

## SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)

de 27 de junio de 2019 (\*)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión ANA DE ALTUN — Marca nacional figurativa anterior ANNA — Motivo de denegación relativo — Renombre — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001»

En el asunto T-334/18,

**Bodegas Altún, S.L.**, con domicilio social en Baños de Ebro (Álava), representada por el Sr. J. Oria Sousa-Montes, abogado,

parte recurrente,

contra

**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**, representada por la Sra. S. Palmero Cabezas y el Sr. H. O'Neill, 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:

**Codorníu, S.A.**, con domicilio social en Esplugues de Llobregat (Barcelona), representada inicialmente por la Sra. M. Ceballos Rodríguez y el Sr. J. Güell Serra y posteriormente por la Sra. Ceballos Rodríguez y el Sr. E. Stoyanov Edissonov, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 14 de marzo de 2018 (asunto R 173/2018-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Codorníu y Bodegas Altún,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),

integrado por el Sr. G. Berardis, Presidente, y los Sres. D. Spielmann (Ponente) y Z. Csehi, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado el recurso, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 31 de mayo de 2018;

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 3 de septiembre de 2018;

habiendo considerado el escrito de contestación de la parte coadyuvante, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 6 de septiembre de 2018;

habiendo considerado la diligencia de ordenación del procedimiento de 24 de enero de 2019;

celebrada la vista el 13 de marzo de 2019;

dicta la siguiente

**Sentencia**

## Antecedentes del litigio

- 1 El 31 de mayo de 2013, la recurrente, Bodegas Altún, S.L., 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 (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el 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 está incluido en 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 blanco de Rioja».
- 4 La solicitud de marca de la Unión se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 124/2013, de 4 de julio de 2013.
- 5 El 1 de octubre de 2013, la coadyuvante, Codorníu, S.A., formuló oposición, al amparo del artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 46 del Reglamento 2017/1001), contra el registro de la marca solicitada para el producto contemplado en el anterior apartado 3.
- 6 La oposición se basaba en los siguientes derechos anteriores:
  - la marca figurativa española presentada el 14 de septiembre de 2009 y registrada el 4 de marzo de 2010 con el número 2891566, para los productos comprendidos en la clase 33 que corresponden a la siguiente descripción: «Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)», reproducida a continuación:



- la marca denominativa española ANNA DE CODORNIU, presentada el 6 de agosto de 1963 y registrada el 20 de febrero de 1964 con el número 1044521, para los productos comprendidos en la clase 33 que corresponden a la siguiente descripción: «Vinos de cava y, en general, vinos espirituosos y licores»;
- la marca denominativa de la Unión ANNA DE CODORNIU, presentada el 3 de marzo de 1999 y registrada el 7 de febrero de 2000 con el número 1093921, para los productos comprendidos en la clase 33 que corresponden a la siguiente descripción: «Bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas)».

