



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)

de 30 de junio de 2015 *

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria denominativa VIÑA ALBERDI — Marca nacional figurativa anterior VILLA ALBERTI — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 207/2009 — No coexistencia de las marcas — Riesgo de confusión»

En el asunto T-489/13,

La Rioja Alta, S.A., con domicilio social en Haro (La Rioja), representada por el Sr. F. Pérez Álvarez, abogado,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, con domicilio social en Essen (Alemania),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 9 de julio de 2013 (asunto R 1190/2011-4) relativa a un procedimiento de nulidad entre Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG y La Rioja Alta, S.A.,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. M. Prek (Ponente), Presidente, y la Sra. I. Labucka y el Sr. V. Kreuschitz, Jueces;

Secretario: Sr. I. Dragan, administrador;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 16 de septiembre de 2013;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 28 de marzo de 2014;

celebrada la vista el 14 de enero de 2015;

* Lengua de procedimiento: español.

dicta la siguiente

Sentencia¹

Antecedentes del litigio

- 1 El 3 de junio de 2003, la demandante, la sociedad La Rioja Alta, S.A., presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo VIÑA ALBERDI.
- 3 El 26 de noviembre de 2004, el signo fue registrado como marca comunitaria con el número 3189065.
- 4 Los productos para los que se registró la marca controvertida pertenecen, entre otras, a la clase 33 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, en lo que se refiere a dicha clase, a la siguiente descripción: «Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas)».
- 5 El 5 de noviembre de 2009, la otra parte en el procedimiento ante la OAMI, la sociedad Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, presentó ante la OAMI una solicitud dirigida a que se declarase la nulidad parcial de la marca controvertida, en virtud del artículo 53, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, para los productos designados en el anterior apartado 4.

1 — Sólo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.

- 6 En apoyo de su solicitud de nulidad, la sociedad Aldi Einkauf invocó la marca alemana figurativa anterior n° 2 056 141, registrada el 7 de febrero de 1994 y renovada hasta el 30 de septiembre de 2012, representada del siguiente modo:



- 7 La marca anterior fue registrada para los productos de la clase 33 correspondientes a la siguiente descripción: «vinos de Italia».
- 8 Mediante resolución de 11 de abril de 2011, la División de Anulación estimó la solicitud de nulidad de la marca controvertida.
- 9 El 6 de junio de 2011, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Anulación, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n° 207/2009. En este contexto, el 5 de agosto de 2011, solicitó que los «vinos de Italia» fueran excluidos de los productos comprendidos en la clase 33 designados por la marca controvertida.
- 10 Mediante resolución de 9 de julio de 2013 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso de la demandante. La Sala de Recurso:
- consideró que la limitación solicitada por la demandante en cuanto a los productos designados por la marca controvertida constituía una renuncia en el sentido del artículo 50 del Reglamento n° 207/2009 y era, por tanto, válida;
 - estimó que había quedado probado el uso de la marca anterior en relación con los «vinos de Italia» y rechazó la alegación de la demandante según la cual dicho uso únicamente se había acreditado respecto a determinadas denominaciones de origen;
 - señaló que el público pertinente era el público alemán en general, con un nivel de atención medio al adquirir los productos en cuestión;
 - estimó que los productos en cuestión eran altamente similares, si no idénticos, en la medida en que la marca controvertida excluía los «vinos de Italia», pero no los demás vinos;
 - indicó que los signos en conflicto presentaban al menos un cierto grado de similitud visual y un grado medio de similitud fonética y no presentaban similitud conceptual;
 - señaló que la marca anterior disponía de un carácter distintivo medio;

- llegó a la conclusión de que existía un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009.

