SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Sexta)

de 18 de diciembre de 2008 *

En el asunto T-287/06,

Miguel Torres, S.A., con domicilio social en Vilafranca del Penedès (Barcelona), representada por los Sres. E. Armijo Chávarri, M.A. Baz de San Ceferino y A. Castán Pérez-Gómez, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. O. Mondéjar Ortuño y la Sra. J. García Murillo, en calidad de agentes,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: español.

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), que interviene ante el Tribunal de Primera Instancia, es

Bodegas Peñalba Lopez, S.L., con domicilio social en Aranda de Duero (Burgos), representada por el Sr. J.A. Calderón Chavero y las Sras. T. Villate Consonni y M. Yañez Manglano, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) de 27 de julio de 2006, en el asunto R 597/2004-2, relativa al procedimiento de oposición entre Miguel Torres, S.A., y Bodegas Peñalba Lopez, S.L.,

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

integrado por el Sr. A.W.H. Meij (Ponente), Presidente, y los Sres. D. Šváby y V. Vadapalas, Jueces;

Secretaria: Sra. K. Andová, administradora;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 11 de octubre de 2006;

visto el escrito de contestación de la Oficina, presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 30 de enero de 2007;

visto el escrito de contestación de la parte interviniente, presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 22 de enero de 2007;

vista la modificación de la composición de las Salas del Tribunal de Primera Instancia;

vista la designación de otro Juez para completar la Sala como consecuencia del impedimento de uno de sus miembros;

celebrada la vista el 10 de enero de 2008;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 1 de junio de 1999, la Sra. Mª del Pilar Pérez Albéniz Iglesias solicitó el registro de una marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»), 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 siguiente:



3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 32, 33 y 39 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, respecto a cada una de estas clases, a las siguientes descripciones:

— Clase 32: «Cervezas, aguas minerales y otras bebidas no alcohólicas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas».

— Clase 33: «Vinos».

— Clase 39: «Servicios de almacenamiento, distribución, transporte, depósito, embalaje y empaquetado de mercancías diversas».

4 Durante el procedimiento ante la Oficina, la solicitud de marca fue cedida a la interviniente, Bodegas Peñalba López, S.L. Ésta la limitó a los productos de la clase 33 y los servicios de la clase 39.

5 La solicitud fue publicada en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 72/00, de 11 de septiembre de 2000.

6 El 11 de diciembre de 2000, la demandante, Miguel Torres, S.A., formuló oposición contra la solicitud de marca comunitaria, amparándose en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

7 La oposición se fundaba en los siguientes registros anteriores:

— Registro comunitario nº 2.783 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 1 de febrero de 1999 para productos de la clase 33 [bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)]:



— Registro comunitario nº 376.681 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 27 de septiembre de 1999 para productos de la clase 33 [bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)]:



— Registro comunitario nº 376.947 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 14 de septiembre de 1999 para productos de la clase 33 [bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)]:



— Registro comunitario nº 462.267 de la marca denominativa VIÑA LAS TORRES, efectuado el 3 de febrero de 1999 para productos de la clase 33 [bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)].

— Registro comunitario nº 466.839 de la marca denominativa GRAN TORRES, efectuado el 1 de febrero de 1999 para productos de la clase 33 [bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)].

— Registro comunitario nº 466.896 de la marca denominativa TORRES 10, efectuado el 1 de febrero de 1999 para productos de la clase 33 [bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)].

— Registro comunitario nº 466.912 de la marca denominativa 5 TORRES, efectuado el 1 de febrero de 1999 para productos de la clase 33 [bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)].

— Registro español nº 2.234.398 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 20 de septiembre de 1999 para productos de la clase 33 [bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)]:



— Registro español nº 18.132 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 7 de enero de 1911 para productos de la clase 33 (vinos):



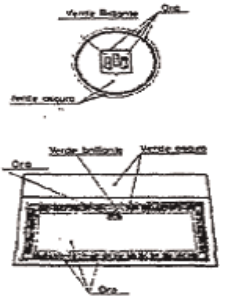
— Registro español nº 35.802 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 8 de abril de 1920 para productos de la clase 33 [brandies, aguardientes y licores (exceptuando vinos)]:



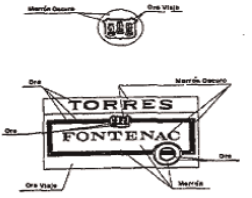
— Registro español nº 149.441 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 13 de octubre de 1947 para productos de las clases 30, 32 y 33 (vinos, enología, mostos, cerveza y vinagre):



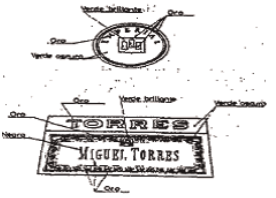
— Registro español nº 1.677.345 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 5 de octubre de 1992 para productos de la clase 33 [bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas) y en especial brandy]:



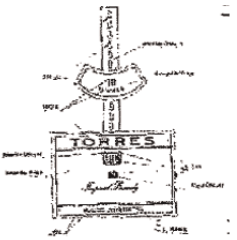
— Registro español nº 1.751.690 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 20 de julio de 1993 para productos de la clase 33 [bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas) y en especial brandy]:



— Registro español nº 1.677.346 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 3 de marzo de 1995 para productos de la clase 33 [bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas) y en especial brandy]:



