

ANULACIÓN 13 155 C (NULIDAD)

Bodegas Emilio Moro, S.L., Carretera Valoria-Peñañiel 6, 47315 Pesquera de Duero, Valladolid, España (solicitante), representado por **Gómez-Acebo y Pombo**, Paseo de la Castellana 216, 28046 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Luis Carlos Moro González, Calle San Martín de Porres 26 - 8ºA, 28035 Madrid, España (titular de la MUE), representado por **P.E. Enterprise, S.L.**, Gran Vía 81, planta 5º, Dpto. 9, 48011 Bilbao, Vizcaya, España (representante profesional).

El 10/10/2018, la División de Anulación adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Se estima la solicitud de declaración de nulidad.
2. Se declara nula la marca de la Unión Europea nº 9 678 145 en su totalidad.
3. Recaerán en el titular de la MUE las costas, que se fijan en 1 080.

MOTIVOS

El solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad contra todos los productos y servicios de la marca de la Unión Europea nº 9 678 145



Carlos Moro

. La solicitud está basada en el registro de marca española nº 1 524 989 “EMILIO MORO” y el nombre comercial “BODEGAS EMILIO MORO”, utilizado en el tráfico económico en España para servicios propios de una bodega.

El solicitante alegó el artículo 60, apartado 1, letra a), del RMUE, junto con el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE y el artículo 8, apartado 5 del RMUE, así como el artículo 60 apartado 1, letra c) junto con el artículo 8, apartado 4 del RMUE.

RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES

Las alegaciones y pruebas presentadas por el solicitante serán descritas y evaluadas más abajo en esta resolución.

El titular de la marca impugnada realiza alegaciones respecto a los siguientes aspectos:

- La marca objeto del procedimiento y el solicitante Bodegas Emilio Moro, así como la falta de notoriedad del signo en los que el solicitante basa la solicitud y, por el contrario, tanto la notoriedad y reputación del titular, como de su presidente y fundador, D. Carlos Moro.
- La comparación de signos y de productos, así como el riesgo de confusión. Sobre la comparación de signos afirma que fonéticamente los signos comparten el apellido “MORO” pero se diferencian en los nombres “EMILIO” y “CARLOS”; visualmente, los signos son bastante diferentes ya que la marca impugnada contiene un escudo heráldico, mientras que el derecho previo es denominativo, siendo la única coincidencia el apellido “MORO”. Sobre el aspecto conceptual añade que “(c)onceptualmente, ambos signos están compuestos por un nombre y un apellido, y comparten el apellido ‘MORO’. Este detalle es decisivo ya que el apellido ‘MORO’ por su naturaleza, en España, y en sobre todo en vinos, que como bebida alcohólica se suele pedir en bares y restaurantes por su elemento denominativo, no será pronunciado nunca sin un nombre, y ello es así, porque el nombre ‘MORO’ si no es atribuido a un apellido, tiene un contenido altanamente peyorativo, de significación racista (...)”. Al respecto de la comparación de productos y servicios se refiere tan sólo a que los productos de la clase 33 son distintos a los de la clase 29. Por lo referido al riesgo de confusión, lo desmiente por la notoriedad de la que goza Carlos Moro (titular de la MUE), la percepción que los consumidores tienen de las marcas en conflicto en el territorio relevante y por la coexistencia de las marcas en conflicto.
- El pretendido aprovechamiento desleal de la supuesta notoriedad de los derechos prioritarios. En este sentido niega que la marca anterior tenga renombre puesto que las ventas son escasas, no se ha demostrado una inversión suficiente en publicidad, los documentos se refieren a marcas que no es la anterior, y además muchas de ellas están caducadas en donde se registraron (España).
- El renombre de la marca impugnada. Al respecto arguye que el elemento denominativo “Carlos Moro” constituye el nombre y primer apellido de Carlos Moro González, el fundador y presidente de uno de los grupos bodegueros más importantes e influyentes de España y del mundo: El Grupo Matarromera.
- El nombre comercial no registrado “Bodegas Emilio Moro”.

En apoyo de sus observaciones, el titular presentó las siguientes pruebas:

Anexo 1: Expediente de la marca española nº 2.070.827 “Carlos Moro” obtenido de la base de datos TM View y CEO de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Anexo 2: Escrituras de constitución de la mercantil Carlos Moro y la Fundación Carlos Moro de Matarromera.

Anexo 3: Diversas etiquetas de vinos del Grupo Matarromera.

