

Notificación de una resolución al solicitante/titular

Alicante, a 14/03/2017

SANZ BERMELL INTERNATIONAL
Calle Jativa, 4
E-46002 Valencia
ESPAÑA

Su referencia: **A-35423MSB/glr**
Número de oposición: **B 002636929**
Número de la marca impugnada: **014667067**
Nombre del solicitante/titular: **ORTEGA VILLANUEVA**

Adjunto se remite la resolución que pone fin al procedimiento de oposición de referencia, dictada el día **14/03/2017**.

Francesca CANGERI SERRANO

Anexos (excluyendo la presente carta): 08 páginas

La Oficina le informa que las resoluciones de la División de Oposición no incluyen las firmas de los funcionarios responsables sino únicamente su nombre completo, y el sello de la Oficina impreso, según la regla 55, apartado 1, del REMUE.

OPOSICIÓN N° B 2 636 929

Global Wine Partners S.L., Avda. Diagonal 566 2º, 08021 Barcelona, España (parte oponente), representada por **Bermejo & Jacobsen Patentes-Marcas S.L.**, Av. Cerro del Aguila, 2, Portal 3, Planta 2, Puerta 5, 28702 San Sebastian de los Reyes (Madrid), España (representante profesional)

c o n t r a

Jesús Ortega Villanueva, C. Subida del Toledano, 4, 46001 Valencia, España (solicitante), representado por **Sanz Bermell International**, Calle Jativa, 4, 46002 Valencia, España (representante profesional).

El 14/03/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 2 636 929 se estima parcialmente, concretamente para los siguientes productos y servicios impugnados:

Clase 32: *Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.*

Clase 33: *Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).*

Clase 35: *Servicios de venta al por menor en comercios y a través de redes mundiales de informática de bebidas.*

2. La solicitud de marca de la Unión Europea n° 14 667 067 se deniega para todos los productos y servicios anteriores. Se admite para los demás servicios.
3. Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea n° 14 667 067. La oposición está basada en el registro de marca española n° 2 923 486. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el

carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

a) Los productos y servicios

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 33: *Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).*

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 32: *Cervezas; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.*

Clase 33: *Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).*

Clase 35: *Servicios de venta al por menor en comercios y a través de redes mundiales de informática de productos de alimentación y bebidas.*

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 32

Las *cervezas* son similares a las *bebidas alcohólicas (excepto cervezas)* de la parte oponente puesto que coinciden en naturaleza, público relevante y canales de distribución.

Los productos impugnados *aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas a base de frutas y zumos de frutas* son similares en grado bajo a las *bebidas alcohólicas (excepto cervezas)* de la parte oponente. Estos productos coinciden en público relevante, método de uso y canales de distribución. Además, están en competición.

Los productos impugnados *siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas* son similares en grado bajo a las *bebidas alcohólicas (excepto cervezas)* de la parte oponente. Estos productos coinciden en método de uso, canales de distribución y público relevante.

Productos impugnados de la clase 33

Las *bebidas alcohólicas (excepto cervezas)* se encuentran comprendidos de forma idéntica en ambas listas de productos de la clase 33.

Servicios impugnados de la clase 35

Los servicios de venta al por menor relativos a la venta de productos concretos son similares en grado bajo a dichos productos concretos. Aunque la naturaleza, finalidad y método de uso de estos productos y servicios no son los mismos, dichos productos y servicios presentan algunas similitudes, ya que son complementarios y

los servicios se ofrecen por lo general en los mismos lugares en los que se ofrecen los productos para la venta. Además, se dirigen al mismo público destinatario.

Por lo tanto, los *servicios de venta al por menor en comercios y a través de redes mundiales de informática de bebidas* son similares en grado bajo a las *bebidas alcohólicas (excepto cervezas)* de la parte oponente.

Los *servicios de venta al por menor en comercios y a través de redes mundiales de informática de productos de alimentación* no son similares a los productos de la parte oponente. Aparte de ser diferentes en su naturaleza, puesto que los servicios son intangibles y los productos son tangibles, atienden necesidades distintas. Los *servicios de venta al por menor* consisten en reunir y poner a la venta una amplia gama de productos distintos, lo que permite a los consumidores satisfacer cómodamente diferentes necesidades en un solo punto de compra. Este no es el destino de los productos. Además, el método de uso de esos productos y servicios es diferente. No compiten entre sí ni son complementarios.

Sólo se puede encontrar similitud entre los servicios de venta al por menor de productos específicos cubiertos por una marca y los productos específicos cubiertos por la otra marca cuando los productos objeto de los servicios de venta al por menor y los productos específicos cubiertos por la otra marca son idénticos. Esta condición no se cumple en el presente asunto, ya que los productos en cuestión no son idénticos.

b) Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos y servicios considerados idénticos o similares en varia medida están dirigidos al público en general.

El grado de atención se considera medio.

c) Los signos

DOÑA LOLA



Marca anterior

Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca anterior es denominativa.

El signo impugnado es una marca figurativa que consiste del elemento denominativo "lalola" ligeramente estilizado y de color negro y de un elemento figurativo que consiste en el dibujo de una mujer en blanco, negro y rojo.

Si bien es cierto que el consumidor medio percibe normalmente una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, no lo es menos que, al percibir un signo denominativo, lo descompondrá en elementos denominativos que le sugieran un significado concreto o que se parezcan a palabras que conozca (sentencia de 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).

Por consiguiente, aunque la norma establece que las marcas se perciben como un todo, la excepción a esta norma dice que, en determinadas circunstancias, los consumidores pueden descomponerlas en partes más pequeñas.

Se aplicará en los casos en que el propio signo esté dividido visualmente en varias partes, cuando todas las partes indiquen un significado concreto que conoce el público destinatario o cuando solo una parte tenga un significado evidente.