- 7 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los contemplados en el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento 2017/1001].
- 8 El 28 de noviembre de 2014, la División de Oposición consideró que existía un riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca figurativa española ANNA registrada el 4 de marzo de 2010 con el número 2891566 y estimó en su integridad la oposición formulada por la coadyuvante con fundamento en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.
- 9 El 22 de enero de 2015, la recurrente interpuso ante la EUIPO, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001), un recurso contra la resolución de la División de Oposición.
- 10 Mediante resolución de 9 de diciembre de 2015, la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO anuló la resolución de la División de Oposición y declaró que no existía riesgo de confusión. La Sala de Recurso desestimó igualmente la oposición sobre la base del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, considerando al respecto que la marca solicitada no era idéntica ni similar a ninguna de las marcas anteriores y que no existía ningún vínculo pertinente entre los signos de que se trata.
- 11 La coadyuvante interpuso recurso de anulación contra la citada resolución ante el Tribunal. Mediante sentencia de 18 de septiembre de 2017, Codorníu/EUIPO — Bodegas Altún (ANA DE ALTUN) (T-86/16, no publicada, EU:T:2017:627), el Tribunal estimó el recurso y anuló la resolución de la Segunda Sala de Recurso. El Tribunal consideró que los signos en conflicto presentaban un escaso grado de similitud y que la Sala de Recurso había incurrido en error al excluir que existiera un riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca figurativa española ANNA, registrada el 4 de marzo de 2010 con el número 2891566, basándose en la inexistencia de cualquier similitud entre los signos y sin tener en cuenta otros factores pertinentes. El Tribunal declaró que la Sala de Recurso había cometido igualmente un error al estimar que en el caso de autos faltaba uno de los requisitos acumulativos para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, a saber, la similitud entre los signos en conflicto. El Tribunal declaró, por último, que resultaba insuficiente la motivación de la resolución impugnada en lo que atañe a la inexistencia de riesgo de confusión entre, por una parte, la marca solicitada y, por otra parte, la marca denominativa española ANNA DE CODORNIU, registrada con el número 1044521, y la marca denominativa de la Unión ANNA DE CODORNIU, registrada con el número 1093921.
- 12 A raíz de la sentencia citada, el reexamen de la oposición se atribuyó a la Primera Sala de Recurso, la cual, mediante resolución de 14 de marzo de 2018 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), desestimó el recurso que había interpuesto Bodegas Altún. En lo sustancial, la Primera Sala de Recurso consideró que, por razones de economía procesal, procedía examinar la oposición que se basaba en la marca figurativa española ANNA, registrada el 4 de marzo de 2010 con el número 2891566 (en lo sucesivo, «marca anterior examinada»), a la luz del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 2017/1001. La Sala de Recurso recordó que la similitud entre los signos en conflicto era globalmente escasa, que el territorio pertinente era España y que el público pertinente era el consumidor medio, el cual muestra un nivel de atención medio en relación con los productos de que se trata. A continuación, la Sala de Recurso puso de relieve que el conjunto de las pruebas aportadas por la coadyuvante acreditaban la existencia de un renombre de la marca anterior examinada en lo que atañe a los «cavas», comprendidos en la clase 33. La Sala de Recurso consideró que, habida cuenta del grado de renombre de esa marca, de la similitud entre los signos en conflicto, del hecho de que los productos van dirigidos a los mismos consumidores, de que comparten los mismos canales de distribución, de que el público ve en los signos el mismo nombre de pila femenino «Ana» o «Anna» y del hecho de que tal nombre de pila no es descriptivo de los productos de que se trata, el público pertinente establecería un vínculo entre los referidos signos. La Sala de Recurso estimó que era muy probable que el consumidor español asociara la marca solicitada a la marca anterior examinada y que la primera de ellas se beneficiara de la imagen de la segunda, de tal modo que el uso de la marca solicitada supondría un aprovechamiento indebido del renombre de la marca anterior examinada. La Sala de Recurso añadió que la recurrente, que alegaba que el término «de altún» estaba intrínsecamente vinculado a la denominación de la bodega que produce sus vinos, no había acreditado que tal denominación fuera conocida por el público pertinente. En consecuencia, la Sala de Recurso estimó la

oposición basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 2017/1001 en lo que atañe a la marca anterior examinada y desestimó el recurso.

### **Pretensiones de las partes**

- 13 La recurrente solicita al Tribunal que:
- Anule la resolución impugnada.
  - Condene en costas a la EUIPO y a la parte coadyuvante.
- 14 La EUIPO y la parte coadyuvante solicitan al Tribunal que:
- Desestime el recurso.
  - Condene en costas a la recurrente.

