

## SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)

de 12 de enero de 2022 (\*)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión que representa un círculo trazado con una brocha — Marca nacional figurativa anterior ORIGIUM 1944 — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001»

En el asunto T-366/20,

**1031023 B.C. Ltd**, con domicilio social en Richmond, Columbia Británica (Canadá), representada por la Sra. M. González Gordon, abogada,

parte recurrente,

contra

**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**, representada por los Sres. J. Ivanauskas y V. Ruzek, en calidad de agentes,

parte recurrida,

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

**Bodegas San Valero, S. Coop.**, con domicilio social en Cariñena (Zaragoza), representada por el Sr. J. García Domínguez, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 9 de marzo de 2020 (asunto R 2142/2019-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Bodegas San Valero y 1031023 B.C.,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena),

integrado por la Sra. M. J. Costeira (Ponente), Presidenta, y la Sra. T. Perišin y el Sr. P. Zilgalvis, Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaría del Tribunal General el 12 de junio de 2020;

visto el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal General el 17 de diciembre de 2020;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal General el 16 de diciembre de 2020;

vista la atribución del asunto a una nueva Juez Ponente y la designación de otro Juez para completar la Sala tras el fallecimiento del Juez Berke, acaecido el 1 de agosto de 2021;

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de vista dentro del plazo de tres semanas a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento y habiéndose decidido

resolver el recurso sin fase oral, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General;

dicta la siguiente

## Sentencia

### Antecedentes del litigio

- 1 El 20 de abril de 2018, la recurrente, 1031023 B.C. Ltd, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en virtud del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:



- 3 El producto para el que se solicitó el registro pertenece 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 corresponde a la siguiente descripción: «Vino».
- 4 La solicitud de marca se publicó en el *Boletín de Marcas de la Unión Europea* n.º 2018/088, de 11 de mayo de 2018.
- 5 El 2 de julio de 2018, la coadyuvante, Bodegas San Valero, S. Coop., formuló oposición al registro de la marca solicitada para el producto mencionado en el anterior apartado 3 al amparo del artículo 46 del Reglamento 2017/1001.
- 6 La oposición se basaba en la marca española figurativa anterior que se reproduce a continuación, solicitada el 16 de junio de 2014 y registrada el 28 de octubre de 2014 con el número M3515941, que designa los productos comprendidos en la clase 33 que responden a la siguiente descripción: «Bebidas alcohólicas, excepto cervezas»:

ORIGIUM  
1944



- 7 El motivo invocado en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001.
- 8 Mediante resolución de 30 de julio de 2019, la División de Oposición desestimó la oposición al considerar que no existía riesgo de confusión.
- 9 El 23 de septiembre de 2019, la coadyuvante interpuso recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Oposición al amparo de los artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001.
- 10 Mediante resolución de 9 de marzo de 2020 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la EUIPO anuló la resolución de la División de Oposición, estimó la oposición por considerar que existía riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, y denegó el registro de la marca solicitada. En particular, consideró, en primer término, que los productos designados por las marcas en conflicto eran idénticos y que se dirigían principalmente al público en general, cuyo nivel de atención es medio, siendo el territorio pertinente España, donde está registrada la marca anterior. A continuación, por lo que respecta a la comparación de los signos, la Sala de Recurso consideró, tras declarar que los elementos figurativo y denominativo de la marca anterior tenían carácter codominante, que aquellos presentaban una similitud de grado medio desde la perspectiva visual y que eran idénticos desde el punto de vista conceptual, al menos para la mayor parte del público pertinente, pero que no era posible compararlos desde el punto de vista fonético dado que la marca solicitada carecía de elementos denominativos. Asimismo, estimó que el carácter distintivo del elemento figurativo de la marca anterior era normal y que dicha marca tenía un carácter distintivo medio. Por último, a la vista de estas consideraciones, la Sala de Recurso concluyó que era posible que los consumidores confundieran o asociasen las marcas en conflicto debido a que presentaban numerosos elementos similares.

### **Pretensiones de las partes**

- 11 La recurrente solicita esencialmente al Tribunal que:
- Anule la resolución impugnada.
  - Acepte la solicitud de registro.
- 12 La EUIPO y la coadyuvante solicitan al Tribunal General, en esencia, que:
- Desestime el recurso.
  - Condene en costas a la recurrente.

### **Fundamentos de Derecho**

#### ***Sobre la admisibilidad de las pruebas presentadas por primera vez ante el Tribunal***

- 13 La EUIPO sostiene que procede declarar la inadmisibilidad de los anexos A.5 y A.6 que acompañan al escrito de recurso, de los datos que figuran en los apartados 14, 95 y 96 de dicho escrito obtenidos de páginas de Internet relativas al consumo y a la comercialización del vino en España, de las referencias hechas en el apartado 44 del referido escrito a los resultados de una búsqueda realizada en una base de datos y de las referencias hechas en su apartado 56 a los resultados de una búsqueda efectuada en un motor de búsqueda en Internet.
- 14 En el caso de autos, por un lado, los anexos A.5 y A.6 que acompañan al escrito de recurso, y que consisten, respectivamente, en un artículo sobre el léxico del español y en una Orden ministerial del Gobierno de España sobre el contenido obligatorio del curso de «Bachillerato» de acceso a la universidad, pretenden demostrar que los consumidores españoles comprenden las palabras latinas. Por otro lado, las

referencias contenidas en los apartados 14, 44, 56, 95 y 96 del escrito de recurso remiten a páginas de Internet relativas al consumo y a la comercialización del vino en España, a los resultados de una búsqueda llevada a cabo en la base de datos «TM View» de la EUIPO y a los resultados de una búsqueda realizada en el motor de búsqueda en Internet «Google» y tienen por objeto acreditar el carácter dominante del elemento denominativo de la marca anterior, la diferencia existente entre los signos en conflicto desde el punto de vista conceptual y el alto grado de atención del público pertinente. De los autos del procedimiento ante la EUIPO resulta que esos anexos y referencias son pruebas nuevas de las que la Sala de Recurso no disponía cuando dictó la resolución impugnada.