- Anexo 4: Etiquetas de otros productos del Grupo Matarromera.
Anexo 5: Datos sobre la inscripción de la marca "Carlos Moro" en Rioja.
Anexo 6: Ejemplos de solicitudes de autorizaciones de etiquetado y autorizaciones de etiquetado en alguno de los Consejos Reguladores en los que Carlos Moro produce vino.
Anexo 7: Proyectos firmados por Carlos Moro como ingeniero agrónomo.
Anexo 8: Artículos de opinión de Carlos Moro publicados en prensa.
Anexo 9: Diversos vinos del Grupo Matarromera.
Anexo 10: Referencias a los libros publicados por Carlos Moro.
Anexo 11: Relación de los principales premios y reconocimientos de Matarromera y Carlos Moro.
Anexo 12: Información sobre la Fundación Carlos Moro de Matarromera.
Anexo 13: Documentos de Carlos Moro con personalidades relevantes.
Anexo 14: Ejemplos de experiencias Enoturísticas del grupo Matarromera 2016.
Anexo 15: Artículos científicos en los que ha participado Carlos Moro.
Anexo 16: Listado de colaboradores Nacionales e Internacionales de Carlos Moro y Matarromera en proyectos de investigación.
Anexo 17: Vinos Carlos Moro.
Anexo 18: Facturas de venta de vinos Carlos Moro.
Anexo 19: Mención de Robert Parker a Rento y Carlos Moro.
Anexo 20: Vinos Matarromera en guías 1995-2017.
Anexo 21: Otras marcas de la solicitante.
Anexos 22 a 38: Apariciones en Prensa Matarromera y Carlos Moro 1993-2017.
Anexo 39: Menciones a Matarromera y apariciones de Carlos Moro en programas radiofónicos.
Anexo 40: Apariciones Matarromera y Carlos Moro en Televisión.
Anexo 41: Artículos y publicaciones sobre el significado usual de la palabra "MORO" en España.
Anexo 42: Revista Corporativa EMINA.
Anexo 43: Libro "Carlos Moro, las raíces de un sueño".
Anexo 44: Publicación conmemorativa de los 25 años de Matarromera.
Anexo 45: Libro "Matarromera, grandes vinos del Duero".

RENOMBRE- ARTÍCULO 60, APARTADO 1, LETRA a) RMUE JUNTO CON EL ARTÍCULO 8, APARTADO 5 RMUE

Según el artículo 60, apartado 1, letra a) RMUE la marca de la Unión se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvencción en una acción por violación de marca cuando exista una marca anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo;

A tenor del **artículo 8, apartado 5, del 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.

De lo anterior se deduce que los motivos de denegación indicados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE solo son de aplicación cuando se cumplen las condiciones siguientes:

- Los signos deben ser idénticos o similares.
- La marca de la parte solicitante debe ser renombrada. Dicho renombre ha de ser previo a la fecha de presentación de la marca impugnada, ha de existir en el territorio de que se trate y ha de afectar a los productos o servicios en los que se basa la oposición.
- Riesgo de perjuicio: el uso de la marca impugnada debe aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.

Los requisitos mencionados tienen carácter acumulativo, por lo que la falta de cualquiera de ellos implica la desestimación de la oposición de conformidad con el artículo 8, apartado 5, del RMUE (16/12/2010, T-345/08, & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). No obstante, hay que señalar que el cumplimiento de dichos requisitos puede no ser suficiente. Así, la solicitud puede fracasar si el titular logra demostrar una justa causa para el uso de la marca impugnada. En el presente caso, el titular de la MUE alegó justa causa que se analizará posteriormente.

a) Renombre de la marca anterior

Según el solicitante, la marca anterior es renombrada en España para *vinos*.

El renombre implica un umbral de reconocimiento que solamente se alcanza cuando la marca anterior es conocida por una parte significativa del público pertinente respecto de los productos o servicios a los que se refiere. La marca anterior debe haber adquirido renombre entre el público pertinente, lo que significa que, dependiendo del producto o servicio comercializado, puede tratarse del público en general o de un público más específico.

En este caso la marca impugnada se presentó el 21/01/2011. Por consiguiente, se invitó a la parte solicitante a probar que la marca anterior gozaba de renombre en España antes de esta fecha. Debe probarse, además, que la marca continúa teniendo reputación a la presentación de la solicitud de nulidad y, además, que el renombre adquirido se refiere a los productos para los que el solicitante alega la existencia del mismo, a saber, *vinos* en la clase 33.

La oposición está dirigida contra los siguientes productos y servicios:

Clase 29: *Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; Extractos de carne; Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; Jaleas, confituras, compotas; Huevos, leche y productos lácteos; Aceites y grasas comestibles.*

Clase 32: *Cerveza; Aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; Bebidas de frutas y zumos de frutas; Siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.*

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

Clase 35: *Publicidad; Gestión de negocios comerciales; Administración comercial; Trabajos de oficina; Servicios de venta al por mayor, al por menor, así como a través de redes informáticas mundiales de todo tipo de productos alimenticios, incluyendo las bebidas.*

Para poder determinar el grado de renombre de la marca hay que tomar en consideración todos los datos relevantes del caso, incluyendo, especialmente, la cuota de mercado de la marca; la intensidad, extensión geográfica y antigüedad de su uso; y el volumen del gasto dedicado a su promoción.

El 23/06/2016, el solicitante aportó una declaración, firmada el 21/06/2016 por D. José Moro, Presidente de Bodegas Emilio Moro, y 44 anexos.