### **Fundamentos de Derecho**

#### ***Sobre la admisibilidad de los documentos que se presentaron por primera vez ante el Tribunal***

- 15 La EUIPO alega que el anexo 5 del escrito de demanda se presentó por primera vez ante el Tribunal, razón por la que no puede admitirse.
- 16 En el presente asunto, procede hacer constar que el mencionado anexo 5 del escrito de demanda, que se refiere al resultado de una serie de búsquedas en una guía de vinos españoles y en revistas especializadas, no formaba parte del expediente administrativo que la recurrente había aportado ante la Sala de Recurso de la EUIPO.
- 17 Ahora bien, 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 n.º 2017/1001, de modo que la función del Tribunal no consiste en reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de documentos que se presenten por primera vez ante él [sentencias de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, EU:T:2005:420, apartado 19, y de 24 de octubre de 2018, Bayer/EUIPO — Uni-Pharma (SALOSPIR), T-261/17, no publicada, EU:T:2018:710, apartado 18].
- 18 Así pues, no procede tomar en consideración el anexo 5, sin que resulte necesario examinar el valor probatorio de dicho anexo.

#### ***Sobre el fondo***

- 19 Para fundamentar su recurso, que tiene por objeto la anulación de la resolución impugnada, la recurrente invoca un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 2017/1001.
- 20 A tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 2017/1001, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión anterior, esta gozara de renombre en la Unión o, tratándose de una marca nacional anterior, esta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate, y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.

- 21 La protección más amplia que confiere a la marca anterior la citada disposición presupone el cumplimiento de los siguientes requisitos: primero, que los signos en conflicto sean idénticos o similares; segundo, que la marca anterior invocada en apoyo de la oposición goce de renombre, y, tercero, que exista un riesgo de que con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o de que ese uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre. Estos tres requisitos tienen carácter acumulativo y basta con que falte uno de ellos para que dicha disposición no resulte aplicable [véase la sentencia de 16 de marzo de 2016, *The Body Shop International/OAMI — Spa Monopole (SPA WISDOM)*, T-201/14, no publicada, EU:T:2016:148, apartado 17; véase, en este sentido, la sentencia de 25 de mayo de 2005, *Spa Monopole/OAMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS)*, T-67/04, EU:T:2005:179, apartado 30].
- 22 Con carácter preliminar, procede observar que, tal como constató acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 27 de la resolución impugnada, el territorio pertinente en el presente asunto es España, puesto que la marca anterior examinada por la Sala de Recurso fue registrada en este país, y el público pertinente es el público en general, cuyo nivel de atención es medio habida cuenta del tipo de productos de que se trata, extremos que la recurrente no ha puesto en tela de juicio.
- 23 En primer lugar, en lo que atañe al primer requisito previsto en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 2017/1001, relativo a la similitud entre los signos, la recurrente sostiene que tal requisito no se cumple. Según ella, el público pertinente percibirá en mayor grado las diferencias entre los signos en conflicto que las escasas similitudes, de modo que no solo podrá distinguirlos, sino que evitará también cualquier asociación entre ellos por el mero hecho de que coincidan en tres letras.
- 24 La EUIPO y la coadyuvante refutan esta argumentación.
- 25 Procede recordar que el requisito de similitud entre la marca y el signo presupone, tanto en el marco del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 2017/1001 como en el del apartado 5 de dicho artículo, la existencia, en particular, de elementos de semejanza gráfica, fonética o conceptual (sentencia de 24 de marzo de 2011, *Ferrero/OAMI*, C-552/09 P, EU:C:2011:177, apartado 52).
- 26 Ciertamente, el grado de similitud exigido en el marco del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 2017/1001, por una parte, y en el del artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento, por otra, es diferente. Mientras que la aplicación de la protección establecida por la primera de las mencionadas disposiciones está supeditada a la comprobación de un grado de similitud tal entre las marcas en conflicto que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambas, ese riesgo de confusión no se exige para la protección conferida por la segunda de ellas. Por tanto, las infracciones del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 2017/1001 pueden ser la consecuencia de un menor grado de similitud entre la marca anterior y la marca posterior, siempre que tal grado de similitud sea suficiente para que el público pertinente relacione ambas marcas, es decir, establezca un vínculo entre ellas [sentencias de 24 de marzo de 2011, *Ferrero/OAMI*, C-552/09 P, EU:C:2011:177, apartado 53, y de 15 de octubre de 2018, *Apple and Pear Australia y Star Fruits Diffusion/EUIPO — Pink Lady America (WILD PINK)*, T-164/17, no publicada, EU:T:2018:678, apartado 98].
- 27 En cambio, ni del tenor literal de las citadas disposiciones ni de la jurisprudencia se desprende que la similitud entre las marcas en conflicto deba apreciarse de modo distinto según se efectúe respecto de una disposición o de la otra (sentencia de 24 de marzo 2011, *Ferrero/OAMI*, C-552/09 P, EU:C:2011:177, apartado 54; véase, en este sentido, la sentencia de 15 de octubre de 2018, *WILD PINK*, T-164/17, no publicada, EU:T:2018:678, apartado 96).
- 28 Pues bien, en el apartado 66 de la sentencia de 18 de septiembre de 2017, *ANA DE ALTUN* (T-86/16, no publicada, EU:T:2017:627), en el marco del examen del motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 2017/1001, el Tribunal declaró que procedía concluir que los signos en conflicto —idénticos a los del presente asunto—, considerados en su totalidad, presentaban cierto grado de similitud, aunque ese grado de similitud debía calificarse globalmente de escaso.

