ESTTA Tracking number: **ESTTA352101**
Filing date: **06/10/2010**

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

Proceeding	91193959
Party	Defendant Torrevento s.r.l.
Correspondence Address	TORREVENTO S.R.L. STRADA PROVINCIALE 244 KM. 10 I-70033 Corato (BA), ITALY info@torrevento.it
Submission	Answer
Filer's Name	Francesco LIANTONIO
Filer's e-mail	info@fandip.com
Signature	/Francesco LIANTONIO/
Date	06/10/2010
Attachments	REPLY TO OPPOSITION.pdf (7 pages)(2393422 bytes) MAIL RECEIPT.pdf (1 page)(171248 bytes) annex11.pdf (10 pages)(771618 bytes) annex10.pdf (1 page)(46963 bytes) annex9.pdf (1 page)(830703 bytes) annex8.pdf (26 pages)(2830969 bytes) annex7.pdf (15 pages)(97877 bytes) annex6.pdf (18 pages)(95194 bytes) ANNEX 5.pdf (1 page)(142659 bytes) ANNEX 4.pdf (1 page)(430904 bytes) ANNEX 3.pdf (1 page)(206064 bytes) annex 2.pdf (1 page)(255779 bytes) annex 1.pdf (1 page)(192017 bytes)

TORREVENTO

Certificate of Electronically filed with the trademark Trial and appeal Board Through the ESTTA system located at http://estta.uspto.gov

Dated:_6/10/2010___ *by* _____

Dr Francesco LIANTONIO

USPTO
TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD
P.O. Box 1451
Madison Buildings
600 Dulany Street
ALEXADRIA, VA 22313

DICKENSON, PEATMAN & FOGARTY
809 Coombs Street
Napa, CA 94559
UNITED STATES
For kind attention of: Mr J. Scott Gerien

Number opposition: 91193959
Name of the applicant/holder: Torrevento s.r.l.
Address holder: strada provinciale 234 km 10,600 (ex S.S. 170 km 28)
IT 70033 Corato (BA) – Italy
Tel. (+39) 0808980923 fax: (+39) 0808980944
e-mail: info@torrevento.it
Mark: TORREVENTO and device, US serial number:79069543

Miguel Torres, S.A., Opposer, vs. Torrevento S.R.L. Applicant.	OPPOSITION NO. 91193959

IN UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE BEFORE THE TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD

TO THE COMMISSIONER OF TRADEMARKS:

TORREVENTO

Torrevento S.R.L., a corporation organized under the laws of Italy and located at Strada provinciale 234 km 10,600 (ex S.S. 170 km 28) IT 70033 Corato (BA) – Italy ("Applicant "), believes it will be not damaged by registration of its mark TORREVENTO and design for alcoholic beverages, namely, wines and sparkling wines, shown in Application Serial No. 79/069543, filed on May 5th, 2009, and hereby answers to the Act of opposition dated on 2/25/2010. Solely for the purpose of this proceeding, Applicant replies to each claim asserted by Opposer as follows:

1. The Applicant agrees with opponent that he has sought to register TORREVENTO and design as a US trademark for alcoholic beverages, namely, wines and sparkling wines in International Class 33, Application Serial No. 79/069543, based on an International Registration, as evidenced by the publication of the mark in the Official Gazette n.26 of 2009. The International application for TORREVENTO and design was filed on May 5, 2009.
2. Respecting to the possible existence of a family of marks "Torres " on wine and other alcoholic beverages for over forty (40) years , including torres, Miguel Torres , Torres 5, Torres 10 and Torres 20 (collectively Torres marks), we are not sure about the existence of family marks and furthermore if these have been used as have been filed (see you last specimen declarations use of U.S. Trademarks **ANNEXES from No 1 to No 5**). <u>However, even when the existence of family of "Torres" have been demonstrate, it concerned the word "Torres" and not "Torre" that is the common element of marks in comparison. Furthermore,</u> the element "torre" is not an individual element (...) but in the trademark **"Torrevento" is a logical and conceptual unit** (see you in similar case, Torregazate trademark has been considered by European jurisprudence a logical and conceptual unit, *see you OAMI Opposition decision n. 686487/2006 TORRES/TORREGAZATE, pg.13, par.3* ***ANNEX 6*** *confirmed also in OAMI recourse decision R0610/2006-2 and European Community Tribunal T-0273/07)*. In fact, Torrevento is also, a figurative trademark so described :

(...) consisisting of the word "Torrevento" written in capital and fancy characters, on the top of that there is a figure composed by three octagons horizontally arranged intersecting, where those lateral are smaller than central one.
3. We are not sure that Opposer may prove use of U.S. Trademark TORRES Registration No. 897,048 as it has been registered, in fact it has always tried to use with declaration and labels (see you **annex 1**).
4. We are not sure that Opposer may prove use of U.S. Trademark MIGUEL TORRES Registration No. 1,358,370 as it has been registered, in fact it has always tried to use with declaration and labels (see you **annex 2**).
5. We are not sure that Opposer may prove use of U.S. Trademark TORRES 10 Registration No. 2,267,401 as it has been registered, in fact it has always tried to use with declaration and labels (see you **annex 3**).

Azienda Vitivinicola TORREVENTO S.r.l.
70033 Corato (BA) S.P. 234 Km. 10,600 • Tel. 080/8980923 - 8980929 Fax 080/8980944
www.torrevento.it e-mail: info@torrevento.it
P.I. 03995630724 • I.S.C.R. Reg. Soc. Trib. Trani n. 9426 • C.C.I.A.A. Bari n. 286800
Cap. Soc. Interamente Versato € 620.000,00
Azienda Certificata Norme UNI EN ISO 9001:2000
Azienda Certificata ICEA per trasformazione da Agricoltura Biologica
Azienda Certificata CSQA per le Norme ISO 14001:2004

UNI EN ISO 9001:2000
CERTIQUALITY
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
ICEA

TORREVENTO

6. We are not sure that Opposer may prove use of U.S. Trademark TORRES 20 Registration No. 2,267,400 as it has been registered, in fact it has always tried to use with declaration and labels (see you **annex 4**).
7. We are not sure that Opposer may prove use of U.S. Trademark TORRES 5 Registration No. 2,859,655 as it has been registered, in fact it has always tried to use with declaration and labels (see you **annex 5**).
8. Opposer alleges that Applicant's applied-for mark is likely to cause confusion, mistake or to deceive the public without demonstrating what was said. The applicant alleges that marks in comparison are materially different in a manner that precludes confusion. In evaluating confusion, the marks have to be dissected and have to be compared in their entireties. *See In re National Data Corp., 224 U.S.P.Q. 749, 750 (Fed. Cir. 1985); Opryland USA Inc. v. Great American Music Show, Inc., 23 U.S.P.Q.2d 1471, 1473 (Fed. Cir. 1992; Torres v. Torre Muga p.25 conclusion in TTAB sentence Opposition n.91112586, in* ***ANNEX 8***). In fact, when we consider the marks, we look to see whether the marks are similar in sound, appearance, meaning and commercial impression. *Palm Bay imports Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison Pondee en 1772,396 F.3d 1369, 73 USPQ2d 1689,1692 (Fed. Cir. 2005).* In addition it is well settled that it is improper to dissect a mark and that marks must be viewed in their enterities. This guideline is followed by European Court of Justice, (*see Judgment of the Court of Justice; Case C. 251/95 Sabél BV v Puma AG, Rudolf Dasler Sport (1997), OJ OAMI 1/98, p. 91 paragraph 23*).

   When viewed in their entireties, as shown below, the marks differ significantly in their overall commercial impressions. The signs which have to be compared are:

   For the opposer: **TORRES 20, TORRES 10, TORRES 5, MIGUEL TORRES, TORRES**

   Early registration marks USPTO Applications

   For the applicant TORREVENTO SRL

   Regarding visual differences of the signs, as above evident, the earlier denominative marks consist of the word "TORRES". The opposition is directed against the figurative USPTO trademark "Torrevento" and device. The first signs are generally denominative trademarks composed by six letters only, sometime in additional with numbers or the first name "Miguel", while the second one is composed by ten letters. Farther, the second sign is a figurative trademark, in fact: *the trademark consists of the word "Torrevento" written in capital and fancy characters, on the top of that there is a figure composed by three octagons horizontally arranged intersecting, where those lateral are smaller than central one.*

   Even if we may consider that all marks have got the common prefix "TORRE", the trademarks in comparison differ a lot in length, the presence of the "..S" at the end of the earlier marks and the suffix "..VENTO" in the USPTO application, gives all marks a different

Azienda Vitivinicola TORREVENTO S.r.l.
70033 Corato (BA) S.P. 234 Km. 10,600 • Tel. 080/8980923 - 8980929 Fax 080/8980944
www.torrevento.it e-mail: info@torrevento.it
P.I. 03995630724 • I.S.C.R. Reg. Soc. Trib. Trani n. 9426 • C.C.I.A.A. Bari n. 286800
Cap. Soc. Interamente Versato € 620.000,00
Azienda Certificata Norme UNI EN ISO 9001:2000
Azienda Certificata ICEA per trasformazione da Agricoltura Biologica
Azienda Certificata CSQA per le Norme ISO 14001:2004

UNI EN ISO 9001:2000
CERTIQUALITY
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO
ICEA

structure, length and pace (see in similar case *OAMI Opposition decision n. 686487/2006 TORRES/TORREGAZATE,* ***ANNEX 6*** *confirmed also in OAMI recourse decision R0610/2006-2 and European Community Tribunal T-0273/07*).

From a **phonetic** point of view the earlier marks have got at least six letters and are structured in two syllables (TO//RRES) or (TO//RRES//5) or (Mi//guel TO//RRES), while the USPTO application consists of ten letters and is structured in four syllables (TO//RRE//VEN//TO).

The presence of personalized suffix, well differential "..VENTO" establishes a clear phonological distinction with the early marks (see in similar case *OAMI Opposition decision n. 686487/2006 TORRES/TORREGAZATE,* ***ANNEX 6*** *confirmed also in OAMI recourse decision R0610/2006-2 and European Community Tribunal T-0273/07*).

From a **conceptual** point of view it should be noted that in US territory, average consumers consider the word TORRES as surname, while they don't know the meaning of the word "TORRE".

In fact, "Torres" is an common surname in U.S. widespread from East to West i.e. State of N.Y., Texas and California with over 100 results each one (See you web site www.whitepages.com and **ANNEX 7**). It is also clear that for many prospective purchasers of opposer's identified goods, the word Torres is likely to be viewed as a surname. Indeed, the surname connotation is reinforced by the name of opposer Miguel Torres SA.

Said our opinion was shown by Torre del Gal serial number 78574486 in response to the USPTO office action on 31 January, 2006 and *Torres v. Torre Muga p.13 in TTAB sentence Opposition n.91112586, see ANNEX 8.* In the light of this we may assert that the marks Torres has got a low degree of distinctivety, it is another reason for trademark TORREVENTO and design is not likely to be perceived by consumers as part of the Torres marks.

Furthermore the word "TORREVENTO" is an indivisible logical unit and a typical Italian fantasy name, in fact it ends by the vowel "o" unlike opponent marks Torres. The word Torrevento takes origin from "Torre del vento" which is the name of Apulia countryside where there is a tower of Federico II, Castel del Monte, and headquarters of the company Torrevento (see you http://en.wikipedia.org/wiki/Castel del Monte (Apulia) (see you **annex 9**).

In US, it does not given any specific meaning to the word prefix "TORRE", as so the suffix "- VENTO", so it must be concluded that the consumers of those US States will perceive the mark "TORREVENTO" as a logical unit, with no reason to distinguish the presence of different elements (see in similar case *OAMI Opposition decision n. 686487/2006 TORRES/TORREGAZATE,* ***ANNEX 6*** *confirmed also in OAMI recourse decision R0610/2006-2 and European Community Tribunal T-0273/07*). **In conceptual difference we believe that figurative elements based of three octagons on the top of Torrevento, has got an important function.**

9. The Applicant avers that the granted of its opposed trademark doesn't interfere with Opposer's exclusive right to use Torres marks; in fact it doesn't cause detriment and damage of Opposer because the trademarks in comparison are visually, phonetically and conceptually different. In apparent recognition that TORRE formative marks can coexist with each other in the wine market. In the past has been filed documents showing third parties using the term "Torre". (...) *The first type of evidence consists of witness of wine sector, menus from various US restaurants listing wines with Torres in their names and exhibition of various bottles of wine that its representatives purchased at Chantilly, Virgina, wine stores i.e. Torre Spina, Torre de barreda, TorreGiorgi. The records include web sites indicating that online wine stores offer various wines with the terms Torre* (...) (see *Torres v. Torre Muga p.17-19 in TTAB sentence Opposition n.91112586* **ANNEX 8**) .
PTO has seen fit to register or approve for registration such marks including "Torre", which are shown in the following chart (the particulars for which are listed in annex10):

Reg. No.	**Mark Relevant**	**Goods**
2,655,606	TORRE ORIA	Wines and sparkling wines
2,836,365	TG TORRE GALATEA	Alcoholic beverages, namely, wine, brandy and sparkling wine

Such third party marks are "probative" to show the weakness of the term TORRE in the field of wine. *See In re Dayco Products-Eaglemotive Inc.*, 9 U.S.P.Q.2d 1910, 1911 (T.T.A.B. 1988). The TTAB itself recent found that there is coexistence of TORRE marks in the relevant industry in dismissing an opposition filed by the owner of the cited registration herein against an application to register the mark TORRE MUGA. A copy of the decision is attached hereto (see *Torres v. Torre Muga in TTAB sentence Opposition n.91112586* in **ANNEX 8**).
Furthermore in the search of USPTO office action of examiner, has not cited any similarity between Torrevento and other trademarks like "torres". So it means that probably, there was not likelihood of confusion.
The common knowledge that the markets of above mentioned goods (in class 33); the appearance of the goods, generally, plays a very important role in respect of the public's perception. The reference consumer, i.e. brandy, wine, etc. would like always to see goods and packaging before or during the purchase. It gives special attention to the visual aspect of distinctive signs which is normally represented on the goods or on packaging. The consumer will be brought to set more attention during the choice of the product seeking, on label, other distinctive characters, then he will be brought to read the whole writing and he won't read only a part of label.
Additionally, we would like note case of oppositions and provisional refusal filed by Torres trademarks against same trademark in matter IR 1004342 Torrevento where have been rejected in **Spain** and **France**: in Spain (...) In accordance with art.22 of Trademark Act is

TORREVENTO

agreed the recording of trademark in required Register published in the B.O.P.I. on 05/14/2010; in France (...) Decision of Institute National de la Proprietè Industrielle in date March 16, 2010 to withdraw provisional refusal and reject the opposition n.09-3191 in name of Miguel Torres SA and cited trademark Torres CTM 1752526, which was initially notify on September 25, 2009, according *Article unique* (see you **Annex 11**).

We would like recall that the mark of Torrevento is a complex figurative mark as it appears.

TORREVENTO

For the above reasons the Applicant claims that the USPTO-TRADEMARK TRIAL AND APPEAL BOARD:

a) Rejected the opposition;

b) That the application serial No 79/069543 be registered;

c) Order Miguel Torres S.A. to pay the costs;

d) Task to the opponent proof of genuine use of the opponent marks.

Annex 1: last specimen declaration use of U.S. Trademark TORRES Registration No. 897,048

Annex 2: last specimen declaration use of of U.S. Trademark MIGUEL TORRES Registration No. 1,358,370

Annex 3: last specimen declaration use of U.S. Trademark TORRES 10 Registration No. 2,267,401

Annex 4: last specimen declaration use of U.S. Trademark TORRES 20 Registration No. 2,267,400

Annex 5: last specimen declaration use of U.S. Trademark TORRES 5 Registration No. 2,859,655

Annex 6: OAMI Opposition decision n. 686487/2006 TORRES/TORREGAZATE

Annex 7: common Torres surname in U.S. widespread from East to West from web site www.whitepages.com.

Annex 8: TTAB sentence Opposition n.91112586 of Torre Muga trademark.

Annex 9: map of the area "Torre dei Venti" where is headquarters of Torrevento Srl.

Annex 10: list of such marks including "Torre" which have been seen registered or approved for registration by PTO, like proof of low degree of distinctivity.

