

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL

SRA. VERICA TRSTENJAK

presentadas el 29 de noviembre de 2007¹

I. Introducción

1. La recurrente —Les Éditions Albert René SARL— solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Tercera Sala), de 27 de octubre de 2005, Éditions Albert René/OAMI — Orange (MOBILIX) (T-336/03, Rec. p. II-4667; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la cual el Tribunal de Primera Instancia desestimó su recurso contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 14 de julio de 2003 (asunto R 0559/2002-4), relativa a un procedimiento de oposición entre la recurrente y la sociedad Orange A/S (en lo sucesivo, «Orange») sobre la oposición por el titular de la marca anterior «OBELIX», esto es, la recurrente, al registro del signo denominativo «MOBILIX» como marca comunitaria. La División de Oposición desestimó la oposición de la recurrente y la Cuarta Sala de Recurso estimó parcialmente su recurso.

2. La recurrente considera principalmente que el Tribunal de Primera Instancia,

mediante su sentencia, violó el principio de prohibición de *reformatio in peius* y aplicó mecánicamente la doctrina denominada «de neutralización» a la hora de la apreciación del riesgo de confusión entre los productos y los servicios de dos marcas similares.

II. Marco jurídico

3. El artículo 8 del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria² prevé los motivos de denegación relativos, al establecer:

«1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

1 — Lengua original: francés.

2 — DO 1994, L 11, p. 1.

- a) cuando sea idéntica a la marca anterior y que los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;
- 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.

iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro;

b) las solicitudes de marcas a las que se refiere la letra a), condicionadas a su registro;

2. A efectos del apartado 1, se entenderá por “marca anterior”:

a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

c) las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca comunitaria, sean notoriamente conocidas en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París.

[...]

i) las marcas comunitarias,

ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de marcas del Benelux,

5. Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca

anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos.»

5. El artículo 44 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia³ dispone:

«1. La demanda a que se refiere el artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia contendrá:

4. El artículo 74 de este Reglamento prevé el examen de oficio de los hechos al disponer:

a) El nombre y domicilio del demandante.

b) El nombre de la parte contra la que se interponga la demanda.

«1. En el curso del procedimiento, la [OAMI] procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios [léase: motivos] alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

c) La cuestión objeto del litigio y la exposición sumaria de los motivos invocados.

d) Las pretensiones del demandante.

2. La [OAMI] podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.»

e) La proposición de prueba, si procediere.

3 — DO 1991, L 136, p. 1, rectificado en DO 1991, L 317, p. 34.

2. A efectos del procedimiento, la demanda contendrá la designación de domicilio en el lugar donde el Tribunal de Primera Instancia tiene su sede. Asimismo indicará el nombre de la persona que esté autorizada y dispuesta a recibir todas las notificaciones.

Además de la designación de domicilio contemplada en el párrafo primero, o en lugar de ella, la demanda podrá indicar que el Abogado o Agente da su conformidad a que las notificaciones le sean dirigidas por fax o cualquier otro medio técnico de comunicación.

Si la demanda no reune los requisitos enunciados en los párrafos primero y segundo, todas las notificaciones a efectos procesales a la parte interesada se efectuarán, mientras no se haya subsanado este defecto, por envío postal certificado dirigido al Agente o al Abogado de la parte. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 100, se considerará practicada en debida forma la notificación mediante la entrega del envío certificado en la Oficina de Correos del lugar donde el Tribunal de Primera Instancia tiene su sede.

3. El Abogado que asista o represente a una parte deberá presentar ante el Secretario un documento que acredite que está facultado para ejercer ante algún órgano jurisdiccional de un Estado miembro o de otro Estado parte en el Acuerdo EEE.

4. La demanda irá acompañada, si procediere, de los documentos indicados en el párrafo segundo del artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia.

5. Si el demandante fuere una persona jurídica de Derecho privado adjuntará a su demanda:

a) Sus estatutos o un certificado recientemente expedido por el Registro Mercantil o el Registro de Asociaciones, o cualquier otro medio de prueba de su existencia jurídica.

b) La prueba de que el poder del Abogado ha sido otorgado debidamente por persona capacitada al efecto.

5bis La demanda presentada en virtud de una cláusula compromisoria contenida en un contrato de Derecho público o de Derecho privado celebrado por la Comunidad o por su cuenta con arreglo al artículo 238 del Tratado CE o al artículo 153 del Tratado CEEA, deberá ir acompañada de un ejemplar del contrato que contenga dicha cláusula.

6. Si la demanda no reúne los requisitos enumerados en los apartados 3 a 5 del presente artículo, el Secretario fijará al demandante un plazo razonable para subsanar el defecto de la demanda o para presentar los documentos antes mencionados. Caso de que no se efectuare la subsanación o no se presentaren los documentos en el plazo fijado, el Tribunal de Primera Instancia decidirá si la inobservancia de estos requisitos comporta la inadmisibilidad de la demanda por defecto de forma.»

informe del Juez Ponente y oído el Abogado General.

La decisión sobre la admisibilidad del motivo se adoptará en la sentencia que ponga fin al proceso.»