- 15 Por lo que respecta a las referencias hechas en el apartado 44 del escrito de recurso a los resultados de una búsqueda realizada en la base de datos «TM View», procede señalar que, aunque se hayan presentado por primera vez ante el Tribunal, no son pruebas propiamente dichas, en el sentido, en particular, del artículo 85 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, sino que se refieren a la práctica de registro de la EUIPO, a la que las partes pueden referirse [véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2019, Gruppo Armonie/EUIPO (mo.da), T-264/18, no publicada, EU:T:2019:528, apartado 18 y jurisprudencia citada]. Por lo tanto, procede declarar la admisibilidad de estas referencias.
- 16 En cambio, no pueden tomarse en consideración los demás datos contenidos en los apartados 14, 56, 95 y 96 del escrito de recurso ni los anexos A.5 y A.6 que acompañan a este, pues se trata de pruebas presentadas por primera vez ante el Tribunal. En efecto, el objeto del recurso ante el Tribunal es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO con arreglo al artículo 72 del Reglamento 2017/1001, de forma que no corresponde al Tribunal reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de documentos presentados por primera vez ante él. Por lo tanto, debe prescindirse de tales documentos sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria [véase, en este sentido, la sentencia de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, apartado 19 y jurisprudencia citada]. De ello resulta que procede declarar que esos datos y anexos no son admisibles ante el Tribunal.

### *Sobre el fondo*

- 17 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001.
- 18 La recurrente sostiene, en esencia, que la Sala de Recurso incurrió en varios errores al apreciar el riesgo de confusión en lo que respecta, en particular, al carácter dominante del elemento denominativo de la marca anterior y a su comprensión por el público pertinente, a la comparación de los signos controvertidos, al grado de atención del público pertinente y al impacto que tiene en la evaluación del riesgo de confusión la forma en que se comercializan los productos de que se trata.
- 19 La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente.
- 20 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca solicitada 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. Además, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), de dicho Reglamento, se entenderá por marcas anteriores, en particular, las marcas registradas en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca de la Unión.
- 21 Según reiterada jurisprudencia, constituye un 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 y la de los productos o los servicios designados [véase la sentencia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, apartados 30 a 33 y jurisprudencia citada].

22 A efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que designan. Se trata de requisitos acumulativos [véase la sentencia de 22 de enero de 2009, Commercy/OAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, apartado 42 y jurisprudencia citada].

23 Estas son las consideraciones que deben tenerse en cuenta a la hora de examinar si la Sala de Recurso estimó fundadamente que en el caso de autos existía riesgo de confusión.

#### *Sobre el público pertinente*

24 En primer lugar, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 21 de la resolución impugnada, que, habida cuenta de la marca anterior, el territorio pertinente es España. Procede confirmar esta apreciación de la Sala de Recurso, que, por lo demás, no ha sido impugnada por la recurrente.

25 En segundo lugar, la Sala de Recurso estimó, en el apartado 20 de la resolución impugnada, que los productos de que se trata se dirigen principalmente al público en general, cuyo grado de atención es medio.

26 La recurrente no niega que el público pertinente esté compuesto por el público en general, pero sostiene que su grado de atención es alto, o al menos superior a la media. En su opinión, al ser España un país caracterizado por su gastronomía y, sobre todo, por sus vinos, los consumidores españoles tienen una gran afición por el vino y poseen amplios conocimientos sobre el sector y el producto vinícola.

27 La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente.

28 Según la jurisprudencia, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta al consumidor medio de la categoría de productos considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Asimismo, debe tomarse en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [véase la sentencia de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, apartado 42 y jurisprudencia citada].

29 Por lo que respecta a los consumidores de vinos, procede observar que, según reiterada jurisprudencia, los vinos están destinados al público en general. En efecto, puesto que los vinos son normalmente objeto de una distribución generalizada, que va desde la sección de alimentación de unos grandes almacenes hasta los restaurantes y bares, se trata de productos de consumo corriente, cuyo público pertinente es el consumidor medio de los productos de gran consumo, al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz [véase la sentencia de 9 de marzo de 2012, Ella Valley Vineyards/OAMI — HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS), T-32/10, EU:T:2012:118, apartado 25 y jurisprudencia citada], y que presta un grado de atención medio en el momento de adquirir dichos productos [véase, en este sentido, la sentencia de 19 de enero de 2017, Stock Polska/EUIPO — Lass & Steffen (LUBELSKA), T-701/15, no publicada, EU:T:2017:16, apartado 22 y jurisprudencia citada].