Annex 11: Decisions of Spanish Trademark Office and Institute National de la Proprietè Industrielle to reject oppositions and provisional refusal filed by Torres trademarks against trademark IR 1004342 Torrevento.

Dated:__ 6/10/2010____

Torrevento S.r.l.

Francesco LIANTONIO *(sole director)*

Azienda Vitivinicola TORREVENTO S.r.l.
70033 Corato (BA) S.P. 234 Km. 10,600 • Tel. 080/8980923 - 8980929 Fax 080/8980944
www.torrevento.it e-mail: info@torrevento.it
P.I. 03995630724 • I.S.C.R. Reg. Soc. Trib. Trani n. 9426 • C.C.I.A.A. Bari n. 286800
Cap. Soc. Interamente Versato € 620.000,00
Azienda Certificata Norme UNI EN ISO 9001:2000
Azienda Certificata ICEA per trasformazione da Agricoltura Biologica
Azienda Certificata CSQA per le Norme ISO 14001:2004

UNI EN ISO 9001:2000
CERTIQUALITY
SISTEMA QUALITÀ CERTIFICATO

ICEA

TORREVENTO

PROOF OF SERVICE

I declare that I am over age of 18 years, employed in Italy, and a party to the within action; my business address is Strada provinciale 234 km 10,600 (ex S.S. 170 km 28) , IT 70033 Corato (BA) – Italy. On June 10, 2010 , I served the attached **ANSWER TO THE NOTICE OF OPPOSITION** on person(s) listed below:

DICKENSON, PEATMAN & FOGARTY
809 Coombs Street
Napa, CA 94559
UNITED STATES
Mr J. Scott GERIEN

by enclosing a true copy in a sealed envelope addressed as shown below and placing the envelope for collection and mailing following our ordinary business practices. On the same day that correspondence is placed for collection and mailing, it is deposited in the ordinary course of business with the Italian Postal Service in a sealed envelope with postage fully prepaid.

I declare under penalty of perjury under the laws of State of Italy that the foregoing is true and correct.

Exectuted June 10, 2010, at Corato (BA), Italy.

For Torrevento s.r.l.

Dr Francesco LIANTONIO
Sole director

RA 2508 2633 8 IT

Posteitaliane

Modello 22 RI - MOD. 04010 - Ed.1/09 - EP1788 - St. [4]

Accettazione **RACCOMANDATA INTERNAZIONALE** RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane S.p.A. non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO

DESTINATARIO (Nome/Denominazione Società, Via, CAP, Città, Nazione)

DICKENSON, PEATTIAN & FOGARTY
809 COOBS STREET
NAPA, CA 94559
UNITED STATES

MITTENTE

TORREVENTO S.R.L.
MITTENTE
STRADA PROV. LE 234 KM 10,600 (EX SS 170 KM 28)
VIA / PIAZZA N° CIV.
11 70033 CORATO BA
C.A.P. COMUNE PROV.

Servizi Accessori Richiesti (Contrassegnare con una X)

☐ Importo Contrassegno € _____ (in cifre)

☒ Avviso di ricevimento (Mod. CN 07)

Fraz.79076 Sez.03 Operaz.0115
Causale: EE 10/06/2010 12:15
Peso gr.: 454 Tariffa € 18,65 Affr. € 18,65
Serv.Agg.: AR

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Oficina Española de Patentes y Marcas

EJEMPLAR PARA EL INTERESADO

Tipo de Comunicación: Correo electrónico:

Interesado:
TORREVENTO S.R.L.
STRADA PROVINCIALE 234, KM. 10,600 (EX S.S. 170 KM
28) I-70033 CORATO (BA)
ITALIA

Agente - 0941 (5):
ALESCI NARANJO, PAOLA
PASEO DE LA HABANA,200
MADRID
28036 MADRID

Expediente

Modalidad:	Número:	Clases Solicitadas:
MARCA INTERNACIONAL	1004342	33
Distintivo Solicitado: TORREVENTO.		**Tipo:** MIXTA

A C U E R D O D E R E S O L U C I Ó N

Resultando que la solicitud de registro de la presente MARCA INTERNACIONAL ha sido tramitada en la forma establecida y debidamente examinada, en virtud de las facultades atribuidas por el artículo 5 del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas de 14 de abril de 1891 y/o del Protocolo concerniente a dicho Arreglo de Madrid de 27 de junio de 1989, en relación con el artículo 80 de la Ley 17/2001, de Marcas.

Considerando que procede la desestimación de las oposiciones/observaciones de terceros formuladas, que seguidamente se identifican, por los siguientes motivos:

Oposición en base a A1752526, M0130955, M0130956, M0321331, y M0986739, por existir suficientes diferencias denominativas con la marca solicitante.

Oposición en base a M 715529, por existir suficientes diferencias gráfico-denominativas y de aplicación con la marca solicitada.

Considerando que no es de aplicación el Art. 8 de la Ley de Marcas (Ley 17/2001, de 7 de Diciembre), al no existir semejanzas en las denominaciones contrastadas.

Considerando que la marca internacional solicitada ha de ser concedida, otorgándose su registro en la(s) clase(s) solicitada(s), por no incurrir en ninguna de las prohibiciones de registro examinables de oficio previstas en los artículos 5 y 9.1.b) de la citada Ley de Marcas y ser procedente la desestimación de la oposiciones/observaciones de terceros formuladas, en base a los anteriores considerandos.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el art. 22 de la Ley de Marcas se acuerda la CONCESIÓN TOTAL del registro solicitado.

WORLD INTELLECTUAL
PROPERTY ORGANIZATION
34, chemin des Colombettes, P.O. Box 18, CH-1211 Geneva 20 (Switzerland)
WIPO postal cheque account:No. 12-5000-8 Geneva
Int'l Bank Account Number (IBAN): Credit Swiss Bank, Geneva
CH35 0425 1048 7080 8100 0 / Swift Code: CRESCHZZ12A
Tel. (41-22) 338 9111 Fax : (41-22) 733 5428
E-mail: intreg.mail@wipo.int Internet: http://www.wipo.int

Madrid Agreement
and
Madrid Protocol

By registered mail

Torrevento s.r.l.
Strada Provinciale 234, km.
10,600
(ex S.S. 170 km. 28)
I-70033 Corato (BA)
Italy

(1)

Our reference: 982/540468701

Geneva, 22/04/2010

Re: Statement of Grant of Protection following a provisional refusal (Rule 18ter(2))
International registration No. 1004342 (TORREVENTO)

Madam,
Sir,

Please find enclosed a statement of grant of protection for the above-mentioned international registration, issued by the Office of France , in accordance with Rule 18ter(2) of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol.

International Bureau of the World Intellectual
Property Organization (WIPO)

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

DEPARTEMENT DES MARQUES,
DESSINS ET MODELES
Service des oppositions
32, rue des Trois Fontanot
92 016 NANTERRE CEDEX

MARQUE : **TORREVENTO**

N° : **100 4342**

Affaire suivie par : **Nathalie GAUTHIER**
Téléphone : **01.53.04.56.85**
Télécopie : **01.53.04.49.08**
01.53.04.49.12

OMPI
Département des enregistrements internationaux
34, chemin des Colombettes
1211 GENEVE 20
SUISSE

RECOMMANDE AVEC AR

Objet : Protection en France - Déclaration de retrait d'un refus provisoire

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'à la suite de la décision ci-jointe statuant sur l'opposition engagée à l'encontre de la protection en France de la marque ci-dessus désignée, j'ai décidé de retirer le refus provisoire qui vous a été initialement notifié en date du : 25 septembre 2009.

Veuillez agréer l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Directeur général de
l'Institut national de la propriété industrielle

Nathalie GAUTHIER
Juriste

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

DECLARATION DE RETRAIT D'UN REFUS PROVISOIRE DE PROTECTION EN FRANCE SUITE A UNE OPPOSITION

notifié au Bureau International de l'O.M.P.I. selon l'article 5 de l'Arrangement et du Protocole de Madrid

I- Office qui notifie le refus de protection :
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Département des Marques, Dessins et Modèles
32, rue des trois Fontanot
F-92 016 Nanterre cedex
FRANCE
TEL : 01.53.04.56.85.
FAX : 01.53.04.49.08 ou 01.53.04.49.12

Date : 16 mars 2010
REF : OPP 09-3191 / NG

II- N° de l'enregistrement international : 100 4342

III- Marque : TORREVENTO

IV- Nom et adresse de l'opposant : **MIGUEL TORRES**
(société de droit espagnol)
c/ Miguel Torres, 6
08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona)
ESPAGNE

Siège
26*bis*, rue de Saint-Pétersbourg
75800 PARIS Cedex 08
Téléphone : 0 820 213 213
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

INPI Direct : 0 820 210 211

INSTITUT NATIONAL
DE LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

OPP 09-3191 / NG

16 mars 2010

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et notamment son article 9 ;

Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-1, R. 717-3, R. 717-5, R. 717-6 et R. 718-2 à R. 718-4 ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ;

Vu l'arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société TERREVENTO S.R.L. (société de droit italien) est titulaire de l'enregistrement international n° 1004342 du 5 mai 2009, portant sur le signe complexe TORREVENTO et désignant la France.

Le 16 septembre 2009, la société MIGUEL TORRES S.A. (société de droit espagnol) a formé opposition à la protection en France de cet enregistrement sur la base de la marque communautaire verbale TORRES, déposée le 14 juillet 2000 et enregistrée sous le n° 1 752 526.

Siège
26*bis*, rue de Saint-Pétersbourg
75800 PARIS Cedex 08
Téléphone : 0 820 213 213
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr – contact@inpi.fr

Établissement public national
créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

Vous ne contestez pas les motifs de la présente décision, mais vous estimez justifier d'une excuse légitime

REQUETE EN RELEVE DE DECHEANCE

. Le déposant ou titulaire d'un dépôt qui n'a pas respecté les délais prescrits peut être relevé des déchéances qu'il a pu encourir (Art. L.512-3 et R.512-12 du Code de la propriété intellectuelle).

. La demande de relevé de déchéance doit être formée dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement, et l'acte non accompli doit l'être dans le même délai. Elle n'est plus recevable après un délai préfixe de six mois décompté à partir de l'expiration du délai non observé. La demande est présentée au directeur général de l'institut par le titulaire du dépôt, qui doit être le titulaire inscrit au Registre national des dessins et modèles si le dépôt est publié, ou son mandataire.

La demande n'est recevable qu'après paiement de la redevance prescrite.

La demande est écrite. Elle indique les faits et justifications invoqués à son appui.

RECOURS EXERCES DEVANT LA COUR D'APPEL CONTRE LES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL DE L'INPI EN MATIERE DE DELIVRANCE, REJET OU MAINTIEN DES TITRES DE PROPRIETE INDUSTRIELLE

(art. R. 411-19, R. 411-20, R. 411-21, R. 411-24 et R. 411-25 du Code de la propriété intellectuelle)

DELAI DU RECOURS

(art. R. 411-20)

. Le délai pour former un recours devant la cour d'appel est d'un mois à compter de la notification de la décision.

. Ce délai est **augmenté :**

. d'un mois si le requérant demeure dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;
. de deux mois si le requérant demeure à l'étranger

PRESENTATION DU RECOURS

(art. R. 411-21, R. 411-24 et R. 411-25)

. Le recours est formé par une **déclaration écrite** adressée ou remise en double exemplaire au greffe de la cour d'appel compétente. **Le déclarant peut, devant la cour d'appel, se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué.**

. La déclaration doit comporter, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, **les mentions suivantes :**

1- a) *Si le requérant est une personne physique* : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) *Si le requérant est une personne morale* : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

2- La date et l'objet de la décision attaquée ;

3- Le nom et l'adresse du propriétaire du titre ou du titulaire de la demande, si le requérant n'a pas l'une de ces qualités.

Une **copie de la décision attaquée** doit être jointe à la déclaration.

. La déclaration doit contenir **l'exposé des moyens invoqués**. A défaut, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité, déposer cet exposé au greffe de la cour d'appel compétente dans le mois qui suit la déclaration.

COURS D'APPEL COMPETENTES

(art. R. 411-19)

. Si le recours est formé contre une décision relative à **un brevet d'invention, un certificat d'utilité, un certificat complémentaire de protection ou une topographie de produits semi-conducteurs**, le recours doit être porté devant la cour d'appel de **Paris**.

. Si le recours est formé contre une décision relative à **une marque ou à un dessin et modèle**, le recours doit être porté devant la cour d'appel territorialement compétente, à déterminer en fonction **du lieu où demeure la personne qui forme le recours.** Le tableau ci-dessous indique, pour chacune des **neuf cours d'appel compétentes**, les départements concernés :

Cour d'appel compétente	*Départements concernés*
Aix-en-Provence	2A, 2B, 04, 06, 07, 11, 12, 13, 30, 34, 48, 66, 83, 84
Bordeaux	09, 16, 19, 23, 24, 31, 32, 33, 40, 46, 47, 64, 65, 81, 82, 87
Douai	02, 08, 10, 27, 51, 59, 60, 62, 76, 80
Lyon	01, 03, 05, 15, 26, 38,42, 43, 63, 69, 73, 74
Nancy	21, 25, 39, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 70, 71, 88, 90
Paris	18, 36, 37, 41, 45, 58, 75, 77, 89, 91, 93, 94, 974, 975, 976, Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Wallis et Futuna
Rennes	14, 17, 22, 29, 35, 44, 49, 50, 53, 56, 61, 72, 79, 85, 86
Versailles	28, 78, 92, 95
Fort-de-France	971, 972, 973

. **Lorsque le requérant demeure à l'étranger**, la Cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.

A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.

Sur la comparaison des produits

Les « *Boissons alcoolisées, à savoir vins et vins mousseux* », revendiqués par l'enregistrement international contesté suite à une limitation pour la France, sont identiques aux « *Boissons alcooliques (à l'exception des bières)* » de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes

L'enregistrement international contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes résultant de la présence de l'élément TORRE dans le signe contesté, distinctif et dominant au sein de ce dernier.

A l'appui de son argumentation, la société opposante invoque l'interdépendance des critères à prendre en compte, soulignant l'identité des produits en cause.

L'opposition a été notifiée à l'OMPI en date du 25 septembre 2009, pour qu'elle la transmette sans retard à l'administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international ; cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois suivant les quinze jours de son émission et à constituer un mandataire régulièrement habilité.

Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des produits

CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « *Boissons alcoolisées, à savoir vins et vins mousseux* » ;

Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « *Boissons alcooliques (à l'exception des bières)* ».

CONSIDERANT que les produits précités de l'enregistrement contesté apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par son titulaire.

Sur la comparaison des signes

CONSIDERANT que l'enregistrement international contesté porte sur le signe complexe TORREVENTO, ci-dessous reproduit :

Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal TORRES, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires.

CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.

CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun cinq lettres placées dans le même ordre et formant la séquence commune TORRE ;

Que toutefois, les signes se distinguent par l'adjonction, dans le signe contesté, de la séquence VENTO ainsi que d'éléments graphiques et figuratifs, qui ne se retrouvent nullement dans la marque antérieure, laquelle quant à elle s'achève sur une lettre S qui ne figure pas dans le signe contesté ;

Qu'il en résulte d'importantes différences visuelles et phonétiques entre les signes ;

Qu'en effet, visuellement, les deux signes se distinguent manifestement par leur longueur (le signe contesté apparaissant nettement plus long que la marque antérieure), ainsi que par leurs lettres centrales et finales ;

Que les éléments graphiques et figuratifs du signe contesté contribuent encore à différencier la physionomie des deux signes ;

Que phonétiquement, les signes diffèrent par leur rythme de prononciation (le signe contesté se lisant en quatre temps, contre deux pour la marque antérieure) et génèrent des sonorités distinctes dans leurs parties médianes et finales ([tor-ré-vèn-to] / [tor-rès]) ;

Qu'il en résulte une impression visuelle et phonétique très différente ;

Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes n'est nullement de nature à tempérer les différences précitées ;

Qu'en effet, rien ne permet de considérer que la séquence TORRE du signe contesté présente un caractère dominant au sein de ce dernier, la séquence VENTO qui l'accompagne, de longueur et de dimension équivalentes et présentée sur la même ligne, apparaissant au moins d'égale importance ;

Qu'en outre, à supposer que le public français individualise l'élément TORRE dans le signe contesté en tant que mot espagnol ou italien signifiant « tour », comme l'invoque la société opposante, ce terme ne serait alors nullement perçu comme un élément essentiel, l'usage du mot « tour » étant totalement banalisé dans la désignation des vins ;

Qu'enfin, intellectuellement, l'évocation commune à la notion de « tour » invoquée par la société opposante ne saurait constituer une ressemblance déterminante compte tenu de la banalité de cette notion au regard des produits en cause.

