

**RESOLUCIÓN
de la Segunda Sala de Recurso
de 5 de Septiembre de 2018**

En el asunto R 2378/2017-2

GALLETAS GULLÓN, S.A.

Avenida Burgos 2
34800 Aguilar de Campoo (Palencia)
España

Solicitante / Parte recurrente

representada por Gomez-Acebo y Pombo, Paseo de la Castellana 216, 28046 Madrid,
España

contra

Intercontinental Great Brands LLC

100 Deforest Avenue
East Hanover, New Jersey 07936
Estados Unidos de América

Oponente / Parte demandada

representada por Baker & McKenzie Barcelona, Avenida. Diagonal 652 Edif. D, 8ª
Planta, 08034 Barcelona, España

RECURSO relativo al procedimiento de oposición nº B 2 565 342 (solicitud de marca
de la Unión Europea nº 13 877 543)

LA SEGUNDA SALA DE RECURSO

integrada por S. Stürmann (Presidente), S. Martin (Ponente) y H. Salmi (Miembro)

Secretaría: H. Dijkema

dicta la siguiente

Resolución

Resumen de los hechos

- 1 El 26 de marzo de 2015, GALLETAS GULLÓN, S.A. (“la solicitante”) solicitó el registro de la siguiente marca figurativa



para distinguir, los siguientes productos:

Clase 30 - Galletas.

La solicitante reivindicó los colores:

verde; amarillo; blanco; azul; marrón oscuro.

- 2 La solicitud se publicó el 11 de mayo de 2015.
- 3 El 7 de agosto 2015, Intercontinental Great Brands LLC (“la oponente”) presentó una oposición contra la totalidad de los productos mencionados en el apartado 1.
- 4 Los motivos invocados en la oposición fueron los artículos 8, apartado 1, letra b) y 8, apartado 5, RMUE.
- 5 La oposición se basó en los siguientes derechos anteriores:
 - a) Marca de la UE nº 8 566 176 tridimensional



solicitada el 22 de septiembre de 2009 y registrada el 22 de febrero de 2010 para, entre otros, los siguientes productos en los que se basó la oposición:

Clase 30 - Preparaciones hechas de cereales; pastelería y confitería.

Los territorios para los que se reivindicó renombre eran la UE y España para parte de los productos, a saber “galletas”.

b) Marca española nº 2 845 539, figurativa:



solicitada el 29 de septiembre de 2008 y registrada el 22 de junio 2009 para los siguientes productos:

Clase 30 - Galletas, galletitas y galletas saladas.

Se reivindicó renombre para todos los productos.

- 6 Mediante resolución de 7 de septiembre de 2017 (“la resolución impugnada”), la División de Oposición estimó la oposición para todos los productos contestados en base al artículo 8, apartado 5, RMUE y en la MUE nº 8 566 176. En concreto, su razonamiento puede resumirse del siguiente modo:

Los signos

- Visualmente, las marcas se diferencian sobre todo en las denominaciones que contienen (muy especialmente “OREO” y “GULLON”) y en la aparición de colores. Las marcas coinciden no sólo en la presencia de una galleta sándwich (que en la marca impugnada aparece duplicada), sino también en el hecho de que la misma forma de la galleta es muy cercana, ya que el color negro y blanco es el mismo y la parte de arriba está troquelada, sin que se puedan percibir por completo las diferencias de esta forma troquelada a no ser que la parte de arriba de la galleta se perciba desde un ángulo muy cercano.
- A la vista de la denominación “twins” y de dos galletas, parte del público percibirá el significado de la palabra tal vez no exactamente como “gemelo/mellizo” que es el concepto que comunica en inglés, pero sí como algo “doble”, que aparece “dos veces” o “en pareja”, etc. Las denominaciones “cookie” y “sándwich” son por completo descriptivas para una parte relevante del público por cuanto se refieren directamente al tipo de producto y a la forma en que aparece el mismo.
- Fonéticamente, las marcas no tienen ninguna similitud puesto que las denominaciones son, diferentes, teniendo en cuenta que los elementos figurativos no se pueden pronunciar.
- Conceptualmente, las marcas coinciden en la percepción por parte de los consumidores de la galleta sándwich, no teniendo las denominaciones “OREO” y “GULLON” ningún significado para una parte relevante del público (que no sabrá que “oreo” es un “soplo del aire que da suavemente en algo”

según el diccionario de la Real Academia Española). El peso en la comparación tanto visual como conceptual de las denominaciones “cookie” y “sándwich” es limitado dado que son descriptivos para los productos en litigio, y en cuanto a “twins”, como ya se ha explicado, respecto a parte del público no hará sino reflejar conceptualmente la imagen de dos galletas sándwich en la marca.

- Teniendo en cuenta lo que precede, las marcas están vinculadas por la presencia en ambas de la galleta sándwich.

El renombre de la marca anterior

- De las pruebas aportadas se desprende, claramente, que la marca anterior ha sido objeto de un uso prolongado e intensivo y que goza de un renombre generalizado en España, que constituye una parte relevante del mercado pertinente, en el que ocupa una posición consolidada entre las marcas líderes, como ha quedado acreditado por fuentes independientes y de diverso tipo. Especialmente importantes son los documentos respecto a la publicidad realizada que, por haber sido llevada a cabo en medios de gran difusión en programas de amplia audiencia, es evidente que han llegado a una gran parte de la población, así como las encuestas y estudios de mercado aportados en los documentos 23-25, en los que un amplio porcentaje del público encuestado asocia la galleta sándwich a un único origen comercial incluso cuando ésta no está identificada con la denominación “OREO”.

El «vínculo» entre los signos

- El solicitante se refiere en sus observaciones repetidamente a que la única similitud entre los signos es la presencia en ambos de la galleta tipo sándwich y que, por ser este elemento descriptivo de los productos en litigio, es imposible que haya en la mente del consumidor vínculo alguno entre las marcas. También, el solicitante ha presentado pruebas de marcas que en efecto muestran una pluralidad de galletas tipo sándwich. A este respecto la División de Oposición está de acuerdo en que en principio y en términos generales el elemento en sí mismo es poco distintivo; sin embargo, en el caso que nos ocupa las galletas son muy parecidas por cuanto comparten la misma tonalidad de colores negro y blanco, así como en el hecho de que el troquelado lateral es, a primera vista, también prácticamente idéntico. Además, en cuanto al troquelado superior la División de Oposición considera que los detalles individualizadores de una y otra galleta no se percibirán a primera vista por el consumidor o, si eso ocurriera, las galletas solicitadas inmediatamente traerían a la mente del consumidor las galletas oreo.
- En este sentido son muy interesantes las conclusiones del estudio de mercado realizado por la empresa GfK en febrero de 2016 respecto a los elementos distintivos de las marcas oponentes (documento 25). La muestra refiere que ante la visión de la galleta contenida en el signo de la marca impugnada un 53% de los encuestados la asocian a una única marca y 38% a varias marcas, y de los primeros un 83% la asocian espontáneamente a Oreó, mientras que el porcentaje entre los segundos es de un 77%.

