CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. JÁN MAZÁK

presentadas el 3 de febrero de 2009 [1]

1. Mediante su recurso de casación, Aceites del Sur-Coosur, S.A., anteriormente Aceites del Sur, S.A. (en lo sucesivo, «recurrente»), solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia dictada en el asunto Koipe/OAMI y Aceites del Sur (La Española). [2] La resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 11 de mayo de 2004, [3] fue modificada por el Tribunal de Primera Instancia, que declaró que el recurso interpuesto ante la Sala de Recurso por Aceites Carbonell, actualmente Koipe Corporación, S.L. (en lo sucesivo, «Koipe»), estaba fundado y que, por consiguiente, debía estimarse la oposición.

I. Marco jurídico

2. El artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria [4] establece:

«1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

[…]

b) 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; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.»

1 — Lengua original: inglés.

2 — Sentencia de 12 de septiembre de 2007 (T-363/04, Rec. p. II-3355) (en lo sucesivo, «sentencia recurrida»).

3 — Asunto R 1109/2000-4 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

4 — DO 1994, L 11, p. 1.

3. El artículo 8, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 dispone:

«2. A efectos del apartado 1, se entenderá por "marca anterior":

a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

i) las marcas comunitarias,

ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de marcas del Benelux,

[…].»

II. Antecedentes del litigio

4. El 23 de abril de 1996, la recurrente presentó una solicitud de marca figurativa comunitaria ante la OAMI (en lo sucesivo, «marca solicitada» o «marca La Española»), que se reproduce a continuación:



5. El 23 de noviembre de 1998, se publicó la solicitud de marca en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 89/98. El 23 de febrero de 1999, Koipe formuló oposición contra el registro de la marca solicitada en relación con todos los productos designados en ésta. Koipe invocó como motivo el riesgo de confusión, contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), apartado 2, letra c), y apartado 5, del Reglamento nº 40/94, entre la marca solicitada y la marca figurativa anterior

de Koipe, Carbonell (en lo sucesivo, «marca anterior» o «marca Carbonell»), que se reproduce a continuación:



6. La División de Oposición de la OAMI estimó que Koipe sólo había logrado demostrar la existencia de tres registros españoles y un registro comunitario para «aceite de oliva» (en lo sucesivo, «marcas españolas anteriores»). [5] La División de Oposición desestimó la oposición de Koipe mediante la resolución nº 2084/2000, de 21 de septiembre de 2000.

7. El 19 de enero de 2001, Koipe interpuso ante la OAMI un recurso contra la resolución de la División de Oposición. El 11 de mayo de 2004, la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó dicho recurso mediante la resolución impugnada y, siguiendo la línea reflejada en la resolución de la División de Oposición, confirmó que la impresión visual producida por los signos en conflicto era globalmente diferente. Observó que los elementos gráficos, compuestos esencialmente por la figura de una persona sentada en un olivar, poseían escaso carácter distintivo en relación con el aceite de oliva, con la consecuencia de que debía atribuirse una importancia primordial a los elementos denominativos «La Española» y «Carbonell». Por lo que se refiere a la comparación de los signos desde el punto de vista fonético y conceptual, la Sala de Recurso hizo constar que Koipe no había desmentido la total inexistencia de similitud entre los elementos denominativos, ni la debilidad del vínculo conceptual entre los signos en conflicto. Por último, la Sala de Recurso reconoció que la División de Oposición debería haberse pronunciado sobre la notoriedad de las marcas españolas anteriores. No obstante, la Sala de Recurso estimó que ni tal apreciación ni el examen de la documentación aportada ante ella para demostrar la mencionada notoriedad eran estrictamente necesarios, habida cuenta de que, en cualquier caso, no concurría uno de los requisitos previos para poder apreciar la existencia de un riesgo de confusión con una marca de renombre o notoria, a saber, el requisito de que exista similitud entre los signos.