También aparecen otra documentación tal como:

- Documentos 3 y 4: listado de registros de los que es titular el solicitante
- Documento 5: **extractos de prensa** sobre la prevalencia de los apellidos en la tradición vitícola.
- Documento 6: **datos** actualizados al 01/01/2010 **sobre el apellido “MORO”**, obtenidos en el **Instituto Nacional de Estadística**.
- Documento 7: contiene **datos sobre la prevalencia** en España de los **nombres “Carlos” y “Emilio”**.
- Documento 8: **encuesta** realizada en octubre 2015 por la empresa Millward Brown para determinar el grado de asociación entre, por una parte, el apellido “MORO” y el sector del vino y, por otra, entre “BODEGAS EMILIO MORO” y sus vinos “EMILIO MORO” y documento 9: información sobre la empresa que realiza la encuesta.
- Documento 10: **Estudio** realizado por Dr. Julio Cerviño Fernández, Profesor de la Universidad Carlos III (Madrid) para analizar y ratificar la significación estadística que tienen los resultados obtenidos por la encuesta citada arriba.
- Documento 11: nota del registro mercantil correspondiente a la constitución de la empresa del titular.
- Documento 12: contrato de licencia respecto a la empresa del titular.
- Documento 13: extractos de prensa en línea sobre la apertura de la empresa del titular.
- Documento 14: fichas técnicas de vinos de la empresa del titular.
- Documento 15: **artículo** publicado en la sección de Castilla y León del periódico *La Razón* sobre la **confusión creada** en el periodista firmante **entre las empresas del titular y del solicitante** y documento 16: carta enviada por el solicitante al periódico solicitando la rectificación del error, que se llevó a cabo el 14/10/2015 (documento 17).
- Documento 18: etiquetas de diversos vinos con origen en las principales bodegas españolas.

La declaración firmada el 21/06/2016 por D. José Moro, Presidente de Bodegas Emilio Moro (documento 1) contiene las siguientes afirmaciones y los anexos las siguientes informaciones y documentos:

- Una presentación sobre los miembros de la familia Moro y sobre la **historia** de las Bodegas Emilio Moro (anexo 1)

- Los valores de la familia Emilio Moro son por una parte la tradición familiar, por otra la innovación y por otra la responsabilidad social. El anexo 2 contiene información sobre el interés de la compañía en obtener la mayor calidad posible en todos los procesos de elaboración.
- El anexo 3 contiene documentos sobre la historia de la constitución de la compañía.
- El anexo 4 contiene ejemplos de los diseños de las **etiquetas** de los vinos EMILIO MORO desde la primera cosecha en 1989 hasta la cosecha del 2014.
- Los vinos EMILIO MORO obtuvieron **críticas** muy positivas desde el primer momento y en el anexo 4bis se recogen ejemplos de las numerosas **distinciones recibidas entre 1991 y 1995**, por ejemplo en 1993 la revista *Sumiller* declaró EMILIO MORO como el mejor vino tinto crianza de España, en el año 1994 la revista *Vino y Gastronomía* lo escogió como el mejor tinto con crianza y *Comer y Beber* lo designó como uno de los mejores vinos de España en 1994.
- El anexo 5 contiene la nota del Registro Mercantil sobre la constitución de la sociedad BODEGAS EMILIO MORO S.L. Debido al éxito del vino se decide aumentar la producción en más de 200 000 botellas (anexo 6).
- En el año 2000 se inaugura una nueva bodega y en el año 2005 se construye una nueva bodega (CEPA 21). En esta década se adquieren los nombres de dominio emiliomoro.com (2000) y emiliomoro.es (2006) como muestra la información contenida en el anexo 7.
- El anexo 8 contiene un certificado firmado por D. Alfonso-J. Sánchez González, Secretario General del Consejo Regulador de la Denominación de Origen “Ribera del Duero” sobre el hecho de que el solicitante es titular de tres instalaciones distintas, ubicadas en Pesquera del Duero (Valladolid).
- El anexo 9 contiene información sobre las instalaciones de las bodegas del solicitante y el anexo 10 explica que las bodegas están adaptadas para la visita de personas con discapacidad visual; además, las etiquetas de los vinos disponen de caracteres en braille en los mercados nacional e internacional. La declaración explica que en los últimos años las bodegas EMILIO MORO han recibido más de 20 000 visitas.
- Respecto a la **comunicación** y la presencia de la marca en las **redes sociales** la declaración explica que desde 2012 la empresa apostó por una línea de comunicación centrada en transmitir y elevar la imagen de calidad de los vinos a través de entrevistas a su presidente, artículos sobre innovación, inversión y exportación y apariciones de los vinos tanto en “prensa especializada como en los medios de estilos de vida que marca la tendencia”. El anexo 11 contiene **facturas** expedidas por la agencia de comunicación Acción y Comunicación respecto al coste de las campañas de promoción realizadas desde noviembre del año 2011 hasta noviembre del 2014, que según la declaración ascendió a más de 76 000 euros en 2014.
- El anexo 12 contiene ejemplos de **folletos y catálogos promocionales**.
- El anexo 13 contiene una **declaración** de Dña. Ana Escobar, Directora General de Acción y Comunicación, firmada el 15/04/2016 sobre los índices de apariciones de BODEGAS EMILIO MORO en los medios de comunicación de octubre de 2011 a 15/04/2016.
- El anexo 14A contiene información sobre la **presencia de la empresa en las redes sociales** y el anexo 14B refleja las frecuentes entradas en el blog <http://josemoro.es/> desde 01/04/2014. Además, BODEGAS EMILIO MORO tiene su propia aplicación para móviles de las marcas APPLE y ANDROID con noticias, información sobre los vinos, y un manual de cata para la ayuda al consumidor (anexo 14C). Por otra parte, la fundación EMILIO MORO cuenta también con sus propias redes sociales, con 2048 seguidores en Facebook.

