptuales inequívocas y su elemento gráfico expresa una idea de modernidad. En cambio, los elementos denominativo y figurativo de la marca anterior vinculan dicho signo con la mitología clásica.

21 La demandante precisa que los vinos y las bebidas alcohólicas en general se comercializan en supermercados, tiendas de alimentación y restaurantes, lo cual permite al consumidor examinar las etiquetas de las botellas. Por lo tanto, los consumidores percibirán las marcas controvertidas de un modo más visual que fonético.

22 La demandante subraya que, la expresión «napa valley», que figura en la marca solicitada, indica un origen geográfico distinto del de los productos designados por la marca anterior. Dicha circunstancia contribuye a diferenciar la marca solicitada de la marca anterior, dado que el origen geográfico de las bebidas alcohólicas se considera habitualmente una particularidad a la que el consumidor medio presta gran atención.

23 La demandante concluye que, habida cuenta de que los signos presentan elevadas diferencias gráficas y que, en el sector de los productos controvertidos, el aspecto visual de los signos es más importante que el aspecto fonético, las marcas figurativas en conflicto pueden «convivir de forma pacífica» en el mercado.

24 La OAMI y la coadyuvante se oponen al conjunto de las alegaciones formuladas por la demandante.

Apreciación del Tribunal

25 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 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. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. Por otra parte, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento nº 207/2009], se entenderá por marca anterior las marcas registradas en la Comunidad Europea cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.

26 Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los productos o servicios controvertidos proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público pertinente tenga 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 relevantes, en particular la interdependencia entre la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados [sentencias del Tribunal de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 30 a 33, y de 16 de diciembre de 2008, Torres/OAMI – Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO), T-259/06, no publicada en la Recopilación, apartados 23 y 24].

27 A efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre las marcas en pugna y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que designan. Se trata de requisitos acumulativos [sentencias del Tribunal de 22 de enero de 2009, Commercy/OAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Rec. p. II-43, apartado 42, y de 23 de septiembre de 2009, Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe/OAMI – Byass (ALFONSO), T-291/07, no publicada en la Recopilación, apartado 25].

28 Por otro lado, según la jurisprudencia, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta al consumidor medio de la categoría de pro-

ductos considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Asimismo, debe tomarse en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios de que se trate [sentencias del Tribunal de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rec. p. II-449, apartado 42, y ALFONSO, antes citada, apartado 27].

29 En este caso, la Sala de Recurso apreció un riesgo de confusión entre las dos marcas comunitarias, la marca anterior que designa «bebidas alcohólicas (excepto cervezas)» y la marca solicitada que designa «vinos producidos y embotellados en Napa Valley (California, USA)». La Sala de Recurso consideró, en el punto 20 de la resolución impugnada, que los productos protegidos por la marca anterior son idénticos a los contemplados por la marca solicitada, extremo que no ha sido contestado directamente por la demandante.

30 Asimismo, la Sala de Recurso consideró en el punto 16 de la resolución impugnada que, atendiendo a la naturaleza de los productos controvertidos y al hecho de que la marca anterior es una marca comunitaria, el público pertinente es el consumidor medio europeo, extremo que tampoco ha sido discutido por la demandante.

Sobre la comparación de los signos en conflicto

31 Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios en cuestión reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normal-

mente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, apartado 35, y la jurisprudencia citada).

32 La apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes (véase la sentencia OAMI/Shaker, antes citada, apartado 41, y la jurisprudencia citada). Solo en el supuesto de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante (sentencias del Tribunal de Justicia OAMI/Shaker, antes citada, apartado 42, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, no publicada en la Recopilación, apartado 43). Tal podría ser el caso, en particular, si este componente domina por sí solo la imagen de esta marca que el público pertinente guarda en la memoria, de modo que todos los demás componentes de la marca sean insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por esta (sentencia Nestlé/OAMI, antes citada, apartado 43).

33 En este caso, la Sala de Recurso consideró que las marcas controvertidas comparten sus elementos más distintivos y dominantes, por lo que poseen un cierto grado de similitud en el aspecto visual y son similares en el aspecto fonético.

34 A este respecto, la demandante alega que el elemento gráfico no es insignificante en la impresión de conjunto producida por cada signo y se opone al hecho de que la Sala de Recurso solo tuviera en cuenta los elementos denominativos a efectos de la apreciación del riesgo de confusión.

— Sobre la similitud visual

35 Según la jurisprudencia, para 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 [sentencias del Tribunal de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, apartado 35, y de 13 de diciembre de 2007, Cabrera Sánchez/OAMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T-242/06, no publicada en la Recopilación, apartado 47].