5 — Como prueba de la existencia de la marca anterior, Koipe había invocado seis registros españoles, el registro comunitario nº 338681, dos registros internacionales y registros nacionales en Irlanda, Dinamarca, Suecia y el Reino Unido.

III. Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida

8. El 31 de agosto de 2004, Koipe interpuso ante el Tribunal de Primera Instancia un recurso de anulación de la resolución impugnada. En apoyo de su recurso, Koipe alegó la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y el incumplimiento de la obligación de examinar las pruebas de la notoriedad de la marca anterior.

9. En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia señaló que existía discrepancia entre las partes en cuanto a los registros que debían tenerse en cuenta para determinar si existía o no el derecho de oposición reivindicado por Koipe. La OAMI y la recurrente alegan que, al ser la fecha de presentación del registro comunitario nº 338681 (en lo sucesivo, «marca comunitaria de Koipe») posterior a la de la marca comunitaria solicitada, la Sala de Recurso no debería haberlo tomado en consideración. El Tribunal de Primera Instancia consideró, no obstante, que esta cuestión carecía de pertinencia y señaló que «la resolución impugnada se basa esencialmente en la inexistencia de similitud entre el elemento figurativo de la marca Carbonell y el de la marca solicitada. Ahora bien, el elemento figurativo de la marca Carbonell es idéntico en todos los registros invocados por [Koipe], tanto en los que tuvo en cuenta la Sala de Recurso como en aquellos que la misma excluyó.» [6]

10. A continuación, el Tribunal de Primera Instancia examinó el primer motivo invocado por Koipe, en el que sostenía que la resolución impugnada infringía el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, al no haber tenido en cuenta ni el hecho de que, a primera vista, las marcas en conflicto eran globalmente similares y podían, por tanto, originar confusión en el mercado, ni el hecho de que el producto designado por la marca cuyo registro se solicitaba era idéntico al producto designado por la marca anterior.

6 — Véase el apartado 48 de la sentencia recurrida.

11. Así, en los apartados 75 a 78 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso se limitó a señalar, para fundamentar su conclusión relativa al escaso carácter distintivo de los elementos figurativos de las marcas en conflicto, que eran de uso habitual en el sector del aceite de oliva. Los elementos figurativos consistían esencialmente en una persona sentada en un entorno campestre y, más concretamente, en un olivar. El Tribunal de Primera Instancia consideró que, sin embargo, la Sala de Recurso no facilitó ninguna precisión en cuanto a las razones por las que consideraba que los elementos figurativos tenían escaso carácter distintivo, ni mencionó ninguna otra marca –aparte de las marcas en conflicto– que contuviera un elemento figurativo similar al de estas últimas. Por lo tanto, en el apartado 87 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la Sala de Recurso incurrió en error en la resolución impugnada al llegar a la conclusión del escaso carácter distintivo de los elementos figurativos de las marcas en conflicto.

12. Además, el Tribunal de Primera Instancia señaló que la Sala de Recurso se equivocó al considerar que la comparación del elemento denominativo de las marcas en conflicto adquiría en el caso de autos una importancia primordial, habida cuenta del escaso carácter distintivo de los elementos figurativos de dichas marcas, por más que el elemento denominativo de la marca La Española fuera escasamente distintivo *per se*. [7]

7 — Véanse los apartados 88 y 89 de la sentencia recurrida. En los apartados 92 y 93 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que «la propia OAMI [había] sostenido una posición contraria a la que [mantenía] en el marco del presente procedimiento», puesto que en otros procedimientos de oposición había llegado a la conclusión de que «la expresión "La Española" no tenía sino escasa fuerza distintiva, porque constituía una denominación corriente en el sector alimentario, e implicaba una referencia al origen geográfico de los productos».

