

Cuestión prejudicial

¿Deben interpretarse los artículos 10, apartado 1, y 12, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 40, p. 1) ⁽¹⁾, en el sentido de que una marca es objeto de un uso efectivo si es utilizada para designar mercancías (en el caso de autos, bebidas no alcohólicas) que el titular de la marca entrega gratuitamente a los compradores de otras mercancías (en el caso de autos, productos textiles) por él comercializadas tras la celebración del contrato de compraventa?

⁽¹⁾ DO L 40, p. 1.

Recurso de casación interpuesto el 16 de noviembre de 2007 por Philip Morris Products SA contra la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) el 12 de septiembre de 2007 en el asunto T-140/06, Philip Morris Products/OAMI

(Asunto C-497/07 P)

(2008/C 22/52)

Lengua de procedimiento: francés

Partes

Recurrente: Philip Morris Products SA (representantes: T. van Innis y C.S. Moreau, abogados)

Otra parte en el procedimiento: Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Pretensiones de la parte recurrente

- Que se anule la sentencia impugnada.
- Que se condene en costas a la Oficina.

Motivos y principales alegaciones

En su recurso de casación, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia infringió los artículos 4 y 7, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 40/94, del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria ⁽¹⁾. A este respecto, reprocha al Tribunal de Primera Instancia, en primer lugar, que basara su apreciación en un prejuicio contra la categoría de marcas a la que pertenece la marca solicitada. En efecto, según la recurrente, al juzgar que los consumidores no suelen presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, el Tribunal de Primera Instancia realizó una afirmación fáctica que carece totalmente de base científica y desnaturaliza la percepción humana de los signos, en general, y de las formas, en particular.

En segundo lugar, la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia que realizara un análisis jurídico erróneo de la percepción de la marca por parte del público destinatario. La

recurrente sostiene que este error reside, por una parte, en el hecho de que el Tribunal de Primera Instancia sólo tuvo en cuenta el uso de la marca a través de su incorporación a un paquete de cigarrillos, cuando la forma de un envase para un producto determinado puede ofrecerse a la percepción del público en multitud de otras expresiones, como las representaciones gráficas o en tres dimensiones de la marca en los materiales promocionales. El error de apreciación cometido se refiere, por otra parte, al hecho de que, según la demandante, el Tribunal de Primera Instancia redujo el concepto de marca a la parte de ésta que es perceptible por un comprador potencial en el instante inmediatamente anterior a la compra, mientras que el público destinatario de una marca está constituido por todos aquellos que pueden hallarse frente a ella en el curso del uso normal de dicha marca, que encuentra su expresión tanto durante la promoción del producto antes de su adquisición como durante el uso o el consumo del producto una vez adquirido.

En tercer lugar, la recurrente invoca una contradicción en los motivos de la sentencia impugnada.

⁽¹⁾ DO 1994, L 11, p. 1.

Recurso de casación interpuesto el 16 de noviembre de 2007 por Aceites del Sur-Coosur, S.A., anteriormente Aceites del Sur, S.A. contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) dictada el 12 de septiembre de 2007 en el asunto T-363/04, Koipe Corporación, S.L./ Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

(Asunto C-498/07 P)

(2008/C 22/53)

Lengua de procedimiento: español

Partes

Recurrente: Aceites del Sur-Coosur, S.A., anteriormente Aceites del Sur, S.A. (representante: J.-M. Otero Lastres, abogado)

Otras partes en el procedimiento: Koipe Corporación, S.L. y Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)

Pretensiones

- Que se tenga por interpuesto en tiempo y forma recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Primera) de 12 de septiembre de 2007 en el asunto T-363/04 por vulneración del Derecho Comunitario;
- Que, de acuerdo con el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia y del 113 del Reglamento de Procedimiento, se sirva estimar el recurso y, en consecuencia, anular totalmente la citada resolución del Tribunal de Primera Instancia;

- Que, si el estado del litigio lo permite, se sirva resolverlo definitivamente;
- Que, subsidiariamente, en caso contrario, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia para que resuelva de acuerdo con los criterios vinculantes del Tribunal de Justicia y, si lo estima necesario, indique cuáles son los efectos de la resolución anulada que deben considerarse como definitivos para las partes en litigio, todo ello, imponiendo, de acuerdo con el artículo 112 del Reglamento de Procedimiento, las costas a la parte demandante y aquí recurrida.

Motivos y principales alegaciones

El presente recurso de casación contra la sentencia de la Sala Primera del Tribunal de Primera Instancia de 12 de septiembre de 2007 se fundamenta en los dos motivos que seguidamente se exponen:

1. Vulneración de los apartados 1 y 2 a) i) y ii) del artículo 8 del Reglamento (CE) nº 40/94 ⁽¹⁾

La primera vulneración del Derecho Comunitario en que incurre la sentencia recurrida consiste en considerar «carente de pertinencia» la cuestión de determinar qué marcas de las opuestas por CARBONELL a la solicitud de la marca comunitaria LA ESPAÑOLA nº 236588 reunían la condición de ser marcas «anteriores».