- El anexo 15 presenta información sobre la contratación de una agencia estadounidense para la política de comunicación en el mundo de habla inglesa.
- El anexo 16 contiene información sobre el análisis extraído de www.similarweb sobre el **reconocimiento de la marca en el mundo digital**, y se pone de manifiesto que EMILIO MORO tiene una media de 5.000 visitas mensuales, que se incrementan a 15.000 en la temporada navideña, correspondiendo a España el 74% de las mismas.
- La declaración contiene una serie de informaciones sobre la **creación de su departamento de I+D**, que desarrolla proyectos con diferentes universidades e instituciones. En 2011 las Bodegas recibieron el Premio a la Investigación otorgado por el Consejo Social de la Universidad de Valladolid; el anexo 17 recoge una presentación oficial de la compañía del solicitante así como artículos de páginas web.
- El anexo 18 ofrece información sobre las diversas fincas propiedad de las Bodegas, así como de los vinos que comercializa, obtenida en la página oficial de la compañía.
- El anexo 19 contiene artículos en los que queda de manifiesto cómo en las etiquetas de los vinos de la compañía se recalca el simbolismo familiar de los vinos y el respeto por la tradición iniciada por la primera generación del apellido Moro.
- El anexo 20 ofrece información sobre la presencia de los vinos EMILIO MORO en **restaurantes** en todo el mundo (2600), entre otros varios que cuentan con estrellas Michelin, como Celler de Can Roca, el Pobleu o el ABAC, y en **tiendas físicas** en España. También, los vinos se pueden encontrar en la **tienda en línea** www.emilomoro.com o bien a través de otras enotecas o tiendas de vino en la red.
- El anexo 21 contiene información sobre la **presencia** de la marca EMILIO MORO **en todo el mundo**, y la declaración afirma que Estados Unidos es el principal destino de exportación, siendo la presencia de los vinos en Latinoamérica también importante -el anexo 22 contiene un cuadro en el que se desglosan por años desde 2004 los países en los que los vinos tienen presencia junto con extractos de prensa que se hacen eco de la expansión internacional de las Bodegas.
- Respecto los **datos de ventas** la declaración explica que las ventas han crecido exponencialmente: desde 60.000 botellas en el año 1989 hasta las 2,363.484 en el año 2015, habiendo pasado la **facturación de un millón de euros a más de 12 millones en 15 años**. El anexo 23 contiene un informe de auditoría, las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes a los ejercicios de 2006 a 2015; el anexo 24 consta de un informe de verificación de datos de la evolución económica del periodo 2004-2015 de SMAS Auditores fechado el 16/06/2016 y el anexo 24bis contiene una serie de muestras de facturas expedidas por el solicitante de 2004 a 2016.
- Respecto a la aparición de las bodegas y sus vinos en los **medios**, las **críticas** y las **valoraciones** el anexo 25 contiene críticas como por ejemplo la de David de Jorge Ezeizabarrena (conocido como el Robin Food español) que dice que el vino Emilio Moro 2010 es "... un vinazo con potencia de Fórmula 1", y la revista GQ afirma que Bodegas Emilio Moro y Cepa 21 (otra bodega del solicitante) son "dos de las despensas vitivinícolas más emblemáticas de la Ribera de Duero". Además, celebridades como David Beckham, Gwyneth Paltrow, Ronaldo, Iker Casillas, Miguel Indurain, Rafael Nadal, los jugadores del Atlético de Madrid, Fernando Hierro, Mariano Rajoy o Cayetano Rivera han degustado los caldos de las bodegas del solicitante (anexo 26). El anexo 27 contiene información sobre la presencia de los vinos en eventos muy exclusivos (por ejemplo las cenas de gala celebradas por la selección española

de baloncesto tras ser proclamados Campeones del Mundo 2011 y tras la Eurocopa de 2009)

- En relación a la **presencia** de los miembros de la familia MORO (entre ellos su presidente) **en diversos eventos**, el anexo 28 recoge datos tales como Salón del Gourmet 2015, Vinexpo 2013, Wine & Art de Feriarte 2013, XI Edición de la Spanish Wine Fair de Dublín, I Certamen Nacional de Gastronomía, etc. El anexo 29 recoge la presencia del presidente de la compañía en varios eventos y el anexo 30 da cuenta de entrevistas con él en varios medios de prensa. El anexo 31 explica que las BODEGAS EMILIO MORO estuvieron **entre las 10 más visitadas de la Ruta Ribera del Duero** en 2012; el anexo 32 reseña que las bodegas realizan importantes apuestas por el enoturismo, el anexo 33 ofrece información sobre las apariciones en blogs gastronómicos. El anexo 34 consiste en una recopilación de vídeos audios sobre **reportajes en TV y entrevistas en radio** desde 2011 hasta la actualidad.
- Respecto a los **reconocimientos** obtenidos por los vinos EMILIO MORO el anexo 35 incluye información sobre circunstancias como que ciertas publicaciones especializadas otorgaron altas puntuaciones al vino EMILIO MORO y el hecho de que uno de los gurús de los vinos, Robert Parker, declarara al vino EMILIO MORO entre los mejores de 2006, y varios vinos de las bodegas obtuvieran medallas de oro y plata en los Premios Decanter de 2016. El anexo 36 incluye varios certificados expedidos por las principales Cámaras de Comercio españolas sobre la notoriedad de la marca en el sector vitivinícola.
- Los anexos 37 a 44 ofrecen información sobre las actividades de la FUNDACIÓN EMILIO MORO.