CONSIDERANT ainsi, que le signe complexe contesté TORREVENTO ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure, et ce malgré l'identité des produits en cause ;

Qu'à cet égard, s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'identité des produits en cause constitue un facteur d'appréciation du risque de confusion entre deux marques, il reste qu'en l'espèce cette circonstance ne saurait compenser les différences prépondérantes existant entre les deux signes.

CONSIDERANT en conséquence, que l'enregistrement international contesté TORREVENTO peut bénéficier d'une protection en France à titre de marque pour les produits qu'il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire TORRES.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L'opposition n°09-3191 est rejetée.

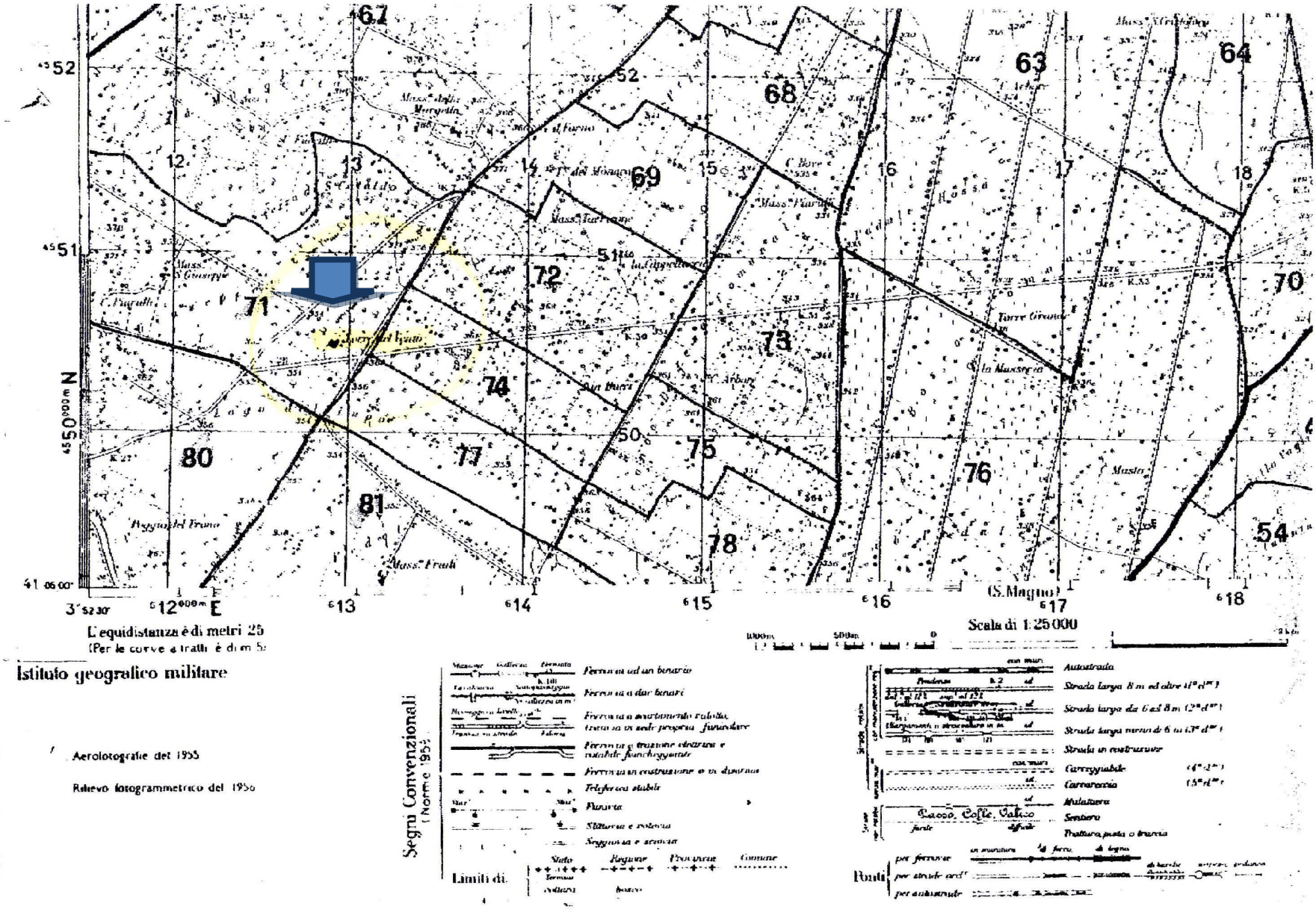
Pour le Directeur général de
l'Institut national de la propriété industrielle

Nathalie GAUTHIER
Juriste

ANNEX 10

trademark	Serial number	Filing date	Registration number	International class	First use date	First use in commercial date
TORRE ALBENIZ *(words only)*	79078667	2009-06-26		33 (Wines)		
TORRE ORIA *(and a little design)*	79064897	2008-08-14	3737150	33(Wines, sparkling cava wines)		
TORREVILLA	79034428	2006-11-27	3352718	33(Wines, sparkling wines; wine based aperitifs with a distilled alcoholic liquor base; liqueurs)		
TORRE MUGA	75458417	1998-03- 27	3152420	33 (Wines)	1997-05-19.	1997-05-19
TORRE DI GIANO	79019037	2005-10-21	3202379	33(wine, red wine, white wine, sparkling wine, fortified wine, aperitif wine, sweet wine, grappa).		
TG TORRE GALATEA *(and a design)*	78160308	2002-09-03	2836365	33(alcoholic beverages, namely, wine brandy and sparkling wine)		
TORREMAYOR	78201886	2003-01-10	3473576	WINE, namely, Spanish white and red wine from ribera del guardiana		
Opp.TORRES 20 *(design mark)*	75551944	1998-09-11	2267400	33 (BRANDY)	1996-00-00	1998-03-00
Opp.TORRES 5 *(design mark)*	76514638	2003-05-14	2859655	33 (BRANDY)	2000-05-29	2000-05-29
Opp.TORRES 10 *(design mark)*		1984-07-18	1358370	33 (BRANDY)	1993/00/00	1997-12-31
Opp.MIGUEL TORRES		1984.07-18	1358370	33 (BRANDY)	1980-01-00	1980-01-00
TORRES		1969-02-07	897048	33 (BRANDY,WINES)	1962-02-00 (wines) 1953-00-00(brandy)	1964-04-10 (wines) 1953-00-00 (brandy)

ANNEX 9



67
68
69
63
64
12
13
14
15
16
17
18
71
72
73
74
75
76
77
78
80
81
70
54
52
51
50
(S. Magno)
Scala di 1:25 000
L'equidistanza è di metri 25
Istituto geografico militare
Aerofotografie del 1955
Rilievo fotogrammetrico del 1956
Segni Convenzionali
Limiti di
Ponti

Annex 8

THIS DISPOSITION IS
NOT CITABLE AS
PRECEDENT OF THE TTAB

Mailed:
10 June 2005

UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Trademark Trial and Appeal Board

Miguel Torres, S.A.
v.
Bodegas Muga S.A.

Opposition No. 91112586
to application Serial No. 75458417
filed March 27, 1997

Cynthia Clarke Weber of Sughrue Mion, PLLC for Miguel Torres, S.A.

Michael A. Grow of Arent Fox PLLC for Bodegas Muga S.A.

Before Seeherman, Walters, and Drost, Administrative Trademark Judges.

Opinion by Drost, Administrative Trademark Judge:

Bodegas Muga S.A. (applicant) applied (Serial No. 75458417) to register the mark shown below on the Principal Register for "wines" in International Class 33.

The application indicates that the mark is translated as "tower landmark." The application also claims a date of first use in commerce between the United States and Spain at least as early as May 19, 1997. The application claims ownership of Registration No. 1,933,103 for the mark MUGA for wines.

Miguel Torres, S.A. (opposer) has opposed the registration of applicant's TORRE MUGA and design mark, alleging that it is the owner of numerous trademarks for the word TORRES and that there is a likelihood of confusion, mistake, or deception between its marks and applicant's mark when used on the goods. Opposer submitted status and title copies of the following registrations:

1. No. 897,048, issued August 18, 1970, for the mark TORRES (typed) for wines and brandy in Class 33. "Torres" is translated as "towers." Section 8 and 15 affidavits accepted/acknowledged. Second renewal.
2. No. 1,358,370, issued September 3, 1985, for the mark MIGUEL TORRES (typed) for brandy in Class 33. Section 8 and 15 affidavits accepted/acknowledged.
3. No. 1,358,371, issued September 3, 1985, for the mark shown below for liqueur in Class 33.

The mark is translated as "grand or great towers." Section 8 and 15 affidavits accepted/acknowledged.

4. No. 1,413,565, issued October 14, 1986, for the mark shown below for brandy and wine in Class 33. The word "Torres" is translated as "Towers." Section 8 and 15 affidavits accepted/acknowledged.

TORRES

5. No. 1,459,458, issued September 29, 1987, for the mark shown below for brandy in Class 33. The words are translated as "Three Towers." Section 8 and 15 affidavits accepted/acknowledged.

Tres Torres

6. No. 1,639,237 issued March 26, 1991, for the mark MIGUEL TORRES (typed) for wines in Class 33. Section 8 and 15 affidavits accepted/acknowledged. Renewed.

7. No. 2,265,107, issued July 27, 1999, for the mark TRES TORRES (typed) for brandy in Class 33. The mark is translated as "Three Towers."

8. No. 2,267,399 issued August 3, 1999, for the mark GRAN TORRES (typed) for liqueurs in Class 33. The mark is translated as "Great Towers." Section 8 and 15 affidavits accepted/acknowledged.

9. No. 2,269,173, issued August 10, 1999, for the mark LAS TORRES (typed) for wines in Class 33. The mark is translated as "The Towers."

Applicant denied the salient allegations of the notice of opposition.

The Record

The record consists of the following items: the file of the involved application; the trial testimony deposition

of opposer's distributor, Greg Christoff, with accompanying exhibits; the trial testimony deposition on written questions of applicant's United States agent, Jorge Ordonez, with accompanying exhibits; the trial testimony deposition on written questions of applicant's commercial manager, Manuel Muga Pena, with accompanying exhibits; the stipulated testimony of Kathryn Taylor authenticating numerous exhibits consisting of menus and Internet printouts; opposer's notice of reliance on copies of TTAB papers and electronic printouts of trademark records and on status and title copies of its registrations; and applicant's notice of reliance containing dictionary definitions, entries form telephone books and publications, and printouts from USPTO and other United States government agencies.[1]

Background

Both applicant and opposer are Spanish wineries that have been exporting their wines to the United States for a number of years. Applicant first sold TORRE MUGA wine in the United States in 1997. Ordonez dep. at 6. Opposer's use is significantly earlier. Christoff dep. at 9-10. Both parties' wines have received favorable attention in publications and both parties have won awards for their wines. See Christoff dep. Ex. 12 (Torres – *Wine Spectator*

[1] Opposer has moved to strike portions of applicant's notice of reliance. We have not considered that evidence.

"Most Important Winery in Spain" award); Ex. 1 (*Wine Spectator* - "Spain's finest Cabernet Sauvignon"); Ex. 8 at 16 (*Wine Enthusiast* "Spanish Wines: A Red Star Burns Bright" - Torres) and Muga Ex 1. (*Wine Spectator* - "Thomas Matthews' Top Scoring Wines from Spain" – Rioja Torre Muga and Torres Penedes Grans Muralles), *Wine Spectator* – "Top Picks of the New Releases - Rioja Torre Muga Reserve) *Wines & Spirits* - "Best Wines of 2000" - Rioja Torre Muga).

Priority

Priority is not an issue here to the extent that opposer relies on its ownership of nine federal registrations for wine, brandy, or liqueur that include the word TORRES. See King Candy Co. v. Eunice King's Kitchen, 496 F.2d 1400, 182 USPQ 108 (CCPA 1974). Applicant does not dispute opposer's priority.

Likelihood of Confusion

As with any likelihood of confusion case, we analyze the facts under the principles set forth by the Court of Customs and Patent Appeals, one of the predecessor courts of the Court of Appeals for the Federal Circuit, in In re E.I. du Pont de Nemours & Co., 476 F.2d 1357, 1361, 177 USPQ 563, 567 (CCPA 1973). See also In re Majestic Distilling Co., 315 F.3d 1311, 65 USPQ2d 1201, 1203 (Fed. Cir. 2003); Recot, Inc. v. Becton, 214 F.3d 1322, 54 USPQ2d 1894, 1896 (Fed. Cir. 2000).

The thirteen du Pont factors are:

(1) The similarity or dissimilarity of the marks in their entireties as to appearance, sound, connotation and commercial impression.

(2) The similarity or dissimilarity and nature of the goods or services as described in an application or registration or in connection with which a prior mark is in use.

(3) The similarity or dissimilarity of established, likely-to-continue trade channels.

(4) The conditions under which and buyers to whom sales are made, i.e. "impulse" vs. careful, sophisticated purchasing.

(5) The fame of the prior mark (sales, advertising, length of use).

(6) The number and nature of similar marks in use on similar goods.

(7) The nature and extent of any actual confusion.

(8) The length of time during and conditions under which there has been concurrent use without evidence of actual confusion.

(9) The variety of goods on which a mark is or is not used (house mark, "family" mark, product mark).

(10) The market interface between applicant and the owner of a prior mark (e.g., a consent agreement).

(11) The extent to which applicant has a right to exclude others from use of its mark on its goods.

(12) The extent of potential confusion, i.e., whether de minimis or substantial.

(13) Any other established fact probative of the effect of use.

In this case, many of the factors are relevant so we will discuss them all, at least in passing.

We begin our analysis by discussing the second factor, the similarity or dissimilarity of the goods. In this case, applicant's goods are wines. Opposer's registrations ('048, '565, '237 and '173) are for wine also.[2] Therefore, the goods are legally identical. We must compare the goods as they are described in the application and the registrations to determine if there is a likelihood of confusion. Octocom Systems, Inc. v. Houston Computers Services Inc., 918 F.2d 937, 16 USPQ2d 1783, 1787 (Fed. Cir. 1990) ("The authority is legion that the question of registrability of an applicant's mark must be decided on the basis of the identification of goods set forth in the application regardless of what the record may reveal as to the particular nature of an applicant's goods, the particular channels of trade or the class of purchasers to which the sales of goods are directed"). See also Paula Payne Products v. Johnson Publishing Co., 473 F.2d 901, 177 USPQ 76, 77 (CCPA 1973) ("Trademark cases involving the issue of likelihood of confusion must be decided on the basis of the respective descriptions of goods" or services). The Federal

[2] Inasmuch as the goods in these registrations include wine and the marks are TORRES, TORRES and design, MIGUEL TORRES, and LAS TORRES, we will not separately consider the other registrations involving brandy and liqueur. If applicant's mark is not confusingly similar to the four wine registrations, it would not be confusingly similar to the other registrations. Conversely, if applicant's mark is confusingly similar to the four wine registrations, there is no point in separately considering the remaining registrations.

Circuit has held that when "marks would appear on virtually identical goods or services, the degree of similarity necessary to support a conclusion of likely confusion declines." Century 21 Real Estate Corp. v. Century Life of America, 970 F.2d 874, 23 USPQ2d 1698, 1701 (Fed. Cir. 1992). Therefore, this factor favors opposer.

Also, because applicant's and opposer's goods are identical, we do not consider that there are any legally relevant differences in the channels of trade. Octocom Systems, 16 USPQ2d at 1787. See also Schieffelin & Co. v. Molson Companies Ltd., 9 USPQ2d 2069, 2073 (TTAB 1989) ("[M]oreover, since there are no restrictions with respect to channels of trade in either applicant's application or opposer's registrations, we must assume that the respective products travel in all normal channels of trade for those alcoholic beverages"). Applicant's arguments about potential differences in the price of the wines and where the wines are sold are not legally relevant to the extent that both applicant and opposer identify their goods as wine without any limitation; therefore, we must assume that these goods can be sold in any normal channel of trade without limitation as to price or quality. See In re Opus One Inc., 60 USPQ2d 1812, 1817 (TTAB 2001) (Applicant's "evidence concerning the expensive nature of applicant's restaurant services and of registrant's wine, as well as the Trademark

Examining Attorney's concession that applicant's and registrant's goods and services are expensive are legally irrelevant"). Therefore, factor three favors opposer.