6. El artículo 48 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia dispone:

7. El artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia dispone que las memorias de las partes no podrán modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso.

«1. En la réplica y en la dúplica las partes también podrán proponer prueba en apoyo de sus alegaciones. En tal caso deberán motivar el retraso producido en proponerla.

III. Hechos

2. En el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.

8. El 7 de noviembre de 1997, Orange presentó en la OAMI, en virtud del Reglamento nº 40/94, en su versión modificada, una solicitud de registro como marca comunitaria del signo denominativo MOBILIX.

Si en el curso del procedimiento una parte invocare un motivo nuevo de los aludidos en el párrafo anterior, el Presidente, tras la expiración de los plazos normales del procedimiento, podrá fijar a la otra parte un plazo para contestar al motivo invocado, previo

9. Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 9, 16, 35, 37, 38 y 42 del Arreglo de Niza

relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden, respectivamente, a las siguientes descripciones:

- «Aparatos, instrumentos e instalaciones para telecomunicaciones, incluyendo telefonía, teléfonos y teléfonos móviles, incluyendo antenas y reflectores parabólicos, acumuladores y baterías, transformadores y convertidores, codificadores y decodificadores, tarjetas codificadas y tarjetas para codificación, tarjetas telefónicas, aparatos e instrumentos de enseñanza y señalización, agendas telefónicas electrónicas, piezas y accesorios (no comprendidos en otras clases) para los productos mencionados», incluidos en la clase 9;
 - «Tarjetas telefónicas», incluidas en la clase 16;
 - «Servicio de contestador automático (para abonados ausentes temporalmente), consultas y asistencia para la gestión y dirección de negocios comerciales, consultas y asistencia en conexión con el desempeño de las funciones empresariales», incluidos en la clase 35;
 - «Instalación y reparación de teléfonos, construcción, reparación, instalación», incluidos en la clase 37;
 - «Telecomunicaciones, incluyendo información sobre telecomunicaciones, comunicaciones por teléfono y telégrafo, comunicaciones a través de pantallas de ordenador y teléfonos móviles, telecopias, emisiones por radio y televisión, incluyendo a través de televisión por cable y por Internet, envío de mensajes, alquiler de aparatos de envío de mensajes, alquiler de aparatos de telecomunicaciones, incluyendo de aparatos de telefonía», incluidos en la clase 38;
 - «Investigación científica e industrial, ingeniería, incluyendo el proyecto de plantas e instalaciones de telecomunicaciones, en particular para telefonía, programación de ordenadores, diseño, mantenimiento y actualización de programas informáticos, alquiler de ordenadores y programas informáticos», incluidos en la clase 42.
10. La recurrente presentó un escrito de oposición contra la solicitud de marca comunitaria. A tal efecto invocó los siguientes derechos anteriores relativos al término «OBELIX»:

- Marca anterior registrada, protegida por el registro de la marca comunitaria nº 16154, de 1 de abril de 1996, para determinados productos y servicios, comprendidos en las clases 9, 16, 28, 35, 41 y 42 del Arreglo de Niza para los siguientes productos y servicios, en la medida en que resulten pertinentes en el presente procedimiento:
 - «Aparatos e instrumentos electrotécnicos, electrónicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos y de enseñanza (excepto los aparatos de proyección) incluidos en la clase 9; juegos electrónicos con o sin pantalla, ordenadores, módulos de programas, programas informáticos grabados en soportes de datos, en particular, los videojuegos», incluidos en la clase 9;
 - «Papel, cartón; artículos de estos materiales, productos de imprenta (incluidos en la clase 16), periódicos y revistas, libros; artículos de encuadernación (hilo, lienzo y otras materias para encuadernar); fotografías; papelería; adhesivos (para papelería y productos de imprenta); material para artistas (productos de dibujo, pintura y modelado); pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles) y máquinas de oficina (incluidos en la clase 16); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no incluidas en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés», incluidos en la clase 16;
 - «Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte (incluidos en la clase 28); decoraciones para árboles de Navidad», incluidos en la clase 28;
 - «Marketing y publicidad», incluidos en la clase 35;
 - «Proyecciones de películas, producción de películas, alquiler de películas; publicación de libros y revistas; educación y entretenimiento; organización de ferias y de exposiciones; festejos populares, explotación de un parque de atracciones, producción de representaciones musicales y habladas en directo; exposición de reconstrucciones de carácter histórico-cultural y etnológico», incluidos en la clase 41;

- «Alojamiento y restauración; fotografías; traducciones; gestión y explotación de derechos de autor; explotación de la propiedad intelectual», incluidos en la clase 42.

ambas representan son muy diferentes: teléfonos móviles en el caso de MOBILIX, y obeliscos en el caso de OBELIX.

- El carácter notoriamente conocido del que goza en todos los Estados miembros la marca anterior.⁴

11. En apoyo de su oposición, la recurrente alegó la existencia de un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartados 1, letra b), y 2, del Reglamento nº 40/94.