La División de Anulación observa que el solicitante ha aportado varias declaraciones procedentes de su mismo ámbito. A este respecto hay que apuntar que, si bien estos documentos normalmente tienen una relevancia menor que las pruebas independientes por motivos obvios, en el procedimiento presente las declaraciones están apoyadas por material exhaustivo proveniente de partes independientes a la empresa titular.

El documento 8 y el documento 9 aportan los siguientes datos sobre el nivel de reconocimiento de EMILIO MORO en el mercado del vino en España:

- Entre los consumidores de vino, el apellido "MORO" es asociado mayoritariamente al sector de vino, tanto de forma espontánea (19%) como sugerida (28%).
- Dentro de aquéllos que asocian el apellido "MORO" al sector del vino, un 42% lo asocia de forma espontánea a "EMILIO MORO", y un 64% de forma sugerida.

El documento dice también lo siguiente: "La asociación [del apellido MORO] con 'Emilio Moro' es siete (7) veces superior a la asociación con la siguiente empresa/marca (Moro), que además, se puede argumentar a raíz de los resultados obtenidos, que estarían relacionados en su mayor parte con 'Emilio Moro'. Resaltar también que la cuarta asociación con el apellido 'Moro' es 'Cepa 21', una bodega propiedad de 'Emilio Moro'. Asimismo, es evidente que la asociación actual con el grupo y/o bodegas Matarromera es insignificante, obteniendo solamente un 1% de las asociaciones espontáneas".

Además de estas encuestas hay otros muchos elementos de juicio en este procedimiento. En relación al importante volumen de ventas apuntado en la

declaración del Presidente de la empresa del solicitante (43 millones de euros entre 2004 y 2015), por ejemplo, éste está apoyado por los informes anuales y demás documentos presentes en el [anexo 24](#) y el informe de los auditores en el [anexo 25](#). Además, si bien es cierto que las cifras de venta se refieren a varias marcas, no lo es menos que todas ellas se engloban bajo el paraguas de la marca de empresa EMILIO MORO, como prueban, por ejemplo, varias de las etiquetas que aparecen en el [anexo 4](#), los folletos y catálogos promocionales del [anexo 12](#) y ciertas imágenes en algunos



recortes de prensa del [anexo 33](#), por poner sólo un ejemplo, en donde la marca “Emilio Moro” aparece no sólo en el cuello de la botella, sino también en la misma etiqueta junto con la otra marca (“Finca “RESALSO”).

Por otra parte, el solicitante ha probado una amplia difusión en prensa escrita especializada, en medios audiovisuales ([anexo 34](#)) y del mundo digital ([anexo 16](#), [anexo 33](#)), así como su presencia en redes sociales ([anexos 14A-B-C](#)). También, las marcas comercializadas bajo el paraguas de la marca de empresa EMILIO MORO se ofrecen en importantes restaurantes ([anexo 20](#)) y se sirven en eventos señalados ([anexo 27](#)), se comercializan por canales varios (tiendas físicas y venta en línea), han obtenido numerosos reconocimientos ([anexos 4 bis y 35](#)), la empresa solicitante tiene vinculaciones con el mundo de la investigación a través de su departamento I+D, además de ejercer labores de patronazgo y actividades sociales a través de su fundación. Asimismo, las marcas han obtenido importantes menciones en relación a los productos que distinguen, como ser nombrado vino del año en el año 1994 y ser reconocido con altas puntuaciones varias veces por publicaciones especializadas desde 1994 hasta 2016, como se observa en la información contenida en el [anexo 35](#); por citar tan sólo dos ejemplos aparece el “Emilio Moro de 2008” entre uno de los 9

mejores vinos españoles en www.snooth.com; y también aparece la denominación “Emilio Moro” en el “top ten” Ribera de Duero de 2010 según el experto en vinos Robert Parker, que le concede el segundo puesto

VINO	Puntuación
Aalto	94
Alón	94
Hacienda Monasterio	92
Emilio Moro	92

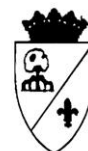
(noticia recogida en la publicación

elEconomista.es/Reuters de 05/02/2011).

Sobre la base de todo cuando antecede, la División de Anulación concluye que la marca anterior goza de renombre en España en relación con **vinos**.

b) Los signos

EMILIO MORO



Carlos Moro

Marca anterior

Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

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

Ninguna de las marcas tiene elementos que puedan ser considerados más dominantes que otros. La marca impugnada contiene un escudo de armas que tiene menos impacto que la denominación puesto que, cuando los signos están formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

La estilización de la denominación en la marca impugnada hará que una parte del público no vea en ella claramente las palabras ‘Carlos Moro’. Sin embargo, otra parte, también relevante del público, si lo hará, y la evaluación de los signos se centrará en esta parte de los consumidores.