36 Por consiguiente, procede analizar si el elemento denominativo se impone como elemento dominante en la impresión de conjunto producida por cada una de las marcas en conflicto.

37 En primer lugar, ha de señalarse que, cuando un signo comprende a la vez elementos figurativos y elementos denominativos, no debe considerarse automáticamente que el elemento denominativo es dominante [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 24 de noviembre de 2005, Simonds Farsons Cisk/OAMI – Spa Monopole (KINJI by SPA), T-3/04, Rec. p. II-4837, apartado 45]. En efecto, en el caso de una marca compuesta, el elemento figurativo puede ocupar un lugar equivalente al del elemento denominativo [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 12 de diciembre de 2002, Vedial/OAMI – France Distribution (HUBERT), T-110/01, Rec. p. II-5275, apartado 53, y el charcutero artesano, antes citada, apartado 55].

38 En segundo lugar, tal y como se ha recordado en el apartado 32 *supra,* solo en el supuesto de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante.

39 En este caso, contrariamente a la conclusión a la que llegó la Sala de Recurso, el elemento denominativo presente en ambas marcas en conflicto no constituye el elemento dominante, habida cuenta, por un lado, de los diferentes elementos figurativos que componen dichas marcas y, por otro, de la posición que ocupan los elementos en cuestión dentro de los signos. Dichos elementos figurativos, en particular por su forma, tamaño y color y por su ubicación encima de los elementos denominativos, contribuyen claramente a determinar la imagen de cada una de las marcas controvertidas que el público pertinente guarda en su memoria, por lo cual no pueden dejarse de lado en la percepción de las marcas.

40 En efecto, la imagen de la marca anterior que retiene el consumidor representa, en blanco y negro, un centauro con un jinete que sujetan entre ambos una vara de cuyos extremos penden sendas ánforas, con la inscripción bajo el dibujo del vocablo «arteso» en letras mayúsculas. En cambio, en el caso de la marca solicitada, la imagen que retiene el consumidor es un rectángulo vertical que contiene, por un lado, en su parte superior con fondo gris, un triángulo que, a su vez, contiene un elemento sinuoso, bajo el cual está escrito el vocablo «artesa» en letras doradas mayúsculas sobre fondo negro y, por otro, en su parte inferior, la expresión «napa valley», escrita igualmente en letras doradas mayúsculas sobre fondo negro.

41 Por consiguiente, como alega acertadamente la demandante, la comparación visual entre los signos en conflicto debe efectuarse atendiendo al conjunto de sus diferentes elementos constitutivos, figurativos y denominativos.

42 En tales circunstancias, es preciso analizar la similitud entre los signos en conflicto en función de la impresión global producida por el conjunto de sus diferentes elementos constitutivos y verificar si la conclusión a la que llegó la Sala de Recurso como resultado de su análisis está viciada por el error cometido por ésta.

43 Según la jurisprudencia, el hecho de que ambas marcas en conflicto contengan elementos denominativos similares no permite demostrar por sí solo que exista una semejanza gráfica entre los signos en conflicto. La presencia en los signos de elementos figurativos con una configuración particular puede dar lugar a que la impresión global producida por cada signo sea diferente [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Rec. p. II-2789, apartados 73 y 74, y KINJI by SPA, antes citada, apartado 48].

44 Ciertamente, tal y como se ha destacado en el apartado 39 *supra,* los signos en conflicto presentan diferencias significativas en cuanto a la forma, el tamaño y el color de sus elementos gráficos, que consisten, en el caso de la marca anterior, en la representación en blanco y negro de un centauro con un jinete y, en el caso de la marca solicitada, en la representación en diferentes colores de un triángulo que contiene un elemento sinuoso y está situado dentro de un rectángulo. No obstante, a pesar de dichas diferencias, la comparación de dichos signos muestra una gran similitud entre los elementos denominativos «arteso» y «artesa», escritos en letras mayúsculas parecidas, ubicados en una posición similar, bajo los elementos gráficos, y cuyas únicas diferencias son el color y la última vocal. En cuanto al elemento denominativo «napa valley», dada su ubicación, el tamaño de sus letras, más pequeñas que las utilizadas para el elemento «artesa», y la reducida separación entre las letras que lo componen, apenas resalta en el conjunto de la marca solicitada y se presenta como un elemento secundario de ésta, careciendo de incidencia decisiva en la diferenciación de los signos en conflicto en el aspecto visual. Por lo tanto, contrariamente a las alegaciones de la demandante, la presencia en ambos signos del elemento denominativo común «artes» permite apreciar un bajo grado de similitud entre dichas marcas en el aspecto visual.