- También es revelador que en el mismo estudio de mercado se enseñó el signo impugnado en su conjunto y el 71% de los encuestados declaró espontáneamente que asocia la fotografía con alguna marca o fabricante, y de estos un 73% la asocia a “Oreo” incluso cuando en la fotografía se aprecia claramente la denominación “GULLON”, siendo el principal motivo de asociación de la marca o fabricante para el 72% de los encuestados “la forma/diseño de la galleta”.
- Por todo lo que antecede, la División de Oposición considera que es probable que los consumidores pertinentes, al encontrarse con la marca impugnada, la asocien con el signo anterior, es decir, que establezcan un «vínculo» mental entre los signos.

Riesgo de perjuicio

- La parte oponente se refiere también que, en el caso de que la solicitante utilice la marca impugnada para galletas, el carácter distintivo de la marca anterior se verá, inevitablemente, perjudicado. La marca impugnada evoca una asociación en la mente de los consumidores con el mismo origen empresarial de la conocida marca anterior, lo que hará disminuir la capacidad de esta última de suscitar una asociación inmediata con su origen empresarial, lo que finalmente derivará en la dispersión de su identidad, así como de su retención en la memoria de los consumidores, con lo que la marca anterior sufrirá un daño irreparable, o lo que es lo mismo “a death by thousand cuts” como dice la jurisprudencia del Reino Unido. En otras palabras, el oponente alega que el uso de la marca impugnada supondría un perjuicio para el carácter distintivo de la marca anterior. Para probar la verosimilitud de este riesgo y no su mera probabilidad el oponente presentó la encuesta que se encuentra en el documento 25.
 - Basándose en el renombre probado de la marca anterior, en el hecho de que el oponente ha probado que la galleta sándwich de inmediato hace aflorar en la mente del consumidor un vínculo con la marca oponente y de que los productos son absolutamente idénticos, el uso de la marca impugnada supondrá un aprovechamiento indebido de la marca anterior. El registro de la marca impugnada permitiría que la imagen de la marca anterior y las características que proyecta, como son una larga presencia en el mercado y un alto reconocimiento entre el público, puedan transferirse a la marca impugnada, y así, la marca impugnada se beneficiaría del poder de atracción, renombre y prestigio de la marca anterior para sus propios productos, logrando de este modo una ventaja comercial respecto a los productos de sus competidores y obteniendo un beneficio económico a fuerza de explotar los esfuerzos realizados por la compañía oponente para crear la reputación y la imagen de su marca anterior.
 - La solicitante ha alegado la coexistencia de las marcas, pero no ha probado que las marcas se estén usando en el mercado ni que, si ello ocurre, que los consumidores no las confundan.
- 7 El 7 de noviembre de 2017, la solicitante interpuso un recurso contra la resolución impugnada, solicitando que fuera anulada en su totalidad. El escrito de motivación del recurso fue presentado el 8 de enero de 2018.

- 8 En su respuesta de fecha 20 de abril de 2018, la oponente pidió que se desestimara el recurso.

Pretensiones y alegaciones de las partes

- 9 Los argumentos presentados por la solicitante en el escrito de motivación del recurso pueden resumirse como sigue:

Inexistencia de la similitud necesaria para estimar la concurrencia del art. 8.5 RMUE

- La División de Oposición basa su resolución exclusivamente en uno de los elementos que componen ambas marcas, elemento al que reconoce en ambos casos, de entrada, una baja distintividad y deja completa e inexplicablemente al margen de su juicio comparativo, los denominativos “OREO” (en la marca oponente) y “GULLON” (en la marca opuesta), que son los que ostentan la mayor carga distintiva de entre los elementos que componen los signos confrontados, al margen de omitir toda relevancia que puedan tener, adicionalmente, los otros elementos que componen la marca solicitada por Galletas Gullón, S.A. (elementos gráficos, colores y denominativos-COOKIE, SANDWICH, TWINS).
- En la marca oponente la denominación “OREO” es la que tiene mayor carga distintiva.
- En la marca opuesta el elemento con mayor carga distintiva es el signo GULLÓN, marca ésta notoria en el sector galletero, por tratarse de una de las principales marcas españolas de ese segmento desde el siglo pasado. Las pruebas de dicha notoriedad han sido debidamente puestas de manifiesto en la fase de oposición, incluso la propia oponente ha dado prueba de dicha notoriedad a través del Estudio de Notoriedad espontánea de Marcas en el Sector Galletero llevado a cabo por Millward Brown en España en el año 2015 (que la parte contraria ha aportado como Documento nº 7 de su escrito de oposición).
- Se vulnera el propio criterio de la Oficina respecto a las marcas consistentes en galletas de tipo sándwich negras y blancas, y la doctrina de la que son reflejo sobre el peso que los elementos distintivos y no distintivos han de tener en la comparación de los signos a los efectos de la similitud visual y fonética de los mismos, especialmente cuando se analizan marcas que reproducen la forma de un producto o signos estandarizados.

Inexistencia de vínculo entre las marcas confrontadas en el sentido exigido por el art. 8.5 RMUE.

- La resolución recurrida basa la existencia de vínculo entre los signos confrontados exclusivamente sobre la base de la presencia común en ambas de una galleta de color negro y blanco y las conclusiones alcanzadas por GFK en los estudios aportados por la oponente en fase de oposición como Documentos nº 25 y 26.

- No puede de entrada darse por válido para establecer vinculación ninguna, el Estudio aportado como Documento nº 26 y en el que se muestra exclusivamente uno de los componentes de la marca solicitada por Galletas Gullon, S.A. y no la totalidad de la marca opuesta tal y como ésta se solicita ante la EUIPO.
- El estudio presentado por GfK presenta importantes debilidades técnicas y metodológicas que lo invalidan como documento probatorio en un proceso judicial. Se aporta nota técnica elaborada por Prof. Cerviño de la Universidad Carlos III de Madrid para discutir los planteamientos y conclusiones de las encuestas de GfK.