De haber aplicado el artículo 8.1 y 2 a) i) y ii) del Reglamento 40/94, la sentencia tendría que haber excluido de las marcas oponentes la marca comunitaria CARBONELL nº 338681 de KOIPE porque dicho registro comunitario no es una marca anterior en el sentido del apartado 2 a) i) del artículo 8 del Reglamento nº 40/94. De haber actuado de este modo, las únicas marcas anteriores de KOIPE que cabría oponer a la solicitud de la marca comunitaria LA ESPAÑOLA nº 236588 de mi representada serían los registros españoles de marca CARBONELL números 994364, 1238745, y 1698613.

Así delimitadas las marcas anteriores que cabría oponer a la solicitud de registro de la marca comunitaria LA ESPAÑOLA nº 236588 se estaría, a los efectos del artículo 8.1.b), ante marcas protegidas en el territorio español. Lo cual significa que la cuestión de la existencia de riesgo de confusión entre la marca comunitaria LA ESPAÑOLA nº 236588 y las marcas anteriores oponentes de KOIPE habría que referirla únicamente al público del territorio español, que es donde están protegidas las marcas anteriores de KOIPE, y no al público de todo el territorio comunitario, porque entre las marcas anteriores no habría ninguna marca comunitaria.

2. Vulneración del artículo 8.1.b) del Reglamento (CE) nº 40/94

El artículo 8.1.b) del Reglamento nº 40/94 regula, como es bien sabido, el motivo de denegación relativo de una solicitud de registro de una marca comunitaria por existir riesgo de confusión entre la marca comunitaria solicitada y una o más marcas anteriores oponentes. Pues bien, la sentencia recurrida infringió este precepto por las dos causas siguientes:

Primera Parte

Repercusiones de la indebida delimitación de las marcas anteriores oponibles a la solicitud de marca comunitaria «LA ESPAÑOLA» nº 236588

La primera vulneración del artículo 8.1.b) que denunciemos tiene que como punto de partida la indebida delimitación de las marcas «anteriores» oponibles a la solicitud de marca comunitaria y se refiere a las repercusiones que tuvo esa indebida delimitación de las marcas anteriores oponentes en la aplicación que la sentencia recurrida ha realizado del artículo 8.1.b) al conflicto objeto de los presentes autos.

De todo lo alegado en esta primera parte, cabe concluir que la sentencia recurrida vulneró el artículo 8.1.b) del Reglamento (CE) nº 40/94 porque:

- No consideró únicamente como marcas anteriores oponentes a las marcas españolas CARBONELL nºs 994364, 1238745, y 1698613.
- No excluyó expresamente de las marcas oponentes la marca comunitaria posterior CARBONELL nº 338681.
- Como consecuencia de las dos afirmaciones precedentes, no delimitó correctamente el «público del territorio en que estaban protegidas las marcas anteriores», ya que al ser las marcas anteriores exclusivamente españolas el público del territorio relevante era el consumidor español de aceite de oliva.
- Aunque se refirió en alguno de sus apartados al «mercado español del aceite de oliva», tuvo en cuenta este dato de manera muy parcial y limitada, ya que solo lo tomó en consideración al apreciar el carácter distintivo de los elementos figurativos de los signos enfrentados.
- Por consiguiente, no tuvo presente este dato ni al valorar en su integridad el factor de la similitud de los signos (ya que nada se dice del «mercado español del aceite de oliva» al valorar, por ejemplo, el carácter distintivo de los elementos denominativos de las signos en conflicto), ni al ponderar otros factores que también eran pertinentes en el caso para pronunciarse sobre la existencia o no de riesgo de confusión entre los signos enfrentados.

Segunda Parte

Influencia de la indebida delimitación de las marcas oponentes en el parámetro del público del territorio en el que esté protegida la marca anterior. Incorrecta determinación y subsiguiente valoración de los factores pertinentes para apreciar el riesgo de confusión

La argumentación que alegamos para justificar la vulneración del artículo 8.1.b) que denunciemos en esta *Segunda parte* se asienta en dos pilares o basamentos. De una parte, en todo lo anteriormente razonado respecto de la indebida delimitación de las «marcas anteriores oponentes» y su influencia en el parámetro «del público del territorio en que esté protegida la marca anterior». Y de otra parte, en un incorrecta determinación y subsiguiente valoración de todos los factores que debían haberse tenido en cuenta para apreciar si existía o no riesgo de confusión entre la marca comunitaria solicitada LA ESPAÑOLA nº 236588 y las marcas anteriores oponentes las españolas CARBONELL nºs 994364, 1238745, y 1698613.