12. Mediante resolución de 30 de mayo de 2002, la División de Oposición desestimó la oposición y autorizó que siguiera adelante el procedimiento de registro de la solicitud de marca comunitaria. Tras dejar sentado que no había quedado probada de modo convincente la notoriedad de la marca anterior, la División de Oposición consideró que las marcas, globalmente consideradas, no eran similares. Admitió que existe cierta semejanza fonética, pero que ésta quedaba compensada por el aspecto gráfico de las marcas y, concretamente, por el hecho de que los conceptos que

13. Como consecuencia del recurso interpuesto por la recurrente el 1 de julio de 2002, la Cuarta Sala de Recurso dictó su resolución de 14 de julio de 2003. Ésta anuló parcialmente la resolución de la División de Oposición. En primer lugar, la Sala de Recurso precisó que debía considerarse que la oposición se basaba exclusivamente en el riesgo de confusión. Seguidamente indicó que podía percibirse cierta similitud entre las marcas. En lo que atañe a la comparación entre los productos y los servicios, la Sala estimó que los «aparatos e instrumentos de enseñanza y señalización» de la solicitud de marca comunitaria y los «aparatos e instrumentos ópticos y de enseñanza» del registro anterior, incluidos en la clase 9, eran similares. Llegó a la misma conclusión en relación con los servicios de la clase 35 denominados «consultas y asistencia para la gestión y dirección de negocios comerciales, consultas y asistencia en conexión con el desempeño de las funciones empresariales» de la solicitud de marca comunitaria, y «marketing y publicidad» del registro anterior. La Sala estimó que, dado el grado de similitud entre los signos de que se trata, de un lado, y entre estos productos y servicios específicos, de otro, existía riesgo de confusión por parte del público interesado. Por consiguiente, rechazó la solicitud de marca comunitaria respecto de los «aparatos e instrumentos de enseñanza y señalización» y de los servicios denominados «consultas y asistencia para la gestión y dirección de negocios comerciales, consultas y asistencia en conexión con el desempeño de las funciones empresariales», admitiéndola respecto de los demás productos y servicios.

4 — Véase el apartado 5 de la sentencia recurrida.

IV. Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida

14. Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 1 de octubre de 2003, la recurrente solicitó la anulación de la resolución de la Sala de Recurso de 14 de julio de 2003, basándose en tres motivos: en primer lugar, en la infracción del artículo 8, apartados 1, letra b), y 2, del Reglamento n° 40/94; en segundo lugar, en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94 y, en tercer lugar, en la infracción del artículo 74 del Reglamento n° 40/94. Cabe precisar que, en la vista, la recurrente solicitó, con carácter subsidiario, que se devolviera el asunto a la Sala de Recurso con el fin de poder demostrar que su marca gozaba de notoriedad en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94.

15. El Tribunal de Primera Instancia, en su sentencia, examinó en primer lugar la admisibilidad de los cinco documentos presentados como anexos al escrito de demanda y aportados por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia para probar la notoriedad del signo OBELIX. Al haber observado que estos documentos no habían sido presentados durante el procedimiento sustanciado ante la OAMI, el Tribunal de Primera Instancia, basándose en el artículo 63 del Reglamento n° 40/94, declaró la inadmisibilidad de los mismos por infringir el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia (apartados 15 y 16 de la sentencia recurrida). El Tribunal de Primera Instancia recordó, en este marco, las características de un procedimiento de anulación, en el que la legalidad del acto impugnado ante el juez debe apreciarse en función de los

elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó el acto.

16. A continuación, el Tribunal de Primera Instancia declaró la inadmisibilidad del motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, subrayando que la recurrente no había solicitado en ningún momento la aplicación de dicha disposición ante la Sala de Recurso, y que, en consecuencia, ésta no examinó tal posibilidad. Pues bien, en primer lugar, de conformidad con el artículo 74 del Reglamento n° 40/94, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen de la OAMI se limita a los motivos alegados y a las solicitudes presentadas por las partes. En segundo lugar, al ser la finalidad del recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI en el sentido del artículo 63 del Reglamento n° 40/94, este control debe efectuarse con respecto a las cuestiones de Derecho que se hayan suscitado ante ésta. En tercer lugar, con arreglo al artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, «las memorias de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso» (apartados 19 a 25 de la sentencia recurrida).

17. Por último, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en virtud del artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la inadmisibilidad de la pretensión formulada por primera vez en la vista (apartados 28 y 29 de la sentencia recurrida).

18. El Tribunal de Primera Instancia procedió, seguidamente, al análisis del fondo de los motivos. Por lo que se refiere al motivo basado en la infracción del artículo 74 del Reglamento n° 40/94, según el cual, a falta de impugnación por la otra parte en el procedimiento, la Sala de Recurso debió haber partido de la premisa de que la marca OBELIX de la oponente gozaba de notoriedad, el Tribunal de Primera Instancia declaró, en los apartados 34 y 35 de la sentencia recurrida, que el artículo 74 del Reglamento n° 40/94 no puede ser interpretado en el sentido de que la OAMI esté obligada a aceptar sin más los argumentos invocados por una parte que no han sido rebatidos por la otra parte en el procedimiento. En ese asunto, ni la División de Oposición ni la Sala de Recurso consideraron que la recurrente hubiera defendido de forma convincente mediante hechos o pruebas la apreciación jurídica que alegaba, es decir, la notoriedad del signo no registrado y el elevado grado de carácter distintivo del signo registrado. Por consiguiente, en el apartado 36 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia declaró este motivo infundado.