30 Esta apreciación no queda desvirtuada por el hecho de que en España exista, según se afirma, una importante cultura del vino. A este respecto, ya se ha declarado que el hecho de que el consumidor medio examine, en el momento de la compra de este tipo de productos, las diferentes indicaciones que figuran en la etiqueta de una botella de vino no significa, empero, que su grado de atención sea especialmente elevado, como sí lo es en aquellas compras que representan una elevada inversión y que el consumidor realiza en contadas ocasiones. Por lo demás, al comprar una botella de vino el consumidor presta especial atención a las diferentes características del vino, y no necesariamente a su marca [sentencia de 5 de

octubre de 2011, Cooperativa Vitivinícola Arousana/OAMI — Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO), T-421/10, no publicada, EU:T:2011:565, apartado 27].

31 Además, la alegación de la recurrente de que los vinos designados por la marca solicitada son más caros que los designados por la marca anterior carece de pertinencia, ya que el registro se solicitó para vinos en general, y no específicamente para los vinos que se venden a precios elevados [véase, en este sentido, la sentencia de 27 de noviembre de 2014, Cantina Broglie 1/OAMI — Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona (ZENATO RIPASSA), T-153/11, no publicada, EU:T:2014:998, apartado 23].

32 En consecuencia, la Sala de Recurso no incurrió en error al considerar que el público pertinente es el público en general con un grado de atención medio.

*Sobre la comparación de los productos de que se trata*

33 La Sala de Recurso declaró, en los apartados 17 y 18 de la resolución impugnada, que los productos designados por la marca solicitada, a saber, los «vinos», son idénticos a las «bebidas alcohólicas, excepto cervezas», de la clase 33, para las que se había registrado la marca anterior. Procede confirmar esta apreciación, que, por lo demás, no ha sido impugnada por la recurrente.

*Sobre la comparación de los signos en conflicto*

34 La apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, por lo que respecta a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por estos, 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 [véase la sentencia de 10 de marzo de 2021, Kerry Luxembourg/EUIPO — Ornua (KERRYMAID), T-693/19, no publicada, EU:T:2021:124, apartado 52 y jurisprudencia citada].

35 Para determinar el carácter distintivo de un elemento de una marca, debe apreciarse la mayor o menor aptitud de este elemento para identificar los productos para los cuales fue registrada la marca, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos de los de otras empresas. Al efectuar esta apreciación, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas del elemento en cuestión, incluido el hecho de que este carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos para los que ha sido registrada la marca (véase la sentencia de 10 de marzo de 2021, KERRYMAID, T-693/19, no publicada, EU:T:2021:124, apartado 53 y jurisprudencia citada).

36 La apreciación de la similitud entre dos marcas no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y a compararlo con otra marca. Por el contrario, la comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, cada una considerada en su conjunto, lo que no excluye que la impresión de conjunto que deja en la memoria del público pertinente una marca compuesta pueda estar dominada, en determinadas circunstancias, por uno o varios de sus componentes. Solo en el caso de que todos los demás componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante. Así podría suceder, en particular, cuando dicho componente pueda dominar por sí solo la imagen de la marca que el público pertinente guarda en la memoria, de manera que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes en la impresión de conjunto producida por esta (véase la sentencia de 10 de marzo de 2021, KERRYMAID, T-693/19, no publicada, EU:T:2021:124, apartado 54 y jurisprudencia citada).

37 Cuando determinados elementos de una marca revisten carácter descriptivo de los productos y servicios para los que la marca está protegida o de los productos y servicios designados en la solicitud de registro, tales elementos solo tienen escaso, o muy escaso, carácter distintivo. Lo más frecuente será que solo pueda

reconocérselos carácter distintivo en razón de la combinación que forman con los demás elementos de la marca. Como consecuencia del escaso, o muy escaso, carácter distintivo de los elementos descriptivos de una marca, el público no los considerará, por lo general, elementos dominantes en la impresión de conjunto producida por esta, salvo que, debido en particular a su posición o a su dimensión, puedan imponerse en la percepción del consumidor y permanecer en su memoria. Ello no significa, sin embargo, que los elementos descriptivos de una marca sean necesariamente insignificantes en la impresión de conjunto producida por esta. A este respecto debe examinarse, en particular, si otros elementos de la marca son capaces de dominar, por sí solos, la imagen de esta que el público pertinente conserva en la memoria (véase la sentencia de 10 de marzo de 2021, KERRYMAID, T-693/19, no publicada, EU:T:2021:124, apartado 55 y jurisprudencia citada).

38 En el caso de autos, los signos que deben compararse tienen la siguiente presentación:

Marca anterior	Marca solicitada
	

– *Sobre los elementos distintivos y dominantes de la marca anterior*

39 La Sala de Recurso consideró, en el apartado 25 de la resolución impugnada, que el elemento figurativo que representa un círculo pintado con brocha y el elemento denominativo «origium 1944» de la marca anterior ocupan una superficie prácticamente equivalente, de modo que ambos elementos pueden considerarse codominantes. En el apartado 36 de la resolución impugnada apreció que no era un hecho notorio que el público pertinente asociara el término «origium» al término «origen» y declaró que la recurrente no había fundamentado su alegación de que dicho público conocía esa palabra latina. Además, en el apartado 44 de la resolución impugnada, estimó que el carácter distintivo del elemento figurativo de la marca anterior era normal, en la medida en que no se trataba de una simple forma geométrica básica y no era excesivamente simple.