Regarding the fourth factor, the conditions of sale and sophistication of purchasers, we again are constrained to hold that the differences are not legally significant because the goods are identified simply as "wine" and there is no basis to hold that purchasers of wine are sophisticated purchasers in general. Opus One, 60 USPQ2d at 1817 (Applicant's "arguments regarding the high cost of its actual restaurant services and of registrant's actual wine, and the resulting carefulness and sophistication of the purchasers, miss the mark," citing See In re Bercut-Vandervoort & Co., 229 USPQ2d 763 (TTAB 1986) ("rejecting the applicant's arguments regarding the high cost and quality of its wine and the sophistication of its purchasers, where application identified goods merely as 'wine'")).

There are several factors that are either not relevant or they do not have much impact on the analysis in this case. Factor 9 is not very relevant to the extent that both parties' basic product is wine and opposer's other products, e.g., brandy and liqueur, are also alcoholic beverages. Factor 10, 11, 12, and 13 (market interface, opposer's right to exclude, potential confusion, and other facts) are not

particularly significant except to the extent they are included within our discussion of the other factors.

We now turn to the other remaining factors that are central to the issue of whether there is a likelihood of confusion, i.e., the marks, fame, the number of similar marks in use, actual confusion, and the conditions of current use. We begin this stage of our analysis by comparing the marks for similarities and dissimilarities. Applicant's mark consists of the words TORRE MUGA with a tower design. All of opposer's marks contain the word TORRES. Registration No. '048 is for the typed word TORRES alone, No. '565 is for the word TORRES with a three-tower design, No. '237 is for MIGUEL TORRES in typed form, and No. '173 is for the typed mark LAS TORRES.

When we consider the marks, we look to see whether the marks are similar in sound, appearance, meaning, and commercial impression. Palm Bay Imports Inc. v. Veuve Clicquot Ponsardin Maison Fondee En 1772, 396 F.3d 1369, 73 USPQ2d 1689, 1692 (Fed. Cir. 2005). In addition, it is well settled that it is improper to dissect a mark and that marks must be viewed in their entireties.

Applicant's mark and opposer's marks are similar in sound and appearance to the extent that applicant's mark contains the word TORRE and opposer's marks consist of or contain the word TORRES. Further, both applicant's mark and

opposer's TORRES mark in Registration No. 1,413,565 include tower designs although the designs themselves are different.

Regarding the meaning of the term Torre(s), the application, registrations, and dictionary definition agree that the term is the singular and plural Spanish word for "tower." However, the term Torres is also a family name for individuals associated with opposer. Christoff dep. at 20-21 (Miguel Torres "or someone in his family come at least twice a year" to promote their wines). In addition, applicant has submitted evidence that the term "Torres" is a common surname in the United States. See Notice of Reliance Ex. 4, Manhattan White Pages (more than 700 listings); Ex. 6, Northern Virginia White Pages (more than 300 entries). MUGA, the other term in applicant's mark, is the family name of applicant's founders and officials (Manuel Muga Pena, Isaac Muga Martinez, and Isaac Muga Cano). Muga dep. at unnumbered p. 1; Opposer's Br. at 12 ("MUGA is a family name, with no meaning in the record"). As a foreign word, we consider the foreign meaning of Torre(s). In re Lar Mor International, Inc., 221 USPQ 180, 181 (TTAB 1983) ("It seems to us that the fact that both marks may be comprised of foreign words should not mean that we can disregard their meanings"). However, it is also clear that for many prospective purchasers of opposer's identified goods, the word "Torres" is likely to be viewed as a surname. Indeed,

the surname connotation is reinforced by the name of opposer "Miguel Torres, S.A."

On the other hand, applicant's mark MUGA is likely to be perceived as the surname it is because it has no other meaning, and Torre is likely to be perceived, at least by Spanish speakers, as the Spanish word for "tower." Since applicant's mark consists of the words "Torre" and "Muga," it is likely to be understood by Spanish-speaking prospective purchasers to refer to the "Muga tower."

Although opposer's marks may be understood as referring to Torres as a family name, as well as the plural of tower, either way, the connotation of opposer's marks is not the same as the connotation of applicant's mark. Similarly, the commercial impressions of the parties' marks are different. When we compare the marks in their entireties, as we are required to do, despite the similarities in the mark, there are significant differences as well. Thus, this factor is not dispositive. In re Coors Brewing Co., 343 F.3d 1340, 68 USPQ2d 1059, 1062 (Fed. Cir. 2003) ("Although we uphold the Board's finding that the two marks are generally similar, principally because they both use the term 'Blue Moon,' we note that similarity is not a binary factor but is a matter of degree").

The next factor we consider is the fame of opposer's mark. A "mark with extensive public recognition and renown

deserves and receives more legal protection than an obscure or weak mark." Kenner Parker Toys v. Rose Art Industries, 963 F.2d 350, 22 USPQ2d 1453, 1456 (Fed. Cir. 1992). "Famous marks enjoy wide latitude of legal protection since they are more likely to be remembered and associated in the public mind than weaker marks, and are thus more attractive as targets for would-be copyists." Palm Bay Imports, 73 USPQ2d at 1693.

Opposer makes the following arguments (Brief at 15-16) concerning the fame of its marks (citation to the record omitted):

> Opposer was one of the early branded wine imports to the United States and Opposer's wine has been sold in the United States for decades. Over the years, Opposer has won numerous awards for its wines and has received very favorable wine reviews. In fact, Opposer has twice been awarded the "Critic's Choice Award" from the *Wine Spectator*. Opposer's TORRES branded wines have also won *The Wine Spectator* readers' poll for the most important and influential winery in Spain. There is no question that the TORRES Marks are famous and entitled to a broad scope of protection.
>
> The fame of Opposer's Torres Marks is also evidenced by Opposer's policing efforts. Opposer has successfully opposed and objected to many applications which included the term TORRE, TORRI or TORRES. The fame of Opposer's TORRES Marks is unquestionable.[3]

[3] Opposer also refers to two board cases involving opposer and different defendants in which fame was an issue and it was apparently resolved in opposer's favor. We note that opposer is required to prove the fame of its marks in this proceeding. We will not take judicial notice of opposer's fame. Certainly, applicant in this case is not bound by the actions of defendants in the previous cases, one of whom apparently did not contest the issue. Also, in the two cases that opposer cites, one, Miguel Torres, S.A. v. Casa Vinicola Gerardo Cesari S.R.T., 49 USPQ2d 2018 (TTAB 1998), was vacated by the Federal Circuit on appeal in a non-precedential opinion. 230 F.3d 1372 (Fed. Cir. 1999)

We begin our discussion of the opposer's evidence of its public recognition and renown by observing that the evidence to which opposer refers is hardly overwhelming. In its argument, opposer has not pointed to any evidence of sales and advertising expenses. During the cross-examination of opposer's witness, applicant's counsel questioned the witness about annual sales. The parties stipulated that the number was confidential. Christoff dep. at 41. In view of the parties' agreement, we will not identify the number. But it is not, by itself, indicative of fame. Furthermore, there is no context for considering opposer's sales, which limits its value in demonstrating fame. There is also little direct evidence of public recognition of opposer's marks besides its awards. The mere fact that a wine has been favorably reviewed or otherwise discussed in a wine industry publication is not particularly persuasive of a mark's public recognition inasmuch as the evidence suggests that these awards are not uncommon. See *Wines & Spirits*, Winter 2000 (100 Best Wines, 100 Best Buys,

---

(vacated and remanded). Subsequent proceedings at the TTAB and Federal Circuit are not reported. The other case is also an unpublished decision. "Decisions which are not so designated, or which are designated for publication only in digest form, are not citable authority. A nonprecedential or digest decision will, however, be considered in determining issues of claim preclusion, issue preclusion, judicial estoppel, law of the case, or the like, provided that (1) a party to the pending Board proceeding, or its privy, was also a party to the prior proceeding, and (2) a complete copy of the decision is submitted." TBMP § 101.03 (2d ed. rev. 2004).

70 Wineries of the Year); *Wine Spectator*, November 30, 1998 (27 Spanish Wines Rate 90+).[4] Therefore, while we have considered the articles that opposer has submitted with Christoff Exhibits 8, 9, and 10 as evidence that opposer's marks have acquired some recognition, we cannot agree with opposer's characterization of its marks as being unquestionably famous, and this factor does not weigh heavily in opposer's favor.

We now approach one of the more unusual aspects of this case. Applicant argues (Brief at 11) that the opposition should be dismissed because "TORRES is a very weak mark entitled to a narrow scope of protection due to extensive third party use and registrations." Normally, this type of evidence is easily dismissed because there is no evidence of use or the evidence of use is limited. Carl Karcher Enterprises Inc. v. Stars Restaurants Corp., 35 USPQ2d 1125, 1131 (TTAB 1995) ("[T]he pictures of these restaurants tend to indicate that the operations are small and local in nature"). In this case, applicant also has submitted extensive evidence concerning third parties' use and registration of similar marks. Applicant's evidence is quantitatively and qualitatively different from what is normally encountered in likelihood of confusion cases.

[4] Interestingly, applicant points out that it has received similar awards and recognition.

Applicant's evidence of third-party use begins with dictionary definitions. Applicant's definitions demonstrate that the English word "Tower" is translated as "Torre" in Spanish, Italian, and Portuguese. Notice of Reliance, Exhibits 2, 3, and 4.[5] Applicant then submitted numerous documents showing third parties using the term. The first type of evidence consists of menus from various restaurants listing wines with TORRE in their names. Some examples follow[6]:

1. Allegrini "Palazzo Della **Torre**" Valpolicella (Italy)
   Restaurant Agostino, Chicago, IL (Ex. 3)
   San Benito House, Half Moon Bay, CA (Ex. 8)
   Sonoma-Meritage Restaurant, Sonoma, CA (Ex. 11)
   Spaghettini Italian Grill, Seal Beach, CA (Ex. 12)
   Sieno Ristorante, Austin, TX (Ex. 14)
   Scutra, Arlington, MA (Ex. 15)
   Chez Panisse, Berkeley, CA (Ex. 18)
   Vuli Italian Restaurant, Stamford, CT (Ex. 23)
   Viva Barcelona Restaurant, Westlake, OH (Ex. 28)
   Wine Cellar, Coeur d'Alene, ID (Ex. 31)
   Marche Aux Fleurs, Ross, CA (Ex. 34)
   Last Resort Grill, Athens, GA (Ex. 37)
   Kalamatas Cuisine, Fort Worth, TX (Ex. 38)
   Santi Restaurant, Geyserville, CA (Ex. 40)
   Francesca Restaurant, Chicago, IL (Ex. 41)
   Antonio's Restaurant, Maitland, FL (Ex. 45)
   Savoy Cucina, Asheville, NC (Ex. 46)
   Pellegrino's Restaurant, New York, NY (Ex. 47)

---

[5] Applicant also submitted that the word "Tower" is translated as "Tour" in French. Because "Tour" is also a readily recognizable English word and it is not similar to the term "Torre," we decline to consider this term as evidence that the term "Torres" is weak.

[6] The first line lists the name of the wine and the next lines are the restaurants where the wine is on the menu. Sometimes, when the wine names are similar, but not exact, they are listed together. The exhibit number refers to the exhibit in the parties' stipulated evidence.

2. Rosso di Montalcino La **Torre** Toscano
   Amelia's Trattoria, Cambridge, MA (Ex. 4)

3. **Torre** Montepulciano D'Abruzzi
   Nini's Italiano Restaurant, Easthampton, MA (Ex. 5)

4. Dolcetto Dogliani **Torre** San Martino
   Da Giorgio Ristorante, Holmes Beach [CA] (Ex. 7)

5. Barbaresco "**Torre**," Produttori del Barbareasco
   Gigino Restaurant, New York, NY (Ex. 9)
   Bella Ciao Restaurant, Ann Arbor, MT (Ex. 17)
   Signature Room, Chicago, IL (Ex. 26)
   Cucina D'Angelo Ristorante, Boca Raton, FL (Ex. 27)
   City Grill, Atlanta, GA (Ex. 79)

6. Due **Torre**, Cesari, Briuli, Italy
   Four Columns Inn, Newfane, VT (Ex. 10)

7. Pinot Grigio - **Torre** Rosazza
   Come On In Restaurant, La Jolla [CA] (Ex. 13)
   Cascina Downtown, New York, NY (Ex. 42)
   Grist Mill Restaurant, Farmington, CT (Ex. 49)

8. **Torre** Sveva "Castel De Monte"
   Sieno Ristorante, Austin, TX (Ex. 14)

8. Merlot, **Torre** di Luna, Tretino-Alto Adige
   Canaletto, Las Vegas, NV (Ex. 16)
   Trattoria Del Lupo, Las Vegas, NV (Ex. 32)
   Cascina Downtown, New York, NY (Ex. 42)
   Bruschetta Ristorante, Fairfield, NJ (Ex. 43)

9. **Torre** Albeniz, Reserva
   El Farol Restaurant, Santa Fe, NM (Ex. 19)

10. **Torre**milanos Gran Reserva
    El Farol Restaurant, Santa Fe, NM (Ex. 19)

11. Morgadio Da **Torre** Alvarinho
    Adega Grill, Newark, NJ (Ex. 20)
    Aquario, West Harrison [NY] (Ex. 22)
    LaSalette Restaurant, Sonoma, CA (Ex. 54)

12. **Torre** Oria Reserva
    Sevilla Restaurant, San Diego, CA ((Ex. 25)
    Ziziki's Restaurant, Dallas, TX (Ex. 33)
    Habana Cuba, San Jose, CA (Ex. 58)
    Gino's Restaurant, Baton Rouge, LA (Ex. 64)

Vincent's on Camelback, Phoenix, AZ (Ex. 88)

13. **Torre** Quarto Rosso, Puglia
Vista, Avon, CO (Ex. 35)

14. Pinot Grigio **Torre** Luna
Trattoria Dopo Teatro, New York, NY (Ex. 48)
Primavera Restaurant, Ft. Lauderdale, FL (Ex. 53)
2 Senza Ristorante, Red Bank, NJ ((Ex. 80)

15. **Torre** Vento Vigna Pedale
Armand's Restaurant, Chicago, IL (Ex. 57)

16. **Torre** di Giano
Ristorante Torre di Pisa, New York, NY (Ex. 60)

17. Antiche **Torre** Chianti
Mulino's Trattoria, Northampton, MA (Ex. 87)

18. **Torre** Orica Blanco
Don Pepe's Cuban Cafe, Altamonte Springs, FL (Ex. 84)

19. Brunello di Montalcino, La **Torre**
Max's Oyster Bar, West Hartford, CT (Ex. 85)

20. Chianti Classico Riserva, Paneretta, "**Torre** a Destra," Toscana
Lugno Restaurant, Salt Lake City, UT (Ex. 86)

Applicant also submitted exhibits showing various bottles of wine that its representatives purchased at a Chantilly, Virginia, wine store. These exhibits include numerous bottles of TORRE SPINA (Exhibits 116-128), TORRE DE BARREDA (Exhibits 134 135), and TORREGTORGT (Exhibits 141-142). The record also includes websites indicating that online wine stores offer various wines with the term Torre. See, e.g., www.winespecialist.com, parkavenuewineshop.com, and www.drinksite.com (Allegrini Palazzo Della **Torre**); www.beer-wine-spirits.net (**Torre** Oria Reserve);

www.pjwine.com (**Torre** Quatro Rosso Puglio); wwww.cellarswarehouse.com (**Torre** di Luna Merlot); and www.winespecialist.com (Adegas Morgadio **Torre** Fornelos Albarino). Some of these wines also show the word Torre or Torri[7] used on wine along with a tower design. Exhibits 117-128, 139 and 140.

In addition, opposer's witness acknowledged that he was aware of wines known as Torre de Luna and Palazzo della Torre. Christoff dep. at 47-48. Applicant's witness identified the following wines as originating from countries other than Spain that are sold or offered for sale in the United States: Torresella Paterno, Torre di Luna, Torre Grande, Torre Rosazza, Torre Sesta, Torre Sveva, Torre Terza, and Torrevecchia. Ordonez dep. at 16.