19. Por lo que se refiere al motivo basado en la infracción del artículo 8, apartados 1, letra b), y 2, del Reglamento n° 40/94, el Tribunal de Primera Instancia apreció, en primer lugar, la similitud entre los productos y servicios de que se trataba. El Tribunal de Primera Instancia rechazó el argumento de la recurrente según el cual los productos contemplados en la solicitud de marca comunitaria, comprendidos en las clases 9 y 16, estaban incluidos en la lista de productos y servicios,

que fue formulada en términos amplios en el momento del registro anterior, al declarar en el apartado 61 de la sentencia recurrida que el mero hecho de que un producto determinado se utilice como pieza, accesorio o componente de otro no basta para demostrar que los productos finales que incluyen estos componentes son similares, puesto que, en particular, su naturaleza, su destino y los clientes interesados pueden ser completamente diferentes. El Tribunal de Primera Instancia prosiguió en los apartados 62 y 63 de la sentencia recurrida:

«62. Por otra parte, de la formulación de la lista de los productos y de los servicios del registro anterior para la clase 9 se desprende que los ámbitos a que se refiere este derecho son la fotografía, el cine, la óptica, la enseñanza y los videojuegos. Esta lista de productos y servicios debe compararse con la contenida en la solicitud de marca comunitaria, en la que resulta evidente que el sector de que se trata en este caso es, casi exclusivamente, el de las telecomunicaciones en todas sus variantes. Los equipos de telecomunicaciones están comprendidos en la categoría de “aparatos para la grabación, la transmisión, la reproducción de sonido o de imágenes”, que forma parte del título oficial de la clase 9 [...]. Sin embargo, esta parte del título de la clase («telecomunicaciones») no fue solicitada al registrar el derecho anterior, de modo que se supone que los equipos de telecomunicaciones no estaban cubiertos por él. La demandante registró su marca para numerosas clases, pero no

mencionó las «telecomunicaciones» entre sus especificaciones e incluso dejó fuera del registro toda la clase 38, que es la clase que se refiere precisamente a los servicios de “telecomunicaciones”.

63. A este respecto, debe compartirse la observación de la Sala de Recurso según la cual el registro anterior protege los “aparatos e instrumentos electrotécnicos, electrónicos”, pero la demandante no puede emplear esta formulación amplia como un argumento para sostener que existe una gran similitud ni, con mayor razón, una identidad con los productos contemplados en la solicitud, cuando podría haber obtenido fácilmente una protección específica para los aparatos e instrumentos de telecomunicaciones.»
20. Tras haber confirmado la observación de la Sala de Recurso sobre la falta de similitud entre los servicios contemplados en la solicitud de marca dentro de las clases 37 y 42 y los servicios objeto del registro anterior incluidos en la clase 42 (apartado 67), el Tribunal de Primera Instancia declaró:
- «68. En segundo lugar, la Sala de Recurso no incurrió en error al afirmar que, a la vista de su naturaleza técnica, de las competencias exigidas para ofrecerlos y de las necesidades de los consumidores a cuya satisfacción se destinan, los servicios enumerados en la solicitud de marca comunitaria dentro de la clase 38 [...], presentan suficientes diferencias en relación con aquéllos objeto del registro anterior e incluidos en la clase 41 [...]. Por consiguiente, los servicios contemplados en la solicitud de marca incluidos en la clase 38 presentan, a lo sumo, una débil similitud con los servicios incluidos en la clase 41 protegidos por el derecho anterior.
69. A continuación debe rechazarse la alegación de la demandante según la cual todos los productos y servicios contemplados en la solicitud de marca comunitaria pueden estar vinculados, de uno u otro modo, a los «ordenadores» y a los «programas informáticos» (clase 9) objeto de la marca anterior. Como observó acertadamente la demandada, en la sociedad actual, de un elevado nivel tecnológico, casi ningún equipo o material electrónico o digital funciona sin ordenadores de uno u otro tipo. Admitir la existencia de similitudes en todos los casos en que el derecho anterior comprende los ordenadores, y en que los productos o servicios objeto del signo solicitado pueden emplear ordenadores, conduciría sin duda a extralimitarse respecto al objeto de la protección que el legislador concede al titular de una marca. Dicha posición abocaría a una situación en la que el registro de programas o de material informático excluiría en la práctica el registro posterior de cualquier tipo de procedimiento o de servicio electrónico o digital que emplee estos programas o este material. En cualquier caso, esta exclusión no es legítima en el presente asunto, puesto que la solicitud de marca comunitaria tiene únicamente por objeto las telecomunicaciones en sus diversas formas, mientras que el registro anterior

no hace ninguna referencia a actividades de este sector. Además, como señaló acertadamente la Sala de Recurso, nada impedía a la demandante haber registrado también su marca para la telefonía.»