13. Por lo que respecta a la similitud de las marcas y al riesgo de confusión, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en el apartado 103 de la sentencia recurrida, que «el conjunto de los elementos comunes a las dos marcas en conflicto produce una impresión visual global de gran similitud, ya que la marca La Española reproduce con enorme precisión lo esencial del mensaje y la impresión visual transmitida por la marca Carbonell: mujer ataviada con un traje típico, sentada de una determinada manera, próxima a un ramo de olivo y sobre un fondo de olivar, estando dotado el conjunto de una disposición casi idéntica de los espacios, de los colores, de los lugares en los que se inscriben las denominaciones y de la manera en que se plasman tales inscripciones». El Tribunal de Primera Instancia consideró que esta impresión global similar suponía inevitablemente para el consumidor un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto que no resultaba atenuado por la existencia de un elemento denominativo diferente, puesto que el elemento denominativo de la marca solicitada tenía muy escaso carácter distintivo, habida cuenta de que hacía referencia al origen geográfico del producto. [8]

14. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia consideró que la Sala de Recurso incurrió en error al llegar a la conclusión de que había que excluir toda posibilidad de confusión entre las marcas en conflicto. Antes al contrario, del conjunto de lo constatado por el Tribunal de Primera Instancia se desprende que existía un riesgo de confusión entre las referidas marcas. [9] En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia estimó el primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y, considerando que no resultaba necesario examinar el segundo motivo, declaró que procedía modificar la resolución impugnada. [10]

IV. Recurso de casación

15. La recurrente invoca dos motivos en apoyo de su recurso de casación. El primer motivo y la primera imputación del segundo motivo deben ser apreciados conjuntamente.

A. *Primer motivo del recurso de casación y primera imputación del segundo motivo*

16. Mediante su primer motivo de casación, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error cuando consideró, al determinar si la oposición de Koipe estaba fundada, que carecía de pertinencia la cuestión de qué registros deben tenerse en cuenta. Según la recurrente, la sentencia recurrida debía haber excluido la marca comunitaria de Koipe debido a que no constituye una marca anterior en el sentido del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso i), del Reglamento nº 40/94. De este modo, las únicas marcas pertinentes eran las marcas españolas anteriores. Considera, por lo tanto, que la cuestión de si existe riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas españolas anteriores debe apreciarse única-

8 — Véanse los apartados 104 y 105 de la sentencia recurrida.

9 — Véase el apartado 112 de la sentencia recurrida.

10 — Véanse los apartados 113 y 114 de la sentencia recurrida.

mente en relación con el público en España, que es donde están protegidas las marcas anteriores de Koipe, y no con el público en el ámbito territorial de la Comunidad.

17. Koipe y la OAMI mantienen, en esencia, que la recurrente está dando una importancia indebida a lo dispuesto en los apartados 47 y 48 de la sentencia recurrida. Alegan, sustancialmente, que el Tribunal de Primera Instancia examinó en todo momento la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto únicamente en relación con el territorio y el mercado españoles.

18. En su primera imputación del segundo motivo del recurso de casación, la recurrente sostiene que, al no identificar correctamente las marcas anteriores, el Tribunal de Primera Instancia determinó erróneamente el público y el territorio pertinentes a efectos de la valoración del riesgo de confusión.

19. Koipe y la OAMI mantienen, en esencia, que, en el contexto de la valoración del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, el Tribunal de Primera Instancia limitó correctamente a España el análisis del público y del territorio pertinentes.

1. Apreciación

20. Considero que la recurrente tiene razón cuando alega que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho al no delimitar con precisión las marcas anteriores que debían tenerse en cuenta en el presente caso. En concreto, el Tribunal de Primera Instancia no excluyó expresamente la marca comunitaria de Koipe de las marcas que debían tenerse en cuenta debido a que ésta no era una marca anterior en el sentido del artículo 8 del Reglamento nº 40/94. [11]

21. No obstante, dicho error no parece haber tenido ninguna incidencia decisiva en la calificación del público pertinente ni tampoco en el resultado de la sentencia recurrida. [12] En realidad, de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal de Primera Instancia no se refirió a público ni territorio distintos del público y territorio españoles.