— Registro español nº 1.718.386 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 5 de abril de 1994 para productos de la clase 33 (brandy):



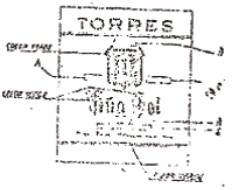
— Registro español nº 1.787.982 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 3 de abril de 1996 para productos de la clase 33 [bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas]:



— Registro español nº 397.808 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 11 de mayo de 1963 para productos de las clases 1, 30, 32, y 33 (vinos espumosos, enología, vinos, mosto, cervezas, vinagres y tártaro para el tratamiento de vinos):



— Registro español nº 400.056 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 17 de enero de 1963 para productos de la clase 33 (toda clase de vinos, con excepción de vinos blancos de mesa, extra-secos, con características análogas a las de Rhin):



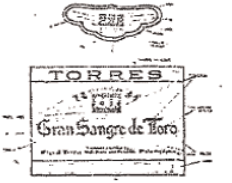
— Registro español nº 529.931 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 2 de septiembre de 1968:



— Registro español nº 592.542 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 21 de septiembre de 1971 para productos de la clase 33 (vinos):



— Registro español nº 592.543 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 8 de enero de 1972 para productos de la clase 33 (vinos):



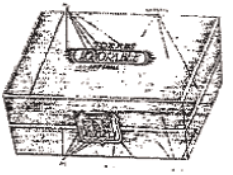
— Registro español nº 1.119.998 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 20 de junio de 1986 para productos de la clase 33 [bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)]:



— Registro español nº 1.119.999 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 5 de febrero de 1987 para productos de la clase 33 (vinos):



— Registro español nº 1.172.809 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 5 de enero de 1989 para productos de la clase 33 [bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)]:



— Registro español nº 1.938.607 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 5 de marzo de 1996 para productos de la clase 33 [bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas) y especialmente brandy]:



— Registro español nº 715.533 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 11 de noviembre de 1976 para productos de la clase 33 (espirituosos y licores):



— Registro en el Reino Unido B 857.391 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 3 de diciembre de 1963 para productos de la clase 33 (vinos):



— Registro irlandés B 87.182 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 17 de julio de 1974 para productos de la clase 33 (vinos):



— Registro sueco nº 238.430 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 31 de julio de 1992 para productos de la clase 33 (todos los productos, especialmente vinos, vinos espumosos, brandy y licores):



— Registro finlandés nº 33.633 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 22 de agosto de 1977 para productos de la clase 33 (vino, alcohol y licores):



— Registro en el Reino Unido nº 113.347 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 17 de octubre de 1995:



— Registro danés nº 1.373 de la marca figurativa que se representa a continuación, efectuado el 11 de abril de 1964:



8 La oposición tenía como base todos los productos protegidos por los derechos anteriores e iba dirigida únicamente contra los productos «vinos», pertenecientes a la clase 33, que abarcaba la marca solicitada.

9 Mediante resolución de 18 de mayo de 2004, basándose en una comparación entre la marca solicitada y la marca comunitaria figurativa anterior TORRES nº 2783 (en lo sucesivo, «marca anterior»), la División de Oposición estimó la oposición, por considerar que existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto debido a la identidad de los productos designados por dichas marcas, a determinadas similitudes visuales (imagen de una torre y palabra «torres») y fonéticas (las sílabas «to» y «rre»), y a la notoriedad de la marca anterior.

10 El 16 de julio de 2004, la interviniente interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición.

11 Mediante resolución de 27 de julio de 2006 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la Oficina anuló la resolución de la División de Oposición, por entender que no concurría el requisito de similitud entre las marcas en conflicto y que, por lo tanto, no existía riesgo de confusión entre ellas.

12 A este respecto, la Sala de Recurso consideró, en particular, que el hecho de que la palabra «torre» estuviese situada al inicio de la marca solicitada no confería a aquélla un carácter dominante frente a los demás elementos de dicha marca. En efecto, según ella, el carácter distintivo de la marca resulta de la unidad lógica y conceptual formada por la combinación de los dos términos «torre» y «albéniz», desempeñando este último el papel de singularizar a la torre, lo que le confiere un carácter dominante en dicha marca (apartados 28 y 29 de la resolución impugnada). La Sala de Recurso consideró, asimismo, que si bien la notoriedad de una marca anterior afianza su carácter distintivo,

no refuerza, en cualquier circunstancia el del elemento idéntico o similar de una marca compuesta, de tal forma que ese componente pase a ser dominante en la impresión de conjunto producida por ésta, cuando dicho elemento forma con los restantes componentes una unidad lógica y conceptual indivisible, perfectamente distinguible y no asociable con la marca anterior notoria (apartado 30 de la resolución impugnada). Seguidamente, la Sala de Recurso consideró que las marcas en conflicto producían una impresión global diferente, que la coincidencia del elemento «torre» en el plano fonético se veía contrarrestada por el elemento «albéniz» y que, desde el punto de vista conceptual, la percepción del público pertinente variará en función de que conozca o no el significado de la palabra «torre». Según ella, en efecto, para los que comprenden el significado de dicho término, existe una diferencia conceptual, mientras que para aquellos que no perciben ningún significado en el término «torre», la similitud conceptual es escasamente relevante (apartados 35 a 37 de la resolución impugnada).

Pretensiones de las partes

13 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la Oficina.