21. Por último, el Tribunal de Primera Instancia señaló en el apartado 70 de la sentencia recurrida, que «los productos y los servicios de que se trata no son similares», con una excepción: hay similitudes entre el «alquiler de ordenadores y de programas informáticos» que figura en la solicitud de marca comunitaria (clase 42) y los «ordenadores» y «programas informáticos grabados en soportes de datos» de la recurrente (clase 9) debido a su complementariedad.

22. Por lo que se refiere a la comparación de los signos, tras haber indicado que la Sala de Recurso había considerado, en la resolución impugnada, que los signos controvertidos eran similares (apartado 74 de la sentencia recurrida), el Tribunal de Primera Instancia procedió a la comparación visual, fonética y conceptual de los mismos (apartados 75 a 81 de la sentencia recurrida).

23. El Tribunal de Primera Instancia consideró en particular que aun cuando ambos signos tengan en común las combinaciones de letras «OB» y la terminación «LIX», existen entre ambos varias diferencias visuales importantes, como las relativas a las letras que siguen a «OB» («E» en el primer caso, «I» en el segundo), el principio de las palabras (la marca comunitaria solicitada empieza por «M» y la marca anterior por «O») y a su longitud. Tras haber recordado que la atención del consumidor se dirige sobre todo hacia el principio de la palabra, el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que «los signos de que se trata no son similares desde el punto de vista gráfico o que presentan, como máximo, una similitud visual muy débil» (apartados 75 y 76 de la sentencia recurrida).

24. Tras haber efectuado la comparación fonética de los signos, el Tribunal de Primera Instancia observó que existe entre éstos cierta similitud fonética (apartados 77 y 78). Respecto a la comparación conceptual, el Tribunal de Primera Instancia observó que, aunque el término «OBELIX» haya sido registrado como marca denominativa, éste será identificado sin dificultad por el público medio con el mencionado personaje popular de cómics, lo que hace que sea muy improbable la confusión conceptual por parte del público con unos términos más o menos parecidos (apartado 79 de la sentencia recurrida). Al tener el signo denominativo OBELIX desde el punto de vista del público pertinente un significado claro y determinado, de forma que ese público pueda captarlo inmediatamente, las diferencias conceptuales que distinguen los signos permiten neutralizar las similitudes fonéticas y las posibles similitudes visuales de los signos (apartados 80 a 81 de la sentencia recurrida).

25. Por lo que se refiere al riesgo de confusión, el Tribunal de Primera Instancia, citando la sentencia de 22 de octubre de 2003, Éditions Albert René/OAMI-Trucco (STARIX) (T-311/01, Rec. p. II-4625), indicó que «las diferencias entre los signos controvertidos son suficientes para descartar la existencia de un riesgo de confusión en la percepción del público al que se destinan los productos, ya que tal riesgo presupone que, de forma acumulativa, el grado de similitud de las marcas controvertidas y el grado de similitud de los productos o servicios que éstas designan sean suficientemente elevados» (apartado 82 de la sentencia recurrida). Y añadió:

«83. En estas circunstancias, la apreciación de la Sala de Recurso sobre el carácter distintivo de la marca anterior así como las alegaciones de la demandante en cuanto al renombre de dicha marca no tienen ninguna incidencia en la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 en el caso de autos (véase, en este sentido, la sentencia Starix, citada en el apartado 22 *supra*, apartado 60).

84. En efecto, un riesgo de confusión presupone una identidad o una similitud entre los signos, así como entre los productos y servicios designados, y el renombre de una marca es un elemento que debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los signos o entre los productos y los servicios es suficiente para producir un riesgo de confusión

(véase, en este sentido, la sentencia Canon, citada en el apartado 59 *supra*, apartados 22 y 24). Pues bien, dado que en el caso de autos los signos en conflicto no pueden ser considerados idénticos ni similares, el hecho de que la marca anterior sea ampliamente conocida o goce de renombre en la Unión Europea no puede modificar la apreciación global del riesgo de confusión (véase, en este sentido, la sentencia Starix, citada en el apartado 22 *supra*, apartado 61).

85. Por último, procede desestimar la alegación de la demandante según la cual es absolutamente concebible que, merced al sufijo “ix”, el término “mobilix” se deslice discretamente dentro de la familia de marcas formada por los personajes de la serie «Astérix» y que sea incluido en ésta como una derivación del término “obelix”. En efecto, basta destacar a este respecto que la demandante no puede hacer valer ningún derecho exclusivo sobre el uso del sufijo “ix”.

86. De cuanto precede resulta que no concurre uno de los requisitos necesarios para aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. Por tanto, no existe riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior.»

26. El Tribunal de Primera Instancia desestimó, en consecuencia, el recurso interpuesto por la recurrente.

27. La parte demandante ante el Tribunal de Primera Instancia interpuso recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia el 13 de enero de 2006.

28. Es necesario observar que dicho recurso de casación, aunque proceda su admisión, no respeta, debido a su extensión, las recomendaciones expuestas en el apartado 44 de las Instrucciones prácticas relativas a los recursos directos y a los recursos de casación.⁵

29. En la vista celebrada el 25 de octubre de 2007, las partes presentaron sus observaciones y respondieron a las preguntas formuladas por el Tribunal de Justicia.