Pretensiones de las partes

- 11 La demandante solicita al Tribunal que:
- Anule la resolución impugnada.
 - Declare válida la marca controvertida.
 - Condene en costas a la OAMI y a la otra parte en el procedimiento ante la OAMI.
- 12 En la vista, la demandante desistió de su segunda pretensión, de lo cual dejó constancia el Tribunal en el acta de la vista.
- 13 La OAMI solicita al Tribunal que:
- Desestime la demanda.
 - Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho [omissis]

Sobre el fondo [omissis]

Sobre el motivo basado en la infracción de los artículos 8, apartado 1, letra b), y 53, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009 [omissis]

- Sobre el riesgo de confusión

- 68 Según reiterada jurisprudencia, constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público pertinente tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos de que se trate y la de los productos o servicios designados [véase la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec, EU:C:1998:442, apartados 16, 17 y 29 y jurisprudencia citada, y GIORGIO BEVERLY HILLS, citada en el anterior apartado 38, EU:T:2003:199, apartados 30 a 33 y jurisprudencia citada].

[omissis]

- 70 Además, entre los factores pertinentes mencionados en el anterior apartado 68 puede tomarse en consideración la coexistencia de dos marcas en el mercado, puesto que la jurisprudencia ha admitido que puede contribuir, junto con otros factores, a disminuir el riesgo de confusión entre dichas marcas por parte del público pertinente (sentencia de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, Rec, EU:C:2009:503, apartado 82; véase igualmente, en este sentido y por analogía, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar, C-482/09, Rec, EU:C:2011:605, apartados 75 a 82).

- 71 En el caso de autos, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 44 de la resolución impugnada, que la marca anterior poseía un grado medio de carácter distintivo intrínseco. Habida cuenta de la similitud de los productos de que se trata y de los signos en conflicto, concluyó, en el apartado 51 de la referida resolución, que existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. En el marco de su apreciación, desestimó la alegación basada en la coexistencia pacífica de dichas marcas en Alemania.
- 72 La demandante reprocha a la Sala de Recurso que no demostró de manera suficiente con arreglo a Derecho la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en la mente del público pertinente. Estima que el consumidor podrá distinguirlas claramente. Sostiene igualmente, en esencia, que la Sala de Recurso incurrió en error al desestimar su alegación basada en la coexistencia pacífica en Alemania de la marca anterior y de la marca controvertida, siendo así que desde 1983 comercializa en dicho Estado vinos con la marca española denominativa VIÑA ALBERDI.
- [omissis]*
- 77 Por último, en el apartado 39 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso subrayó que suscribía «las conclusiones de la División de Anulación según las cuales no [había] aportado la prueba de que la coexistencia demostrada se basase en la inexistencia de riesgo de confusión [y] ninguno de los medios de prueba [mostraban] que la coexistencia de ambos signos [fuera] reconocida mutuamente y que el público alemán [tuviera] conocimiento de que los signos en conflicto [designaban] claramente orígenes comerciales distintos y [fuera] plenamente consciente de ello».
- 78 La demandante aduce, en contra de este análisis, que es imposible aportar la prueba de que la coexistencia pacífica entre las marcas se base en la inexistencia de riesgo de confusión entre ellas. En esencia, estima que las pruebas aportadas durante el procedimiento bastaban para demostrar el carácter pacífico de la coexistencia en Alemania de la marca española VIÑA ALBERDI y de la marca anterior invocada en apoyo de la solicitud de nulidad.
- 79 En lo que atañe a la alegación de la demandante basada en la imposibilidad de demostrar la coexistencia pacífica de dos marcas basada en la inexistencia de riesgo de confusión entre ellas ésta debe desestimarse de entrada.
- 80 Si bien es cierto que incumbe al titular de la marca controvertida demostrar, durante el procedimiento sobre los motivos de denegación relativos ante la OAMI, que dicha coexistencia se basaba en la inexistencia de riesgo de confusión por parte del público interesado entre la marca que invoca y la marca anterior en la que se basa la solicitud de nulidad [véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de mayo de 2005, Grupo Sada/OAMI — Sadia (GRUPO SADA), T-31/03, Rec, EU:T:2005:169, apartado 86, y de 10 de abril de 2013, Höganäs/OAMI — Haynes (ASTALOY), T-505/10, EU:T:2013:160, apartado 48], puede efectuar esta demostración aportando un conjunto de indicios en este sentido. A este respecto, resultan particularmente pertinentes los elementos que demuestran que el público pertinente conocía cada una de las marcas antes de la fecha en que se presentó la solicitud de registro de la marca controvertida [véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias GRUPO SADA, antes citada, EU:T:2005:169, apartado 89, y de 25 de mayo de 2005, TeleTech Holdings/OAMI — Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T-288/03, Rec, EU:T:2005:177, apartado 100]. Además, en la medida en que de la jurisprudencia se desprende que la coexistencia de dos marcas debe ser suficientemente larga para que pueda influenciar la percepción del consumidor pertinente [véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de marzo de 2005, Fusco/OAMI — Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, Rec, EU:T:2005:73, apartado 64, y ASTALOY, antes citada, EU:T:2013:160, apartado 47], la duración de la coexistencia es también un elemento esencial.
- 81 Procede igualmente señalar que toda alegación basada en la coexistencia implica, con carácter previo, la demostración, por un lado, de una identidad de las marcas anteriores con las marcas en conflicto (véase, en este sentido, la sentencia GRUPO SADA, citada en el apartado anterior, EU:T:2005:169,