14 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

15 La parte interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Alegaciones de las partes

16 En apoyo de su recurso, la demandante invoca un motivo único basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

17 La demandante sostiene que la Sala de Recurso cometió tres errores al aplicar las pautas desarrolladas por la jurisprudencia en torno a la interpretación de dicha disposición. El primero, por ignorar la notoriedad de las marcas anteriores al determinar el elemento dominante de la marca solicitada y al examinar el riesgo de confusión. El segundo, por

no haberse basado, al efectuar dicho examen, en la percepción del público relevante (el consumidor medio de la Unión Europea), sino únicamente en la percepción de un grupo minoritario de consumidores (los consumidores españoles, italianos y portugueses). Y el tercero, por no haber tenido en cuenta que las marcas de la demandante constituyen una «familia de marcas» o una «serie de marcas».

18 Este motivo se asienta en cuatro premisas. En primer lugar, que la notoriedad del signo TORRES en el conjunto de la Unión Europea refuerza el carácter distintivo del elemento común de los signos en conflicto, que pasa a ser dominante. En segundo lugar, que, atendiendo a sus elementos distintivos y dominantes, los signos en conflicto presentan semejanzas y similitudes fonéticas y visuales. En tercer lugar, que la notoriedad del signo TORRES, unida a la identidad de los productos, refuerza el *ius prohibendi* de las marcas anteriores al apreciar el riesgo de confusión. Y en cuarto lugar, que el riesgo de confusión se agrava por la existencia de una «familia de marcas» que contienen el elemento denominativo «torres» y el elemento gráfico de una o varias torres.

19 Habida cuenta de la primera premisa, la demandante alega, en primer lugar, que, dada la notoriedad y la implantación del signo TORRES en el conjunto de la Unión, el consumidor relevante percibe el elemento «torre» de la marca solicitada como el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por dicha marca.

20 Haciendo referencia a la jurisprudencia y la doctrina españolas, la demandante afirma que, al igual que la notoriedad de una marca anterior afianza su protección y su carácter distintivo, también refuerza el carácter distintivo del elemento idéntico o similar de una marca compuesta que haya sido solicitada.

21 En segundo lugar, la demandante considera que la afirmación de la Sala de Recurso, según la cual la marca solicitada constituye una unidad lógica y conceptual indivisible, únicamente es pertinente en España, en Portugal y en Italia, lugares donde se comprende o podría comprenderse el significado de las marcas en conflicto. En los demás países en que también se hallan registradas las marcas TORRES, las palabras «torre» y «albéniz» no tienen ningún significado específico, y, por lo tanto, difícilmente podría considerarse que forman una unidad lógica y conceptual propia.

22 La demandante subraya, a este respecto, que la postura de la Sala de Recurso acerca de la unidad lógica y conceptual de la marca solicitada es contradictoria con la postura que adoptó en el apartado 29 de la resolución impugnada, en el que afirmó que era el término «albéniz» el que singularizaba la torre que designa y, por lo tanto, jugaba un papel dominante y distintivo en la marca solicitada. En efecto —señala— la mayor parte de los consumidores relevantes no comprenden el significado de dicho término ni lo asocian con el músico español Albéniz.

23 En tercer lugar, la demandante alega que el argumento de que la marca anterior no es idéntica al elemento «torre» por faltar en éste la letra «s» es un argumento débil, en la medida en que la letra «s» indica el plural, pero no altera en absoluto el significado del sustantivo.

24 Por último, considera que si bien la posición de uno de los componentes de una marca compuesta no es un criterio decisivo para determinar el elemento dominante, la ubicación desempeña en cualquier caso un papel en la apreciación de los consumidores que conocen el término «torres» o a quienes les suena; dichos consumidores tendrán tendencia a abreviar la marca solicitada y a prestar esencialmente atención a la palabra «torre». Según ella, la notoriedad de las marcas anteriores TORRES y la ubicación de la palabra «torre» al principio de la marca solicitada llevarán al consumidor relevante a prestar especial atención a esa palabra («torre»).

25 En cuanto a la segunda premisa, la demandante efectúa una comparación efectiva de los signos en conflicto basándose, por motivos de economía procesal, en los comparados por la División de Oposición y por la Sala de Recurso en sus respectivas resoluciones; de ella deduce que los signos en conflicto presentan similitudes fonéticas y semejanzas visuales, sin que presenten, por contra, diferencias conceptuales que puedan neutralizarlas.

26 En el aspecto visual, la demandante expone que, debido a la especial naturaleza del vino, la impresión global de las marcas de dicho producto vendrá esencialmente determinada por sus elementos denominativos, pasando los elementos figurativos a un segundo plano. Por consiguiente, según ella, la similitud de las marcas en conflicto, derivada de la presencia del elemento denominativo común «torre(s)», no quedará neutralizada por el elemento gráfico (el dibujo de una torre) contenido en la marca solicitada. Respecto a este último extremo, la demandante se basa en la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia para declarar que la casi totalidad de las etiquetas de bebidas de la clase 33 que existen en el mercado incluyen elementos decorativos que difícilmente se recuerdan al solicitar el producto.

27 Seguidamente, la demandante alega que el dibujo de una torre se encuentra en todas sus marcas anteriores, algunas de las cuales contienen, como la marca solicitada, el dibujo de una sola torre. Además, la demandante recuerda que el propio elemento figurativo refuerza al elemento denominativo común «torre(s)» al representar la imagen de una torre.