V. Análisis del recurso de casación

30. La parte recurrente invoca seis motivos en apoyo de su recurso de casación. Mediante el primer motivo, la recurrente reprocha a la sentencia recurrida haber infringido el artículo 63 del Reglamento n° 40/94 y haberse pronunciado sobre la similitud de las marcas cuando ésta no estaba comprendida en el

objeto del litigio ante el Tribunal de Primera Instancia. Según la recurrente, el Tribunal violó de esta forma el principio de prohibición de la *reformatio in peius*. Por el segundo motivo, la recurrente invoca la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 en lo que se refiere a la similitud de los productos y servicios y a la similitud de marcas. Mediante el tercer motivo, la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber infringido el artículo 74 del Reglamento n° 40/94. Mediante el cuarto motivo, le reprocha la infracción de los artículos 63 del Reglamento n° 40/94 y 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. Mediante el quinto motivo, reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber infringido el artículo 63 del Reglamento n° 40/94 y los artículos 44, 48 y 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia al haber declarado la inadmisibilidad de la pretensión de la recurrente por la que solicitaba la devolución del asunto ante la Sala de Recurso. El sexto motivo tiene por objeto la infracción del artículo 63 del Reglamento n° 40/94 debido a la negativa de admitir determinados documentos.

A. Sobre el primer motivo, basado en una supuesta infracción del artículo 63 del Reglamento n° 40/94 y en la violación del principio general de Derecho comunitario procesal de la prohibición de reformatio in peius

1. Alegaciones de las partes

31. La recurrente sostiene que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia infringe el artículo 63 del Reglamento n° 40/94 y los

⁵ — DO 2004, L 361, p. 15.

principios generales de Derecho comunitario administrativo y procesal por llegar a la conclusión, de forma contraria a la resolución impugnada de la Sala de Recurso, de que las marcas en conflicto, OBELIX y MOBILIX, no eran similares, pronunciándose así en perjuicio de la recurrente sobre una cuestión que no había sido correcta y debidamente planteada, y excediéndose, por tanto, en el ejercicio de las competencias que le corresponden a la hora de controlar la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI en un asunto como el presente.

32. La recurrente alega en este sentido que el recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia no tenía en absoluto por objeto la cuestión de la similitud de las marcas y ésta, en consecuencia, no debía ser objeto del litigio ante el Tribunal de Primera Instancia. No obstante, pese a que la cuestión de la similitud de marcas no había sido planteada por ninguna de las partes durante la primera instancia con los requisitos exigidos, el Tribunal de Primera Instancia se pronunció, sin embargo, sobre este punto en perjuicio de la recurrente por lo que violó, según esta última, el principio de prohibición de *reformatio in peius*.

33. Remitiéndose a la sentencia Canon (sentencia de 29 de septiembre de 1998, C-39/97, Rec. p. 1-5507, apartado 17 y fallo), la OAMI responde que es manifiesto que el primer motivo carece por completo de fundamento. El Tribunal de Primera Instancia estaba, en su opinión, obligado a volver a examinar la similitud de los signos controvertidos. La recurrente se había opuesto en su escrito de demanda a las pretensiones de la Sala de Recurso respecto al riesgo de confusión. Al constituir la similitud de los signos un elemento de estas pretensiones, el Tribunal de

Primera Instancia debía necesariamente examinarla con el fin de controlar la legalidad de las pretensiones de la Sala de Recurso con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 y de garantizar su correcta aplicación.

34. Por otra parte, la OAMI señala que el Tribunal de Primera Instancia no modificó la resolución de la Sala de Recurso. Pues bien, la prohibición de *reformatio in peius* impide a una instancia de apelación ir más allá de las pretensiones del apelante y empeorar la situación en la que se encontraba este último si no hubiese interpuesto el recurso. En el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia no modificó la resolución mediante la cual la Sala de Recurso estimó parcialmente la oposición. La recurrente no se encuentra, por tanto, en peor situación que antes de presentar su recurso ante el Tribunal de Primera Instancia.

2. Apreciación

35. El principio general de Derecho procesal de la prohibición de *reformatio in peius* supone que el órgano jurisdiccional superior competente para pronunciarse sobre el recurso, por ejemplo, en apelación, no puede agravar la resolución impugnada de un órgano jurisdiccional inferior en perjuicio de la recurrente, si ésta ha sido la única en interponer el recurso.⁶

6 — Fasching, W., *Zivilprozessrecht*, 2ª edición, Viena, 1990, p. 883; Rosenberg, L., Schwab, K.-H., y Gottwald, P., *Zivilprozessrecht*, 16ª edición, Múnich, 2004, p. 983, así como Rechberger, W. y Simotta, D.-A., *Zivilprozessrecht*, 6ª edición, Viena, 2003, pp. 454 y 455.