apartados 86 y 88) y, por otro lado, del uso efectivo en el territorio pertinente de la marca invocada por la demandante [sentencia de 21 de abril de 2005, PepsiCo/OAMI — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T-269/02, Rec, EU:T:2005:138, apartados 23 a 25].

- 82 Además, en la medida en que sólo puede tomarse en consideración la coexistencia pacífica entre las marcas de que se trate, la existencia de un contencioso entre los titulares de las marcas anteriores impide considerar que las marcas coexisten [véanse, en este sentido, las sentencias ARTHUR ET FELICIE, citada en el anterior apartado 15, EU:T:2005:420, apartado 64, y de 8 de diciembre de 2005, Castellblanch/OAMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Rec, EU:T:2005:438, apartado 74].
- 83 Procede verificar a la luz de estas consideraciones si la Sala de Recurso pudo avalar fundadamente el análisis de la División de Anulación y desestimar la alegación de la demandante basada en la coexistencia en Alemania de la marca española VIÑA ALBERDI y de la marca anterior invocada en apoyo de la solicitud de nulidad.
- 84 Ha de señalarse que los elementos invocados por la demandante durante el procedimiento ante la OAMI no permiten demostrar que el público pertinente poseyera un conocimiento tal de la marca española VIÑA ALBERDI que permitiera disminuir el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.
- 85 A este respecto, procede recordar que en el anterior apartado 23 se ha definido el público pertinente como el público alemán en general.
- 86 Pues bien, aunque la demandante ha aportado la prueba de la exportación a Alemania de vinos con la marca española VIÑA ALBERDI entre 1983 y la fecha en la que se presentó la solicitud de marca comunitaria, de dicha prueba se desprende que tales exportaciones siempre fueron relativamente limitadas en términos de volumen, a saber, entre 6 000 y 28 000 botellas por año en todo el mercado alemán.
- 87 Además, si bien la demandante ha aportado numerosos artículos de prensa y prospectos relativos a los vinos comercializados con la marca española VIÑA ALBERDI, tan sólo dos de dichos documentos proceden de publicaciones alemanas y únicamente contienen referencias muy limitadas a los vinos de que se trata.
- 88 Por último, en lo que concierne a las atestaciones presentadas por importadores alemanes de los vinos comercializados por la demandante, es preciso señalar que, si bien en ellas se afirma que «[tanto para] el importador como [para] sus clientes», la marca española VIÑA ALBERDI es «una marca conocida que identifica un vino español de calidad perteneciente a la denominación de origen protegida Rioja», tales atestaciones pueden demostrar esencialmente el conocimiento que los importadores que las emitieron tenían de la marca de que se trata, pero no el del público alemán en general.
- 89 En estas circunstancias, la Sala de Recurso desestimó fundadamente la alegación de la demandante basada en la coexistencia pacífica en Alemania de las marcas en conflicto.

[omissis]

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)

decide:

- 1) Desestimar el recurso.**
- 2) Condenar en costas a La Rioja Alta, S.A.**

Prek

Labucka

Kreuschitz

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 30 de junio de 2015.

Firmas