- 29 Así pues, procede considerar que, en el presente asunto, se cumple el requisito de similitud entre los signos en conflicto.
- 30 En segundo lugar, procede examinar si se cumple el segundo requisito, relativo a la existencia de renombre de la marca anterior examinada.
- 31 La recurrente sostiene que las pruebas en las que la Sala de Recurso se basó para llegar a la conclusión del renombre de la marca anterior examinada hacen referencia a la marca ANNA DE CODORNIU, que no se examinó en la resolución impugnada, mientras que las pruebas relativas a la marca anterior examinada son residuales. Por lo tanto, concluye la recurrente, resulta imposible deducir de ellas que esta última marca goce de renombre. Para fundamentar su argumentación, la recurrente invoca varias resoluciones de la EUIPO.
- 32 La EUIPO refuta las alegaciones de la recurrente. Sostiene que la documentación aportada prueba el renombre de la marca anterior examinada, tanto en solitario como acompañada del término «codorníu». La adición del mencionado término «codorníu» a la marca figurativa simplemente realza la procedencia del producto, el cual se identifica meramente con el término «anna». La EUIPO añade que no hay una duración mínima del uso de la marca a partir de la cual esta pueda adquirir renombre y que la documentación aportada muestra que la marca anterior examinada, registrada en 2010, estaba presente en el mercado al menos desde el año 2006. Por último, en cuanto a las resoluciones anteriores de las Salas de Recurso que invoca la recurrente, la EUIPO considera que no eran de obligado seguimiento.
- 33 La coadyuvante alega que, contrariamente a lo que afirma la recurrente, el término «anna» y el busto de una mujer figuran en los documentos aportados, incluso de forma independiente. La coadyuvante indica que la publicidad correspondiente al período comprendido entre 2006 y 2012 contribuyó a crear un universo alrededor de este nombre de mujer, con el que el consumidor español de vinos está familiarizado. A su juicio, el hecho de que la marca pueda haber sido utilizada de manera ligeramente diferente no es óbice para que la marca anterior examinada haya adquirido renombre y no afecta a la capacidad de su titular para adquirir derechos en relación con esa marca. Además, tres años son suficientes para que una marca adquiera renombre en el mercado, pues la imagen de la marca ANNA DE CODORNIU simplemente ha evolucionado hacia una estética más estilizada y elegante, como se ha visto reflejado en la prensa. En cuanto a las resoluciones de la EUIPO y de la Oficina Española de Patentes y Marcas que cita la recurrente, la coadyuvante afirma que no son vinculantes. También afirma que el precio del producto no es un factor determinante a efectos de acreditar el renombre. Por consiguiente, concluye la coadyuvante, la Sala de Recurso consideró fundadamente que la marca anterior examinada había adquirido un renombre elevado en España en relación con los productos de que se trata.
- 34 Procede recordar que, para cumplir el requisito del renombre, una marca debe ser conocida por una parte significativa del público interesado en los productos o servicios amparados por ella. Al examinar tal requisito, han de tomarse en consideración todos los elementos pertinentes del asunto, a saber, en particular, la cuota de mercado de la marca anterior y la intensidad, extensión geográfica y duración del uso de la misma, así como la importancia de las inversiones que la empresa haya hecho para promocionarla, sin que se exija que la marca sea conocida por un porcentaje determinado del público así definido ni que su renombre alcance a todo el territorio del que se trate, bastando con que exista en una parte sustancial de este [sentencia de 16 de octubre de 2018, VF International/EUIPO — Virmani (ANOKHI), T-548/17, no publicada, EU:T:2018:686, apartado 94].
- 35 Por otro lado, para determinar si una marca goza de renombre ha de procederse a una apreciación global de las pruebas aportadas por el titular de la misma (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de mayo de 2012, Rubinstein y L'Oréal/OAMI, C-100/11 P, EU:C:2012:285, apartado 72). Un conjunto de pruebas puede permitir demostrar los hechos que han de acreditarse, aunque cada una de tales pruebas, considerada aisladamente, resulte insuficiente para acreditar la exactitud de los referidos hechos (sentencia de 16 de octubre de 2018, ANOKHI, T-548/17, no publicada, EU:T:2018:686, apartado 96).