36. Del principio de prohibición de *reformatio in peius* se desprende igualmente, que el peor de los resultados de un recurso para la parte recurrente es su desestimación y la confirmación pura y simplemente de la resolución impugnada.⁷

37. Debe observarse que éste es el caso de la recurrente. En virtud de la sentencia recurrida, ésta se encuentra en la misma situación que antes de interponer su recurso ante el Tribunal de Primera Instancia. Desde este punto de vista, resulta difícil hablar de *reformatio in peius*.

38. Ahora bien, la prohibición de *reformatio in peius* ante el juez comunitario está limitada por su obligación de examinar de oficio los motivos de orden público.⁸ Un motivo de legalidad interna sólo puede ser examinado por el juez comunitario a instancia de la parte recurrente mientras que un motivo de orden público podrá e incluso deberá ser examinado de oficio por el juez.⁹

7 — Rechberger, W. y Simotta, D.-A., *op. cit.*, p. 455. Los autores subrayan que la reforma en favor de la parte demandada sólo es posible si ésta ha interpuesto igualmente un recurso contra la misma resolución ante el mismo órgano jurisdiccional.

8 — Fasching, W., *Zivilprozessrecht*, p. 884.

9 — Sobre la definición de motivos de orden público en Derecho comunitario véase Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I., y Bray R., *Procedural Law of the European Union*, 2ª edición, Londres, 2006, pp. 288 y 289; Sladić, J., «Die Begründung der Rechtsakte des Sekundärrechts der EG in der Rechtsprechung des EuGH und des EuG», *Zeitschrift für Rechtsvergleichung, internationale Privatrecht und Europarecht*, 46 (2005), p. 127, y Castillo de la Torre, F., «Le relevé d'office par la juridiction communautaire», *Cahiers de droit européen*, 3-4/2005, p. 395 (421).

39. Debe destacarse que el concepto de orden público en el marco de motivos invocados ante el juez comunitario¹⁰ «queda reservado a las cuestiones que, por su trascendencia para el interés general, no están a disposición de las partes ni del órgano jurisdiccional y deben ser examinadas, como un *prius*, aun cuando no hayan sido sometidas a debate».¹¹

40. La recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber examinado de oficio en la sentencia recurrida la legalidad de la resolución de la Sala de Recurso desde el punto de vista de la similitud pese a que ésta no había invocado su infracción. Ve en ello una *reformatio in peius*, ya que el Tribunal de Primera Instancia examinó de este modo un motivo que no había invocado en el recurso.

41. Procede destacar que la recurrente no ha rebatido la legalidad de las apreciaciones de la

10 — Debe señalarse que el concepto de motivos, típico por ejemplo en los Derechos francés y belga, corresponde muy de cerca al concepto que tenía el Derecho romano de una *actio*. La aplicación de este sistema ante el juez comunitario y la división entre motivos de orden público y motivos de legalidad interna son acertadamente criticados en la doctrina por los jueces más antiguos del Tribunal de Justicia. En efecto, el antiguo juez alemán Ulrich Everling considera que las partes que no provienen de países de tradición jurídico-romana encuentran dificultades a situarse en este sistema debido a la división de elementos indisolubles ante el juez (Everling, U., «Das Verfahren der Gerichte der EG im Spiegel der verwaltungsgerichtlichen Verfahren der Mitgliedstaaten», *Die Ordnung der Freiheit: Festschrift für Christian Starck zum siebzigsten Geburtstag*, 2007, p. 542).

11 — Conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer, presentadas el 11 de febrero de 2003, en el asunto Buzzi Unicem/Comisión (sentencia de 7 de enero de 2004, Aalborg Portland y otros/Comisión, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, Rec. p. I-123), Rec. p. I-267, punto 217.

Sala de Recurso relativas a la cuestión de la similitud de los signos OBELIX y MOBILIX y de los productos y servicios protegidos por ambas marcas. Ahora bien, del escrito de interposición del recurso presentado ante el Tribunal de Primera Instancia, y, en particular, de sus puntos 2.3 y siguientes, se desprende, que la recurrente evocó, en su recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, la cuestión de la similitud de los signos OBELIX y MOBILIX y de los productos y servicios protegidos por ambas marcas así como el riesgo de confusión. En efecto, la recurrente formuló, en el marco del motivo de legalidad interna relativa a la infracción del artículo 8, apartados 1, letra b), y 2, del Reglamento n° 40/94, las alegaciones relativas a la cuestión sobre la similitud de las marcas y de los signos antes mencionados. La recurrente alegó ante el Tribunal de Primera Instancia, en el marco de dicho motivo, al desarrollar la imputación basada en la violación del carácter notorio y muy distintivo de la marca OBELIX, que existía una acusada similitud conceptual y fonética de los dos signos OBELIX y MOBILIX.¹² Igualmente, alegó que existía un riesgo de confusión conceptual debido a la interdependencia entre la similitud de los productos, la similitud de las marcas y el carácter distintivo de la marca OBELIX.¹³ En este sentido, introdujo la cuestión de la similitud de los signos OBELIX y MOBILIX dentro del objeto del litigio.