22. De lo anterior se deduce que el primer motivo de apelación y la primera imputación del segundo motivo deben desestimarse por infundados.

11 — En la medida en que es de fecha posterior a la solicitud de 23 de abril de 1996 de la marca solicitada.

12 — Véase, en este sentido, la sentencia de 30 de septiembre de 2003, Biret y Cie/Consejo (C-94/02 P, Rec. p. I-10565), apartado 63.

B. *Segunda imputación del segundo motivo de apelación*

23. Mediante la segunda imputación del segundo motivo de apelación, la recurrente sostiene que, pese a que según la jurisprudencia «el riesgo de confusión debe [...] apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes», [13] en la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en consideración dos factores extremadamente importantes y pertinentes, a saber, i) la coexistencia anterior de las marcas durante un largo período y ii) la notoriedad de la marca solicitada y de las marcas españolas anteriores.

24. En segundo lugar, la recurrente considera que la sentencia recurrida no examinó las marcas en conflicto sobre la base del criterio de la «apreciación global» y de la «impresión de conjunto», sino que adoptó un enfoque analítico, distinto y sucesivo por lo que respecta a los elementos constitutivos de las marcas compuestas, infringiendo con ello el artículo 8, apartado 1, letra b), y la jurisprudencia que lo interpreta. Por lo tanto, considera que al atribuir a los elementos figurativos una importancia decisiva y negar toda importancia a los elementos denominativos de la marca, el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó los hechos y las pruebas incorporadas a los autos.

25. En tercer lugar, según la recurrente y la OAMI, el Tribunal de Primera Instancia no llevó a cabo una correcta valoración del público relevante, en la medida en que atribuye al consumidor español medio de aceite de oliva el perfil de un consumidor más cercano al modelo del consumidor medio utilizado en la jurisprudencia alemana, esto es, «un consumidor descuidado e irreflexivo», que al modelo de consumidor europeo definido por la jurisprudencia comunitaria, es decir, un consumidor «normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz». [14] Además, la sentencia recurrida supone un menor nivel de atención de los consumidores respecto de las marcas de aceite de oliva, en vez de suponer el nivel de atención que usualmente presta al aceite de oliva el consumidor español medio, que es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

26. Sin embargo, Koipe alega que el Tribunal de Primera Instancia aplicó de un modo adecuado el criterio de la apreciación global, puesto que examinó correctamente la existencia del riesgo de confusión, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso concreto, incluida la circunstancia de que durante el período en que las marcas habían coexistido en el mercado español, no lo habían hecho de modo tan pacífico. En su opinión, conforme a la jurisprudencia en esta materia, no todos los elementos constitutivos de una marca tienen el mismo valor o la misma importancia. Por consiguiente, considera que el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia decidiera atribuir un carácter decisivo al elemento figurativo, lo que le llevó a concluir que existía un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, teniendo en cuenta asimismo el elemento

13 — Véanse las sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, Rec. p. I-6191), apartado 22, y de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI (C-361/04 P, Rec. p. I-643), apartado 18.

14 — Sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartado 26.

denominativo, no infringe ninguna disposición del Derecho comunitario en materia de marcas. A su juicio, el Tribunal de Primera Instancia no se desvió de los criterios establecidos en relación con la apreciación de dicho riesgo. Por lo que respecta a las alegaciones de la recurrente relativas a la calificación supuestamente incorrecta del consumidor español de aceite de oliva, Koipe considera que se trata de meras alegaciones de hecho inadmisibles en la fase de casación.

27. La OAMI considera, en primer lugar, que el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia no tuviera en cuenta la coexistencia de las marcas en el territorio pertinente ni la notoriedad en España de la marca solicitada no tuvo una incidencia decisiva en el resultado al que llegó la sentencia recurrida. En segundo lugar, la OAMI mantiene que el Tribunal de Primera Instancia comparó los signos en conflicto basándose únicamente en los elementos figurativos, dado el carácter insignificante de los demás factores, pero se somete, en este aspecto, al buen criterio del Tribunal de Justicia, limitándose a indicar dos posibles soluciones para el recurso de casación.