40 La recurrente rebate estas apreciaciones de la Sala de Recurso alegando que solo el elemento denominativo «origium 1944» de la marca anterior es dominante. Sostiene que, en el sector vinícola, los consumidores atribuyen más importancia a los elementos denominativos en las marcas compuestas por elementos denominativos y figurativos, puesto que están habituados a designar y a reconocer los vinos refiriéndose a los elementos denominativos que los identifican. En cuanto al carácter distintivo respectivo de los elementos que componen la marca anterior, la recurrente considera que el elemento figurativo de

esta marca tiene escaso carácter distintivo, significativamente inferior al del elemento denominativo «origium 1944», lo que incrementa automáticamente el carácter distintivo y dominante de este último. A este respecto, alega que es muy habitual emplear un brochazo circular de color oscuro para distinguir vinos españoles y que la propia coadyuvante utiliza variantes de brochazos circulares y otras formas geométricas en las etiquetas de sus vinos. Así pues, a juicio de la recurrente, el consumidor considerará que la marca anterior es «origium 1944» y que su elemento figurativo es ornamental.

- 41 La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente.
- 42 Procede señalar de entrada, como se desprende del anterior apartado 38, que la marca anterior es una marca compuesta, formada por un elemento denominativo y un elemento figurativo.
- 43 El elemento figurativo de la marca anterior representa un brochazo circular grueso que ostenta un lugar importante en la medida en que se halla en el centro de la marca y ocupa algo más de la mitad de su superficie. En cuanto a su elemento denominativo, por un lado, el término «origium» también cubre una parte considerable de dicha marca, ya que está escrito en letras mayúsculas negras y en grandes caracteres. Por otro lado, el número «1944» está escrito en caracteres más pequeños que el término «origium». No obstante, en su conjunto, el elemento denominativo cubre aproximadamente la otra mitad de la superficie de dicha marca.
- 44 Por consiguiente, procede declarar, al igual que hizo la Sala de Recurso, que, en la marca anterior, el lugar que ocupa el elemento figurativo y su tamaño son equivalentes a los del elemento denominativo, sin que ningún elemento de dicha marca pueda considerarse dominante en la impresión de conjunto producida por ella. Esta última consideración se corresponde, en esencia, con la de la Sala de Recurso según la cual el elemento figurativo y el elemento denominativo de la marca anterior son codominantes.
- 45 La recurrente sostiene, por el contrario, que el elemento denominativo de la marca anterior es su elemento dominante y, por tanto, distintivo, puesto que, a su parecer, por un lado, se suele dar más importancia a los elementos denominativos de las marcas compuestas —lo que, según afirma, es especialmente cierto en el sector vinícola—, y, por otro lado, para el público pertinente, el elemento denominativo «origium 1944» tiene un significado preciso.
- 46 No obstante, estas alegaciones no pueden prosperar.
- 47 En primer lugar, es preciso señalar que de la jurisprudencia invocada por la recurrente no se desprende que, cuando un signo comprende a la vez elementos figurativos y elementos denominativos, deba siempre considerarse automáticamente que el elemento denominativo es dominante. En efecto, en el caso de una marca compuesta, el elemento figurativo puede, debido, en particular, a su forma, su tamaño, su color o su posición en el signo, ocupar un lugar equivalente al del elemento denominativo [véase, en este sentido, la sentencia de 23 de noviembre de 2010, Codorniu Napa/OAMI — Bodegas Ontañón (ARTESA NAPA VALLEY), T-35/08, EU:T:2010:476, apartados 37 y 39 y jurisprudencia citada].
- 48 En segundo lugar, por lo que respecta a la alegación de que los consumidores de vinos están habituados a designar y a reconocer dichos productos refiriéndose al elemento denominativo que sirve para identificarlos, si bien esta afirmación puede resultar correcta, ello no significa que, en determinados casos, los elementos figurativos de marcas compuestas que designen tales productos no puedan también llamar la atención de dichos consumidores. En efecto, el Tribunal ya ha declarado que, aun suponiendo que un elemento figurativo solo posea un carácter distintivo escaso, ello no implicaría que no pudiera constituir un elemento dominante, dado que, debido a su posición en el signo o a su dimensión, puede imponerse en la percepción del consumidor y permanecer en la memoria de este [véase la sentencia de 25 de mayo de 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO — Marbella Atlantic Ocean Club (ocean beach club ibiza), T-5/15, no publicada, EU:T:2016:311, apartado 48 y jurisprudencia citada].
- 49 En tercer lugar, procede considerar que el público pertinente no prestará más atención al elemento denominativo «origium 1944» que a su elemento figurativo, dado que dicho elemento denominativo no



domina en solitario, ni por su posición ni por su dimensión, la impresión de conjunto producida por la marca anterior, de conformidad con lo establecido en el anterior apartado 44.