The above examples from restaurants and wine stores showing that third parties use the word "Torre" on wine that is sold in restaurants and stores throughout the United States certainly support applicant's argument that the term "Torre" would not be exclusively associated with wines from opposer. "Evidence of third-party use of similar marks on similar goods is relevant to show that a mark is relatively weak and entitled to only a narrow scope of protection."

[7] "Torri" apparently also means "towers." See Miguel Torres S.A. 49 USPQ2d at 2020. Opposer has identified "Torri" as a term that it considers to create likelihood of confusion issues. Opposer's Brief at 16.

Palm Bay Imports, 73 USPQ2d at 1693. See also In re Broadway Chicken, Inc., 38 USPQ2d 1559, 1565-66 (TTAB 1996). ("Evidence of widespread third party use, in a particular field, of marks containing a certain shared term is competent to suggest that purchasers have been conditioned to look to the other elements of the marks as a means of distinguishing the source of goods or services in the field"); In re Bed & Breakfast Registry, 791 F.2d 157, 229 USPQ 818, 819 (Fed. Cir. 1986) ("The record shows that a large number of marks embodying the words 'bed and breakfast' are used for similar reservation services, a factor that weighs in favor of the conclusion that BED & BREAKFAST REGISTRY and BED & BREAKFAST INTERNATIONAL are not rendered confusingly similar merely because they share the words 'bed and breakfast'"). We note that *Wine Spectator's Ultimate Guide to Buying Wines* (6th Ed. 1998) lists numerous wines from wineries such as Torre, LA; Torre Di Luna; Torre Rosazza; Torre Terza; Torregiorgi; Torresella; and Torre de Ona. Applicant's Notice of Reliance, Ex. 13. The wines from these wineries were all reviewed by *Wine Spectator*, which opposer's witness described as "the most influential magazine in the wine business." Christoff dep. at 43.

Opposer has referred to its policing efforts on behalf of its trademarks. See Opposer's Brief at 16 and Opposer's Notice of Reliance, Exhibits 1-21. In response, applicant

has submitted copies of several registrations that show that third parties have registered various "Torre" marks for wine. See Registration No. 2,177,753 (TORRE DE GALL for sparkling wine); No. 2,655,606 (TORRE ORIA for wines and sparkling wines); No. 2,171,328 (PALAZZO DELLA TORRE for wines); and No. 2,407,900 (DUE TORRI and label for Italian dry red wine).

We find that the evidence of others' use of the term "Torre" in association with wine is substantial evidence that weighs in applicant's favor.

The final factors we address are actual confusion and the conditions of current use. Both parties agree that there is no evidence of actual confusion. Opposer's Br. at 17; Applicant's Br. at 29. Ordinarily, evidence of a lack of actual confusion is not particularly persuasive. The absence of actual confusion does not mean there is no likelihood of confusion. Giant Food, Inc. v. Nation's Foodservice, Inc., 710 F.2d 1565, 218 USPQ 390, 396 (Fed. Cir. 1983); J & J Snack Foods Corp. v. McDonald's Corp., 932 F.2d 1460, 18 USPQ2d 1889, 1892 (Fed. Cir. 1991). However, in this case, there is evidence that applicant's and opposer's marks are encountered by the identical consumers at the identical time. See Stipulation Ex. 28 (TORRE MUGA and three TORRES wines on same wine list page); Ex. 30 (TORRE MUGA and TORRES GRAN CORONAS on same wine list page);

Ex. 59 (TORRE MUGA and TORRES CORONAS on same wine list); and Ex. 71 (TORRE MUGA and GRAN VINA SOL TORRES available at same restaurant). Applicant has also included a series of photographs (Stipulation, Exhibits 151-157) that show a display of wine in a Spanish restaurant in Washington, D.C., that includes TORREMILANOS, TORRES, and TORRE MUGA wines.

In this case, the parties had been marketing their wines in the United States since 1997. Their wines are sold in the same types of wine stores and restaurants. Indeed, there is some evidence that their wines are sold in the exact same restaurants. Also, the wines have been reviewed in the same publications and are listed in the *Wine Spectator's* Buying Guide. Under these circumstances, we cannot say that the factors of actual confusion and conditions of use are neutral. G.H. Mumm & Cie v. Desnoes & Geddes Ltd., 917 F.2d 1292, 16 USPQ2d 1635, 1638 (Fed. Cir. 1990) ("Further, we note that despite over a decade of the marketing by Desnoes of Red Stripe beer in certain of the United States, Mumm was unable to offer any evidence of actual confusion. This too weighs against a holding of a likelihood of confusion"). See also Brookfield Communications, Inc. v. West Coast Entertainment Corp., 174 F.3d 1036, 50 USPQ2d 1545, 1555 56 (9th Cir. 1999) ("We cannot think of more persuasive evidence that there is no likelihood of confusion between these marks than the fact

that they have been simultaneously used for five years without causing any consumers to be confused as to who makes what"); Oreck Corp. v. U.S. Floor Systems, Inc., 803 F.2d 166, 231 USPQ 634, 639 (5th Cir. 1986) ("Oreck's inability to point to a single incident of actual confusion [after seventeen months of concurrent use] is highly significant"). Therefore, we resolve these factors in applicant's favor.

We now balance the factors in this case. Certainly, the goods of the parties are identical to the extent that they include wine and opposer's other registrations include brandy and liqueurs. Because the goods are at least in part identical, the channels of trade and purchasers must also be considered to be the same. Both marks contain the same root word, TORRE(S). We have also considered that opposer has registrations for and uses several variations of its TORRES mark, including LAS TORRES, MIGUEL TORRES, and GRAN TORRES. However, the marks are not identical and applicant's mark includes a significantly different element, MUGA. We also find that the meaning and commercial impressions of the marks are different. With the multiple uses of the term TORRE by others, it is likely that prospective purchasers would not assume that all marks containing this element identify wine emanating from a single source. Instead, consumers are likely to look to the term "Muga" to distinguish applicant's wines. To many purchasers who are

unfamiliar with the Spanish, Italian, or Portuguese languages, the term Torre would be simply a word that commonly appears on imported wine and Muga would be the more distinctive term. As for those familiar with the translation of the term, because of the common use of the term Torre on wine, they would likely focus on the term Muga.

Applicant has submitted substantial evidence that third parties are using the term TORRE as part of the wines' names. Indeed, even a tower design is not unusual on wine labels. Finally, there has been no evidence of actual confusion despite the fact that the parties' wines are sold in the identical restaurants. When we balance these factors, we are left to conclude that there is at best a possibility of confusion and not a likelihood of confusion. Bongrain International (American) Corp. v. Delice de France, Inc., 811 F.2d 1479, 1 USPQ2d 1775, 1779 (Fed. Cir. 1987) (The "statute refers to likelihood, not the mere possibility, of confusion").

Conclusion

When we compare applicant's and opposer's marks in their entireties as used on the goods and consider all the other factors on the issue of likelihood of confusion, we are convinced that there is no likelihood of confusion in this case.

DECISION: The opposition is dismissed.

ANNEX 7.

UNITED STATES OF AMERICA

WHITE PAGES

WhitePages
<script language="JavaScript" type="text/javascript"> document.write(' '); </script> <noscript>   </noscript>

Who are you looking for?

1. First Name
2. *Last Name torres
3. City, State or ZIP united states

Whoa!

Over 100 Results Found

Other: Facebook (100+) Linkedin (100+)
< Prev12345Next >

1. Name
2. Location
3. Age
4. Helpful Info

Aimee Torres

1. 20 Oak Ave
2. Moundsville, WV

3. 30-34
4. **Household:** Julio E Torres, Debra K...

1

Alexandra M Torres

1. H1018 Gregory St
2. Garland, TX
3. 18-24
4. **Household:** J G Torres, Maria L Torres

2

Alfred Torres

1. H700 Bluebell Pl
2. Oxnard, CA
3.
4. **Household:** Claudia A Torres, Freddy...

3

Alisa Torres

1. H721 Adeline St
2. Trenton, NJ
3. 25-29
4. **Household:** Jonatan Gonzalez

4

Amy L Torres

1. H3221 Tealwood Ter
2. Deltona, FL
3. 35-39
4. **Household:** Blanca Torres

5

Ana G Torres

1. H2461 S 14th St
2. Milwaukee, WI
3. 18-24
4.

6

Ana L Torres

1. H3800 18th St SW
2. Lehigh Acres, FL
3. 35-39
4.

7

Ana L Torres

1. H3800 18th St SW
2. Lehigh Acres, FL
3. 35-39
4.

8

Anastacio Torres

1. H279 Daniels St Apt 406
2. Fitchburg, MA
3. 65+
4.

9

Angel L Torres

1. H20 Wakefield St
2. Rochester, NY
3.
4. **Household:** Debie Torres

10

< Prev12345Next >

Who are you looking for?

1. First Name
2. *Last Name torres
3. City, State or ZIP New York, NY

See profiles and photos for Torres at MyLife.com

Whoa!

Over 100 Results Found

Other: Facebook (100+) Twitter (92)

Or search:

- Metro area

< Prev1 2 3 4 5 Next >

1. Name
2. Location
3. Age
4. Helpful Info

Beverly Torres

1. 199 ave B
2. New York, NY
3. 50-54
4.

1

Evelyn Torres

1. 505 Laguardia Pl Apt L6
2. New York, NY
3. 39-44
4. **Household:** Edison Torres

2

Jose R Torres

1. 87 Columbia St Apt 19H
2. New York, NY
3. 60-64
4. **Household:** Laura Pagan

3

A Torres

1. H2541 Adam Clayton Powell Jr Blvd
2. New York, NY
3.
4.

4

A Torres

1. H217 E 88th St, Apt 5
2. New York, NY
3.
4.

5

A Torres

1. H1470 Amsterdam Ave
2. New York, NY
3.
4.

6

A Torres

1. H315 E 106th St, Apt 5B

2. New York, NY
3.
4. **Household:** Maria E Torres...

7

A Torres

1. H110 W 109th St
2. New York, NY
3.
4.

8

A Torres

1. H180 Riverside Blvd, Apt 17G
2. New York, NY
3.
4. **Household:** Terence S ...

9

A Torres

1. H707 Saint Nicholas Ave, Apt 5F
2. New York, NY
3.
4.

10

< Prev12345Next >

First Name:	Last Name:	City:	State:
	Torres	New York	NY Go

TEXAS

Who are you looking for?

1. First Name
2. *Last Name torres
3. City, State or ZIP texas

See public information on Torres

Whoa!

Over 100 Results Found

Other: Facebook (100+) Linkedin (21)

Or search:

- Nationwide

< Prev12345Next >

1. Name
2. Location
3. Age
4. Helpful Info

Alexandra M Torres

1. H1018 Gregory St
2. Garland, TX
3. 18-24
4. **Household:** J G Torres, Maria L Torres

1

C P Torres

1. H12800 Harrisglenn Dr Apt 121
2. Austin, TX
3.
4. **Household:** Luis M Torres, Donna A T...

2

Damian Torres

1. H1500 Magruder St Apt 616
2. El Paso, TX
3.
4. **Household:** Damian Torres

3

Ene Torres

1. H7821 Edgemere Blvd
2. El Paso, TX
3.
4. **Household:** Ivan Damian Torres

4

Gloria M Torres

1. H325 Athenia Dr
2. Fort Worth, TX
3. 55-59
4. **Household:** Edwuard, Gloria

5

J G Torres

1. H1018 Gregory St
2. Garland, TX
3. 45-49
4. **Household:** Lourdes M Torres

6

James Torres

1. H330 bartlett dr
2. El Paso, TX
3. 35-39
4. **Household:** None

7

Kristina A Torres

1. H2819 S Ww White Rd Apt 626
2. San Antonio, TX
3. 18-24
4.

8

Leticia Torres

1. H1302 Pinckney St
2. Houston, TX
3.
4.

9

Maria L Torres

1. H1018 Gregory St
2. Garland, TX
3. 45-49
4. **Household:** Guadalupe G Torres, Jose...

10

< Prev12345Next >

First Name: **Last Name:** Torres **City:** **State:** TX Go

CALIFORNIA

Who are you looking for?

1. First Name
2. *Last Name torres
3. City, State or ZIP California, PA

Whoa!

Over 100 Results Found

Other: Facebook (100+) Linkedin (4)

Or search:

- Metro area

< Prev1 2 3 4 5 Next >

1. Name
2. Location
3. Age
4. Helpful Info

A Torres

1. 222 Grant Ave
2. Duquesne, PA
3.
4.

1

Abby L Torres

1. H2750 Hunters Cir, Apt 541
2. Allison Park, PA
3.
4. **Household:** Peter F Torres...

2

☎

Abigail Torres

1. H117 Fourth St
2. Aspinwall, PA
3. 25-29
4. **Household:** Peter Torres

3

☎

Alex Torres

1. H798 Donner Ave
2. Monessen, PA
3.
4.

4

☎

Alfredo D Torres

1. H175 Valley Ave
2. Monongahela, PA
3.
4. **Household:** Angela D Guerr...

5

Amanda Torres

1. H230 Village Green Dr, Apt 206
2. Natrona Heights, PA
3.
4.

6

Andrea T Torres

1. H117 Seventh St
2. Midland, PA
3. 65+
4. **Household:** Louise M Torre...

7

Angel E Torres Sr

1. H507 Seventh Ave
2. New Brighton, PA
3. 55-59
4.

8

Angel E Torres Sr

1. H1111 Fifth St, Unit 1
2. New Brighton, PA
3. 55-59
4. **Household:** Donna J Torres...

9

Anne Torres

1. H4770 Bayfield Rd
2. Allison Park, PA
3.
4. **Household:** Miguel Torres

10

< Prev12345Next >

First Name:	Last Name:	City:	State:
	Torres	California	PA Go

RESOLUCIÓN

del 28/02/2006

EN EL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN Nº B 686 487

Oponente: **Miguel Torres, S.A.**
Calle Comercio, 22
08720 Vilafranca Del Penedès (Barcelona)
España

Representante: **Elzaburu**
Miguel Angel, 21
28010 Madrid
España

Marca:

TORRES,

, et all.

c o n t r a

Solicitante: **Vinicola De Tomelloso S.C.L.**
Ctra. Toledo-Albacete S/N
13700 Tomelloso (Ciudad Real)
España

Representante: **Ryo Rodriguez Oca, S.L.**
Calle Juan Hurtado De Mendoza, 9 Apto. 507
28036 Madrid
España

Solicitud impugnada: **TORREGAZATE**

I. HECHOS Y PROCEDIMIENTO

El 16/04/2003, el solicitante presentó la solicitud nº 3 134 665 para el registro de la denominación “TORREGAZATE” que aparece en la portada.

La oposición se dirige contra todos los productos protegidos por la solicitud, a saber: los productos de la clase 33: *vinos, espirituosos y licores.*

La oposición se basó, entre otros, en los siguientes derechos anteriores:

-Registro de marca española nº 130 955, de la marca denominativa “TORRES”. La marca fue registrada para los productos de la clase 33.

-Registro de marca española nº 130 956, de la marca denominativa “TORRES”. La marca fue registrada para los productos de la clase 33.

-Registro de marca española nº 321 331, de la marca denominativa “TORRES”. La marca fue registrada para los productos de la clase 33.

-Registro de marca alemana nº 2 901 360, de la marca denominativa “TORRES”. La marca fue registrada para los productos de la clase 33.

-Registro de marca inglesa nº 1 039 853, de la marca denominativa “TORRES”. La marca fue registrada para los productos de la clase 33.

-Registro de marca inglesa nº 1 298 955, de la marca denominativa “TORRES”. La marca fue registrada para los productos de la clase 33.

-Registro de marca irlandesa nº 158 143, de la marca denominativa “TORRES”. La marca fue registrada para los productos de la clase 33.

-Registro de marca danesa nº VR 03 741 1991, de la marca denominativa “TORRES”. La marca fue registrada para los productos de la clase 33.

-Registro de marca internacional nº R 252 675, de la marca denominativa “TORRES”. La marca fue registrada para los productos de la clase 33, y produce efectos en Austria, países del Benelux, Francia, Italia, Portugal y Alemania.