28 En el aspecto fonético, la demandante pone de manifiesto que la marca solicitada contiene la casi totalidad de la marca anterior, con la única salvedad de la «s» final. Sostiene que la coincidencia de las sílabas «to» y «rre(s)», acentuada por su ubicación al inicio de ambas marcas en conflicto les confiere una *vis atractiva* mayor que las sílabas «al», «be» y «niz». Añade que las sílabas «to» y «rre(s)» son las más difíciles de pronunciar para el consumidor relevante debido a la doble «r», y, por lo tanto, las que razonablemente captarán más su atención.

29 Por lo que respecta a la diferencia conceptual, la demandante alega que no neutraliza las similitudes fonéticas y, en menor medida, visuales que existen entre las marcas en conflicto. En la medida en que la mayoría de los consumidores relevantes (los consumidores austriacos, alemanes, neerlandeses, ingleses, belgas, daneses, franceses, etc.) no conocen el significado de la palabra «torre» o su plural «torres», la comparación conceptual de los signos será de escasa importancia. Según ella, la única evocación conceptual posible de los signos en conflicto en dichos territorios es precisamente la de la marca anterior, debido a su implantación, a su notoriedad y a su presencia en los territorios relevantes y porque es el término que denota la procedencia empresarial de los productos correspondientes.

30 A este respecto, la demandante añade que, si bien es cierto que, para los consumidores españoles, italianos y portugueses, el elemento conceptual podría ser un factor relevante a efectos de la comparación de los signos en conflicto, la percepción conceptual por este grupo de consumidores, sea la que fuere, no alterará ni influirá en el criterio de percepción de las marcas por el grupo mayoritario de consumidores. Remitiéndose a la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia, alega que, en principio, basta que exista riesgo de confusión en una parte de la Comunidad Europea para que se aplique el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

31 Por último, la demandante se remite a la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia para sostener que, cuando uno de los dos únicos términos que forman una marca denominativa es idéntico, en sus aspectos gráfico y fonético, al único término de una marca denominativa anterior, y cuando esos términos, considerados globalmente o aislados, no poseen, en el aspecto conceptual, ningún significado para el público relevante, las marcas controvertidas, consideradas cada una globalmente, deben considerarse similares en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

32 En cuanto a la apreciación global del riesgo de confusión, por una parte, la demandante estima que el reconocimiento de la notoriedad del signo TORRES en el conjunto de la Unión implica una mayor protección y distintividad de las marcas TORRES, un mayor

riesgo de confusión y un mayor rigor en la comparación de la marca anterior con la marca solicitada.

33 Por otra parte, la demandante sostiene que la identidad existente entre los productos designados por las marcas en conflicto reforzará el juicio de similitud y semejanza entre los signos enfrentados, ya que dichas marcas están presentes en el mismo sector de producción, de comercialización y de consumo.

34 Además, la demandante alega que no puede afirmarse, como hace la Sala de Recurso, que el consumidor de vino sea un consumidor especializado capaz de distinguir las marcas sin problema, pues el vino es un producto que consumen personas procedentes de todas las capas sociales y de diferente nivel cultural. Según ella, hay consumidores especializados, pero otros compran un vino porque les suena la marca.

35 Asimismo, señala que la Sala de Recurso no puede negar todo efecto a las sentencias de los órganos jurisdiccionales españoles en asuntos similares al caso de autos.

36 Por último, la demandante afirma que el riesgo de confusión que existe entre la marca solicitada y las marcas notorias de la demandante ha sido reconocido en el ámbito comunitario en un caso análogo, en el que se planteaba la cuestión de la posible convivencia de las marcas TORRES con la denominación de origen constituida por la expresión «torres vedras».

37 Adicionalmente, y con independencia del resultado de la comparación entre la marca solicitada y las marcas anteriores, la demandante alega que la existencia de una «familia de marcas» o de una «serie de marcas» que contienen el elemento denominativo «torres» y el dibujo de una o varias torres aumenta el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

38 Según la demandante, en efecto, todas esas marcas se construyen partiendo de dos elementos comunes: la palabra «torres» y el dibujo de una o varias torres; algunas incluyen también un elemento adicional para identificar el producto concreto de que se trata. La demandante pone, pues, de manifiesto que el término «torre» y el dibujo de una torre en la marca solicitada inducen naturalmente al consumidor a considerar que dicha marca pertenece a la familia de marcas de la demandante.

39 Remitiéndose a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de febrero de 2006, Il Ponte Finanziaria/OAMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE) (T-194/03, Rec. p. II-445), la demandante considera que ha probado la concurrencia en el caso de autos de los dos requisitos exigidos para que se reconozca la influencia de la existencia de una familia de marcas en el riesgo de confusión, a saber, por una parte, el uso y la presencia en el mercado de todas las marcas que pertenecen a la familia y en las que se basa la oposición, y, por otra parte, la presencia en la marca solicitada del elemento fundamental que identifica a la familia de marcas.

40 La Oficina y la interviniente niegan las alegaciones de la demandante.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

41 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, se denegará el registro de la marca, mediando oposición del titular de una marca anterior, 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 Según jurisprudencia reiterada, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los productos o servicios designados por las marcas en conflicto proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público relevante de los signos y de los productos o servicios de que se trate, tomando en consideración todos los factores que caractericen el supuesto concreto [sentencias del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17, y 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 30 y 31].