- 50 En cuarto lugar, por lo que respecta al carácter distintivo del elemento denominativo de la marca anterior, la recurrente no ha fundamentado su alegación de que el público pertinente percibirá la palabra «origium» como una referencia al «origen», habida cuenta de las raíces latinas de la lengua española y del hecho de que, en su opinión, los términos latinos son perfectamente comprensibles para los consumidores españoles. En efecto, no se ha aportado ninguna prueba que sustente estas alegaciones.
- 51 No obstante, suponiendo que una parte del público hispanohablante de la Unión Europea perciba que el término «origium» significa «origen» y que la combinación denominativa «origium 1944» alude a la fecha de creación de la bodega, tal consideración no haría que este elemento fuera dominante ni distintivo.
- 52 En efecto, conforme a la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 37, cuando determinados elementos de una marca revisten carácter descriptivo de los productos o servicios para los que dicha marca está protegida, tales elementos solo tienen escaso, o muy escaso, carácter distintivo. Pues bien, aunque una parte del público pertinente perciba que el elemento denominativo «origium 1944» alude a la fecha en que se creó la bodega, habida cuenta de que no es inusual que los productores de vino indiquen la fecha de creación de su bodega en las etiquetas de las botellas de vino, procederá considerar que dicho elemento es meramente descriptivo y que, por consiguiente, presenta un carácter distintivo escaso, o muy escaso. Por otra parte, de dicha jurisprudencia se desprende igualmente que tal elemento es poco apto para ser considerado dominante, salvo que, debido en particular a su posición o a su dimensión, pueda imponerse en la percepción del público pertinente y permanecer en su memoria. Pues bien, como se ha señalado en el anterior apartado 49, el elemento denominativo de la marca anterior no domina la impresión de conjunto producida por dicha marca.
- 53 En quinto lugar, por lo que se refiere al carácter distintivo del elemento figurativo de la marca anterior, procede señalar que, como indicó la Sala de Recurso, el elemento figurativo circular no constituye una forma geométrica básica excesivamente simple debido al grosor de sus bordes, a su trazo grueso y a los salientes que presenta. Habida cuenta, además, de su tamaño, de su posición y de su forma, el elemento figurativo de la marca anterior no puede percibirse como meramente ornamental, en contra de lo que sostiene la recurrente, y debe considerarse que posee un carácter distintivo normal.
- 54 Esta conclusión no queda desvirtuada por las alegaciones de la recurrente.
- 55 Para empezar, la afirmación de la recurrente según la cual, si una marca está compuesta por dos elementos, difícilmente podrá ser considerado dominante aquel que goce de un carácter distintivo débil no implica que, en el caso de autos, el elemento figurativo de la marca anterior tenga un carácter distintivo significativamente menor que el elemento denominativo de dicha marca. En efecto, de la jurisprudencia invocada por la recurrente no resulta que los elementos denominativos de una marca siempre deban considerarse más distintivos que los elementos figurativos [véase, en este sentido, la sentencia de 3 de junio de 2015, Giovanni Cosmetics/OAMI — Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI), T-559/13, EU:T:2015:353, apartado 61 (no publicado) y jurisprudencia citada].
- 56 A continuación, la recurrente no ha demostrado su afirmación de que en las etiquetas de las botellas de vinos españoles se utiliza habitualmente un elemento figurativo consistente en un brochazo circular, por lo que, en la marca anterior, este elemento figurativo tiene menor carácter distintivo que el elemento denominativo «origium 1944».
- 57 Esta apreciación no queda desvirtuada por la alegación de la recurrente según la cual, habida cuenta, en particular, de una búsqueda realizada en la base de datos «TM View» de la EUIPO, el elemento figurativo de la marca anterior es utilizado habitualmente por marcas de denominación de origen de vinos españoles. A este respecto, aparte de las cinco marcas mencionadas como ejemplo en el escrito de recurso, la recurrente se limita a remitirse a una página de Internet, sin aportar los resultados concretos de su búsqueda ni las marcas cuyo elemento figurativo es, en su opinión, semejante o idéntico al de la marca

anterior. Además, debe recordarse que el factor pertinente a los efectos de impugnar el carácter distintivo de un elemento es su presencia efectiva en el mercado y no en registros o en bases de datos (véase la sentencia de 25 de mayo de 2016, ocean beach club ibiza, T-5/15, no publicada, EU:T:2016:311, apartado 35 y jurisprudencia citada).

58 Por último, la recurrente tampoco ha demostrado que el hecho de que la coadyuvante utilice este elemento figurativo con otras formas o que utilice otras formas geométricas deba considerarse una prueba del escaso carácter distintivo del elemento figurativo de la marca anterior. Además, la comparación ha de realizarse entre los signos tal y como han sido registrados o tal y como figuran en la solicitud de registro [sentencia de 8 de diciembre de 2005, Castellblanch/OAMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, apartado 57].

59 Habida cuenta de lo anterior, la Sala de Recurso no incurrió en error al declarar, por un lado, sustancialmente, que ninguno de los elementos de la marca anterior se impone en lo que a esta respecta, de modo que el elemento figurativo tiene el mismo peso que el elemento denominativo en la impresión de conjunto producida por dicha marca y, por otro lado, que el elemento figurativo de dicha marca posee un carácter distintivo normal.

– *Sobre la similitud visual*

60 La Sala de Recurso estimó, en el apartado 30 de la resolución impugnada, que el grado global de similitud visual era medio, debido a la gran similitud existente entre los elementos figurativos de los signos en conflicto. A este respecto, declaró, de entrada, que dichos elementos tenían la misma forma circular y parecían representar un brochazo de tamaño muy similar, y que ambos tenían una pequeña sección que parecía biselar el círculo. A continuación, consideró que la principal diferencia entre los signos en conflicto era la falta de elemento denominativo en la marca solicitada, pero que esta diferencia no eliminaba la similitud existente entre dichos signos, pues el elemento denominativo de la marca anterior se consideraba codominante. Por último, según la Sala de Recurso, las demás diferencias solo afectaban al modo concreto en que estaban representados los elementos figurativos circulares y podían pasar fácilmente desapercibidas a los ojos de los consumidores.