Los signos comparten el término “moro” que será percibido como un apellido al estar esta denominación acompañada de las palabras “EMILIO” y “Carlos”, que serán identificadas como nombres de pila. A este respecto es importante poner de manifiesto el nivel de prevalencia de este apellido en el territorio correspondiente y, para saber si

en un país determinado el público destinatario atribuye generalmente más carácter distintivo al apellido que al nombre, la jurisprudencia de ese país, aunque no sea vinculante para la Oficina y los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea, puede ofrecer algunas indicaciones útiles (01/03/2005, T-185/03, Enzo Fusco, EU:T:2005:73, § 52). En este sentido el solicitante ha aportado información tal como las Directrices de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), distintas resoluciones de Tribunales españoles e información proveniente del Instituto Nacional de Estadística.

De los datos recogidos en la página web del Instituto Nacional de Estadística se deriva que tan sólo 17.129 personas tienen en España el apellido “Moro”, esto es, sólo un 0.4% (documento 6). Por lo tanto, es evidente que el apellido no es común y que, por lo tanto, será más relevante en los signos que los nombres de pila “EMILIO” y “Carlos” que le acompañan, los cuales, como ha quedado acreditado en la información contenida en el documento 7, son frecuentes en el país.

Visualmente, los signos coinciden en la presencia del término “Moro”, que aparece en ambos como segundo elemento dentro del segmento denominativo. Por otro lado se diferencian en las primeras denominaciones y en el escudo presente en la marca impugnada. El titular de la marca impugnada atribuye gran importancia al elemento figurativo del signo impugnado; sin embargo, aun cuando no se pueda obviar en la comparación, es preciso recordar que el elemento figurativo es menos relevante en relación a las denominaciones, y que, por ser el término “Moro” el más importante, por las razones explicadas con anterioridad, los signos son visualmente similares en grado medio.

Desde el punto de vista **fonético**, los signos coinciden en la pronunciación de “Moro” y se distinguen en la de las denominaciones que no tienen en común. Atendiendo a lo que se ha dicho más arriba sobre la relevancia de los términos, y puesto que los elementos figurativos no se pronuncian, los signos son fonéticamente similares en grado alto.

La División de Anulación se remite a las consideraciones hechas más arriba sobre la percepción de los consumidores sobre las denominaciones y el elemento figurativo. Puesto que las marcas coinciden en el apellido, que es la denominación más relevante, aunque difieran también en el elemento que será percibido como un escudo de armas, los signos son **conceptualmente** similares en grado medio.

Por lo tanto, los signos son similares en cuanto a la presencia en ambos del elemento más relevante, el apellido “Moro”.

c) El «vínculo» entre los signos

Tal como se ha visto anteriormente, la marca anterior tiene renombre y los signos en conflicto son similares. Para establecer la existencia de un riesgo de perjuicio, es necesario demostrar que, teniendo en cuenta todos los factores relevantes, el público pertinente establecerá un vínculo o asociación entre los signos. La necesidad de dicho «vínculo» entre las marcas en conflicto en las mentes de los consumidores no se menciona expresamente en el artículo 8, apartado 5, del RMUE, pero ha sido confirmada por numerosas sentencias (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). No se trata de un requisito adicional, sino que, simplemente, refleja la necesidad de determinar si la asociación que el público podría establecer entre los signos es tal que podría provocar un perjuicio o un aprovechamiento indebido, después de valorar todos los factores pertinentes para un caso particular.

Los posibles factores pertinentes para el examen de un «vínculo» incluyen (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):

- el grado de similitud entre los signos;
- la naturaleza de los productos y servicios, incluido el grado de similitud o de disimilitud entre dichos productos o servicios, así como el público relevante;
- el grado de renombre de la marca anterior;
- el grado de carácter distintivo de la marca anterior, bien intrínseco, bien adquirido por el uso;
- la existencia de un riesgo de confusión por parte del público.

Esta lista no es exhaustiva y podrán resultar pertinentes otros criterios, dependiendo de las circunstancias particulares. Además, la existencia de un «vínculo» puede establecerse basándose solo en algunos de estos criterios.

El renombre de la marca anterior ha quedado acreditado para *vinos* en Clase 33. La marca impugnada protege productos en las Clases 29, 32, 33 y 35.

Los productos de la Clase 33 son claramente idénticos en tanto que los de la Clase 32 son similares en distintos grados o, en todo caso, están muy próximos entre sí en el mercado, ya que, aun cuando no contengan alcohol, se trata también de bebidas y preparaciones para su manufactura.

Por otro lado, los productos de la clase 29, aunque distintos de los vinos, se comercializan en mercados muy próximos entre sí y comparten el público y el nivel de atención (normalmente medio).

En relación a los servicios de la clase 35 cabe decir que podrían todos ellos realizarse teniendo por objeto los *vinos* para los que es renombrada la marca anterior (véase por analogía 27/06/2017, T-580/15, Clipper, ECLI:EU:T:2017:433, § 74) y, desde este punto de vista, también existe un nexo entre estos servicios y los productos de la marca anterior.