1. Apreciación

28. Por lo que respecta a la alegación de la recurrente relativa a la coexistencia de las marcas en conflicto, de los documentos presentados ante el Tribunal de Justicia se desprende que tal coexistencia de dichas marcas ha estado lejos de ser «pacífica». Resulta que los propietarios de la marca Carbonell interpusieron varios recursos judiciales ante, entre otros, los tribunales españoles contra la marca La Española, mediante los que solicitaban la anulación o la denegación del registro de dicha marca. [15]

29. De los documentos y observaciones presentados ante el Tribunal de Justicia se desprende que, en esencia, los tribunales españoles se pronunciaron reiteradamente a favor de la línea argumental de la recurrente y, por lo tanto, permitieron una situación en la que las marcas en conflicto podían efectivamente coexistir en el mercado español. [16] En mi opinión, aun suponiendo que se haya demostrado la coexistencia de las marcas en el mercado español, la recurrente no ha acreditado adecuadamente que dicha coexistencia se basara en la ausencia de riesgo de confusión. [17]

30. En segundo lugar, por lo que respecta a la notoriedad, baste recordar que, en principio, es la notoriedad de la marca anterior y no la de la marca solicitada la que debe tenerse en cuenta a la hora de apreciar si la similitud entre los productos o servicios designados por

15 — Sobre la base de la similitud de la representación figurativa de las marcas en conflicto.

16 — En varias sentencias, el Tribunal de Primera Instancia ha declarado que no se excluye completamente que la coexistencia de las marcas en el mercado pueda eventualmente disminuir el riesgo de confusión. Véanse las sentencias de 11 de mayo de 2005, Grupo Sada/OAMI (T-31/03, Rec. p. II-1667), apartado 86; de 25 de octubre de 2006, Castell del Remei/OAMI (T-13/05, no publicada en la Recopilación), y de 11 de diciembre de 2007, Portela & Compañía/OAMI (T-10/06, no publicada en la Recopilación).

17 — De este modo, no se ha demostrado que el público pertinente fuera consciente de que las marcas en conflicto pertenecen a empresas distintas.

las dos marcas es suficiente para generar un riesgo de confusión. [18]

31. En mi opinión, en la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia no valoró la importancia de la coexistencia de las marcas y la notoriedad de la marca solicitada en relación con el riesgo de confusión. Sin embargo, a la luz de las consideraciones que he hecho en los anteriores puntos 29 y 30, el error del Tribunal de Primera Instancia no puede ser causa de anulación de la sentencia recurrida. Habida cuenta de que no se ha demostrado que la coexistencia de las marcas en conflicto se basara en la ausencia de riesgo de confusión y de que, en principio, es la notoriedad o la falta de ésta de la marca Carbonell y no de la marca La Española la que debe ser examinada a la hora de apreciar el riesgo de confusión, la conclusión de la sentencia recurrida no se ve afectada por el error del Tribunal de Primera Instancia.

32. Considero que el verdadero núcleo del presente recurso de casación consiste en la interpretación y aplicación supuestamente incorrectas del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 (en particular, respecto de las diferencias visuales entre los elementos denominativos de las marcas en conflicto) que lleva a cabo el Tribunal de Primera Instancia.

33. A este respecto, estimo adecuado citar la reiterada jurisprudencia sobre el particular, resumida perfectamente por el Tribunal de Justicia en la sentencia OAMI/Shaker, [19] en la que declaró que «procede recordar que, con arreglo [al 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. Dicho riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior».

34. En la misma sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que «sobre este punto, el legislador comunitario ha precisado, en el considerando séptimo del Reglamento nº 40/94, que la apreciación del riesgo de confusión depende de numerosos factores, y en particular del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo, así como entre los productos o los servicios designados». [20]

35. De reiterada jurisprudencia se desprende que «constituye un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes

18 — Véase, en este sentido, la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507), apartado 24.