61 La recurrente rebate la conclusión de la Sala de Recurso según la cual las marcas presentan una similitud visual de grado medio. En primer lugar, alega, por un lado, que las marcas en conflicto deben analizarse tal como fueron registradas o tal y como figuran en la solicitud de registro y, por otro lado, que la Sala de Recurso no analizó las diferencias de color, pues consideró erróneamente que ninguna de las dos solicitudes de registro de las marcas en conflicto contenía una reivindicación de colores concretos. En segundo lugar, la recurrente sostiene que la diferencia fundamental entre las marcas en conflicto reside en sus diferentes colores, lo que contribuye a que el consumidor perciba los elementos figurativos de forma diferente. En tercer lugar, aduce que la Sala de Recurso incurrió en error al afirmar que el registro de la marca anterior en blanco y negro abarcaba todas las combinaciones de colores posibles.

62 La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente.

63 Procede señalar, de entrada, que deben ser aceptadas las afirmaciones de la Sala de Recurso que, por lo demás, la recurrente no discute, según las cuales los elementos figurativos de los signos en conflicto tienen la misma forma circular, un tamaño similar con un contorno aproximado y proporciones similares entre el ancho del círculo y su centro, con una sección que parece biselar el círculo.

64 A continuación, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, la Sala de Recurso no consideró que la marca anterior cubriera todas las combinaciones de colores posibles. Se limitó a señalar en los apartados 24 y 26 de la resolución impugnada, respectivamente, que la marca anterior estaba representada en blanco y negro, sin reivindicación de color, y que la marca solicitada estaba representada en una combinación de dorado y gris, pero sin reivindicación de color.

65 Además, por lo que respecta a las alegaciones de la recurrente acerca de las diferencias de color existentes entre los signos, procede señalar que, si bien es cierto que el hecho de que la marca anterior haya sido registrada en blanco y negro puede atenuar la similitud visual con la marca solicitada, que se representa en colores dorado y plateado, esta diferencia no elimina completamente dicha similitud, habida cuenta de las demás características similares mencionadas en el anterior apartado 63.

66 Por otra parte, tal y como sostiene la EUIPO, los consumidores no prestarán mucha atención a las diferencias en cuanto a los colores utilizados, que, en el presente caso, no son particularmente llamativos.

67 En consecuencia, ante la marca solicitada, el consumidor medio, que solo guarda en la memoria la imagen imperfecta de las marcas, podría pensar razonablemente que no es más que la versión en color de la marca anterior, que representa un brochazo circular [véase, por analogía y en este sentido, la sentencia de 30 de septiembre de 2015, Mocek y Wenta KAJMAN Firma Handlowo-Uslugowo-Produkcyjna/OAMI — Lacoste (KAJMAN), T-364/13, no publicada, EU:T:2015:738, apartado 40 y jurisprudencia citada].

68 Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró fundadamente que existe un grado medio de similitud entre los signos en conflicto desde la perspectiva visual.

– *Sobre la similitud fonética*

69 Al igual que la División de Oposición, la Sala de Recurso consideró que no era posible comparar desde el punto de vista fonético una marca meramente figurativa y una marca figurativa con un elemento denominativo, ya que tal comparación no ofrecería resultados fiables.

70 La recurrente alega que la Sala de Recurso incurrió en error a este respecto. A su juicio, en tal situación, la comparación desde el punto de vista fonético es más difícil de realizar, pero no imposible.

71 Por una parte, la recurrente sostiene que la presencia del elemento denominativo «origium 1944» de la marca anterior basta para considerar que las marcas en conflicto son diferentes desde el punto de vista fonético, ya que la marca solicitada es «muda» a este respecto. Por otra parte, estima que, cuando una marca no contiene ningún elemento denominativo, los consumidores expresarán en palabras la idea que les evoca el elemento figurativo. En el caso de autos, la marca solicitada podría designarse como un «anillo», un «pendiente», un «aro dorado», una «joya», una «argolla» o un «dragón», lo cual es radicalmente distinto del elemento denominativo «origium 1944» de la marca anterior.

72 La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente.

73 A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que, en el marco del examen de la similitud entre una marca meramente figurativa y otra marca, carece de pertinencia la comparación fonética de los signos en conflicto. Una marca figurativa carente de todo elemento denominativo no puede pronunciarse como tal. A lo sumo, puede describirse oralmente su contenido gráfico o conceptual. Pues bien, tal descripción coincide necesariamente con la percepción visual o con la percepción conceptual de la marca considerada. Por consiguiente, no procede examinar de manera autónoma la percepción fonética de una marca figurativa desprovista de todo elemento denominativo y compararla con la percepción fonética de otras marcas [véase, en este sentido, la sentencia de 3 de mayo de 2017, Environmental Manufacturing/EUIPO — Soci t  Elmar Wolf (Representaci n de una cabeza de lobo), T-681/15, no publicada, EU:T:2017:296, apartado 52 y jurisprudencia citada].

74 En todo caso, cuando una marca meramente figurativa representa una forma que el p blico pertinente puede reconocer y asociar f cilmente a una palabra precisa y concreta, la designar  empleando esa palabra, mientras que, si una marca figurativa incluye igualmente un elemento denominativo, el p blico se referir  a ella utilizando en principio ese elemento. No obstante, ello exige que el contenido sem ntico de la marca meramente figurativa pueda asociarse inmediatamente a una palabra precisa y concreta (v ase la sentencia de 3 de mayo de 2017, Representaci n de una cabeza de lobo, T-681/15, no publicada, EU:T:2017:296, apartado 53 y jurisprudencia citada).