Inexistencia de aprovechamiento del renombre ajeno

- Ciertamente, los tribunales nacionales y la propia Oficina han considerado que el signo oponente podía gozar de notoriedad, pero se han encargado siempre de poner de manifiesto que dicha notoriedad derivada de la presencia en dicho signo del elemento denominativo “OREO”, único del que podía predicarse notoriedad, no siendo ésta notoriedad extensible o predicable de los otros elementos comunes presentes en el signo en cuestión.
- La oponente nunca ha hecho uso de la galleta “OREO” por sí sola sin el elemento denominativo “OREO” en su interior. Las pruebas de notoriedad presentadas en fase de oposición se refieren, o bien, a la marca denominativa “OREO”, o bien, a la marca tridimensional consistente en un sándwich negro con la denominación “OREO” en su interior.
- No cabe deducir la existencia de aprovechamiento del renombre ajeno exclusivamente por la coincidencia en uno de los elementos que componen la marca oponente, cuando ese elemento coincidente es el que corresponde con la forma estandarizada de un producto.
- La resolución impugnada estima que se produce aprovechamiento exclusivamente por razón de la existencia de un vínculo entre uno de los muchos elementos que componen los signos en cuestión y el renombre de la marca oponente.

Justa causa para la reproducción en la marca opuesta de una galleta negra tipo sándwich con relleno de crema

- De aceptarse la posición de la División de Oposición, se estaría limitando injustificadamente el derecho de los competidores de la oponente a fabricar y comercializar, galletas negras de tipo sándwich con relleno de crema, que necesariamente, para su venta, han de reproducirse en los envases de venta para que el consumidor sepa que está adquiriendo un determinado tipo de producto. Se cita la Resolución de 26 de febrero de 2008, R 320/2007-2 Gullón mini O2 (3D) / Galleta (3D).

10 Los argumentos presentados por la oponente en respuesta al recurso pueden resumirse como sigue:

- Ni el Tribunal General, ni el Tribunal de Justicia de la Unión Europea han fijado nunca un criterio de irrevindicabilidad como el sostenido por la parte recurrente. De hecho, en su primer párrafo de este apartado del recurso, la recurrente no cita ni una sola resolución al respecto del TG o del TJUE.
- No es de recibo la disección artificiosa que la recurrente hace de la marca oponente, descartando de la toma de cualquier consideración a una parte muy relevante de la marca, como es la ornamentación gráfica de las caras que conforman la forma tridimensional, sobre la base de negarles gratuitamente fuerza distintiva y contraviniendo, con ello el principio obligado de que las marcas deben apreciarse en su conjunto.
- Las referencias hechas por la recurrente a una resolución de la División de Oposición de 2006 y a una resolución de la Sala de Recurso de 2008 no permiten cuestionar esta conclusión. Ni tan siquiera estas decisiones se refieren a la marca oponente, por cuanto estas resoluciones son anteriores a la fecha en que la misma fue solicitada. Tampoco tienen relevancia la Sentencia citada del Tribunal de Marca Comunitaria de Alicante de 5 de julio de 2013 (o la posterior sentencia del Tribunal Supremo español, al respecto del recurso de casación), cuyas conclusiones se tergiversan por la recurrente, ya que aquellas sentencias se pronuncian sobre una marca nacional (la marca española 1.997.588) distinta a la marca oponente de la Unión Europea que nos ocupa y, además, lo hacen en el seno de un proceso de infracción y caducidad por falta de uso, sin efectos respecto del carácter distintivo de la marca allí afectada.
- Los signos en conflicto presentan cierto grado de similitud visual y conceptual suficiente para satisfacer el primero de los requisitos del artículo 8, apartado 5, RMUE. **La razón es básicamente que la parte gráfica de la marca oponente se reproduce con práctica identidad (y por duplicado) en la marca impugnada.**
- Es evidente que los documentos aportados demuestran que las marcas oponentes y, en concreto, la nº 8 566 176, han sido objeto de un uso intensivo y prolongado en el tiempo en España para galletas.
- El informe relativo a la notoriedad de esta marca tridimensional, desprovista de la denominación 'Oreo' elaborado por Ipsos Marketing señala una notoriedad espontánea de 76 % y sugerida de 91 %.
- Para cumplir el requisito relativo a la similitud, no es necesario demostrar que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre la marca anterior que goza de renombre y la marca solicitada. **Basta que el grado de similitud entre estas marcas tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre ellas** (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 31). Se debe tener en cuenta además que los productos son idénticos y que están dirigidos al público en general. Tal y como se ha pronunciado la jurisprudencia en múltiples ocasiones en relación a productos de snacks el nivel de atención será medio-bajo.
- Es sumamente revelador el estudio de mercado de GfK (documento nº 26), que atestiguó que un 83% de los consumidores españoles asocian al origen de

'Oreo' la forma tridimensional de las galletas que muestra la marca impugnada; y, únicamente, un 2% la asocia correctamente a Gullón.

- Es especialmente relevante el documento nº 24 de esta parte, que consiste en un estudio de mercado sobre la forma tridimensional de la marca anterior nº 8 566 176, desprovista del elemento denominativo “Oreo”, que demuestra que un porcentaje altísimo del público español (91%) es capaz de indicar la procedencia empresarial de la marca oponente-anterior incluso desprovista de su elemento denominativo, lo que demuestra el elevado carácter distintivo del componente figurativo del signo anterior.
 - Al respecto resulta muy revelador el otro estudio de mercado aportado por esta parte, elaborado por la empresa de investigación GfK en febrero de 2016, relativo al carácter distintivo de la solicitud de marca impugnada (Documento nº 25). Dicho estudio demuestra que un 73% del público español al ver la solicitud de marca impugnada de Galletas Gullón la asocian espontáneamente con el origen empresarial de 'Oreo' y únicamente un 24% lo hace a “Gullón” o “TWINS” y ello a pesar de poder leer en el signo mostrado las denominaciones “Gullón” y “TWINS”. Al preguntar a los encuestados por qué motivos vinculan o relacionan dicho signo con el origen empresarial de “Oreo”, un 72% del público respondió espontáneamente por la “forma / diseño de la galleta”, un 20% por “el diseño del envase” y únicamente un 12% se refirió a “lo he leído, visto, lo pone en el envase” (págs. 17 y 19 del estudio).
 - Para rebatir la nota técnica del Profesor Cerviño, se aporta nota técnica de GfK sobre la metodología del estudio y explicaciones sobre el cálculo y las conclusiones.
- 11 En fecha 17 de julio de 2018, la solicitante presentó observaciones informando que la Oficina Española de Patentes y Marcas había concedido la marca española nº3 684 187 con un signo idéntico a la marca impugnada en este procedimiento,



- , en fecha 18 de mayo de 2018 y ello, tras oposición en base a las mismas marcas anteriores que en el presente procedimiento. La solicitante aportó como Documento nº 1 la publicación en el BOPI de la concesión total de la clase 30 y como Documento nº 2 la resolución de la oposición en la que la OEPM consideró que no existe riesgo de confusión entre los signos.
- 12 En fecha 17 de agosto de 2018, la oponente informó que en fecha 22 de junio de 2018 presentó recurso de alzada contra la resolución de concesión de la marca y de denegación de la oposición. Aportó como Documento nº 1 justificante de presentación y recurso de alzada y como Documento nº 2 extracto de SITADEx en el que se informa de la publicación en el BOPI en fecha 6 de julio de 2018 de la interposición de recurso.