43 Tal apreciación global tiene en cuenta, en particular, el conocimiento de la marca en el mercado y el grado de similitud existente entre las marcas y entre los productos o servicios designados. A este respecto, implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, de suerte que un escaso grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 19).

44 Además, la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate tiene una importancia decisiva en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencia Lloyd

Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25). A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de los productos considerados es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 26).

45 En el caso de autos, el público relevante está constituido por los consumidores medios de aquellos Estados miembros en que el signo anterior goza de protección.

46 Las partes no discuten la identidad de los productos objeto del litigio.

47 Se desprende de la jurisprudencia que 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 [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de julio de 2006, Torres/OAMI — Bodegas Muga (Torre Muga), T-247/03, no publicada en la Recopilación, apartado 45, y la jurisprudencia citada].

48 Es, además, jurisprudencia reiterada que una marca compuesta y otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, sólo pueden considerarse similares si dicho componente constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando éste 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 (véase la sentencia Torre Muga, antes citada, apartado 46, y la jurisprudencia que se menciona).

49 Sin embargo, no debe únicamente tomarse en consideración uno de los componentes 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 (véase la sentencia Torre Muga, antes citada, apartado 47, y la jurisprudencia que se menciona).

50 En el caso de autos, la marca anterior está constituida por la palabra «torres», escrita en mayúsculas y situada sobre un blasón en el que aparecen representadas tres torres, mientras que la marca solicitada está formada por la imagen de una torre bajo la cual figura la expresión «torre albéniz», escrita en cursiva y con un tipo de letra especial.

51 A efectos de la comparación de los signos en litigio, la demandante ha expuesto diversas alegaciones dirigidas a que se reconozca que la palabra «torre» constituye el elemento dominante de la marca solicitada. Habida cuenta de la influencia de esta cuestión en la apreciación de la similitud de los signos, es preciso examinar tales alegaciones antes de efectuar una comparación de los signos en conflicto.

— Sobre el carácter dominante del elemento «torre» en la marca solicitada

52 Por lo que respecta a la influencia que el reconocimiento de la notoriedad del signo TORRES podría tener en la averiguación del elemento dominante de la marca solicitada y, por consiguiente, en la similitud de las marcas en conflicto, debe considerarse que la

notoriedad de una marca anterior puede, según el caso, reforzar el carácter distintivo del elemento idéntico o similar de una marca compuesta, de suerte que éste pase a ser su elemento dominante.

53 Sin embargo, no ocurre así en el caso de autos.

54 En primer lugar, en cuanto a la alegación de la demandante de que la notoriedad de las marcas anteriores TORRES en el conjunto de la Unión y la ubicación del vocablo «torre» al inicio de la marca solicitada inducirán al consumidor relevante a prestar especial atención a esta palabra y a pasar por alto los demás elementos que forman la marca solicitada, ha de señalarse que si bien para apreciar el carácter dominante de uno o varios elementos de una marca compuesta puede tenerse en cuenta, de forma accesoria, la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de dicha marca [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, apartado 35], dicha posición relativa no confiere, en cualquier circunstancia, a un elemento de una marca un carácter dominante que haga que los demás elementos que componen dicha marca sean insignificantes en la impresión de conjunto (sentencia Torre Muga, antes citada, apartado 50).

55 En el caso de autos, hay que considerar que el hecho de que el término «torre» se sitúe en primer lugar en la marca solicitada no hace que el término situado en segunda posición, a saber, «albéniz», resulte insignificante en la impresión de conjunto producida por dicha marca, especialmente en los planos fonético y conceptual. Al contrario, el carácter distintivo de la marca solicitada resulta, de forma determinante, de la combinación de los términos «torre» y «albéniz», que forman, juntos, una unidad lógica y conceptual propia. Por lo tanto, aun cuando la marca anterior gozase de notoriedad, no se puede negar la existencia de los demás elementos que forman la marca solicitada.

56 En efecto, procede observar que nada permite concluir que el consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz pasará sistemáticamente por alto la segunda parte del elemento denominativo de una marca hasta el punto de no memorizar más que la primera parte, como ha alegado la demandante.

57 Así sucede, particularmente, en el sector de las bebidas alcohólicas, en el que los consumidores están acostumbrados a que los productos se designen con frecuencia mediante marcas que constan de varios elementos denominativos (sentencia Torre Muga, antes citada, apartados 52 y 53).

58 En el caso de autos, procede señalar que el signo anterior notorio TORRES no es idéntico al elemento «torre» de la marca solicitada, dado que éste no termina en «s». Además, debe tenerse en cuenta, por una parte, que el elemento denominativo «torre» de la marca solicitada se usa corrientemente para designar los productos de que se trata, y, por otra parte, que dicha palabra se combina con el elemento «albéniz» de suerte que forma con éste una unidad lógica y conceptual determinante en cuanto a la capacidad de la marca solicitada para distinguir los productos que designa. Habida cuenta de estas circunstancias, no puede considerarse que la palabra «torre» haga insignificantes los demás componentes de la marca compuesta en la impresión de conjunto producida por ésta, aun cuando dicho elemento presente un cierto grado de similitud con el signo fuertemente distintivo TORRES (véase, en este sentido, la sentencia Torre Muga, antes citada, apartado 57).