19 — Sentencia de 12 de junio de 2007 (C-334/05 P, Rec. p. I-4529), apartado 31. Véase también la sentencia de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI (C-193/06 P, no publicada en la Recopilación), apartado 31.

20 — Sentencia OAMI/Shaker, citada en la nota 19, apartado 32.

productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente». [21]

36. Por otra parte, la existencia de un riesgo de confusión en el ánimo del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso. [22]

37. Además, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, 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 de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar. [23]

38. Por último, el Tribunal de Justicia declaró que «a fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, procede determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o de servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan». [24]

39. Volviendo a la sentencia recurrida, en primer lugar, en su apartado 87, el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que, contrariamente a lo declarado en la resolución impugnada, debía darse mayor importancia a los elementos figurativos de las marcas en conflicto y declaró que no tenían escaso carácter distintivo.

40. En segundo lugar, en los apartados 88 a 93 de la sentencia recurrida, y asimismo contrariamente a lo declarado en la resolución impugnada, el Tribunal de Primera Instancia atribuyó una menor importancia al elemento denominativo de la marca La Española y declaró que no tenía carácter dominante.

41. A continuación, el Tribunal de Primera Instancia examinó la similitud de las marcas en conflicto y el riesgo de confusión.

21 — Véanse las sentencias OAMI/Shaker, citada en la nota 19, apartado 33, y Nestlé/OAMI, citada en la nota 19, apartado 32 y la jurisprudencia allí citada.

22 — Sentencias OAMI/Shaker, citada en la nota 19, apartado 34, y Nestlé/OAMI, citada en la nota 19, apartado 33.

23 — Sentencias OAMI/Shaker, citada en la nota 19, apartado 35, y Nestlé/OAMI, citada en la nota 19, apartado 34.

24 — Sentencia OAMI/Shaker, citada en la nota 19, apartado 36.

42. En el apartado 98 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia recordó su propia jurisprudencia, según la cual dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público destinatario, existe entre ellas una igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes. [25] En los apartados 100 a 103 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia realizó una comparación visual de las marcas en conflicto.

43. A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia examinó desde el punto de vista gráfico determinados aspectos de la presentación de las denominaciones de las marcas en conflicto. [26] El Tribunal de Primera Instancia manifestó que «la denominación de la marca figura, en un encuadre blanco sobre fondo rojo, en la parte inferior de la etiqueta» y que «la denominación de la marca figura en letras blancas del mismo tamaño, sobre el fondo rojo del encuadre». Sin embargo, me gustaría resaltar que el Tribunal de Primera Instancia no examinó ni comparó el contenido concreto de los elementos denominativos de las propias marcas.

44. Además, en el apartado 103 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia volvió a referirse a las denominaciones de las marcas, pero sólo con relación a «los lugares en los que se inscriben las denominaciones y [...] la manera en que se plasman tales inscripciones». Tampoco examinó aquí el Tribunal de Primera Instancia el contenido concreto de las palabras ni las diferencias visuales entre las dos denominaciones.

45. En realidad, únicamente en el apartado 105 de la sentencia recurrida se refirió el Tribunal de Primera Instancia a los distintos elementos denominativos de las marcas, pero manifestó que, dado que «La Española» tenía muy escaso carácter distintivo, [27] dicha diferencia no atenuaba el riesgo de confusión. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia no realizó comparación visual alguna de las denominaciones «La Española» y «Carbonell».

46. Por último, en el apartado 109 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró que las diferencias existentes en el aspecto fonético entre las marcas en conflicto carecían de toda pertinencia para distinguir los productos.