Fundamentos

- 13 Todas las referencias en esta resolución al RMUE se entenderán hechas al RMUE (UE) n° 2017/1001 (DO 2017 L 154, p. 1), que codifica el Reglamento (CE) n° 207/2009, a no ser que se indique específicamente de otro modo.
- 14 El recurso se ajusta a los artículos 66, 67 y al artículo 68, apartado 1, RMUE. Es admisible.

Cuestión previa – Solicitudes de confidencialidad del escrito de motivación del recurso y de la respuesta

- 15 En lo que respecta a la solicitud de trato confidencial formulada por ambas partes, debe señalarse que, de conformidad con el artículo 114.4 RMUE, la parte que solicita el anonimato y la omisión de información con respecto al público debe dar razones para esa solicitud.
- 16 En el presente caso, al discutirse, entre otros, la validez interna y externa de las encuestas realizadas por la empresa GfK, se considera necesario hacer referencia a la metodología utilizada por esta empresa para las encuestas de la forma más general para no difundir posible know-how de GfK, el cual haya podido ser puesto en conocimiento de la Sala con el fin de ilustrar a la misma sobre la elaboración de las encuestas. Además la nota técnica aportada junto con la respuesta ha sido marcada explícitamente como confidencial.
- 17 A parte de la anterior consideración realizada por la Sala, las partes no han indicado ningún motivo para apoyar sus solicitudes.
- 18 La Sala no puede, por sí solo, discernir las razones por las cuales estas solicitudes podrían estar justificadas.
- 19 Como resultado, la Sala rechaza la solicitud de tratamiento confidencial del escrito de motivación y de la respuesta en general, salvo por la información relativa a metodología empleada por GfK para las encuestas (24/04/2018, T-831/16, ZOOM / ZOOM et al., EU:T:2018:218, § 21-24; 09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 9-13).

Artículo 8, apartado 5, RMUE

- 20 La Sala coincide con la División de Oposición en examinar la oposición, en primer lugar, en base a la marca anterior de la UE n° 8 566 176 y en base al art. 8.5 RMUE para la cual la oponente reivindicó renombre para “galletas”.
- 21 A tenor del art.8.5 RMUE, mediando oposición del titular de una marca anterior registrada, en el sentido del apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada:

cuando sea idéntica o similar a la marca anterior, independientemente de si los productos y servicios para los que se solicita son idénticos, similares o no similares, a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión Europea anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la

marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

- 22 La aplicación del artículo 8, apartado 5, del RMUE requiere que se cumplan las condiciones siguientes (sentencia de 16/09/2010, en los asuntos acumulados T-345/08 y T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, confirmada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 10/05/2012, C-100/11 P, Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285):
- la marca registrada anterior debe gozar de renombre en el territorio de referencia;
 - debe existir identidad o similitud entre la solicitud de MUE objeto de oposición y la marca anterior;
 - el uso del signo solicitado debe permitir el aprovechamiento indebido o ser perjudicial del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior;
 - dicho uso debe hacerse sin justa causa.
- 23 Estas condiciones tienen carácter acumulativo, por lo que el incumplimiento de cualquiera de ellas será suficiente para que no pueda aplicarse la disposición señalada (sentencias de 25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34; 16/12/2010, T-345/08 y T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).

Renombre de la marca anterior

- 24 Ninguna de las partes discute que la marca anterior de la UE nº 8 566 176



tridimensional tenga renombre excepcional en España para galletas por su uso prolongado e intensivo y, por ende, en toda la Unión Europea.

Comparación de las marcas

- 25 A pesar de aplicar el mismo criterio de similitud de los signos en el artículo 8, apartado 1, letra b), y en el artículo 8, apartado 5, del RMUE, sus objetivos subyacentes son distintos: en el caso del apartado 1, letra b), su objetivo consiste en impedir el registro de una marca posterior que, de ser utilizada, podría confundir al público destinatario respecto al origen comercial de los productos o servicios afectados, mientras que el apartado 5 tiene como finalidad impedir el registro de una marca posterior cuyo uso podría aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.
- 26 La relación entre el concepto de «similitud» correspondiente a cada uno de estos apartados fue analizada por el Tribunal en el asunto TiMi KINDERJOGHURT: «la

existencia de una similitud entre la marca anterior y la marca controvertida constituye un requisito de aplicación común al artículo 8, apartado 1, letra b) [del RMUE] y al artículo 8, apartado 5 [del RMUE]» (apartado 51). El artículo 8, apartado 5, [del RMUE] como el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE, es manifiestamente no aplicable si el Tribunal General descarta cualquier similitud entre las marcas en cuestión (sentencia de 20/11/2014, C-581/13 P y C-582/13 P, Golden balls, EU:C:2014:2387, § 73).

- 27 Sin embargo, estas disposiciones difieren en cuanto al grado de similitud requerido. Mientras que la protección contemplada en el artículo 8, apartado 1, letra b), RMUE está condicionada a la constatación de un grado de similitud entre las marcas en litigio capaz de crear riesgo de confusión, la presencia de este riesgo no es necesaria para la protección otorgada por el artículo 8, apartado 5, RMUE. Por lo tanto, los tipos de perjuicios a que hace referencia el artículo 8, apartado 5, RMUE pueden derivarse de un grado de similitud entre las marcas en cuestión que, aunque menor, sea suficiente para que el público destinatario pueda percibir la conexión, es decir, concluir que existe un vínculo entre ellas (sentencias de 23/10/2003, Adidas, EU:C:2003:582, § 27, 29 y 31; y de 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66).
- 28 Así, para culminar con éxito una oposición basada en el artículo 8, apartado 5, RMUE es preciso que exista «un cierto grado de similitud» entre los signos (sentencia de 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).
- 29 En el contexto del artículo 8, apartado 1, letra b), y del artículo 8, apartado 5, RMUE, la constatación de similitud entre las marcas en cuestión requiere, en particular, la existencia de rasgos gráficos, fonéticos o conceptuales similares (sentencia de 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 28).
- 30 No se requiere jurisprudencialmente que estos rasgos similares y presentes en ambas marcas tengan un concreto grado de distintividad inherente.
- 31 Los signos a comparar son los siguientes:



Marca anterior



Marca impugnada

- 32 El territorio relevante es la Unión Europea en su integridad.