59 En segundo lugar, en cuanto a la supuesta contradicción entre, por una parte, la conclusión de la Sala de Recurso según la cual la expresión contenida en la marca solicitada forma una unidad lógica y conceptual propia y, por otra parte, la de que el término «albéniz» ocupa una posición dominante y distintiva en la marca solicitada, hay que considerar que el público relevante percibirá la marca solicitada como una unidad sintáctica, con independencia de que comprenda o no ese sintagma. Para aquella parte de ese público, más concretamente, el español, portugués o italiano, que entiende el significado de esos términos o esa expresión, es probable que el término

«torre» sea menos significativo y que la segunda parte de la marca solicitada, que introduce una especificidad y evoca un lugar o una persona, sea más dominante.

60 Habida cuenta de lo anterior, procede considerar, a efectos de la comparación de los signos enfrentados, que la Sala de Recurso no incurrió en error de Derecho al abstenerse de señalar que el término «torre» era el elemento dominante en la impresión producida por la marca solicitada.

— Sobre la similitud gráfica

61 Desde el punto de vista gráfico, si bien la comparación de los signos en conflicto revela una coincidencia entre las cinco primeras letras del elemento único del signo TORRES y el elemento «torre» de la marca solicitada, la Sala de Recurso observó, acertadamente, que cada uno de los signos en litigio producía una impresión visual global diferente.

62 En efecto, hay que observar, en primer término, que el elemento «torre» de la marca solicitada no es idéntico al signo TORRES, puesto que este último termina con la letra «s», que indica el plural.

63 En segundo lugar, mientras que la marca anterior está constituida por la palabra «torres», escrita en mayúsculas y situada sobre un blasón en el que aparecen representadas tres torres, la marca solicitada está formada por la imagen de una torre bajo la cual figura la expresión «torre albéniz», escrita en cursiva y con un tipo de letra especial.

64 Si bien puede considerarse, como alega la demandante, que en la marca solicitada el elemento figurativo reviste un carácter subsidiario con respecto al elemento denominativo, mucho más apto para distinguir los productos designados y para captar la atención del consumidor, procede declarar que, en cualquier caso, el elemento denominativo «torre albéniz» de la marca solicitada es, por sí sólo, suficientemente distinto del signo TORRES para que, desde el punto de vista gráfico, prevalezcan las diferencias sobre las similitudes en la percepción del consumidor. No altera esta conclusión la circunstancia, invocada por la demandante, de que la atención del público se concentrará al menos con la misma intensidad sobre la primera parte del elemento denominativo de la marca solicitada que sobre la segunda parte de éste.

— Sobre la similitud fonética

65 Desde el punto de vista fonético, debe observarse que el signo anterior consta de una sola palabra, compuesta por las dos sílabas «to» y «rres», mientras que la marca solicitada consta de dos palabras, compuestas por cinco sílabas en total, a saber: «to», «rre», «al», «be» y «niz». En tales circunstancias, el hecho de que la marca solicitada contenga la casi totalidad de la marca anterior, con la única salvedad de la letra «s» final, no puede prevalecer sobre las diferencias fonéticas existentes entre los signos, apreciados cada uno en su conjunto. Por lo tanto, procede considerar que la Sala de Recurso declaró acertadamente que los signos objeto de litigio eran claramente diferentes desde el punto de vista fonético.

66 Esta apreciación no puede resultar desvirtuada por las demás alegaciones formuladas por la demandante acerca de este extremo.

67 Aunque no puede negarse la existencia de una parte claramente similar en las dos marcas en conflicto, no deja de ser cierto que dicha circunstancia queda neutralizada

por las evidentes diferencias fonéticas entre ambos signos, tanto en cuanto al número de sílabas pronunciadas como en lo que respecta a la presencia del término «albéniz».

68 A este respecto, procede desestimar la alegación de la demandante de que la coincidencia de las sílabas «to» y «rre(s)», supuestamente acentuada por su ubicación al inicio de las dos marcas en conflicto, les confiere una *vis atractiva* mayor, lo que resultaría aún reforzado por el hecho de que las sílabas «to» y «rre(s)» son más difíciles de pronunciar que el otro término que compone la marca solicitada. Como se ha indicado en el apartado 55, los términos «torre» y «albéniz» forman una unidad lógica y conceptual propia. Pues bien, no se ha expuesto ningún elemento que pueda llevar a la conclusión de que esa unidad puede debilitarse significativamente al pronunciarla. Además, la demandante no ha sustentado de ninguna manera su afirmación de que las sílabas «to» y «rre(s)» eran las más difíciles de pronunciar para el consumidor relevante debido a la doble «r». En este sentido, procede señalar que en la mayor parte de los territorios relevantes existen palabras que contienen una doble «r», por lo que no ha quedado acreditada ninguna dificultad de pronunciación de dicho fonema. Ha de observarse, por añadidura, que la pronunciación de la sílaba «bé» en la palabra «albéniz» está claramente acentuada y no podría pasar desapercibida en el conjunto fonético que produce la pronunciación de la marca solicitada. Otro tanto puede decirse de la última sílaba, «niz».

— Sobre la similitud conceptual

69 En relación con la similitud conceptual, debe distinguirse entre la impresión que producen los signos controvertidos en aquellos países en que los consumidores conocen el significado de la palabra «torre», a saber, España, Italia y Portugal, y la impresión que producen en los demás países.