75 Pues bien, en el caso de autos, el elemento figurativo de la marca solicitada representa un círculo trazado con una brocha que, según la recurrente, puede percibirse como un «anillo», un «pendiente», un «aro dorado», una «joya», una «argolla» o un «dragón». Así pues, conforme a la jurisprudencia recordada en el anterior apartado 74, procede declarar que, en el caso de autos, no puede atribuirse con exactitud ninguna palabra precisa a la marca solicitada.

76 Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró fundadamente que no era posible comparar los signos en conflicto desde el punto de vista fonético.

– *Sobre la similitud conceptual*

77 La Sala de Recurso estimó en el apartado 38 de la resolución impugnada que, a pesar de las ligeras diferencias existentes en lo que respecta al diseño, la marca solicitada reproduce el mismo concepto que el expresado por la marca anterior, a saber, un círculo o anillo pintado mediante un brochazo, y que las marcas son esencialmente idénticas desde el punto de vista conceptual. A juicio de dicha Sala, esta identidad no puede verse disminuida por la presencia del término «origium», que carece de sentido para la gran mayoría de los consumidores, ni por la presencia del número «1944», que puede evocar el año de creación de la bodega, pero al que los consumidores prestarán poca atención.

78 La recurrente sostiene, en primer lugar, que, si bien el elemento denominativo de origen latino de la marca anterior, «origium», no figura como tal en el diccionario, no se trata de un elemento carente de sentido, sino que evoca y sugiere un concepto claro en la mente de los consumidores, a saber, el del origen, principio, comienzo o creación de algo. En segundo lugar, reprocha a la Sala de Recurso no haber concedido suficiente importancia al elemento «1944», que, junto con el elemento denominativo «origium», evoca la idea del origen de las bodegas, que se remonta al año 1944. En tercer lugar, la recurrente afirma que el elemento figurativo de la marca anterior, a saber, el brochazo circular de color oscuro, evoca también el concepto de origen, debido a que ese brochazo forma la letra «o», que es la primera letra del término «origium», y a que ese elemento figurativo se utiliza habitualmente para marcas de denominación de origen de vinos españoles, lo que contribuye a que los consumidores relacionen este elemento con dicho concepto. En cuarto lugar, según la recurrente, el elemento figurativo que constituye la marca solicitada no evoca un brochazo ni la idea de origen, sino objetos sofisticados o asociados al lujo, como los anillos, los pendientes, un monóculo o un dragón. Sobre la base de estas consideraciones, la recurrente rebate la conclusión alcanzada por la Sala de Recurso de que los signos en conflicto son conceptualmente idénticos.

79 La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente.

80 En primer lugar, procede recordar, por un lado, que ninguno de los elementos que componen la marca anterior es dominante respecto del otro (véase el anterior apartado 59).

81 Por otro lado, la marca solicitada es una marca meramente figurativa que únicamente será identificada y percibida por el público pertinente por su imagen, a saber, un brochazo circular.

82 A este respecto, la alegación de la recurrente de que el público pertinente percibirá esta imagen más bien como una representación de objetos sofisticados o lujosos carece, por tanto, de fundamento.

83 En segundo lugar, debe señalarse que, tanto ante la División de Oposición como ante la Sala de Recurso, la recurrente alegó que el término «origium» era un nombre inventado y que carecía de significado para el público español. Pues bien, ante el Tribunal, la recurrente alega, por el contrario, que dicho término posee un significado claro para dicho público. Según la EUIPO, se trata de una alegación nueva que no fue formulada durante el procedimiento administrativo y que, por lo tanto, debe considerarse inadmisibles.

84 A este respecto, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de conformidad con el artículo 263 TFUE, en relación con el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, una parte recurrente debe poder rebatir ante el juez de la Unión cada una de las cuestiones de hecho o de

Derecho en las que un órgano de la Unión fundamente sus resoluciones (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de junio de 2020, Primart/EUIPO, C-702/18 P, EU:C:2020:489, apartado 46). En consecuencia, procede declarar la admisibilidad de la alegación de la recurrente según la cual el término «origium» tiene un significado claro para el público pertinente.

85 No obstante, procede recordar, de entrada, que en el anterior apartado 50 se ha declarado que la recurrente no ha aportado la prueba de que el público pertinente perciba el término «origium» en el sentido de «origen». A continuación, en el anterior apartado 52 se ha declarado que, aunque una parte del público pertinente atribuya un significado al elemento denominativo de la marca anterior, «origium 1944», en el sentido de que evoca la fecha de creación de la bodega de que se trata, dicho elemento tan solo tendrá un carácter distintivo escaso, o muy escaso, pues presenta carácter descriptivo respecto de los productos de que se trata. De ello resulta que el público pertinente prestará poca atención al elemento denominativo «origium 1944» de la marca anterior, el cual no tendrá, por tanto, más que una influencia limitada en la comparación conceptual de los signos en conflicto.

86 En tercer lugar, por lo que respecta a la alegación de la recurrente de que el brochazo circular que constituye el elemento figurativo de la marca anterior evoca la letra «o» y, por consiguiente, el concepto de origen, basta señalar que no ha demostrado que el vínculo existente entre ese signo y dicho concepto sea evidente para el público pertinente.