- 33 La marca anterior es tridimensional y está compuesta por la forma de dos galletas negras con crema blanca (o sándwich). La cara de la galleta negra no es lisa sino que tiene un borde troquelado, un interior lleno de elementos geométricos y en el centro un óvalo con la palabra “OREO”. El elemento denominativo “OREO” es un poco difícil de percibir a causa de la decoración de la cara de la galleta al no existir mucho espacio entre los elementos geométricos y el elemento denominativo.
- 34 La marca impugnada es una marca figurativa formada por la imagen de dos galletas sándwich, cuya cara tampoco es lisa, sino que también tiene un borde exterior troquelado, un interior con figuras geométricas y en el centro un círculo. Al lado de cada una de las galletas están escritas en un tamaño pequeño las palabras en fuente estándar azul oscura y mayúsculas “COOKIE” y “SANDWICH” de las cuales salen flechas para apuntar a las galletas. Sobre los elementos figurativos de las galletas está escrita la palabra “TWINS” en letra blanca mayúscula en un tamaño más relevante que las anteriores palabras. En la parte superior derecha de la última letra de esta palabra, en un tamaño difícilmente perceptible, aparece el símbolo de marca registrada. Este elemento es casi imperceptible por lo que el examen continuará sin el mismo. El último elemento denominativo es la palabra “gullón” escrita en la esquina superior izquierda en blanco sobre un rectángulo verde. El fondo de la marca es azul claro con degradaciones de blanco al lado de los elementos figurativos de las galletas. Por su tamaño y posición central la palabra “TWINS” y los elementos figurativos de las galletas destacan visualmente en mayor medida que el resto de elementos.
- 35 Visualmente, cuando una marca está compuesta por elementos denominativos y figurativos, los primeros deben, en principio, ser considerados más distintivos que los segundos, ya que el consumidor medio se referirá más fácilmente al producto de que se trata citando el nombre de la marca que describiendo su elemento figurativo (11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 49; 14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
- 36 No obstante, es necesario recordar que este principio sufre excepciones según las circunstancias. Así, se ha declarado que los productos alimenticios de las clases 29 y 30 se adquieren normalmente en supermercados o establecimientos similares y son elegidos, por tanto, directamente por el consumidor en la estantería, y no pidiéndolos de viva voz. Asimismo, en tales establecimientos, el consumidor pierde poco tiempo entre sus compras sucesivas y con frecuencia no realiza una lectura de todas las indicaciones que figuran en los diferentes productos, sino que se deja guiar en mayor medida por el impacto visual global producido por sus etiquetas o envases. En estas circunstancias, para la apreciación de la existencia de un eventual riesgo de confusión o vínculo entre los signos de que se trata, el resultado del análisis de la similitud visual adquiere mayor importancia que el resultado del análisis de la similitud fonética y conceptual. Además, al realizar dicha apreciación, los elementos figurativos de una marca desempeñan un papel más importante que sus elementos denominativos dentro de la percepción del consumidor de referencia (11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 50; 12/09/2007, T-363/04, La Española, EU:T:2007:264, § 109, 02/12/2008, T-275/07, Brillo’s, EU:T:2008:545, § 24).
- 37 En el caso de autos, tratándose de productos alimenticios de las clase 30 y, en particular, galletas, procede considerar, teniendo en cuenta las excepciones

jurisprudenciales, que los elementos figurativos de las marcas en conflicto desempeñan un papel, cuando menos, tan importante como sus elementos denominativos en la percepción visual global del consumidor de referencia.

- 38 Los signos coinciden en la reproducción de galleta sándwich de color y grosor parecido con borde troquelado, decoración similar y elemento geométrico redondo en el centro. Esto es, características de la marca anterior están similarmente reproducidas en elementos centrales de la marca impugnada. Como bien ha dicho la División de Oposición, la decoración en las caras de las galletas no será analizada y percibida en detalle por los consumidores sino que visualmente serán percibidas como compartiendo ornamentación gráfica similar. Difieren en el resto de sus elementos, esto es, en el elemento denominativo “OREO” de la marca anterior y en los elementos denominativos “TWINS”, “gullón”, “cookie” y “sandwich” y en los fondos azul y verde.
- 39 Por tanto, los signos en conflicto, cuando se perciben, en su conjunto y no según una disección analítica de sus elementos denominativos o figurativos, presentan, pese a sus diferencias, una cierta similitud visual debida a una representación similar de galleta sándwich.
- 40 Fonéticamente no comparten similitudes.
- 41 Conceptualmente, las marcas coinciden en la percepción de una galleta sándwich. La distintividad de este elemento figurativo es baja, ya que reproduce el producto objeto de protección de ambas marcas. Los elementos denominativos “OREO” presente en la marca anterior y “gullón” de la marca impugnada no tendrán un significado para el público relevante y, por consiguiente, su grado de distintividad es normal. Las palabras “cookie” y “sandwich” son directamente indicativas del tipo de producto protegido. Parte del público entenderá “TWINS” como dos, mellizos o doble, en cuyo caso será percibido como reiterativo del dibujo de dos galletas idénticas, y para parte no tendrá significado alguno.
- 42 Según la jurisprudencia, a fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas controvertidas, procede determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o de servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan en el marco de una apreciación global (11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 67; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 85-86; 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 36).
- 43 Al respecto, procede recordar que los aspectos gráfico, fonético o conceptual de los signos en conflicto no tienen siempre el mismo peso. La importancia de los elementos asimilativos o diferenciadores entre los signos puede depender, en particular, de sus características intrínsecas o de las condiciones en que se comercializan los productos o servicios que designan las marcas en conflicto. Si los productos designados por las marcas controvertidas se venden normalmente en autoservicios donde el propio consumidor elige el producto y debe, por tanto, fiarse principalmente de la imagen de la marca colocada sobre ese producto, la similitud visual de los signos será, con carácter general, más importante. En cambio, si el producto se destina sobre todo a la venta oral, se atribuirá normalmente más relevancia a la similitud fonética entre los signos. Por tanto, el

grado de similitud fonética entre dos marcas tiene escasa importancia cuando designan productos que se comercializan en condiciones que permitan habitualmente al público pertinente percibir la marca de forma visual en el momento de la compra (11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 68; 21/02/2013, T-444/10, Kmix, EU:T:2013:89, § 36 y 37 y jurisprudencia citada; véanse también, en este sentido, 12/09/2007, T-363/04, La Española, EU:T:2007:264, § 109; 02/12/2008, T-275/07, Brillo's, EU:T:2008:545, § 24).