70 Por lo que respecta a los países en que los consumidores conocen el significado de la palabra «torre», la Sala de Recurso no cometió un error al considerar que las ideas que sugieren la palabra «torres» y la expresión «torre albéniz» eran diferentes. Mientras que la palabra «torres» evoca, al menos para el público español, la idea de torres, en plural, la segunda palabra de la marca solicitada se asocia al célebre músico español. Si bien existe un cierto grado de semejanza, la frecuencia con que se utiliza el término «torre» para designar los productos de que se trata en España, en Italia y en Portugal inducirá, no obstante, a los consumidores de estos países a no ignorar el elemento «albéniz» que contiene la marca solicitada y, por consiguiente, a percibir mejor la diferencia conceptual entre los signos controvertidos.

71 En cambio, en los países en que no se conoce el significado de la palabra «torre», la similitud conceptual es escasamente relevante, como ponen de manifiesto la demandante y la Oficina.

72 A este respecto, la demandante alega que la mayoría de los consumidores europeos no entienden el significado de la palabra «torre» y que no puede afirmarse, basándose en la percepción de una minoría del público destinatario, que los signos en conflicto presenten diferencias conceptuales. Hay que observar, sin embargo, que el hecho de que la comparación de los signos controvertidos desde el punto de vista conceptual sea escasamente relevante en la mayoría de los países de la Unión, no es óbice para que en los países en que el público conoce el significado de dicha palabra se tomen en consideración las diferencias conceptuales entre los signos enfrentados.

73 Habida cuenta de lo anterior, procede declarar que la Sala de Recurso consideró fundadamente que entre los signos objeto de litigio predominaban las diferencias, en los planos gráfico y fonético, para el conjunto de los consumidores destinatarios, y desde el punto de vista conceptual, para los públicos español, italiano y portugués. En efecto, la comparación entre los signos controvertidos pone de manifiesto que éstos producen una impresión global diferente. La mera coincidencia entre las cinco primeras letras del signo anterior y el elemento «torre» que contiene la marca solicitada

no afecta a la conclusión de que, en la impresión de conjunto, las diferencias entre los signos prevalecen sobre los escasos elementos de similitud.

— Sobre la apreciación global del riesgo de confusión

74 Habida cuenta de las diferencias entre los signos en conflicto, la Sala de Recurso consideró fundadamente que no existía riesgo de confusión entre ellos, pese a la identidad de los productos de que se trata. En efecto, en el marco de una apreciación global de las marcas enfrentadas, las diferencias visual, fonética y, en su caso, conceptual de los signos en conflicto son suficientes para impedir que las semejanzas entre ellos entrañen un riesgo de confusión en el consumidor relevante, pese a que los productos designados sean idénticos y pertenezcan al mismo sector de producción y comercialización (véase, en este sentido, la sentencia Torre Muga, antes citada, apartado 71, y la jurisprudencia que se menciona).

75 Por lo que respecta a la notoriedad del signo TORRES en el conjunto de los territorios relevantes, procede considerar que ésta no puede desvirtuar dicha conclusión. Si bien, según jurisprudencia reiterada, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, ha de subrayarse que un riesgo de confusión presupone una identidad o una similitud entre los signos. Así pues, la notoriedad de una marca es un elemento que, lejos de originar en sí mismo un riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los signos o entre los productos y servicios es suficiente para producir un riesgo de confusión (véase la sentencia Torre Muga, antes citada, apartado 72, y la jurisprudencia que se menciona).

76 En el caso de autos, aunque la Sala de Recurso reconoció la notoriedad del signo TORRES en España, o incluso en los demás Estados miembros en que goza de protección, la comparación entre los signos enfrentados puso de manifiesto que la impresión global producida por la marca solicitada difería en gran medida de la producida por la marca anterior. En tales circunstancias, el elevado carácter distintivo del signo anterior, resultante del conocimiento que el público tiene de él en el mercado, no puede, por sí solo, desvirtuar la conclusión de que no existe riesgo de confusión.

77 Tampoco desvirtúa esta conclusión la alegación de la demandante relativa a la denominación de origen que contiene la expresión «torres vedras», y según la cual el legislador comunitario reconoció, más concretamente, que una denominación compuesta por los términos «torres» y «vedras» podía confundirse con las marcas TORRES, pese a la existencia de la segunda palabra, «vedras», y, por tal motivo, insertó el artículo 23 *bis* en el Reglamento (CEE) nº 3201/1990 de la Comisión, de 16 de octubre de 1990, sobre modalidades de aplicación para la designación y presentación de los vinos y mostos de uva (DO L 309, p. 1) con el fin de evitar esta posibilidad. A este respecto, procede declarar que la normativa a que alude la demandante se refiere a las disposiciones relativas a los vinos de calidad producidos en regiones determinadas (vcprd) y a las que regulan la designación y la presentación de los vinos, más concretamente, el etiquetado. Pues bien, aunque es cierto que el legislador comunitario reconoció un posible riesgo de confusión con ciertas marcas notorias al aparecer un nuevo vino de calidad de la categoría vcprd y, en consecuencia, precisó la forma en que debe indicarse el nombre de la región determinada en el etiquetado, mediante esta referencia la demandante no ha expuesto seriamente que existía un riesgo de confusión en el caso de autos y que, por lo tanto, debía denegarse una solicitud de marca que contuviese el nombre «torre».