La oposición también se basa en otras marcas comunitarias, internacionales y nacionales, verbales o figurativas, que consisten o incorporan el término “TORRES”.

El oponente alega la reputación de las marcas denominativas españolas Nos 130 955 y 321 331 y de la marca denominativa internacional No R 252 675, “TORRES”, así como la reputación de las marcas figurativas española No 149 441

y comunitaria No 2 783,

.

El oponente basa su oposición en todos los productos.

La oposición se basa en los motivos del artículo 8(1)(b) y 8(5) Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria ("RMC") (DO OAMI 1/95, p. 52 y siguientes).

Ambas partes presentaron sus observaciones y pruebas en los plazos fijados por la Oficina.

El oponente principalmente alega que, debido al elevado grado de semejanza existente entre los signos enfrentados, a la identidad de los productos, a la percepción de la existencia de una familia de marcas "TORRES" y al elevado grado de conocimiento de la marca anterior entre los consumidores, se producirá un riesgo de confusión entre los signos enfrentados. El oponente alude, también, a decisiones de la Oficina así como de tribunales nacionales en las que se reconoce la notoriedad de sus marcas. Además, hace referencia a la legislación comunitaria en materia de protección de las denominaciones geográficas y a cómo en la redacción de aquélla se tuvieron en cuenta sus derechos anteriores, con el objetivo de garantizar su permanencia. Alega, asimismo, que se ha dado casos de confusión real entre marcas semejantes a la ahora solicitada y que, en todo caso, también sería de aplicación la prohibición absoluta de registro contemplada en el Artículo 7(1)(j) RMC. Añade, finalmente, que sería de aplicación la prohibición relativa de registro del artículo 8(5) RMC en la medida que la solicitud impugnada podría conllevar la dilución de la distintividad de las marcas renombradas anteriores.

El oponente aporta abundante documentación a fin de probar la notoriedad o renombre de sus marcas.

El solicitante principalmente alega que los signos presentan suficientes diferencias fonéticas, gráficas y conceptuales como para excluir cualquier riesgo de confusión. Niega, además, que las marcas anteriores deban gozar de la protección excepcional otorgada a las marcas notorias al no haber sido tal notoriedad o renombre suficientemente probada por la documentación aportada. Especialmente destaca la ausencia de datos cuantitativos así como pruebas objetivas que precisen tanto las marcas en concreto cuya notoriedad o renombre se alega como su ámbito geográfico.

II. DECISIÓN

A. RIESGO DE CONFUSIÓN

La Oficina quisiera recordar que, a tenor de lo dispuesto en el Artículo 42 RMC, el cual indica que "por el motivo de que procede denegar el registro con arreglo al artículo 8, podrán presentar oposición al registro de la marca, en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud de marca comunitaria (…)", los procedimientos de oposición sólo pueden versar sobre los motivos de denegación relativos (Artículo 8 RMC) y nunca sobre motivos de denegación absolutos (Artículo 7 RMC), por lo que la presente decisión únicamente versará sobre lo dispuesto en el Artículo 42 RMC y los Artículos y Reglas que lo desarrollan.

De acuerdo con el artículo 8, apartado 1 del RMC, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la solicitud de marca:

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

1. Comparación de productos

Según ha declarado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas "para apreciar la similitud entre los productos designados, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos. Estos factores Incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario" (Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro Goldwyn-Mayer Inc* [1998] DO OAMI 12/98, p. 1419, párrafo 23). Otros factores incluyen los canales de distribución (en particular, los puntos de venta), el público relevante y el origen usual de los productos.

La oposición se dirige contra todos los productos de la solicitud, a saber:

- *Vinos, espirituosos y licores* clase 33.

Dados los numerosos derechos anteriores en los que se basa la oposición, son varias las redacciones de productos utilizadas en clase 33. No obstante, éstas se pueden agrupar en dos modalidades: aquéllas que siguen el enunciado general de la clase 33 *Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)* y aquéllas que utilizan un enunciado más concreto, como por ejemplo *vinos y vermouths de todas clases* o *productos de destilería, alcoholes, aguardientes, brandy y licores.*

Por consiguiente, los productos comparados son cuanto menos muy similares gracias a su idéntica naturaleza de bebida alcohólica, siendo sin embargo clara su plena identidad por lo que respecta a varias de las marcas anteriores.

2. Comparación de signos

Según ha declarado el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, "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" (Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-251/95 *Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport* [1997] DO OAMI 1/98, p. 91, párrafo 22 et seq.)

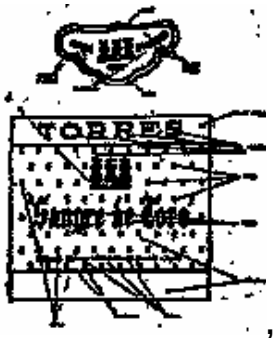
Los signos que deben ser comparados son los siguientes:

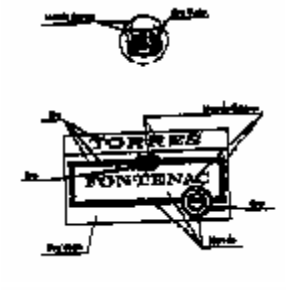
TORRES **TORRES CORONAS** **TORRES VIÑA SOL** **TORRES SANGRE DE TORO** **TORRES DE CASTA** **TORRES VIÑA ESMERALDA** **TORRES SAN VALENTIN** **MIGUEL TORRES**	**TORREGAZATE**

TORRES SANGRE DE TORO VIÑA SOL **VIÑA LAS TORRES** **5 TORRES** **TORRES 10** **GRAN TORRES**	
Registros anteriores	Solicitud MC

Además de las marcas verbales anteriores, la oposición se basa en una serie de marcas figurativas que incluyen el vocablo “TORRES”. A efecto ejemplificativo, se reproducen a continuación algunos de ellos:

,

,


,


,

,

,

,

,

, etc.

Antes de comparar las marcas enfrentadas debe tenerse en cuenta que las marcas anteriores están registradas en diversos estados miembros de la Unión Europea, siendo incluso algunas de ellas marcas comunitarias. Los productos en relación con los cuales podría existir un riesgo de confusión se dirigen al público en general, por lo que el consumidor de referencia es el consumidor medio europeo (o nacional de cada uno de los estados en los que se encuentre registrada la marca anterior) y será la impresión que los signos produzcan en dicho público y su significado y pronunciación en las lenguas oficiales de todos los Estados miembros los elementos relevantes para la comparación de los signos.

Las marcas anteriores consisten en la palabra “TORRES” bien aislada, bien acompañada de otros vocablos o diseños. La solicitud comunitaria consiste en el término “TORREGAZATE”.

a) Marcas anteriores denominativas que consisten en el vocablo “TORRES”

Desde un punto de vista fonético, ambas marcas coinciden en el prefijo “TORRE-“. Sin embargo, la presencia de la “S” al final de la marca anterior así como el sufijo “-GAZATE” en la solicitud de marca comunitaria, dotan a ambas de una distinta estructura, longitud y ritmo. Esto es así ya que la marca anterior consta de seis letras y se estructura en dos sílabas, siendo la primera de ellas la sílaba tónica, mientras que la solicitud de marca comunitaria consiste en once letras y se estructura en cinco sílabas, siendo la penúltima la sílaba tónica (“**TO**-RRES” / “TO-RRE-GA-**ZA**-TE”). Por consiguiente, pese a la coincidencia que ambos signos presentan en su parte inicial, parte ésta que en la mayoría de los casos capta la atención del público consumidor, la Oficina considera que la presencia del sufijo personalizado y bien diferenciado “-GAZATE” establece una clara diferenciación fonológica con el conjunto de marcas anteriores mencionadas.

Visualmente, ambas marcas son denominativas y consisten en un único vocablo. Teniendo en consideración las coincidencias antes mencionadas así como el hecho de que éstas se dan al principio de ambas marcas, la Oficina considera que aún cuando la solicitud de marca comunitaria es claramente más larga que la marca anterior, éstas presentan cierto grado de similitud visual, si bien en un bajo grado.

Desde el punto de vista conceptual debe señalarse que, en aquellos Estados en los que la marca anterior se halla protegida y cuyos consumidores conocen el significado de la palabra “TORRE”, esto es, España, Portugal e Italia, se apreciará una coincidencia conceptual que gira alrededor del concepto de “TORRE” como “*edificio fuerte, más alto que ancho y que sirve para defenderse de los enemigos desde él, o para defender una ciudad o plaza*”. No obstante, esta coincidencia no generará un vínculo conceptual suficientemente remarcable entre ambos signos en dichos estados por cuanto las diferencias que éstos presentan implican matices distintos, reconocibles por aquellos consumidores conocedores del vocablo. Así, la utilización del vocablo común “TORRES”, sin más elementos determinantes, sugiere una referencia general e impersonal a un tipo de construcción, el cual se presenta de forma plural o repetida en este caso dada la utilización de la letra “S”. El vocablo “TORREGAZATE”, sin embargo, es un elemento de fantasía carente de significado alguno que constituye una unidad lógica indivisible. No obstante, gracias al conocimiento de la palabra “TORRE” y de su uso habitual junto al nombre del paraje donde dicha torre se encuentra, tales consumidores podrían percibir el signo “TORREGAZATE” como una unidad integrada por dos elementos, los cuales hacen referencia a una torre única y particular.

Por todo ello, es clara la diferencia conceptual que ambas marcas presentan en cualquier caso en aquellos estados en los que el término “TORRE” es reconocible. Además, “TORRES” es un apellido común en España y Portugal, existiendo como tal también en Italia.

En el resto de Estados relevantes, al no otorgarse ningún significado específico a la palabra “TORRE”, difícilmente se considerará que existe un paralelismo entre las marcas anteriores “TORRES” y la solicitud comunitaria por razón de que una sea el plural y la otra el singular de idéntico concepto. Por otro lado, el sufijo “-GAZATE” tampoco aportará ningún significado específico, por lo que debe concluirse que el consumidor de tales estados percibirá el signo solicitado “TORREGAZATE” como una unidad lógica, sin que exista motivo alguno que le lleve a distinguir la presencia

de diversos componentes. Consiguientemente, en estos supuestos no se tomará en cuenta ninguna consideración conceptual en la percepción de los signos.

b) Marcas anteriores figurativas o denominativas que incluyen el vocablo "TORRES"

Las diferencias fonéticas y visuales son mayores entre la solicitud de marca comunitaria y las marcas anteriores que incluyen elementos verbales o figurativos adicionales precisamente por la presencia de tales elementos, los cuales implican la pronunciación de componentes no comunes en ambas marcas, así como la introducción de diferencias morfológicas y/o estructurales entre ellas (distinta longitud, ritmo y estructura). Es por ello que la Oficina considera que las marcas son diferentes tanto a nivel fonético como visual.

Desde un punto de vista conceptual la Oficina reitera su análisis anterior. No obstante, en estos supuestos la presencia de elementos verbales adicionales en las marcas anteriores facilita la distinción conceptual de los signos, al menos en España, al estar éstos dotados de significación propia no común a ambos.

3. Evaluación global del riesgo de confusión

Constituye un riesgo de confusión en el sentido del Artículo 8(1)(b) RMC el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios, asumiendo que llevan las marcas en cuestión, proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro Goldwyn-Mayer Inc* [1998] DO OAMI 12/98, p. 1407, párrafo 29).

El riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes y que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados (*Canon*, párrafo 17 et seq.).

Por consiguiente, aunque el grado de semejanza entre los productos y entre los signos son factores necesarios para establecer un riesgo de confusión, el Tribunal de Justicia no excluye que otros factores pertinentes sean considerados en la evaluación del riesgo de confusión como, por ejemplo, el conocimiento de la marca en el mercado.

En este sentido el oponente ha esgrimido varios argumentos que, a su juicio, inclinarían la balanza a su favor. De entre todos ellos la Oficina examinará el hecho de que las marcas anteriores gocen de notoriedad o, dicho de otra forma, que hayan adquirido una mayor distintividad como consecuencia del uso que han venido efectuando.

Además, a los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véase, en este sentido, la sentencia de 16 de julio de 1998, Gut Springenheide y Tusky, C-210/96, Rec. p. I-4657, apartado 31). No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el

consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (Sentencia del Tribunal de Justicia, C-342/97 *Lloyd Schuhfabrik Meyer &Co. GmbH v. Klijsen Handel B.V.,* [1999] DO OAMI 12/99, p. 1568, párrafo 26).

3.1. Grado de conocimiento de la marca anterior

En fecha 05/11/2004 el oponente presentó los siguientes documentos para acreditar el grado de conocimiento de su marca entre los consumidores:

(a) Sentencias nacionales:

- Seis sentencias del Tribunal Supremo español en las que se deniega el registro de las marcas denominativas “TORRES VALLS”, “TORRES PARÉS”, “TORRES DE GAZATE” y “TORRE VELLISCA”, del nombre comercial “JAIME TORRES VALLS” y de la marca figurativa “TORRES VALLS”, por su incompatibilidad, al menos, con la marca anterior “TORRES”, a la cual reconocen como marca notoria en el sector vinícola.
- Dos Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña denegando el registro de la marca figurativa “TORRE CUESTA” y de la marca denominativa “TORRE MADRINA”, por los motivos ya expuestos en el punto anterior.

(b) Artículos publicados en revistas europeas:

- Copia de un artículo publicado en la revista belga "L'événement" (sin fechar) en la que se hace referencia al hecho de que el oponente cultiva sus viñedos desde el S. XVII, mencionando que los vinos Torres “*ya en 1870 se exportaban a Europa, Cuba y México […] son apreciados en más de ochenta y cinco países”.* El artículo reproduce 14 botellas, en las cuales, pese a la mala calidad de la fotocopia aportada, se reconocen diversas marcas figurativas “TORRES”.
- Copia de un artículo publicado en la revista alemana "Welt Report” en el que se cita una selección de buenos vinos a tenor del articulista (Top 100 de firmas que producen constantemente grandes vinos), entre los que figura la mención “*Torres: El máximo de los vinos tintos es el Gran Corona Mas La Plana”.*
- Copia de un artículo publicado en la revista danesa "Berlingske Tidende" (Octubre 1997) dedicado a Miguel Torres, en el que se cita: “*Miguel Torres, el hombre que colocó a España en el mapa mundial de vinos…”, “los productores franceses de vinos fingen no conocerle y se comportan como si nunca hubieran oído hablar de él aunque no sea ese el caso”* y “*los vinos de Miguel Torres, con sus tres torres en la etiqueta aparecen diariamente en las mesas de Suecia, su mayor mercado escandinavo con 2 millones de botellas al año. Dinamarca es el segundo mercado con un millón de botellas de vino tinto y blanco…”.*
- Copia de un artículo publicado en la revista irlandesa "Irish Independent Weekend" (Abril 98) en la que se menciona la actividad vinícola de la familia Torres y se reproduce una botella de vino con la marca figurativa “TORRES Gran Viña Sol”;
- Copia de un artículo publicado en la revista "Prima" (Mayo 1995) de difusión en Austria, Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Italia y España, en el que se indica que el oponente es el principal productor de vinos en España;

- Copia de diversos números de la revista "Decanter" entre los que se indica que Miguel Torres es uno de los mejores productores de vinos del mundo; señala como mejor Tinto Añejo del Mundo a Grandes Murallas 1996, Torres, España; y menciona que "*En la década de los ochenta, Miguel Torres se alzó con el título de productor de vinos más innovador del mundo y se encargó de marcar la pauta en Europea para otros productores de vinos. Pero, aunque su notoriedad no sea ya la misma debido a la competencia de los vinos procedentes del Nuevo Mundo, sus caldos siguen estando como nunca"* o que *"No resulta fácil encontrar regiones vinícolas cuyo nombre haya llegado a asociarse sistemáticamente al de un productor […] pero desde luego el caso de "Torres" y Penedés es un buen ejemplo".*
- Copia de un artículo publicado en la revista española "Cocina Mía" (Primavera 1995) donde se recogen notas de cata de seis vinos, entre los que se halla una botella de la marca figurativa "TORRES Milmanda".
- Copia de un artículo publicado en la revista "Catalunya Gastronómica", donde se asegura que "*Los vinos de Bodegas Torres son hoy un símbolo de prestigio en todo el mundo […] la tradición vitivinícola de Bodegas Torres en la comarca del Penedés se remonta al siglo XVII. En 1870 esta empresa familiar ya había conquistado los mercados de Europa y América… La completa y variada gama de vinos de Bodegas Torres es fruto de una larga tradición…".* En el artículo se reproducen cuatro botellas con diversas marcas figurativas "TORRES".
- Copia de un Magazine semanal de carácter general de "EL PAÍS". Artículo denominado "*Los doce apóstoles del vino"* en que se hace referencia a la asociación de los 12 grandes productores de vino, "Primum Familiae Vini", de la que forma parte Miguel Torres. Se cita en el artículo "*TORRES. La historia de esta familia arranca en el siglo XVII. Torres es sinónimo de amor al vino, inteligencia y capacidad exportadora. Sus vinos se venden nada menos que en 85 países*".
- Copia de dos artículos de prensa (de los diarios "El País" y "La Vanguardia") donde se menciona incluso la visita de los Reyes de España a las Bodegas Torres con motivo del 125 Aniversario de su fundación.
- Dos artículos publicados en la revista "NEGOCIOS" y uno en el diario "ABC" sobre la historia de las Bodegas Torres, una empresa familiar, incluyendo cifras de facturación, exportación, inversión y personal. En tales artículos se asegura que "*son más de un centenar de países los que consumen los vinos de la empresa*" informando que esta bodega posee factorías en California y en Chile. En el artículo titulado "la élite del vino" Bodegas Torres se identifica como una de las mejores bodegas del mundo, reproduciendo una de las marcas figurativas "TORRES".