- 44 En el caso de autos, al tratarse de productos de la clase 30 que se venden normalmente en autoservicios, los elementos de semejanza y de diferenciación visuales entre los signos en conflicto parecen, por tanto, de mayor importancia que los elementos de semejanza y de diferenciación fonéticas y conceptuales entre dichos signos (11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 69).
- 45 La similitud visual y conceptual escasa de las marcas se debe a que ambas marcas reproducen galletas sándwich con similares características gráficas en sus caras.
- 46 Las consideraciones de la solicitante de que la coincidencia es en la representación de un tipo de galleta estándar, sólo pueden ser pertinentes a los efectos del análisis global de un riesgo de confusión o de un vínculo por parte del consumidor de referencia con arreglo al apartado 1, letra b), o al apartado 5 del artículo 8 del Reglamento nº 207/2009, pero no a los efectos del análisis objetivo de la similitud entre los signos. Así pues, procede considerar que el interés público en que todos puedan utilizar libremente la representación de galleta sándwich, no puede oponerse por sí solo a que se invoque esta representación semejante como elemento de similitud entre los signos en conflicto en la percepción del consumidor pertinente (11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 61).
- 47 Tenga o no renombre el elemento denominativo “gullón”, esto no tendría ninguna influencia sobre la existencia de la coincidencia arriba indicada entre las marcas en liza. Por lo que, las alegaciones en este sentido de la solicitante son rechazadas.

Vínculo entre los signos

- 48 El Tribunal señala que, aunque es correcto que el grado de similitud entre los signos en conflicto figure entre los factores pertinentes para apreciar globalmente la existencia de un vínculo entre los signos en conflicto con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 (véase el apartado 27 anterior), no es menos cierto que la propia existencia de una similitud entre dichos signos, cualquiera que sea el grado, constituye un requisito para aplicar dicho artículo, aun cuando sea escasa.
- 49 El Tribunal ha expresado claramente que para determinar si el uso de la marca objeto de oposición amenaza con causar perjuicio al carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, o aprovecharse indebidamente de la misma, es **necesario determinar**, una vez comprobada la similitud entre los signos, si, **teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, el público destinatario puede establecer un vínculo (o asociación) entre los signos**. La jurisprudencia posterior ha establecido claramente que un análisis de esta naturaleza debe preceder a la apreciación final de la existencia de un riesgo de perjuicio.

- 50 El concepto de vínculo entre los signos fue abordado por el Tribunal en su sentencia de 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 30 (y en la jurisprudencia citada en la misma), la cual, aunque se refiere a la interpretación del artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva de Marcas, también es aplicable al artículo 8, apartado 5, RMUE, que constituye la disposición equivalente del RMUE. En el marco del asunto «Intel», el Tribunal declaró lo siguiente (apartado 30):

«Las infracciones a que se refiere el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre las marcas anterior y posterior, en virtud del cual el público relevante establece una relación entre ambas marcas, es decir, establece un vínculo entre ambas, aunque no las confunda» (véanse, en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva, «General Motors, apartado 23; «Adidas-Salomon y Adidas Benelux», apartado 29, y «Adidas y Adidas Benelux», apartado 41).

- 51 Entre otros factores cabe citar para la apreciación de la existencia de vinculación entre los signos, en primer lugar, el grado de similitud entre los signos en conflicto, en segundo lugar, la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente los signos en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante, en tercer lugar, la intensidad del renombre de la marca anterior, en cuarto lugar, la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso y, en quinto lugar, la existencia de un riesgo de confusión por parte del público (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42, 29/03/2012, T-369/10, Beatle, EU:T:2012:177, § 47).
- 52 Los signos coinciden en sus elementos figurativos de galletas sándwich las cuales tienen una decoración similar. Al contrario de lo que la solicitante alega, la apreciación de una posible asociación entre las marcas por parte del público, se debe hacer teniendo en cuenta todos los factores del asunto y es posible que el público relevante asocie dos marcas por la presencia de ambas de elementos no distintivos.
- 53 La marca anterior es renombrada para galletas y la marca impugnada se solicita justamente para este producto. En su conjunto la misma tiene un grado de distintividad normal, a pesar de su elemento figurativo que representa el producto protegido.
- 54 Pese a que el elemento figurativo que coincide sea la representación de galletas, estas representaciones son bastante similares, a causa de sus semejantes decoraciones. Los productos en conflicto son idénticos. Estos productos son de consumo diario por parte del público en general. En los puntos de venta los productos de la oponente y solicitante aparecerán uno al lado del otro en la misma sección y estarán en directa competencia y, el público no tendrá un nivel de atención especialmente elevado (15/12/2016, T 112/13, SHAPE OF A 4-FINGER CHOCOLATE BAR (3D), EU:T:2016:735, § 57). A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, § 41).
- 55 A mayor abundamiento, se debe tener en cuenta el método de compra en los autoservicios, donde los productos en conflicto estarán uno al lado del otro, y que por ello, las coincidencias visuales adquieren mayor relevancia.