45 Habida cuenta de lo anterior, el Tribunal considera que los signos en conflicto presentan un bajo grado de similitud visual.

— Sobre la similitud fonética

46 Desde el punto de vista fonético, es innegable que los elementos denominativos «arteso» y «artesa» que figuran en sendas marcas controvertidas presentan claras similitudes. Tal y como se ha señalado en el apartado 44 *supra,* dichos vocablos solo difieren en su última vocal.

47 No obstante, la demandante afirma que la Sala de Recurso cometió un error al no tener en cuenta, cuando efectuó la comparación fonética de los signos en conflicto, el elemento denominativo «napa valley» de la marca solicitada, el cual, en opinión de la demandante, refuerza las diferencias entre dichos signos.

48 A este respecto, ha de señalarse que, *a priori*, la expresión «artesa napa valley» de la marca solicitada produce una impresión fonética diferente de la producida por el vocablo «arteso».

49 Sin embargo, en este caso, la expresión «napa valley» ocupa un lugar secundario con respecto al vocablo «artesa» y, en su condición de elemento secundario de la marca solicitada, será omitida por el público pertinente cuando mencione dicha marca. Además, como indica la Sala de Recurso en el punto 32 de la resolución impugnada, el público pertinente anglófono percibirá dicho elemento como una indicación del origen geográfico de los productos en cuestión, y no como un elemento distintivo de

la marca solicitada. De este modo, es muy probable que, al referirse a la marca solicitada, el consumidor se limite a mencionar el vocablo «artesa» [sentencia del Tribunal de 14 de noviembre de 2007, Castell del Remei/OAMI – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), T-101/06, no publicada en la Recopilación, apartado 66]. Por consiguiente, contrariamente a lo afirmado por la demandante, el elemento denominativo «napa valley» no basta para excluir la existencia de toda similitud fonética entre los signos en conflicto.

50 Habida cuenta de lo anterior, procede concluir que existe una elevada similitud fonética entre ambos signos en conflicto.

— Sobre la similitud conceptual

51 Según la jurisprudencia, las diferencias conceptuales pueden neutralizar las similitudes visuales y fonéticas si, desde el punto de vista del público pertinente, al menos una de las marcas controvertidas tiene un significado claro y determinado, de forma que ese público pueda captarlo inmediatamente [sentencia del Tribunal de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, apartado 54].

52 En este caso, como señaló la Sala de Recurso en el punto 34 de la resolución impugnada y como ha alegado asimismo la OAMI, el vocablo «arteso» carece de carga semántica y el vocablo «artesa», que designa un cajón con una forma específica para amasar el pan, apenas se utiliza en español y su uso está limitado a un público especializado. Además, dado que el término «artesa» es un vocablo español, carece de significado para el resto del público pertinente comunitario no hispanófono. Por lo tanto, el

público pertinente, tal y como ha sido definido en el apartado 30 *supra,* no atribuirá ningún contenido conceptual a dichos elementos denominativos.

53 Contrariamente a lo alegado por la demandante, procede considerar que la expresión «napa valley» no es suficiente para evitar que el público pueda creer que los productos controvertidos proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Ciertamente, tal y como se ha señalado en el apartado 49 *supra*, una parte significativa del público pertinente percibirá la expresión en cuestión como una indicación del origen geográfico de los productos controvertidos, pero no atribuirá al signo un contenido conceptual particular.

54 La alegación de la demandante según la cual los elementos figurativos de los signos en conflicto evocan conceptos diferentes no desvirtúa la anterior conclusión. Por un lado, la representación de un centauro con un jinete transportando una vara con ánforas alude a los orígenes mitológicos del vino, por lo que hace referencia al vino y a su producción. En consecuencia, desde el punto de vista del público pertinente, el signo evocará el vino, pero sin que dicha evocación constituya para el público pertinente un significado claro y determinado que permita establecer una diferencia conceptual entre ambos signos.

55 Por otro lado, en cuanto a la marca solicitada, la estilización del elemento gráfico dificulta la transmisión de un contenido conceptual y, sobre todo, que éste sea percibido claramente por el consumidor medio. Por consiguiente, no cabe concluir que la marca solicitada haga alusión, en la impresión de conjunto que produce, a una idea de modernidad que será percibida inmediatamente por el público afectado.