- 36 En el presente asunto, para considerar que se había acreditado el renombre de la marca anterior examinada, la Sala de Recurso se basó en anuncios difundidos en la televisión española entre 2006 y 2012, en extractos de noticias sobre la marca ANNA DE CODORNIU y la campaña publicitaria «ANNA es ÚNICA», en certificados de premios otorgados e información sobre premios obtenidos entre 2010 y 2012 en concursos nacionales e internacionales por el vino ANNA y ANNA DE CODORNÍU, en un dossier de prensa y publicidad correspondiente a los años 2008 a 2012, en la historia y la cronología de la bodega Codorníu, en la tarifa de precios 1992, el catálogo del año 2000 y un extracto de página web de la coadyuvante, en el certificado de la empresa encargada de las campañas publicitarias y datos correspondientes a los gastos publicitarios entre 2006 y 2012, y en un informe relativo a la notoriedad del vino ANNA DE CODORNÍU.
- 37 La Sala de Recurso constató que la marca anterior examinada había sido objeto de un uso intensivo y prolongado en España para cavas. Observó que los mencionados documentos mostraban que el término «anna» designaba el nombre del cava que proviene de la bodega Codorníu. Resaltó asimismo que, según la publicación MarketingNews.es de 18 de enero de 2012, «en 2010, la marca de cava Codorníu cambió de estrategia para vincular su producto estrella, el cava Anna, al mundo de la moda [...]». Dicha publicación en Internet indicó así que «el cava Anna ha ganado cuota de mercado y se ha convertido en líder de su mercado, se ha rejuvenecido el *target* de la marca y Codorníu se ha situado como la marca con más seguidores de su sector». Por otro lado, la Sala de Recurso se refirió al hecho de que, entre los cavas más representativos de dicha firma, figuraban el cava Anna brut rosé, elaborado con las variedades de uva «pinot noir» (70 %) y «chardonnay» (30 %), y Anna blanc de noirs, un cava blanco elaborado exclusivamente con uva tinta «pinot noir», con destellos ámbar que denotaban su origen. Según la Sala de Recurso, una guía de vinos lo mencionaba como uno de los mejores cavas de España y un informe de 2013 sobre su renombre indicaba que un 72,4 % de personas reconocían el cava «Anna de Codorníu» espontáneamente y un 75,4 % si se les sugería. De lo anterior dedujo la Sala de Recurso que la marca anterior gozaba de un renombre elevado.
- 38 El Tribunal considera que, tal como subraya la recurrente, los autos muestran que en los documentos aportados por la coadyuvante figuran esencialmente los términos «anna de codorníu», acompañados a veces de un busto de mujer. Así, en la etiquetas de las botellas, el busto de mujer figura con la marca ANNA DE CODORNIU. De la publicidad televisiva incorporada al expediente administrativo se desprende también que lo que resalta visualmente es la marca ANNA DE CODORNIU con el busto de mujer, aunque en el fondo sonoro una voz diga «anna» y «anna es única». Son igualmente los términos «anna de codorníu» y el busto de mujer los que figuran en la prensa, en los certificados y la información relativos a los premios obtenidos, en el certificado sobre las campañas publicitarias y en todos los demás documentos aportados, incluidos los resultados de las encuestas de renombre. En particular, la propia Sala de Recurso menciona que, en un informe relativo al renombre del vino ANNA DE CODORNÍU de febrero de 2013, un 72,4 % de personas reconocían el cava «Anna de Codorníu» espontáneamente y un 75,4 % después de que se les sugiriese.
- 39 Por consiguiente, contrariamente a lo que afirman la EUIPO y la coadyuvante, los documentos aportados por esta última demuestran el renombre de la marca ANNA DE CODORNIU, y no el de la marca anterior examinada en el presente asunto.
- 40 Procede deducir de lo anterior que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que en el presente asunto se había aportado la prueba del renombre de la marca anterior examinada.
- 41 Las alegaciones formuladas por la EUIPO y la coadyuvante no invalidan esta conclusión.
- 42 En primer lugar, las alegaciones de la EUIPO y de la coadyuvante relativas, por un lado, a la duración del uso de la marca en cuestión para adquirir renombre y, por otro, al precio del producto no resultan pertinentes, habida cuenta de que los documentos aportados no se refieren a la marca anterior examinada.
- 43 En segundo lugar, debe desestimarse la alegación de la EUIPO según la cual la adición del término «codorníu» a la marca anterior examinada no hace sino subrayar la procedencia del producto. En efecto, el hecho de que se trate de una indicación de procedencia no modifica la constatación de que la