Los argumentos en los que esta parte fundamenta su opinión de que la sentencia recurrida vulneró por aplicación indebida el artículo 8.1.b) son los siguientes:

- La sentencia recurrida no examinó los signos en conflicto desde el criterio de la «apreciación global» y de la «impresión de conjunto», sino desde una visión separada y sucesiva, y, por tanto, «analítica», de los elementos integrantes de la marcas compuestas en conflicto incurriendo por ello una vulneración del artículo 8.1.b) y de la jurisprudencia comunitaria que lo interpreta.

La sentencia recurrida no hizo aquello a lo que primero venía obligada que era examinar las marcas desde la óptica del criterio de la «apreciación global» y de la «impresión de conjunto» que producían las marcas en conflicto. Lejos de actuar de este modo, la sentencia recurrida siguió, desde el principio, un método analítico, y procedió al examen separado y sucesivo de los elementos figurativos, de una parte (apartados 75 a 87, ambos inclusive), y denominativos, de otra (apartados 88 a 93), otorgando un peso decisivo a los elementos figurativos y negando la más mínima trascendencia a los elementos denominativos. Es cierto que la sentencia recurrida llega a citar el criterio de la apreciación global y de la apreciación de conjunto (apartado 99), pero también lo es que no basta con citar y reproducir un criterio jurisprudencial para actuar con acierto, sino que es preciso seguirlo y aplicarlo correctamente al caso. Y esto no fue lo que hizo la sentencia recurrida. En efecto, al apreciar el factor de la similitud de los signos enfrentados, la sentencia recurrida no aplicó como criterio primario y principal el de la apreciación global y el de la impresión de conjunto, sino que siguió un criterio analítico, procediendo, primeramente, a una descomposición de las marcas en sus dos elementos figurativos y denominativos, y seguidamente a una valoración por separado, primero, de los dos elementos figurativos de las marcas enfrentadas; y, después, del elemento denominativo LA ESPAÑOLA omitiendo toda referencia al otro elemento denominativo de las marcas oponentes, el apellido CARBONELL.

Por otra parte, la sentencia recurrida también vulneró el artículo 8.1.b) porque dejó de valorar dos factores pertinentes en el caso, como el de la coexistencia anterior durante largo tiempo y el de la notoriedad, que eran sumamente relevantes para apreciar el riesgo de confusión entre la marca comunitaria solicitada LA ESPAÑOLA n.º 236588 y las marcas españolas anteriores oponentes CARBONELL.

- La percepción del consumidor medio español de aceite de oliva y el supuesto riesgo de confusión de las marcas en conflicto.

La sentencia recurrida, aunque alude al perfil del consumidor medio elaborado por la jurisprudencia comunitaria, no utiliza este prototipo de consumidor, sino que configura el perfil del consumidor medio español de aceite de oliva como un consumidor que está más cerca del prototipo del consumidor medio al que recurría la jurisprudencia alemana: «un consumidor descuidado e irreflexivo», que del prototipo de consumidor europeo elegido por la jurisprudencia comunitaria «consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz» (sentencias LLOYD, apartado 26; y

PICASSO, apartado 38). Y junto a este grave error, la sentencia recurrida incurre en otro no menos relevante, que es «tomar en consideración el grado de atención más ligero» que el público pueda prestar a las marcas del aceite de oliva, en lugar de tomar en consideración el grado de atención que normalmente presta el consumidor medio español normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz del aceite de oliva.

(¹) Reglamento del Consejo de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

Petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Brugge (Bélgica) el 16 de noviembre de 2007 — NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer/Belgische Staat

(Asunto C-499/07)

(2008/C 22/54)

Lengua de procedimiento: neerlandés

Órgano jurisdiccional remitente

Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

Partes en el procedimiento principal

Demandante: NV Beleggen, Risicokapitaal, Beheer

Demandada: Belgische Staat

Cuestiones prejudiciales

- 1) ¿Debe interpretarse la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990 (¹), relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados Miembros diferentes, en particular su artículo 4, apartado 1, en el sentido de que se opone al hecho de que un Estado miembro aplique la exención de los beneficios distribuidos que una sociedad de ese Estado recibió de una filial establecida en otro Estado miembro, por motivos distintos de la liquidación de la filial, de tal forma que, en primer lugar, incluya íntegramente en la base imponible los beneficios distribuidos, para después deducirlos de la base imponible a razón del 95 %, pero limite esta deducción al importe de los beneficios del período impositivo en el que se haya realizado la distribución de los beneficios (tras la deducción de determinados elementos enumerados en la ley) (artículo 205, apartado 2, del WIB 1992, en relación con el artículo 77 del KB/WIB 1992), lo que tiene como consecuencia que no se produce una pérdida transferible en caso de que los beneficios del período impositivo sean inferiores al importe de los beneficios distribuidos mencionados?