87 De cuanto antecede se desprende, por un lado, que, para la parte del público pertinente que no atribuya ningún significado al elemento denominativo de la marca anterior, los signos en conflicto coincidirán en su elemento figurativo, que dicha parte del público percibirá en el sentido de que transmite la misma idea, a saber, la de un brochazo de forma circular. Por otro lado, para la parte del público pertinente que comprenda ese elemento denominativo, al que no prestará gran atención debido a su carácter descriptivo, el grado de similitud conceptual será elevado. Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró fundadamente, en esencia, que los signos en conflicto son idénticos desde el punto de vista conceptual, al menos para una parte del público pertinente.

88 Así pues, la Sala de Recurso no incurrió en error al considerar que los signos en conflicto eran globalmente similares.

#### *Sobre el riesgo de confusión*

89 La apreciación global del riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, entre la similitud de las marcas y la de los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa [sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, apartado 17, y de 14 de diciembre de 2006, Mast-Jägermeister/OAMI — Licorera Zacapaneca (VENADO con marco y otros), T-81/03, T-82/03 y T-103/03, EU:T:2006:397, apartado 74].

90 La Sala de Recurso estimó, en primer lugar, en el apartado 44 de la resolución impugnada, que la marca anterior posee un carácter distintivo medio debido a la falta de un vínculo conceptual claro entre la imagen de un brochazo y el término «origium», por una parte, y las características de los productos designados por dicha marca, por otra. A continuación, consideró, en los apartados 45 y 46 de la resolución impugnada, que los consumidores podían confundir las marcas controvertidas a causa de la identidad de los productos que designan y de las similitudes visuales y conceptuales existentes entre ellas debido a su elemento figurativo respectivo, el cual reviste un carácter distintivo propio respecto de los elementos denominativos en la marca anterior. Por último, estimó que, aunque los consumidores no confundan las marcas controvertidas, podrían verse inducidos a creer, erróneamente, que la marca solicitada es una variante, a saber, una versión con un nuevo diseño y sin palabras, de la marca anterior, y a asociar ambas marcas con el mismo origen comercial.

- 91 La recurrente reprocha a la Sala de Recurso no haber tenido en cuenta los canales de distribución y el proceso de compra, que, a su parecer, hacen imposible todo riesgo de confusión. En particular, la recurrente alega, en primer lugar, que, cuando alguien acude a una tienda especializada a comprar vino, busca un producto muy específico y asesoramiento profesional, lo que excluye todo riesgo de confusión. En segundo lugar, aduce que, si los productos se adquieren en un supermercado, el grado de atención del consumidor también será alto debido a la gran diferencia de precio existente entre los productos de las marcas en conflicto. En tercer lugar, la recurrente sostiene que, en caso de que el vino se consuma en un bar o restaurante, tampoco existe riesgo de confusión, puesto que los consumidores se refieren a los elementos denominativos de las marcas de vino, que identifican a los vinos.
- 92 La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente.
- 93 A este respecto, de las consideraciones anteriores resulta que los productos designados por las marcas en conflicto son idénticos (véase el anterior apartado 33), que los signos en conflicto presentan un grado medio de similitud desde la perspectiva visual (véase el anterior apartado 68) y que son idénticos, o en todo caso similares en grado alto, desde el punto de vista conceptual (véase el anterior apartado 87).
- 94 Además, habida cuenta del carácter no dominante y descriptivo del elemento denominativo de la marca anterior para la parte del público pertinente que le atribuirá un significado, la cual no le prestará gran atención (véanse los anteriores apartados 49 y 85), y del carácter distintivo normal del elemento figurativo de dicha marca (véase el anterior apartado 59), procede declarar que la Sala de Recurso no incurrió en error al declarar, en el apartado 44 de la resolución impugnada, que la marca anterior posee un carácter distintivo de grado medio.
- 95 Por consiguiente, es posible que los consumidores razonablemente atentos y perspicaces, en presencia de los productos de que se trata, confundan las marcas en conflicto, o al menos las asocien a un mismo origen comercial, debido a sus numerosas similitudes, y ello con independencia de los canales de distribución, y, por tanto, de si dichos productos se adquieren en tiendas especializadas, en supermercados o en bares o restaurantes. Podrían pensar razonablemente, como consideró la Sala de Recurso, que la marca solicitada es una versión estilizada y simplificada de la marca anterior.
- 96 La alegación de la recurrente relativa a la diferencia de precio existente entre los productos designados respectivamente por las marcas en conflicto no puede desvirtuar esta conclusión, puesto que, como ha subrayado la EUIPO, de la solicitud de registro de la marca solicitada no se desprende que los productos designados por esta tengan un precio elevado (véase el anterior apartado 31).
- 97 De ello se sigue que, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, la Sala de Recurso no incurrió en error al concluir que en el caso de autos existía tal riesgo.
- 98 Por consiguiente, procede desestimar el motivo único invocado por la recurrente y el recurso en su totalidad, sin que sea necesario pronunciarse sobre la admisibilidad de la segunda pretensión de la recurrente, con la que se solicita que se acepte la solicitud de registro controvertida.

### *Costas*

- 99 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
- 100 Al haber sido desestimadas las pretensiones de la recurrente, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la EUIPO y la coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
- 2) **Condenar a 1031023 B.C. Ltd a cargar con sus propias costas y con aquellas en que hayan incurrido la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y Bodegas San Valero, S. Coop.**

Costeira

Perišin

Zilgalvis

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de enero de 2022.

El Secretario

El Presidente

E. Coulon

S. Papisavvas

---

\* Lengua de procedimiento: español.