(c) <u>Premios otorgados en la Unión Europea o a nivel internacional a vinos de la bodega de Miguel Torres:</u>

- Copias de numerosos diplomas otorgados a diversos vinos presentados por el oponente. La Oficina observa que si bien varios de ellos incluyen el vocablo "TORRES" como parte de su identificación, otros tantos no lo incluyen. El término "TORRES" nunca aparece de forma aislada como identificador de un vino premiado.

(d) <u>Folletos / Catálogos:</u>

- Folleto "Wines of the World" editado conjuntamente por varias cadenas de

hoteles de lujo con hoteles en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Suecia, España y el Reino Unido, en el que se recoge la etiqueta y nota de cata del vino "TORRES Gran Coronas".

- Folleto de la galería Christie's en el que se anuncia la subasta de un lote de "vinos españoles raros y escogidos" entre los que aparecen vinos con la marca "TORRES Gran Coronas".
- Catálogo de productos ofrecidos en la línea de transporte marítimo "VIKING LINE" como "duty free", el cual contiene un reportaje sobre la familia y bodegas TORRES así como una oferta de vinos de esa procedencia. Sin embargo, se incluye un vino "TORRES MAYOR Reserva" que no pertenece a esa bodega, lo cual prueba, según el oponente, el posible error que puede darse en el mercado entre marcas que contienen el vocablo "TORRE(S)".
- Catálogo y lista de precios de la cadena inglesa C&d Wines Ltd. en la que se enumeran bajo el epígrafe "TORRES" una serie de marcas que incluyen ese componente. La Oficina observa que el vino más barato cuesta 40 libras (que aproximadamente equivale a unos 59 EUR).

(e) Certificaciones:

- Certificación emitida por el oponente en Inglés conteniendo las cifras de exportación de productos "TORRES" a Europa entre los años 1995-2001;
- Certificación emitida por el oponente en castellano en los que especifica las cifras de "gastos de publicidad, propaganda y relaciones públicas" realizados por la empresa en los años 1990-1999; así como las cifras de adquisiciones de material de propaganda y las correspondientes a la constitución de filiales en el extranjero, asistencia ferias de carácter internacional, apertura de nuevos mercados e introducción o lanzamiento de nuevos productos, todo ello igualmente entre los años 1990-1999.
- Certificación emitida por ANDEMA (Asociación Nacional para la Defensa de la Marca) en la que se asegura que la marca TORRES es una marca notoria con gran renombre y reconocido prestigio en el mercado a nivel mundial.

(f) Documentación diversa dirigida a fundamentar la alegación del oponente consistente en que los reglamentos comunitarios fueron modificados por la necesidad de proteger adecuadamente las marcas notorias TORRES frente a la denominación de origen portuguesa "TORRES VEDRAS".

(g) Sentencia del Tribunal Federal Alemán (12/07/1995) (TORRES v TORRES DE QUART):

- En ella se reconoce que los círculos comerciales interesados no conocen el significado de la denominación extranjera "TORRES" como un apellido español corriente o como el plural de la palabra "torre".

  La Oficina observa que en dicha sentencia se expone que "según se desprende de la experiencia hay que partir del hecho de que teniendo en cuenta los grandes suministros de vinos que ha remitido a Alemania en sus casi treinta años de actividad exportadora, ha mantenido una amplia correspondencia con sus socios comerciales y ha extendido facturas; todo lo cual es suficiente para suponer que ha realizado la necesaria actividad económica en el país bajo la denominación de su firma".

La oponente igualmente alega la existencia de precedentes constituidos por las decisiones de la División de Oposición números 487/2002 (TORRES v TORRE DEL ARCO), 81/2004 (TORRES v VILLA TORRE) y 1560/2004 (TORRES v TORRE ALBENIZ figurativa) en las que la Oficina estimó existía riesgo de confusión.

De la documentación aportada, especialmente aquélla mencionada bajo los epígrafes (b) y (c), se desprende que Miguel Torres es uno de los principales productores de vinos en España, siendo los vinos procedentes de Bodegas Torres ampliamente conocidos en España, o incluso a nivel internacional entre profesionales del sector vinícola. Igualmente, de dicha documentación se desprende que tales vinos han sido exportados fuera de España ("se venden nada menos que en 85 países", "son más de un centenar de países los que consumen los vinos de la empresa"), si bien no se identifican cuáles son esos países importadores o las marcas bajo las cuales éstos se comercializan.

Igualmente, la Oficina observa que son varias las marcas mencionadas o representadas en la documentación aportada, ninguna de ellas consistiendo en la marca denominativa "TORRES". No obstante, dicha variedad podría ser un indicio de la existencia de una familia de marcas sobre la base de la utilización del término "TORRES". Sin embargo, para que dicha apreciación sea relevante a los efectos del presente procedimiento, el oponente debiera haber probado el reconocimiento por parte del público consumidor de tal vocablo como indicación de un determinado origen empresarial. La Oficina estima que dicho reconocimiento no ha sido debidamente probado al no haberse aportado prueba alguna específicamente dirigida a ello, como por ejemplo un sondeo de opinión, o documentación que contenga datos relevantes, tales como aquéllos que cuantifican su cuota de mercado, sus cifras de ventas o su inversión en publicidad, especificando la tirada y/o periodicidad de dicha publicidad, o, al menos, las marcas afectadas y los territorios relevantes. Así, aún cuando las certificaciones aportadas contienen información de esta naturaleza, éstas, además de tener un valor probatorio limitado al proceder del mismo oponente, o bien no especifican las marcas de los productos objeto de exportación, o bien no se restringen al territorio relevante, esto es, la Unión Europea, siendo cifras de carácter "internacional". La mención en determinados artículos o folletos de diversos vinos identificados parcialmente por el vocablo "TORRES" no se considera suficiente prueba del reconocimiento por parte del público relevante de dicho elemento como indicación de un mismo origen empresarial. Esta apreciación no se ve alterada por el hecho de que en un caso se haya incluido erróneamente un vino "TORRES" procedente de otra empresa. Además, la documentación aportada demuestra la utilización de marcas que no contienen el vocablo "TORRES" aún cuando el producto pertenezca a las Bodegas Torres.

La mención de una o varias marcas que incluyen el vocablo "TORRES" en un único número de una sola revista belga, alemana, danesa, irlandesa o en un artículo de una revista de difusión en varios países, no se considera suficiente prueba de un alto reconocimiento de tales marcas en cada uno de esos países, si no se refuerza con documentación adicional referente a cada uno de ellos. Tal razonamiento se aplica a su inclusión en los folletos arriba especificados bajo el epígrafe (d). La certificación emitida por el oponente sobre las cifras de exportación de productos "TORRES" en Europa, sin mayor especificación, o sobre sus gastos de publicidad, propaganda y relaciones públicas a nivel internacional, no pueden considerarse suficiente para probar el alto reconocimiento de tales marcas en un determinado país.

Del contenido de los artículos de prensa aportados y de la sentencia del Tribunal nacional alemán, se desprende la exportación de los vinos de Bodegas Torres al extranjero, al menos a Suecia, Dinamarca, Francia y Alemania. No obstante, no existe una mención de cifras de ventas que permita, bien cuantificar la presencia de una determinada marca en ese territorio, bien concluir que las cifras son especialmente relevantes (dos millones de botellas al año en Suecia y un millón de botellas al año en Dinamarca. En estos casos, de la marca figurativa “TORRES”).

A la vista de la información de carácter general contenida en la documentación aportada por el oponente, la Oficina considera imposible asegurar la existencia de un grado superior de reconocimiento en un determinado país que no sea España de una marca en concreto, o incluso del vocablo “TORRES” como tal signo distintivo. La aportación de un único documento, la certificación de ANDEMA, asegurando tal reconocimiento a nivel mundial, sin mayor especificación de los datos sobre los que basa tal conclusión, no se considera suficiente para cambiar la apreciación de la Oficina.

Los numerosos premios otorgados en la Unión Europea a vinos de la bodega de Miguel Torres únicamente demuestran el conocimiento de esos vinos específicos (ninguno identificado por la marca “TORRES” como tal e incluso algunos identificados por marcas de las que este vocablo no forma parte) a un nivel profesional, pero nunca su comercialización, su volumen de ventas o su reconocimiento por parte del público consumidor en general. Incluso en el supuesto de que estos vinos se ofreciesen o comercializaran ampliamente en un determinado país de la Unión Europea, la documentación aportada presenta estos vinos en su mayoría como productos de lujo, atendiendo a sus canales de distribución, calidad o precio. Así, aún cuando se pudiera concluir que existe un conocimiento elevado de los vinos procedentes de las Bodegas Torres en otros territorios que no sea España, tal reconocimiento se vería limitado al sector profesional vinícola, sin ser posible determinar tal reconocimiento para una marca en concreto y mucho menos en relación a la marca denominativa “TORRES”.

Respecto al mercado español, si bien el oponente ha aportado diversas publicaciones de tirada nacional (algunos semanarios o diarios), es igualmente reprochable la ambigüedad del contenido de la documentación aportada a efectos de determinar el grado de conocimiento superior de una marca en particular. No obstante, una de las publicaciones aportadas contiene cifras de facturación, exportación, inversión y personal, aunque sin especificar las marcas afectadas. Además, el oponente ha aportado varias sentencias de tribunales nacionales españoles reconociendo expresamente la notoriedad de la marca “TORRES” y la documentación antes mencionada bajo el epígrafe (f) corrobora tal notoriedad en España. Es por ello que la Oficina considera probado al menos un conocimiento en grado superior de la marca “TORRES” en España.

A la vista de todo ello, la Oficina concluye, tras examinar la documentación aportada, que si bien no se excluye que el oponente haya usado sus marcas en la Unión Europea, no ha sido probado el conocimiento en grado superior de ninguna de las marcas en las que se basa la oposición por parte del público consumidor en dicho territorio, con la única excepción de la marca “TORRES” en España.

3.2. Conclusión

En el presente caso, por un lado, las marcas consistentes en el vocablo “TORRES” y la solicitud de marca comunitaria han sido consideradas fonéticamente diferentes y visualmente similares, aunque en un bajo grado. Por otro lado, las marcas anteriores que incluyen el término “TORRES” han sido consideradas fonética y visualmente diferentes. Conceptualmente las marcas son diferentes en aquellos países en los que el término “TORRE” o su plural “TORRES” son entendibles, como sería el caso de España, siendo tal disimilitud incluso mayor en el supuesto de las marcas que combinan este término con elementos verbales y/o figurativos. Sin embargo, en el resto de países no es posible hacer una comparación conceptual entre las marcas.

De la evaluación de la documentación aportada a efectos de probar la notoriedad o la mayor distintividad de las marcas del oponente, la Oficina concluye que no ha sido probado el conocimiento en grado superior de ninguna de las marcas en las que se basa la oposición por parte del público consumidor en dicho territorio, con la única excepción de la marca “TORRES” en España. Es por ello que la valoración de la existencia de riesgo de confusión entre la solicitud de marca comunitaria y las marcas anteriores con efecto fuera de España se deba hacer sobre bases *prima facie.*

Por lo que respecta a la posible existencia de una familia de marcas basada en la utilización del término común “TORRES”, la Oficina considera que el oponente no ha probado debidamente que el público interesado reconoce dicho elemento como indicador de un mismo origen empresarial. No obstante, aún cuando la existencia de esa familia de marcas hubiera sido probada, la Oficina entiende que no afectaría a la valoración de la similitud entre los signos dado que la estructura que presentan las marcas alegadas por el oponente consiste en la utilización del vocablo “TORRES” (y no su forma singular) como una unidad, incluso al combinarse con elementos adicionales verbales y/o figurativos. Dicha estructura no se sigue en la solicitud de marca comunitaria. No debemos olvidar por un lado que “TORRES” no es esencialmente idéntico al vocablo “TORRE” y por otro lado, que el elemento “*torre*” no constituye un elemento individual y separado dentro del conjunto marcario en la solicitud comunitaria.

Por lo que respecta a las decisiones nacionales alegadas por el oponente, es oportuno recordar que la Oficina no se encuentra vinculada por decisiones adoptadas en el seno de un procedimiento nacional ya que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de objetivos y normas que le son específicos, y autosuficiente, pues su aplicación es independiente de todo sistema nacional (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, asunto T-32/00 *Messe München GmbH v OAMI* [2000], párrafos 46 y 47). Efectivamente, las decisiones de las distintas instancias judiciales nacionales no tienen una incidencia directa en el presente procedimiento, puesto que la Oficina concede a los mismos un valor exclusivamente ilustrativo en calidad de precedente en el orden nacional del Estado Miembro donde se pudiese producir el conflicto entre los signos enfrentados. Dichos precedentes no obligan a la Oficina que, en cualquier caso, puede valorarlos diversamente al analizar las diferentes circunstancias y la normativa comunitaria aplicable al caso en cuestión. Es por ello que, aún cuando la Oficina ha tenido en consideración el reconocimiento de la marca “TORRES” como marca notoria en España contenido en las decisiones adoptadas por los tribunales españoles a efectos de concluir la mayor distintividad de dicha marca en España, la Oficina no se encuentra obligada a aplicar el mismo razonamiento jurídico o a concluir en igual

sentido que los tribunales españoles, debiendo hacer su propia valoración en el presente procedimiento. No obstante, es evidente que cualquier litigio que en el ámbito nacional presente idénticos hechos que en el supuesto enjuiciado en la Oficina, tendrá una relevancia notable a la hora de resolver el asunto en el ámbito comunitario. Sin embargo, ese no es el caso a la vista de las diferentes estructuras de las marcas afectadas.

Por lo que respecta a las decisiones de esta Oficina alegadas por el oponente, la Oficina señala que tales decisiones no son de aplicación analógica a este procedimiento al tratarse de solicitudes comunitarias en las que, a diferencia del caso que nos ocupa, el término “TORRE” aparece siempre de forma individualizada dentro del conjunto de la marca.

La Oficina también observa que de la documentación aportada es posible inferir que fuera del territorio español los productos del oponente tienen el carácter de producto de lujo (distribución en hoteles de lujo, subasta en prestigiosa galería de Londres, listado de precios del producto, vinos premiados en concursos internacionales, etc.), lo cual implicaría una mayor atención del público consumidor. El propio oponente alega en sus observaciones la consideración de sus productos como “verdaderos artículos de lujo”. Además, el reconocimiento en sectores profesionales (como demuestra su mención en publicaciones especializadas o la concesión de premios en concursos internacionales) dificulta su confusión gracias a la alta preparación y nivel de experiencia por parte de estos profesionales.

A la vista de todo lo expuesto, la Oficina concluye que las marcas anteriores que incluyen el término “TORRE” presentan elementos que introducen o resaltan las diferencias fonéticas, visuales o incluso conceptuales que presentan frente a la solicitud comunitaria. Es por ello que tales signos se consideran diferentes y consecuentemente, que no existe riesgo de confusión entre éstos y la solicitud de marca comunitaria al no cumplirse uno de los requisitos exigidos para ello de acuerdo al artículo 8(1)(b) RMC.