56 Habida cuenta de lo anterior, procede concluir que, en el aspecto conceptual, los consumidores no apreciarán, a la vista de los signos controvertidos, ninguna connotación semántica particular que les permita establecer una diferencia o una similitud entre ambos signos.

Sobre la apreciación global del riesgo de confusión

57 La apreciación global del riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración 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 ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa [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 la sentencia del Tribunal General de 14 de diciembre de 2006, Mast-Jägermeister/OAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con marco y otras), T-81/03, T-82/03 y T-103/03, Rec. p. II-5409, apartado 74].

58 En este caso, la Sala de Recurso consideró que los signos comparados poseen un cierto grado de similitud en el aspecto visual y son similares en el aspecto fonético y, por lo tanto, concluyó que, habida cuenta de la identidad de los productos controvertidos, existe un riesgo de confusión entre ambas marcas.

59 En cambio, la demandante considera que los signos presentan elevadas diferencias gráficas y que, dada la importancia del aspecto visual de los signos en el sector de los productos controvertidos, las marcas en conflicto pueden «convivir de forma pacífica» en el mercado.

60 A este respecto ha de precisarse que, a efectos de la apreciación global del riesgo de confusión, los aspectos visual, fonético y conceptual de los signos en conflicto no tienen siempre la misma importancia, por lo que procede analizar las condiciones objetivas en que tales marcas pueden presentarse en el mercado [sentencia del Tribunal de 6 de octubre de 2004, New Look/OAMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection), T-117/03 a T-119/03 y T-171/03, Rec. p. II-3471, apartado 49].

61 En efecto, la importancia de los elementos de similitud o de diferencia entre los signos en conflicto puede depender, en particular, de sus características intrínsecas o de las condiciones de comercialización de los productos o servicios que estos designan. Si los productos designados por las marcas controvertidas se venden normalmente en comercios donde el propio consumidor elige el producto y debe, por tanto, fiarse principalmente de la imagen de la marca colocada sobre ese producto, una similitud visual de los signos será, por lo general, más importante (sentencias NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE y NLCollection, antes citada, apartado 49, y el charcutero artesano, antes citada, apartado 80). Por el contrario, si el producto se vende sobre todo mediante comunicación oral, normalmente se concederá más importancia a la similitud fonética de los signos [sentencia del Tribunal de 8 de febrero de 2007, Quelle/OAMI – Nars Cosmetics (NARS), T-88/05, no publicada en la Recopilación, apartado 68].

62 En el sector de los vinos, a diferencia de las bebidas no alcohólicas a que se refiere la sentencia KINJI by SPA, antes citada (apartados 57 y 58), los consumidores de dichos productos están habituados a designarlos y a reconocerlos en función del elemento denominativo que sirve para identificarlos, especialmente en los bares y restaurantes, en los que se pide el vino verbalmente tras haber visto su nombre en el menú [sentencias del Tribunal de 13 de julio de 2005, Murúa Entrena/OAMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T-40/03, Rec. p. II-2831, apartado 56, y de 12 de marzo de 2008, Sebirán/OAMI – El Coto De Rioja (Coto D'Arcis), T-332/04, no publicada en la Recopilación, apartado 38]. Por consiguiente, en este caso, ha de concederse especial importancia a la similitud fonética entre los signos controvertidos.

63 En este caso, se ha constatado que los productos en cuestión contemplados por ambas marcas, a saber, los vinos, son idénticos y que los signos presentan una elevada similitud fonética y una baja similitud visual. Dadas las circunstancias, el Tribunal considera que, habida cuenta del modo en que los consumidores designan los productos controvertidos y, por lo tanto, de la importancia que ha de concederse a la similitud fonética, existe un riesgo de confusión entre ambos signos en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

64 Por otro lado, el hecho de que los productos contemplados por la marca solicitada se produzcan, como indica dicha marca, en el valle del Napa (Napa Valley) no impide que exista un riesgo de confusión. Según la jurisprudencia, puede existir riesgo de confusión aun cuando el público asocie los productos de que se trate a lugares de producción diferentes [sentencia Canon, antes citada, apartados 29 y 30, y sentencia del Tribunal de 8 de diciembre de 2005, Castellblanch/OAMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Rec. p. II-5309, apartado 52].

65 Por consiguiente, procede desestimar el motivo y, consecuentemente, el recurso en su totalidad.

Costas

66 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, 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 al pago de las costas conforme a lo solicitado por la OAMI y por la coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Codorniu Napa, Inc.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 23 de noviembre de 2010.

Firmas