78 Por último, en cuanto a la crítica de la demandante según la cual la Sala de Recurso niega todo efecto a las sentencias de los órganos jurisdiccionales españoles, es preciso recordar que la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente sobre la base del Reglamento nº 40/94, tal como lo ha interpretado el juez

comunitario [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de octubre de 2002, Glaverbel/OAMI (Superficie de una placa de vidrio), T-36/01, Rec. p. II-3887, apartado 34].

— Sobre la alegación relativa a la supuesta existencia de una «familia de marcas»

79 Por lo que respecta a la alegación de la demandante relativa a que sus marcas anteriores constituyen una «familia de marcas» o una «serie de marcas», que puede agravar el riesgo de confusión con la marca solicitada, procede recordar que tal hipótesis fue reconocida en la sentencia BAINBRIDGE, antes citada, y confirmada por la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI (BAINBRIDGE), C-234/06 P, Rec. p. I-7333.

80 Según dicha jurisprudencia, puede considerarse que existe una «serie» o una «familia» de marcas, especialmente, bien cuando esas marcas anteriores reproducen íntegramente un mismo elemento distintivo con el añadido de un elemento gráfico o denominativo que las diferencia una de otra, bien cuando se caracterizan por la repetición de un mismo prefijo o sufijo extraído de una marca originaria (sentencia BAINBRIDGE, antes citada, apartado 123). En efecto, en tal supuesto, puede suscitarse un riesgo de confusión por la posibilidad de asociación entre la marca solicitada y las marcas anteriores que forman parte de la serie, cuando la marca solicitada tiene con éstas similitudes que pueden inducir al consumidor a creer que forma parte de esa misma serie y, por ello, que los productos que designa tienen el mismo origen comercial que los cubiertos por las marcas anteriores o un origen relacionado. Tal riesgo de asociación entre la marca solicitada y las marcas de serie anteriores, que puede provocar una confusión sobre el origen comercial de los productos designados por los signos en conflicto, puede existir incluso cuando la comparación entre la marca solicitada y las marcas anteriores, individualmente consideradas, no permite acreditar la existencia de un riesgo de confusión directa (sentencia BAINBRIDGE, antes citada, apartado 124). En presencia de una «familia» o una «serie» de marcas, el riesgo de confusión resulta más precisamente del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la

procedencia o el origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita y estime, por error, que ésta forma parte de esa «familia» o esa «serie» de marcas (sentencia Il Ponte Finanziaria, antes citada, apartado 63).

81 No obstante, según la jurisprudencia antes citada, el riesgo de confusión derivado de la existencia de una familia de marcas anteriores sólo puede invocarse cuando se cumplen cumulativamente dos requisitos. En primer lugar, las marcas anteriores que formen parte de la «familia» o de la «serie» deben estar presentes en el mercado. En segundo lugar, la marca solicitada no sólo debe ser semejante a las marcas pertenecientes a la serie, sino también tener características que puedan relacionarse con ésta. Podría no ser éste el caso, por ejemplo, cuando el elemento común a las marcas seriales anteriores se utilice en la marca solicitada en una posición diferente de aquella en la que figura habitualmente en las marcas que pertenecen a la serie o con un contenido semántico distinto (sentencia BAINBRIDGE, antes citada, apartados 125 a 127).

82 En el caso de autos, procede señalar, en primer término, que el elemento común de las marcas denominativas y figurativas anteriores en que se basa la oposición está constituido por la palabra «torres» y/o por la representación, bajo diversas formas, de una pluralidad de torres, cuyo número, según confirmó la demandante en la vista, es en la casi totalidad de los casos de tres. De ello se desprende que el elemento constante de las marcas anteriores consiste, tanto en su dimensión denominativa como en su dimensión figurativa, en la presencia de una pluralidad de torres.

83 Seguidamente, debe observarse que, aparte de la palabra en plural, «torres», y/o la representación de tres torres, las marcas anteriores no presentan características que, al adoptar una forma particular y constante, puedan inducir al consumidor relevante a asociar la marca solicitada con el conjunto de las marcas anteriores, concebido como una «familia» o una «serie» de marcas y a confundirse, de esta forma, sobre la

procedencia o el origen de los productos designados por ella. En efecto, tanto en su dimensión denominativa como en su dimensión figurativa, el signo Torre Albéniz se distingue de las marcas anteriores por su singularidad antes descrita, y en particular, por la adición distintiva del elemento «albéniz».

84 Así pues, en la medida en que no concurre el segundo requisito a que se hace referencia en el apartado 81, debe desestimarse la alegación de la demandante basada en la existencia de una familia de marcas anteriores, sin que sea necesario comprobar, dentro de ese contexto, la presencia de las marcas anteriores en el mercado. Por consiguiente, la Sala de Recurso estimó fundadamente que no procedía considerar que el consumidor relevante pudiese percibir el término «torres» como vinculado a la familia de marcas TORRES.

85 Se desprende de las anteriores consideraciones que la Sala de Recurso no cometió error al declarar que no existía riesgo de confusión entre los signos en litigio.

86 En consecuencia, debe desestimarse 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. Al haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la Oficina y la interviniente.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Sexta)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Miguel Torres, S.A.

Meij Šváby Vadapalas

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 18 de diciembre de 2008.

Firmas