marca anterior examinada en el presente asunto, que no incluye los términos «de codorníu», no figura como tal en los documentos aportados.

44 En tercer lugar, la coadyuvante sostiene que el hecho de que la marca anterior examinada pueda haber sido utilizada de manera ligeramente diferente no es óbice para que dicha marca haya adquirido renombre y no afecta a la capacidad de su titular para adquirir derechos en relación con esa marca.

45 A este respecto, es exacto que el titular de una marca registrada, para acreditar el renombre de esta, puede aportar pruebas que acrediten su renombre bajo una forma diferente y, concretamente, con la forma de otra marca registrada, siempre que el público interesado continúe percibiendo los productos de que se trate como productos que provienen de la misma empresa [sentencias de 5 de mayo de 2015, Spa Monopole/OAMI — Orly International (SPARITUAL), T-131/12, EU:T:2015:257, apartado 33, y de 1 de marzo de 2018, Shoe Branding Europe/EUIPO — adidas (Posición de dos bandas paralelas en un zapato), T-629/16, EU:T:2018:108, apartados 28 y 76]. Para determinar si tal es el caso, es preciso verificar que los elementos que diferencian entre sí a las dos marcas no constituyen un obstáculo para que el público interesado continúe percibiendo los productos en cuestión como provenientes de una determinada empresa (sentencias de 5 de mayo de 2015, SPARITUAL, T-131/12, EU:T:2015:257, apartado 35, y de 1 de marzo de 2018, Posición de dos bandas paralelas en un zapato, T-629/16, EU:T:2018:108, apartado 28).

46 No obstante, en el presente asunto procede poner de relieve que, para determinar el renombre de la marca anterior examinada, la Sala de Recurso se basó esencialmente en las pruebas relativas a la marca ANNA DE CODORNIU y en modo alguno se planteó la cuestión de si tal renombre podía o no demostrarse bajo una forma diferente. Así pues, tal como ha reconocido la EUIPO en la vista, la Sala de Recurso no llevó a cabo una comparación entre las diferentes marcas de la coadyuvante, especialmente entre la marca ANNA DE CODORNIU que figura en los documentos aportados y la marca anterior examinada.