Respecto a la evaluación de la existencia de riesgo de confusión entre las marcas anteriores consistentes en el término “TORRES” y la solicitud de marca comunitaria, la Oficina ha considerado que, ante la falta de prueba de una mayor distintividad de estas marcas oponentes como consecuencia de su reconocimiento en el mercado, dicha evaluación debe realizarse *prima facie.* Todo ello con la única excepción de la marca anterior “TORRES”, cuya mayor distintividad la Oficina considera probada en España.

Como ya se ha expuesto, estas marcas del oponente han sido consideradas fonéticamente diferentes y visualmente similares, aunque en un bajo grado, a la solicitud de marca comunitaria, siendo posible incluso su distinción conceptual, si bien únicamente en España. Los productos se han considerado idénticos o cuanto menos, muy similares.

De esta forma, en el territorio español, si bien se reconoce una mayor distintividad a la marca “TORRES”, la Oficina entiende que no existe riesgo de confusión gracias a la diferenciación conceptual que puede establecer el consumidor entre las marcas en conflicto, la cual resalta las diferencias fonéticas y visuales que éstas presentan. Además, el propio oponente parece haber reconocido tal capacidad al consumidor español a la vista del contenido de la sentencia del tribunal alemán por él aportada, en la que se expone en los “supuestos de hecho” que “la firma Bodegas Vinival es la

mayor empresa exportadora de vinos de España. Además de la marca “TORRES DE QUART” utiliza también en España la marca “TORRES DE SERRANO”. Esta marca coexiste en España con las marcas y nombre comercial del demandante; el demandante no puede prohibir en España la utilización de estas denominaciones. (…) El demandante ha alegado especialmente (…) la coexistencia de las marcas en España se basa en que el usuario español sabe distinguirlas”. El demandante en el procedimiento nacional es el oponente en el presente procedimiento.

Por lo que respecta al resto de los territorios relevantes, esto es, aquéllos en los que los consumidores no son españoles, la marca “TORRES” no goza de una distintividad reforzada, siendo fonéticamente diferente a la solicitud de marca comunitaria y visualmente similar a ésta en un bajo grado. Si bien los productos afectados son idénticos o cuanto menos muy similares, la Oficina no considera que exista riesgo de confusión entre las marcas a tendiendo a las características del producto y a la profesionalidad de un sector relevante de la población afectada. Así, no cabrá confusión, bien cuando el producto sea consumido tras su petición oral (gracias a sus diferencias fonéticas), bien cuando el producto sea adquirido directamente por el consumidor tras una apreciación visual (gracias a la formación profesional o a la especial atención del consumidor no español).

Por consiguiente, debe rechazarse la oposición basada en la infracción del Artículo 8(1)(b) RMC.

B. MARCAS RENOMBRADAS

De acuerdo con el artículo 8, apartado 5 del RMC, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la solicitud de marca siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- que la solicitud de marca comunitaria sea idéntica o similar a la marca anterior;
- que dicha marca anterior sea renombrada en el Estado miembro en el que se encuentre registrada;
- que el uso de la marca solicitada suponga un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos;
- que el uso de la marca solicitada sea sin justa causa.

Por lo que se refiere a la notoriedad y el renombre de las marcas anteriores, de acuerdo con el Tribunal de Justicia, el renombre debe ser entendido como la exigencia de un umbral de conocimiento. Este requisito implica un cierto grado de conocimiento de la marca anterior entre el público. Solo en el supuesto de que la marca sea conocida en grado suficiente, el público, confrontado con la marca posterior, podrá, en su caso, incluso para productos o servicios no similares, establecer una relación entre ambas marcas y, como consecuencia de ello, podrá resultar perjudicada la marca anterior (…). Todos los elementos pertinentes de autos deben ser tomados en consideración, a saber, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla (Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-375/97 *General Motors v Yplon, S.A.* [1999] DO OAMI 11/99, p. 1468, párrafo 22 et seq.).

De acuerdo con el Tribunal de Justicia, el otro elemento a tener en cuenta para la aplicación del artículo 8(5) RMC es la existencia de un perjuicio a la marca anterior sin justa causa. A este respecto, debe observarse que cuanto mayor sea el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un perjuicio (Sentencia del Tribunal de Justicia, asunto C-375/97 *General Motors v Yplon, S.A.* [1999] DO OAMI 11/99, p. 1468, párrafo 30).

A este respecto, podemos indicar que el hecho de que la marca anterior sea renombrada no es un requisito suficiente por si solo para que el artículo 8(5) del Reglamento, sea aplicado. Es necesario, además, que el signo contestado sea, por un lado, utilizado sin causa justificativa y, por otro, que se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o le fuere perjudicial. “La justa aplicación de estas condiciones asegurará que las marcas que gozan de renombre, sea el renombre sustancial o no, no se beneficien indebidamente de una mayor protección” (Conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas M. J. Jacobs, aportadas en el procedimiento C375/97 General Motors contra Yplon S.A.).

Atendiendo a la decisión de las Cámaras de Recurso en el caso R-802/1999 de 05/06/2000 DUPLO/ DUPLO, el oponente no puede únicamente alegar que el detrimento o el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación de su marca es una consecuencia necesaria que automáticamente se deriva del uso de la solicitud, dada la fuerte reputación de su marca. Incluso en el supuesto de que la marca anterior fuera altamente renombrada, la existencia de un aprovechamiento indebido o el sufrimiento de un detrimento deben ser debidamente substanciados, ya que de otro modo, las marcas renombradas disfrutarían de una protección total contra signos idénticos o similares en relación con virtualmente cualquier clase de productos. Ello sería inconsistente con el tenor y el espíritu del artículo 8(5) RMC, ya que, en tal caso, la existencia de reputación se convertiría en el único requisito para su invocación, en lugar de ser uno de los diferentes requisitos que dicho artículo establece.

Es por ello que, el oponente deberá facilitar indicaciones y pruebas del tipo de detrimento o de aprovechamiento indebido sufrido, así como probar que ello es consecuencia del uso realizado del signo solicitado. Ejemplos de tales indicaciones o pruebas serían aquellas que hagan referencia a una disminución del volumen de ventas, a la pérdida de clientela o a una disminución del grado de reconocimiento de la marca entre el público consumidor. Incluso en el supuesto de que tales perjuicios sean alegados como potenciales, el oponente deberá, al menos, argumentar coherentemente en qué podrían consistir y cómo tendrían lugar dichos perjuicios, permitiendo concluir la existencia de una presunción altamente probable de que tales perjuicios tengan lugar a tenor del curso ordinario de los hechos.

En el presente caso la oponente alega que sus marcas anteriores gozan de reputación y con el fin de probar el renombre de su marca anterior, el oponente aporta los documentos mencionados en el apartado 3.1 “Grado de conocimiento de la marca anterior”. Sin embargo, dejando al margen la cuestión de si las marcas del oponente gozan o no de una reputación dentro de la Comunidad, el oponente únicamente menciona, sin explicación adicional, el aumento de riesgo de confusión como consecuencia de tal renombre, así como la mayor protección que debe reconocerse a sus marcas o a la más fácil admisión de la existencia de un perjuicio, como por ejemplo la dilución de su prestigio y reputación.

La Oficina entiende que la dilución no puede presumirse cuando la marca anterior es renombrada y similar a la marca solicitada, ya que ello supondría un reconocimiento automático e indiscriminado de tal riesgo de dilución para todas las marcas renombradas, no siendo necesario probar la existencia de un detrimento. Es más, cabe señalar que el riesgo de dilución se considera menor en los supuestos de marcas similares, siendo, en el mejor de los supuestos, éste el caso presente al no ser idénticas las marcas.

El oponente no ha argumentado o probado cómo y en qué medida tendría lugar la dilución del carácter distintivo de ninguna de sus marcas o cualquier otro perjuicio.

Por consiguiente, la Oficina considera que aún cuando el oponente hubiera probado reputación de alguna de sus marcas “TORRES”, verbal o figurativa, el requisito de que el uso de la marca solicitada suponga un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos no ha sido debidamente substanciado.

Por las razones anteriormente citadas la oposición debe ser rechazada en relación con este motivo alegado.

C. SOBRE LAS COSTAS

Según lo dispuesto en el Artículo 81(1) RMC, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos.

Según lo dispuesto en la Regla 94(1) RE, el reparto de costas deberá incluirse en la resolución que se dicte sobre la oposición.

Considerando que el oponente es la parte vencida en el procedimiento de oposición, deberá soportar las costas en que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

EN VIRTUD DE ESTOS FUNDAMENTOS, LA OFICINA RESUELVE:

1: Desestimar la oposición.

2: Las costas serán sufragadas por el oponente.

SE FIJAN LAS COSTAS TAL COMO SIGUE:

El importe de las costas que debe pagar el oponente al solicitante según el Artículo 81(6) RMC en relación con la Regla 94(3) RE es de

Gastos de representación	300 euros
Importe total	300 euros

Alicante, 28/02/2005

La División de Oposición

Cinzia Negro	Susana Palmero Cabezas	Asta Fredriksson

Advertencia relativa a las vías de recurso

Según el Artículo 58 RMC cualquier parte cuyas pretensiones no hayan sido estimadas puede recurrir esta resolución. Según el Artículo 59 RMC el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de esta resolución y en un plazo de cuatro meses a contar desde la misma fecha deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso. Sólo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso de 800 euros.

Nota relativa a la revisión de la fijación de costas

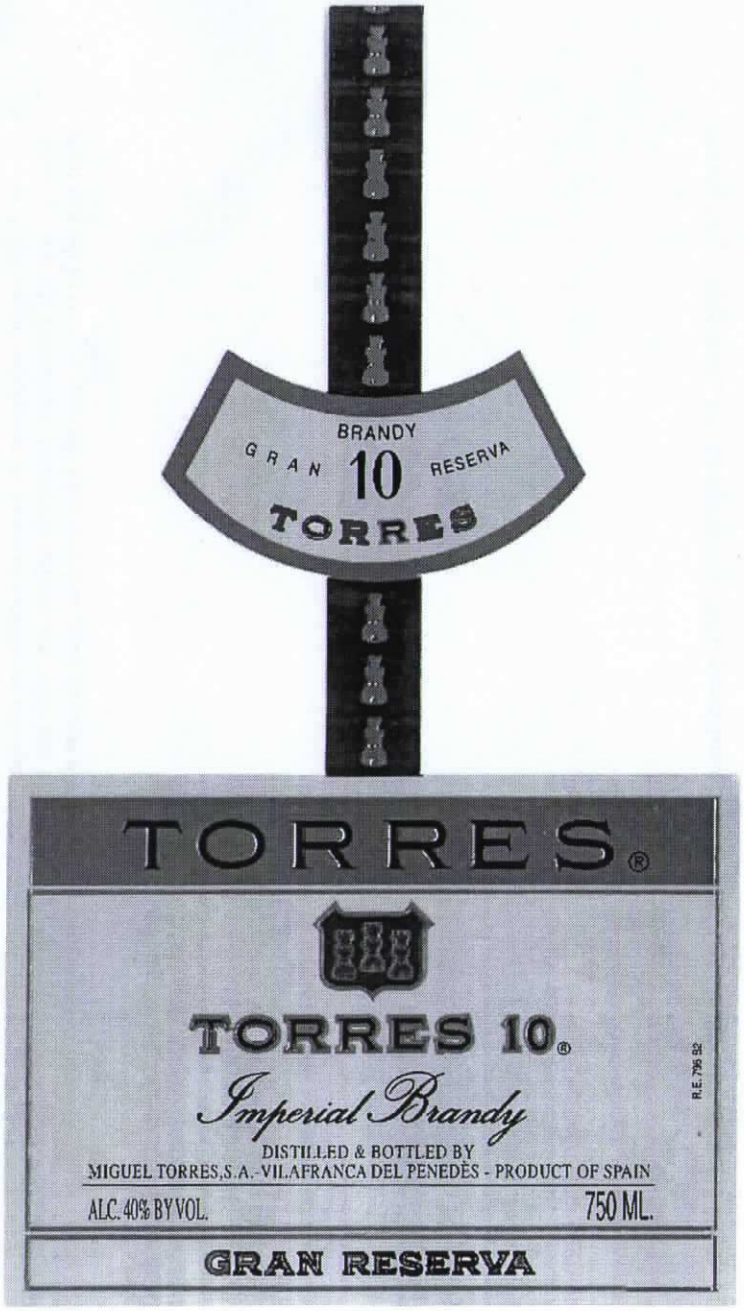
El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la Regla 94(4) RE dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 euros (Artículo 2 punto 30 del Reglamento de Tasas).

ANNEX 5.

TORRES
TORRES 5
Imperial Brandy
DISTILLED & BOTTLED BY
MIGUEL TORRES S.A. - VILAFRANCA DEL PENEDES - PRODUCT OF SPAIN

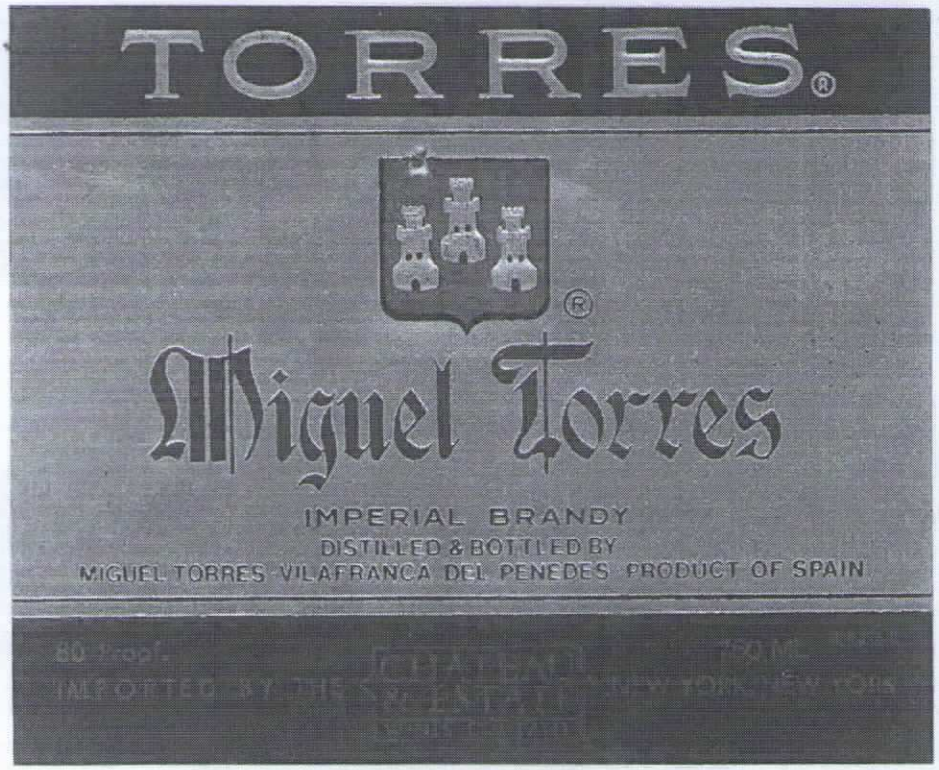
ANNEX 4.

ANNEX 3.


BRANDY
GRAN 10 RESERVA
TORRES
TORRES®
TORRES 10®
Imperial Brandy
DISTILLED & BOTTLED BY
MIGUEL TORRES, S.A.- VILAFRANCA DEL PENEDÈS - PRODUCT OF SPAIN
ALC. 40% BY VOL.
750 ML.
GRAN RESERVA
R.E. 796 92

1

ANNEX 2.


TORRES®
Miguel Torres
IMPERIAL BRANDY
DISTILLED & BOTTLED BY
MIGUEL TORRES VILAFRANCA DEL PENEDES PRODUCT OF SPAIN

ANNEX 1.

TORRES®

4/5 QUART 80 PROOF.

PRODUCT OF SPAIN

IMPERIAL BRANDY

Gran Reserva

DISTILLED & BOTTLED IN SPAIN

SHIPPED BY MIGUEL TORRES VILLAFRANCA DEL PANADÉS-SPAIN

GRAND ROUGE

N 796