47. Habida cuenta de todo lo anterior, considero que la recurrente se equivoca cuando

25 — Cita sus sentencias de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN) (T-6/01, Rec. p. II-4335), apartado 30, y de 7 de septiembre de 2006, L & D/OAMI (T-168/04, Rec. p. II-2699), apartado 91.

26 — Véase el apartado 100 de la sentencia recurrida.

27 — Habida cuenta de que hace referencia al origen geográfico del producto.

mantiene que el Tribunal de Primera Instancia no examinó, en su valoración global de las marcas en conflicto, los elementos denominativos de dichas marcas. Es evidente que el Tribunal de Primera Instancia llevó a cabo una cierta valoración de las denominaciones de las marcas.

48. No obstante, la recurrente alega también que, en su análisis del riesgo de confusión, el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó los hechos y las pruebas incorporadas a los autos.

49. A este respecto, como se desprende de los artículos 225 CE, apartado 1, y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar los elementos de prueba. La apreciación de los hechos y pruebas no constituye, pues, una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, salvo en el supuesto de desnaturalización de éstos. [28] Una desnaturalización de esta índole debe deducirse manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas. [29]

50. Si bien a primera vista parecería que el Tribunal de Primera Instancia llevó a cabo una apreciación global del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, considero que sólo tuvo en cuenta en dicha apreciación la denominación de la marca «La Española». [30] Sin embargo, aparte de reconocer en el apartado 105 que el elemento denominativo es diferente, la sentencia recurrida no contiene una valoración expresa de la existencia o inexistencia del carácter distintivo de la denominación de la marca «Carbonell». Por lo tanto, considero que el Tribunal de Primera Instancia no comparó adecuadamente el contenido concreto de los elementos denominativos de las marcas «Carbonell» y «La Española».

51. De la lectura de los apartados 94 a 112 de la sentencia recurrida, relativos al examen de la similitud de las marcas y del riesgo de confusión se desprende que, en su apreciación

28 — Véanse, en particular, las sentencias de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI (C-104/00 P, Rec. p. I-7561), apartado 22; de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI (C-173/04 P, Rec. p. I-551), apartado 35, y de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI (C-25/05 P, Rec. p. I-5719), apartado 40.

29 — Véanse las sentencias de 28 de mayo de 1998, New Holland Ford/Comisión (C-8/95 P, Rec. p. I-3175), apartado 72; de 6 de abril de 2006, General Motors/Comisión (C-551/03 P, Rec. p. I-3173), apartado 54, y de 21 de septiembre de 2006, JCB Service/Comisión (C-167/04 P, Rec. p. I-8935), apartado 108.

30 — En concreto, en el apartado 92 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia consideró que «La Española» no tiene sino escaso carácter distintivo.

de los elementos denominativos de las marcas en conflicto, el Tribunal de Primera Instancia soslayó el contenido concreto del elemento denominativo de la marca «Carbonell» y llevó a cabo una comparación unilateral y, por tanto, errónea desde un punto de vista jurídico de las dos marcas en conflicto. [31] Considero que dicha omisión llevó a una desnaturalización de los hechos y de las pruebas incorporadas a los autos.

52. Al mismo tiempo, la anterior omisión por parte del Tribunal de Primera Instancia llevó, a mi juicio, a incurrir en error de Derecho por lo que respecta a la interpretación y aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

53. Sobre este particular, añadiría que, aun cuando el Tribunal de Primera Instancia considerara que los contenidos de los elementos denominativos de las marcas «Carbonell» y «La Española» no eran dominantes y/o tenían menor importancia, estaba obligado, no obstante, a menos que estimase que dichos elementos eran insignificantes, [32] a comparar el contenido concreto de los elementos denominativos de las marcas. [33] A este respecto, en la sentencia *Medion,* [34] por ejemplo, el Tribunal de Justicia manifestó que el riesgo de confusión provenía de un componente no dominante.

54. Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia no ofrece razón expresa alguna de por qué no comparó directamente, en el contexto de la comparación visual de las marcas en conflicto, el contenido concreto de los elementos denominativos de las marcas (es decir, las denominaciones de las respectivas marcas «Carbonell» y «La Española»).