47 Del mismo modo, la Sala de Recurso tampoco examinó el requisito que establece la jurisprudencia citada en el anterior apartado 45, relativo a la cuestión de si los elementos que diferencian entre sí esas dos marcas de la coadyuvante constituyen o no un obstáculo para que el público interesado continúe percibiendo los productos en cuestión como productos provenientes de la coadyuvante.

48 Así pues, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que la marca anterior examinada gozaba de un elevado renombre basándose en documentos relativos a una marca diferente de la examinada en el presente asunto, sin plantear la hipótesis de un uso diferente de la marca anterior examinada.

49 Por consiguiente, el argumento de la coadyuvante basado en el uso bajo una forma diferente de la marca anterior examinada no es idóneo para poner en cuestión la conclusión enunciada en el anterior apartado 40.

50 En cuarto lugar, la EUIPO y la coadyuvante alegan que, aunque las resoluciones anteriores de la EUIPO invocadas por la recurrente podían ser tomadas en consideración, tales resoluciones no debían ser obligatoriamente seguidas por la Sala de Recurso en el presente asunto.

51 A este respecto, la recurrente invoca, en particular, la resolución de 20 de julio de 2016, dictada por la Sala de Recurso en el asunto R 115/2016-2 (Codorníu/Anna Fenninger; en lo sucesivo, «resolución Codorníu/Anna Fenninger»), y la resolución de la División de Oposición de 5 de mayo de 2017, dictada en el asunto B 2 704 495 (ANNA/ANANOA; en lo sucesivo, «resolución ANNA/ANANOA»), en las cuales la coadyuvante se había opuesto al registro de las marcas solicitadas, Anna Fenninger y ANANOA, en particular para los productos incluidos en la clase 33, basándose en la misma marca anterior que la examinada en el presente asunto, a saber, ANNA con el busto de mujer.

52 Procede observar que, como indica la recurrente, en las resoluciones citadas la Sala de Recurso y la División de Oposición hubieron de analizar el renombre de la marca anterior examinada basándose en las mismas pruebas que se han aportado en el presente asunto, extremo que la EUIPO confirmó en la vista. Ahora bien, contrariamente a la solución por la que se opta en el presente caso, en aquellos



asuntos los órganos de la EUIPO consideraron que no se había acreditado el renombre de la marca anterior examinada a los efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 2017/1001.