- 56 Teniendo en cuenta, el hecho de que en la tienda los idénticos productos estarán uno al lado del otro y el método de compra, el renombre de la marca anterior considerada en su totalidad y el grado de atención relativamente bajo del consumidor para un producto de consumo diario, a causa de la semejante decoración de las galletas presentes en ambas marcas el público relevante, al menos en España, asociará la marca impugnada a la marca anterior.
- 57 Pero además, la oponente durante el procedimiento de oposición ha presentado como documento nº 25 estudio sobre la asociación de la marca contestada con marca anterior que confirma las anteriores conclusiones de la Sala.
- 58 De forma previa y en relación con el documento nº 25, se debe indicar que ambas notas técnicas, tanto la nota técnica del Profesor Cerviño adjunta al escrito de motivación como la nota técnica de GfK presentada junto con las observaciones en respuesta, se tienen en consideración en virtud del art. 95.2 RMUE, porque se han presentado a raíz de las conclusiones de la resolución impugnada que ha tenido en cuenta de forma especial el documento nº 25. Además ambas partes han presentado las notas técnicas dentro de los primeros plazos habilitados.
- 59 Este estudio (documento nº 25 presentado el 23 de febrero de 2016 durante el procedimiento de oposición) ha sido elaborada por la empresa de larga trayectoria y de reconocido prestigio en este ámbito por su experiencia, GfK. Entre otras acreditaciones objetivas (véase nota técnica aportada por GfK en fecha 20 abril 2018), la empresa cuenta con certificaciones ISO 9001 para sistemas de Gestión de la Calidad e ISO 20252 específica para el sector de Investigación de Mercados, Social y de la Opinión. El trabajo de planteamiento y de campo ha sido llevado a cabo por un equipo (director, técnico y encuestadores) y dentro de la estructura de una empresa internacional. Además, los responsables del estudio, el director y la técnico, que firman el estudio manifiestan bajo promesa que han actuado con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes y que conocen las sanciones penales en las que podrían incurrir si incumplieran en su deber como perito, siendo ello indicio de su voluntad de llevar a cabo el estudio encomendado de forma profesional y responder de las consecuencias de lo contrario.
- 60 En cuanto al propio estudio la muestra es suficientemente representativa para toda la población española teniendo en cuenta que los productos en liza se dirigen al público en general. La encuesta se basa en un número suficiente de personas, población de diferente edad, sexo y lugar geográfico. El estudio ha sido elaborado durante los meses de enero y febrero de 2016, cuando la marca impugnada fue solicitada en fecha 26 de marzo de 2015. Por lo que, el estudio ha sido llevado a cabo en un momento suficientemente cercano a la fecha de solicitud de la marca impugnada para poder probar el riesgo de asociación entre el público, al entenderse que el renombre de las marcas ni sea crea ni desaparece de forma abrupta de la memoria colectiva.
- 61 Además, la metodología utilizada para la encuesta y descrita en más profundidad en la nota técnica de GfK es la de entrevista personal en el Hogar, la cual llevada a cabo conforme está descrito en la nota técnica, la Sala considera un método muy fiable al poder el encuestador identificar visualmente al encuestado y corroborar varios de los parámetros necesarios (edad, sexo, etc.).

- 62 Las consideraciones respecto a la poca fiabilidad de las encuestas online realizadas en la nota técnica elaborada por Profesor. Cerviño y aportada por la solicitante devienen irrelevantes porque la metodología no ha sido online y muestran, entre otros muchos indicios, la falta de rigor y la escasa fiabilidad de la nota técnica elaborada por el Profesor. Cerviño.
- 63 Las cuestiones planteadas en las encuestas son adecuadas y las incoherencias en los resultados planteadas en la nota técnica por la solicitante están aclaradas en la nota técnica aportada posteriormente por la oponente.
- 64 El resultado del estudio se resume en que de la población que asociaría la marca



impugnada con alguna marca, un 73 % la asociaría de modo espontáneo con OREO, siendo con un 72% el principal motivo de asociación a OREO la forma/diseño de la galleta de la marca impugnada.

- 65 Esto es, el público asocia ambas marcas a pesar de los elementos denominativos en la marca impugnada y, exista o no el alegado renombre del elemento denominativo “gullón”.

Aprovechamiento indebido

- 66 En su sentencia de 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, el Tribunal señaló que existe ventaja desleal cuando se produce una transferencia de la imagen de la marca o de las características que proyecta hacia los productos designados con un signo idéntico o similar. Al intentar situarse en la estela de la marca renombrada, el solicitante se beneficia de su poder de atracción, de su renombre y de su prestigio. También explota, sin abonar compensación económica alguna, el esfuerzo comercial desarrollado por el titular de la marca anterior para crear y mantener la imagen de la misma.
- 67 El concepto de **aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre** abarca los casos en los que el solicitante se beneficia del atractivo de la marca anterior adhiriendo a sus productos o servicios un signo similar (o idéntico) a uno que goza de un gran renombre en el mercado, apropiándose así indebidamente de la capacidad de atracción y de la inversión publicitaria de este último, o explotando su reputación, imagen y prestigio. Este supuesto puede conducir a situaciones inaceptables de parasitismo comercial, en las que el solicitante «se aprovecha gratuitamente» gracias a las inversiones del oponente en promover su marca y en crear un fondo de comercio para ella, desde el momento en que pueden servir para estimular las ventas de los productos del solicitante en una proporción excesiva elevada respecto a su propia inversión en promoción.
- 68 El examen del perjuicio o aprovechamiento indebido deberá basarse en una apreciación global de todos los factores pertinentes del caso, (incluyendo, en particular, la similitud entre los signos, el renombre de la marca anterior, los grupos de consumidores y sectores de mercado respectivos), a fin de determinar si

las marcas pueden asociarse de manera que puedan afectar negativamente a la marca anterior.

- 69 De este modo, la existencia de un perjuicio consistente en la obtención de una ventaja desleal basada en el carácter distintivo o renombre de la marca anterior deberá examinarse en relación con los consumidores normales de los productos y servicios para los que se solicita la marca posterior (sentencias de 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35-36; de 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46-48; de 07/12/2010, T-59/08, Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).
- 70 En el presente caso, a la vista del grado del renombre de la marca anterior, por ser los productos idénticos, de consumo diario por el público general y venderse uno al lado del otro en los supermercados, el producto con la marca impugnada atraerá más fácilmente la atención del consumidor, ya que la marca impugnada le recordará a la marca anterior que bien conoce. Aunque el consumidor no confunda ambas marcas, la similitud del elemento coincidente, verá el producto idéntico de la solicitante como un posible sustituto del producto ofrecido por la oponente al entender que el producto de la solicitante tendrá características similares de calidad, sabor, etc. Así la solicitante, se estaría aprovechando del renombre e inversión en publicidad de la marca anterior para vender su producto.

Justa causa

- 71 A este respecto hay que rechazar la alegación de la solicitante de que se trata de monopolizar la representación de galletas sándwich para galletas sino que, debido a la similitud entre las representaciones de las galletas en las marcas en conflicto, los consumidores establecerán un vínculo o una conexión entre las marcas controvertidas cuando sean utilizadas para comercializar los productos que llevan la marca solicitada y, en particular, galletas. Así pues, la solicitante alega equivocadamente que una decisión que admita la existencia de una similitud o un vínculo entre las marcas comparadas conlleva no sólo que la oponente se arrogue el monopolio de explotación de la imagen de galletas sándwich, impidiendo de este modo que cualquier otro operador la utilice para indicar el producto galleta sándwich (11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062).
- 72 Así, no existe justa causa por su parte para utilizar un elemento similar al de la marca anterior.
- 73 Otras marcas o diseños registrados para galletas sándwich, cuyo uso y coexistencia con las marcas anteriores se menciona en la Sentencia del Tribunal de Marca comunitaria de fecha de 5 de julio de 2013 son las siguientes:



- MUE nº 3 285 418:

- Diseño comunitario registrado nº 58 334-0001 que expiró en fecha 30 de julio



de 2008:



- Marca española nº 2 837 603, cuya vigencia es desconocida al día de hoy.