55. Además, comparto la afirmación de la recurrente y la OAMI de que, pese a haber citado correctamente en el apartado 107 de la sentencia recurrida la jurisprudencia relativa al modelo de consumidor medio «normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz» que se ha de aplicar en una apreciación global, el Tribunal de Primera Instancia aplicó de hecho un modelo más

31 — En mi opinión, el escaso carácter distintivo de la expresión «La Española» es manifiestamente insuficiente para justificar la falta de comparación, desde el punto de vista gráfico, de dicho nombre con la marca anterior «Carbonell».

32 — Véase, a estos efectos, la sentencia OAMI/Shaker, citada en la nota 19, apartados 41 y 42. En dichos apartados, el Tribunal de Justicia manifestó, entre otras cosas, que en el marco del examen de la existencia de un riesgo de confusión, la apreciación de la similitud entre dos marcas debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante.

33 — Véase, en este sentido, el anterior punto 45 en lo referente a «La Española».

34 — Véase la sentencia de 6 de octubre de 2005 (C-120/04, Rec. p. I-8551), apartados 32 y ss.

cercano al de un consumidor excesivamente negligente.

56. En mi opinión, la valoración que realiza el Tribunal de Primera Instancia del consumidor interesado [35] no se atiene a la jurisprudencia que establece que el consumidor medio es un consumidor «normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz».

57. Considero que era ilógico que el Tribunal de Primera Instancia declarase que un consumidor medio «normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz» no observaría el contenido concreto de los elementos denominativos de las marcas en conflicto, sobre todo si su tamaño e importancia en los signos en conflicto no son insignificantes.

58. Por último, en lo referente al argumento de carácter procedimental de la OAMI de que el Tribunal de Primera Instancia no puede decidir de modo contrario a la resolución impugnada adoptada por un organismo comunitario y que únicamente puede anular tal resolución, basta con declarar que, con arreglo al artículo 63, apartado3, del Reglamento nº 40/94 y al artículo 135 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, éste puede modificar la resolución de la Sala de Recurso y, según el artículo 63, apartado 6, del citado Reglamento, la OAMI está obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia. [36]

59. De todo lo anterior se desprende, a mi juicio, que el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó los hechos y las pruebas incorporadas a los autos e infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, y que, por lo tanto, debería anularse la sentencia recurrida.

60. En el presente caso, considero que el Tribunal de Justicia, con arreglo al artículo 61, párrafo primero, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de Justicia, debería devolver el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que este último pueda comprobar los hechos (una nueva comparación de las marcas en conflicto) y lleve a cabo una apreciación global correcta de los signos en cuestión.

35 — En particular, en el apartado 109 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia manifestó que «el aceite de oliva se adquiere casi siempre en las grandes superficies o en establecimientos comerciales en los que los productos de las diferentes marcas se exponen en las estanterías. […] [y de este modo] el consumidor obedece más a una impresión que a una comparación directa de las diferentes marcas y con frecuencia no realiza una lectura de todas las indicaciones que figuran en cada recipiente de aceite de oliva. En la mayor parte de los casos, se limita a coger una botella cuya etiqueta le produce el impacto visual de la marca que busca. [Por lo tanto], es el elemento figurativo de las marcas [en conflicto] el que adquiere una mayor importancia […].»

36 — Véase, por ejemplo, la sentencia de 18 de octubre de 2007, AMS/OAMI (T-425/03, Rec. p. II-4265), apartado 15 y jurisprudencia allí citada.

V. **Conclusión**

61. Por lo tanto, propongo al Tribunal de Justicia que:

1) Anule la sentencia dictada en el asunto T-363/04, Koipe/OAMI y Aceites del Sur (La Española).

2) Devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas para que este último resuelva.

3) Reserve la decisión sobre las costas.