Por lo tanto, teniendo en cuenta y sopesando todos los factores pertinentes en el asunto en cuestión, la División de Anulación concluye que es probable que los consumidores relevantes, al encontrarse con la marca impugnada, la asocien con el signo anterior, es decir, que establezcan un «vínculo» mental entre los signos. Sin embargo, aunque un «vínculo» entre los signos es una condición necesaria para evaluar si es posible un perjuicio o un aprovechamiento indebido, la existencia de dicho vínculo no es suficiente, en sí misma, para concluir que pueda existir alguno de los supuestos de vulneración del renombre mencionados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, § 96).

d) Riesgo de perjuicio

El uso de la marca impugnada encaja en lo previsto en el artículo 8, apartado 5, del RMUE cuando presenta cualquiera de las características siguientes:

- aprovecha indebidamente el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior;
- es perjudicial para el renombre de la marca anterior;
- es perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior.

Aunque el perjuicio o el aprovechamiento indebido pueden ser simplemente potenciales en los procedimientos de oposición, la mera posibilidad no basta para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 5, del RMUE. El titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de un perjuicio real y actual para su marca, pero debe «aportar pruebas que permitan concluir *prima facie* que el riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio en el futuro no es meramente hipotético» (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

Aprovechamiento indebido (parasitismo)

En el contexto del artículo 8, apartado 5, del RMUE, el aprovechamiento indebido comprende los casos en que existe una clara explotación y «parasitismo» a expensas de una marca famosa, o se intenta sacar partido de su renombre. Dicho de otro modo, se refiere al riesgo de que la imagen de una marca renombrada, o las características que transmite, se comuniquen a los productos y servicios amparados por la marca impugnada y, como consecuencia de ello, la comercialización de tales productos y servicios se vea favorecida por la asociación con la marca anterior renombrada (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40).

De ello se sigue que el solicitante debe demostrar que es probable la existencia de un perjuicio o un aprovechamiento indebido, en el sentido de que es previsible en el curso normal de los acontecimientos. A estos efectos, el solicitante debe presentar pruebas, o al menos definir una línea de alegaciones coherente, poniendo de manifiesto en qué puede consistir el perjuicio o aprovechamiento indebido y cómo se producirá, y que permitan concluir *prima facie* que existe una probabilidad real de que surja en el curso normal de los acontecimientos.

El solicitante alega que, debido al volumen de ventas bajo la marca, la duración e intensidad del uso de la misma, el alcance geográfico del uso y las importantes inversiones realizadas para promocionar la marca, ésta ha alcanzado un gran renombre en el mercado de referencia. El solicitante realiza también un examen detallado de los signos y, como se ha visto arriba, aporta documentación para apoyar su argumento de que “Moro”, el término común, será percibido como un apellido (no común) en España y, siendo así las cosas, arguye que los signos son similares.

Respecto al aprovechamiento indebido, el solicitante arguye lo siguiente:

“(E)n el presente caso resulta evidente **el riesgo de aprovechamiento de la reputación y distintividad de las marcas de mi representada** que esta marca conlleva dado que se establece una relación intelectual en el público entre los productos y servicios de la adversa, claramente enfocados al sector vitivinícola, y los vinos de mi representada, de manera que, beneficiándose de su buena reputación, el público adquirirá los mismos por entender que proceden de las mismas bodegas, dándole una credibilidad y una fuerza de ventas inconmensurable sin apenas llevar a cabo ningún esfuerzo ni tener que

incurrir en las ingentes cantidades de dinero invertidas en actividad promocional v publicitaria.

“(...) el renombre de los productos "EMILIO MORO" se plasma en las ventas obtenidas y en la gran inversión en publicidad y no procede que otros se beneficien de dicha reputación para otros productos y servicios. Es habitual buscar una publicidad que se relacione con el ámbito de la alimentación y las bebidas, con ánimo de aumentar las ventas, por lo que el aprovechamiento indebido en este caso de la marca anterior no puede negarse”.

En el presente procedimiento concurren todos los factores pertinentes; así, la marca posee renombre en el mercado español. Además, los signos son idénticos en cuanto a su parte más relevante (lo que los consumidores percibirán como el apellido “Moro”) y, por lo tanto, la marca posterior evocará en la conciencia del público destinatario la marca anterior renombrada (06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 26 y, por analogía, 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 44).

En cuanto a los productos y servicios, o bien son idénticos, o existe entre ellos un nexo especial, lo que permite atribuir determinadas propiedades de los productos del solicitante a los del titular de la marca impugnada, como es, en particular, el caso de los mercados afines a los que se ha referido esta resolución, en los que sería lógica una «extensión de marca».

Por lo tanto, la tercera condición para que sea de aplicación el artículo 8, apartado 5, del RMUE, es decir, que exista un aprovechamiento indebido del renombre o el carácter distintivo se cumple también.

e) Causa justa

En sus alegaciones el titular arguye que su marca es notoria y que, además, las marcas están coexistiendo en el mercado.