- 74 Así, estos derechos, son una clara muestra de que la oponente no está monopolizando el uso de la representación de una galleta sándwich, sino que es la solicitante la que ha elegido una representación de la galleta sándwich, de forma culposa o no, muy cercana a la de la marca oponente.
- 75 Por consiguiente, la solicitante no tiene justificación de imitar y acercarse tanto al dibujo sobre la galleta de la marca anterior renombrada.

Conclusión

- 76 Por todo lo anterior, la solicitud de marca está aprovechándose indebidamente del renombre de la marca anterior y, en consecuencia, debe ser rechazada en su integridad en virtud del artículo 8, apartado 5, RMUE.
- 77 La solicitante cita decisiones nacionales anteriores para fundamentar sus argumentos. No obstante, debe tenerse en cuenta que las decisiones de los tribunales y las Oficinas nacionales en relación con los conflictos entre marcas idénticas o similares a escala nacional no tienen un efecto vinculante para la Oficina, ya que el régimen de la marca de la Unión Europea es un sistema autónomo, que se aplica de forma independiente de cualquier sistema nacional (13/09/2010, T 292/08, Often, EU:T:2010:399).
- 78 Aunque las decisiones nacionales anteriores no sean vinculantes, su razonamiento y resultado deben ser debidamente tomados en consideración a la hora de decidir sobre un asunto concreto, especialmente cuando la decisión se haya tomado en un Estado miembro pertinente para el procedimiento.
- 79 En el 2015 el Tribunal Supremo español, aunque afirmó el renombre las marcas



anteriores

y



, rechazó tanto la acción

por infracción de la marca renombrada como la acción por competencia desleal



contra la marca de GULLÓN , porque consideró que los elementos relevantes en las marcas en conflicto eran los denominativos “OREO” y “morenazos”, respectivamente, por lo que al no haber coincidencia entre los elementos denominativos el público no los relacionaría.

- 80 Cada asunto se debe examinar según sus propios méritos a vista de las circunstancias y documentación en autos. En primer lugar, la superficie y decoración de las galletas en el signo usado por GULLÓN en el asunto enjuiciado por el Tribunal Supremo español, son diferentes a las de la marca anterior en el presente caso. Además, en segundo lugar, en el presente asunto la oponente ha presentado un informe sólido que apoya sus pretensiones sobre la efectiva asociación entre las marcas en conflicto. Por todo ello, el precedente citado se refiere a signos más lejanos que los del presente asunto y las circunstancias y documentación del presente, llevan la Sala a una conclusión diferente.
- 81 En cuanto a la resolución de la OEPM de 18 de mayo de 2018 de conceder la marca española nº 3 684 187 con signo idéntico al aquí impugnado para productos de la clase 30, la misma no es un precedente válido, porque, en primer lugar, no es firme y, en segundo lugar, la resolución se basa solamente en el riesgo de confusión entre los signos en liza, cuando la presente resolución se basa en el renombre de la marca anterior.
- 82 La solicitante hace también referencia a resoluciones previas de la Oficina para sustentar sus alegaciones. Dichas resoluciones han sido analizadas. Sin embargo, sus razonamientos y fallos no modifican la conclusión alcanzada en el presente asunto tras el examen de las circunstancias y documentación del mismo, por los motivos que se expresan a continuación:

- En cuanto a la resolución de la Oficina de 6 de abril de 2016 de rechazar el registro en el territorio de la Unión Europea de la marca internacional nº 1 282 903 que reproduce la galleta de OREO (sin la denominación OREO



en su interior), , hay que recordar una vez más que para que la oposición prospere en base al art. 8.5 RMUE no es un requisito sine qua non que los rasgos coincidentes tengan una mínima distintividad, sino que sean relevantes y que, junto con otras circunstancias, el público debido a estos, asocie las marcas en conflicto. Además, en ese caso no se invocó distintividad adquirida que habría que probar en toda la UE.

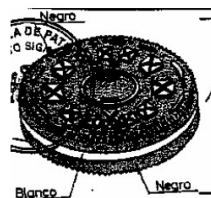
- Resolución de la División de Oposición de la EUIPO el 15 de diciembre de



2006: la solicitud de MUE nº 3 285 418 es muy diferente a la solicitada en el presente asunto ya que por su decoración parece un botón, esto es, su

decoración modifica la percepción conceptual del público. No es un precedente válido.

- Resolución de 26 de febrero de 2008, R 320/2007-2 Gullón mini O2



(3D) / Galleta (3D) =: los elementos gráficos

de las marcas son diferentes a los del presente asunto. A mayor abundamiento, la Sala consideró que la muestra de la población de la encuesta presentada por la oponente era escasa para extender sus conclusiones a toda la población española, lo que no sucede en el presente asunto en el que se ha presentado un estudio distinto.

- 83 El recurso de apelación es desestimado en su integridad y la resolución impugnada es confirmada.

Costas

- 84 En virtud del artículo 109, apartado 1, RMUE y el artículo 18 REMUE, la solicitante, como parte vencida, debe pagar las costas de la oponente relativas a los procedimientos de oposición y recurso.
- 85 Por lo que respecta al procedimiento de recurso, estas consisten en las costas de representación profesional de la oponente de 550 EUR.
- 86 Por lo que respecta al procedimiento de oposición, la División de Oposición condenó a la solicitante a pagar la tasa de oposición de 350 EUR y las costas de representación de la oponente, que se fijaron en 300 EUR. Esta resolución no se ve afectada. Por ello, la cuantía total para ambos procedimientos es de 1 200 EUR.

Fallo

En virtud de todo lo expuesto,

LA SALA

resuelve:

- 1. Desestimar el recurso.**
- 2. Condenar a la solicitante a pagar los gastos en los que la oponente ha incurrido en el procedimiento de recurso, que se fijan en 550 EUR. La cuantía total que debe pagar la solicitante en los procedimientos de oposición y de recurso es de 1 200 EUR.**

Firmado

S. Stürmann

Firmado

S. Martin

Firmado

H. Salmi

Secretaría:

Firmado

p.o. P. Nafz