En el presente caso, se considera que el público separará "LA" y "LOLA" en el signo impugnado, puesto que ambos elementos tienen un significado concreto para el público español.

El elemento "LOLA", presente en ambas marcas, será entendido como un nombre femenino. Se considera que este elemento será asociado al elemento figurativo en la marca impugnada, puesto que será percibido como el nombre de la mujer representada en el dibujo.

El elemento "DOÑA", presente en la marca anterior, será entendido como un término relativo a un "tratamiento de respeto que se antepone a los nombres de pila".

El elemento "LA", presente en el signo impugnado, será entendido como un artículo determinativo antepuesto a un sustantivo.

Dado que estos elementos no son descriptivos, evocadores o de algún otro modo débiles para los productos y servicios pertinentes, son distintivos.

La estilización del signo impugnado tiene carácter meramente decorativo.

Las marcas no poseen ningún elemento que se pueda considerar más dominante (que sea visualmente llamativo) que otros elementos.

Visualmente, los signos coinciden en la palabra "lola" que es distintiva. No obstante, se diferencian en la palabra "DOÑA" de la marca anterior, en las letras "la" y los elementos figurativos de la marca impugnada.

Por lo que respecta a las diferencias en los elementos figurativos y gráficos, cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el

consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; resoluciones de 19/12/2011, R 233/2011-4, Best Tone (fig.)/BETSTONE (fig.), § 24 y de 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo(fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud medio.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de las letras “LOLA”, presentes en ambos signos. La pronunciación difiere en el sonido de las letras “DOÑA” de la marca anterior y “LA” de la marca impugnada.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud medio.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Dado que los signos se asociarán con un significado similar debido a la coincidencia en el elemento distintivo “LOLA”, los signos son conceptualmente similares en un grado medio.

Dado que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

d) Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado de manera explícita que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en su totalidad no tiene un significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público en el territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

e) Apreciación global, otros argumentos y conclusión

Los productos y servicios son en parte idénticos, en parte similares en varios grados y en parte diferentes.

Las marcas son visual, fonética y conceptualmente similares en grado medio. En particular, las marcas coinciden en el elemento “LOLA”. Por otro lado, difieren en la palabra “DOÑA” de la marca anterior (que es funcional y acompaña la palabra “LOLA”), las letras “LA” de la marca impugnada (que no constituyen una diferencia relevante, puesto que se percibirán como un artículo determinativo que define la expresión que precede) y los elementos figurativos de la marca impugnada.

Como mencionado anteriormente, los elementos estilizados o figurativos en color del signo impugnado tienen un menor peso comparativo, dado que el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo.

Además, no hay que olvidar que los productos relevantes son bebidas y, habida cuenta de que estos se suelen pedir en establecimientos ruidosos (bares, clubs nocturnos), la similitud fonética entre los signos es especialmente relevante (véase la sentencia de 15/01/2003, T-99/01, Mystery, EU:T:2003:7, § 48, que refleja esta línea argumental).

Asimismo, el Tribunal General sostuvo que, en el sector de las bebidas, los consumidores de dicho producto están habituados a designarlo y a reconocerlo en función del elemento denominativo que sirve para identificarlo, especialmente en los bares y restaurantes, en los que se pide el vino verbalmente tras haber visto su nombre en la carta de vinos (23/11/2010, T-35/08, Artesa Napa Valley, EU:T:2010:476, § 62; 13/07/2005, T-40/03, Julián Murúa Entrena, EU:T:2005:285, § 56; 12/03/2008, T-332/04, Coto d'Arcis, EU:T:2008:69, § 38). Por consiguiente, en tales casos ha de concederse especial importancia a la similitud fonética entre los signos controvertidos. Estas consideraciones se tuvieron en cuenta para concluir que existía riesgo de confusión.

Se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto y da por hecho que los productos/servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente.

En efecto, es muy probable que el consumidor pertinente perciba la marca impugnada como una submarca, una variación de la marca anterior, configurada de forma distinta en función del tipo de productos o servicios que designe (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

En sus observaciones, el solicitante alega que la marca anterior posee un carácter distintivo débil dado que existen muchas marcas que incluyen "LOLA". En apoyo de su alegación, el solicitante hace referencia a varios registros de marca en la Unión Europea y en particular a algunos registros de marca en España.

La División de Oposición señala que la existencia de varios registros de marca no es en sí misma especialmente concluyente, ya que no refleja necesariamente la situación del mercado. En otras palabras, basándose exclusivamente en los datos concernientes al registro, no puede presumirse que todas esas marcas hayan sido objeto de un uso efectivo. De lo anterior se deduce que la prueba presentada no demuestra que los consumidores hayan estado expuestos a un uso intensivo de las marcas que incluyen "LOLA", y que se hayan habituado a las mismas. En tales circunstancias, procede desestimar la alegación del solicitante.

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión entre el público. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca española de la parte oponente.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los productos y servicios declarados idénticos o similares (incluidos los similares en grado bajo puesto que se considera que las similitudes entre las marcas son suficientes para compensar el bajo grado de similitud de parte de los servicios impugnados) a los de la marca anterior.

El resto de los servicios impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos servicios.

Por motivos de integridad, debe indicarse que la oposición también debe desestimarse en cuanto que se basa en motivos recogidos en el artículo 8, apartado 1, letra a), del RMUE y se dirigen contra los demás servicios ya que los signos y los demás servicios obviamente no son idénticos.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 85, apartado 2, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos y servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.



La División de Oposición

María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO

Francesca CANGERI
SERRANO

Michele M.
BENEDETTI-ALOISI

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá

presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).