En primer lugar hay que aclarar que, como arguye el solicitante, el uso de la marca impugnada es bastante reciente; así, en el documento 13 aportado por la parte, aparece un artículo (procedente de www.vinetur.com y fechado el 29/06/2015) titulado “Nace ‘Bodega Carlos Moro’ en la Rioja. En el artículo se puede leer: “Bodegas y Viñedos Carlos Moro’ es el nombre escogido para la nueva sociedad de Matarromera en la DOC Rioja”. Además en la exhaustiva documentación aportada por el solicitante no hay datos que permitan concluir lo contrario. A este respecto cabe recordar las conclusiones de la Opinión del Abogado General en el caso “The Bull Dog”, en el cual se explicó que, para constituir un motivo de “causa justa” la marca contestada tendría que haberse usado de buena fe antes de la fecha de registro de la marca anterior (Opinión Preliminar 06/02/2014 Red Bull GmbH vs Red Bull Nederland, ECLI:EU:C:2014:49, § 57).

Habiendo sido el uso de la marca tan reciente, es evidente que no es factible que en un periodo de tiempo limitado la misma haya adquirido renombre. Existen en los documentos aportados por la parte múltiples menciones a D. Carlos Moro, titular de la marca, a los premios que sus logros han merecido (mejor directivo, mejor empresario, etc.), a sus libros, artículos científicos, artículos de opinión, a sus conferencias y ponencias, a los proyectos de investigación en los que ha colaborado, y a la fundación y el grupo de empresas que preside. Sin embargo, no hay evidencia de que el público asocie “Carlos Moro” con la marca de tal nombre hasta el punto de que el grado de reconocimiento sea superior al normal; por ejemplo, cuando existe mención a algún

premio en relación a vinos o a una bodega en particular aparecen en general respecto a otras marcas tales como Matarromera, Rento, Emina, y a la empresa Bodegas Matarromera (o Grupo Matarromera) etc. También, cuando aparece la marca “Carlos Moro” en artículos de prensa, éstos son recientes (2016), o los documentos no están fechados y no existe en el texto mención alguna a algún periodo concreto. Por lo tanto, no hay información en el conjunto de la documentación aportada sobre la cuota de mercado de la marca, la intensidad de su uso, las inversiones realizadas en publicidad ni ningún otro hecho que pudiera apoyar la reivindicación de renombre.

Así mismo, al contrario de lo que sugiere el titular, en su gran mayoría la documentación no demuestra que estas otras marcas hayan alcanzado renombre bajo el paraguas de una marca de empresa “Carlos Moro” (casi siempre es en relación a “MATARROMERA” o “BODEGAS MATARROMERA”), y lo que podría entenderse como un grado de reconocimiento tal vez superior se refiere a éstas y otras marcas de la empresa. Por lo tanto, el hecho de que la marca impugnada haya estado en uso durante unos años no puede constituir un motivo de causa justa en este procedimiento en el que la marca anterior ha venido siendo utilizada desde los años 90 como muestra la evidencia.

El titular alega también que las marcas están coexistiendo en el mercado. En primer lugar se ha de decir que éste es un argumento que se aplica en el ámbito del artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE (riesgo de confusión). Pero en todo caso hay que recordar que, para que este argumento pudiera prosperar, el titular debería haber demostrado la inexistencia de confusión en el mercado por parte del público interesado, entre la marca anterior invocada y la marca impugnada (11/05/2005, T-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Éste no es el caso en este procedimiento, donde el solicitante incluso aporta documentación en la que se pone de manifiesto una instancia real de confusión entre los signos en un artículo de prensa en el que el periodista confunde la marca “EMILIO MORO” con “Carlos Moro” (documentos 15, 16 y 17).

Conclusión

Basándose por tanto en cuanto antecede, la División de Anulación concluye que el uso de la marca impugnada supondrá un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior y así, cabe aceptar solicitud de declaración de nulidad presentada al amparo del artículo 60, apartado 1, letra a), del RMUE, junto con el artículo 8, apartado 5 del RMUE.

Como se ha puesto de manifiesto con anterioridad, la existencia de un riesgo de perjuicio es un requisito esencial para la aplicabilidad del artículo 8, apartado 5 del RMUE. Tal como se ha podido apreciar, en el caso presente la División de Anulación ya ha llegado a la conclusión de que la marca impugnada supondría un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior. Por consiguiente, no es preciso analizar si son aplicables también los otros tipos de perjuicio.

Dado que la solicitud de nulidad ha prosperado en su totalidad en virtud del artículo 8, apartado 5 del RMUE, no es necesario examinar los restantes motivos y derechos anteriores en los que se basa la solicitud.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de anulación las tasas y los gastos sufragados por la otra parte.

Dado que el titular de la MUE es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de anulación, así como los costes en los que haya incurrido el solicitante durante este procedimiento.

De conformidad con el artículo 109, apartados 1 y 7, y el artículo 18, apartado 1, letra c), inciso ii), del REMUE, los gastos que se deben pagar al solicitante son la tasa de anulación y los costes de representación, que se deben fijar a razón de los importes máximos que se establecen en dicha disposición.

**La División de Anulación**

Michaela SIMANDLOVA

María Belén IBARRA
DE DIEGOCarmen SÁNCHEZ
PALOMARES

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).