- 53 La EUIPO y la coadyuvante alegan que las mencionadas resoluciones no son vinculantes.
- 54 A este respecto, procede recordar que, si bien es cierto que las resoluciones anteriores no vinculan a la EUIPO, los órganos de esta última deben tomar en consideración las resoluciones que ya hayan adoptado y preguntarse con especial atención si procede o no resolver en el mismo sentido. En el caso de que la apreciación de los órganos de la EUIPO fuera diferente de la adoptada en resoluciones anteriores, estarán obligados, teniendo en cuenta el contexto en el que adopten su nueva resolución — del que forma parte la invocación de las resoluciones anteriores—, a motivar de forma explícita tal divergencia con respecto a dichas resoluciones (sentencia de 28 de junio de 2018, EUIPO/Puma, C-564/16 P, EU:C:2018:509, apartado 66).
- 55 Pues bien, es preciso hacer constar que, en el presente asunto, no figura en la resolución impugnada ninguna explicación sobre las razones por las cuales se consideró acreditado el renombre de la marca anterior examinada, a pesar de que, con base en las mismas pruebas, tal renombre no se había considerado acreditado en las resoluciones anteriores Codorníu/Anna Fenninger y ANNA/ANANOA.
- 56 Por otro lado, en respuesta a la pregunta formulada en concepto de diligencia de ordenación del procedimiento, la EUIPO justificó en la vista la contradicción existente entre la resolución impugnada, por una parte, y las resoluciones Codorníu/Anna Fenninger y ANNA/ANANOA, por otra, invocando un cambio de perspectiva y de método. Según la EUIPO, en la resolución impugnada la Sala de Recurso procedió a un examen más detallado de la percepción que el consumidor español tiene de la marca anterior examinada cuando esta viene acompañada de los términos «de codorníu». La Sala de Recurso indicó así que la expresión «de codorníu» se percibía en el sentido de que designaba la bodega de producción y no, tal como se había indicado en las resoluciones Codorníu/Anna Fenninger y ANNA/ANANOA, como un apellido. En otras palabras, a juicio de la EUIPO, mientras que en estas últimas resoluciones sus órganos consideraron la combinación del nombre de pila «anna» y del apellido «de codorníu» como un conjunto que identificaba a una persona concreta, en el presente asunto, en cambio, los elementos «anna» y «de codorníu» desempeñan cada uno de ellos un papel diferente, sin constituir una unidad. La EUIPO sostiene que, de este modo, el consumidor se ha acostumbrado a percibir la marca anterior examinada en el sentido de que designa el cava como producto, incluso cuando dicha marca anterior se utiliza combinada con los términos «de codorníu». De ello deduce que así pudo considerarse que las pruebas aportadas acreditaban el renombre de la marca anterior examinada.
- 57 El Tribunal observa que, en efecto, en los apartados 30 a 32 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso estimó que los documentos aportados mostraban que el término «anna» designa el nombre del cava procedente del productor «codorníu», mientras que no era este el planteamiento que se había seguido en las resoluciones anteriores Codorníu/Anna Fenninger y ANNA/ANANOA.
- 58 No obstante, la tesis de la EUIPO, según la cual el término «anna», al designar el cava, desempeña un papel distinto al del término «codorníu», que identifica al productor, y que tales términos, incluso combinados, no constituyen una unidad, no se desprende como tal de la resolución impugnada. Por otro lado, y en todo caso, lo que aparece esencialmente en los documentos aportados para acreditar el renombre de la marca anterior examinada es la marca ANNA DE CODORNIU, acompañada a veces del busto de mujer. De ello se deduce que los documentos aportados no demuestran que la marca anterior examinada haya adquirido renombre por sí misma, con independencia de la expresión «de codorníu». No invalida esta conclusión la alegación de la EUIPO según la cual, en la mente del consumidor, los términos «anna» y «de codorníu» desempeñan papeles diferenciados y no forman una unidad en la marca anterior examinada.
- 59 Por consiguiente, la alegación de la EUIPO y de la coadyuvante, según la cual las resoluciones anteriores de la EUIPO no son vinculantes, no pone en entredicho la conclusión expuesta en el anterior apartado 40 y debe ser desestimada.

- 60 A la vista de cuanto antecede y habida cuenta del carácter acumulativo de los requisitos previstos en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 2017/1001, procede estimar el motivo único invocado por la recurrente, sin que resulte necesario examinar si se cumple el tercer requisito contemplado en la citada disposición.
- 61 De lo anterior se deduce que procede anular la resolución impugnada.

### Costas

- 62 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por otro lado, con arreglo al apartado 2 de ese mismo artículo 134, si son varias las partes que han visto desestimadas sus pretensiones, el Tribunal decidirá sobre el reparto de las costas.
- 63 Por haber sido desestimadas las pretensiones de la EUIPO y de la parte coadyuvante, procede condenarlas a cargar con sus respectivas costas, así como a soportar, a partes iguales, las costas en que haya incurrido la recurrente, conforme a lo solicitado por esta última.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)

decide:

- 1) **Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 14 de marzo de 2018 (asunto R 173/2018-1).**
- 2) **La EUIPO cargará con sus propias costas y con la mitad de las costas en que haya incurrido Bodegas Altún, S.L.**
- 3) **Codorníu, S.A., cargará con sus propias costas y con la mitad de las costas en que haya incurrido Bodegas Altún.**

Berardis

Spielmann

Csehi

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de junio de 2019.

El Secretario

El Presidente

E. Coulon

S. Gervasoni

---

\* Lengua de procedimiento: español.