42. El objeto del litigio, tal como fue delimitado por la recurrente en virtud del artículo 63 del Reglamento n° 40/94, contenía igualmente la cuestión de la similitud de los dos signos OBELIX y MOBILIX. Por consiguiente, la recurrente no puede reprochar al Tribunal de Primera Instancia el haberse pronunciado sobre la cuestión de la similitud de los dos

signos OBELIX y MOBILIX en el marco del análisis de interdependencia entre los factores.

43. El Tribunal de Primera Instancia no infringió el artículo 63 del Reglamento n° 40/94 ni violó el principio general de Derecho procesal de la prohibición de *reformatio in peius*.

44. Este motivo no puede prosperar.

B. Sobre el segundo motivo basado en la supuesta infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, en lo que se refiere a la similitud de los productos y servicios y a la similitud de marcas

1. Alegaciones de las partes

45. Mediante este motivo de una extensión considerable, dividido en dos partes, la recurrente alega la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b) del Reglamento n° 40/94 en lo que se refiere a la similitud de los

12 — Informe para la vista del asunto T-336/03, puntos 31 a 33.

13 — *Ibidem*, puntos 34 y 35.

productos y servicios y a la similitud de marcas.

que tiene un carácter distintivo muy elevado y goza de una gran notoriedad.

46. En la primera parte, la recurrente alega que, al apreciar la similitud de los productos y servicios, el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94. En primer lugar, la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber aplicado un criterio jurídico erróneo para determinar si los productos y servicios respectivos eran similares. En la segunda parte de este segundo motivo, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, al estimar que las marcas controvertidas eran diferentes.

47. Por lo que atañe a la primera parte, la recurrente afirma que se tendría que haber comparado la similitud, suponiendo que las marcas en conflicto son idénticas y que la marca anterior OBELIX tiene un carácter distintivo muy elevado y goza de notoriedad. En su opinión, el criterio jurídico correcto habría sido, por tanto, el siguiente: los productos (y servicios) son similares cuando el público pueda creer que proceden de empresas idénticas o vinculadas económicamente al aparecer en el mercado bajo marcas idénticas y que la marca anterior es una marca

48. En segundo lugar, la recurrente discute la coherencia y fundamento de las apreciaciones concretas sobre la similitud de los productos efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia, en la medida en que considera que éste realizó una interpretación manifiestamente errónea de la lista de los productos, al desnaturalizarla. Según la recurrente, la afirmación que realizó el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 62 de la sentencia recurrida según la cual «de la formulación de la lista de los productos y de los servicios del registro anterior para la clase 9 se desprende que los ámbitos a que se refiere este derecho son la fotografía, el cine, la óptica, la enseñanza y los videojuegos», no es exacta y la contradicen tanto la lista de estos productos como las afirmaciones del propio Tribunal de Primera Instancia en el apartado 63. La afirmación en este mismo apartado 62 de la sentencia recurrida de que el sector que abarca la marca MOBILIX en este caso es, casi exclusivamente, el de las telecomunicaciones en todas sus variantes, se ve igualmente contradicha por la lista de productos que incluye, sin limitarse a las telecomunicaciones, los «acumuladores y baterías», los «transformadores y convertidores», los «codificadores y descodificadores», las «tarjetas codificadas» y las «tarjetas para codificación».

49. Por lo que atañe a la comparación de los servicios MOBILIX pertenecientes a las clases 35, 37, 38 y 42 y los productos amparados por la marca OBELIX, la recurrente alega una incoherencia entre las afirmaciones del Tribunal de Primera Instancia en el aparta-

do 68 de la sentencia recurrida («los servicios contemplados en la solicitud de marca incluidos en la clase 38 presentan, a lo sumo, una débil similitud con los servicios incluidos en la clase 41 protegidos por el derecho anterior») y la conclusión a la que llega en el apartado 70 de la sentencia recurrida según la cual los productos y los servicios de que se trata no son similares, y se opone a la apreciación del Tribunal de Primera Instancia por la que desestimó su alegación según la cual todos los productos y servicios contemplados en la solicitud de marca comunitaria pueden estar vinculados a los «ordenadores» y a los «programas informáticos» (clase 9) objeto de la marca anterior (apartado 69 de la sentencia recurrida).

efectuó el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 79 de la sentencia recurrida según la cual «[la] representación concreta de un personaje popular hace que sea muy improbable la confusión conceptual por parte del público con unos términos más o menos parecidos». Para la recurrente, el razonamiento del Tribunal de Primera Instancia es incorrecto, puesto que, según los principios generalmente aceptados en materia de Derecho de marcas, cuanto más notoriamente conocida es una marca anterior o más elevado es su carácter distintivo, mayor será el riesgo de confusión.

50. En la segunda parte del segundo motivo, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 40/94, al estimar que las marcas controvertidas eran diferentes. La recurrente invoca esta parte con carácter subsidiario respecto al primer motivo. Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia no aplicó los criterios jurídicos correctos para apreciar la similitud de las marcas. Por lo que respecta a la similitud visual, el Tribunal de Primera Instancia acentuó arbitrariamente, en su opinión, las diferencias entre las marcas, cuando según los principios generales del Derecho de marcas, los elementos comunes son habitualmente más importantes que los que difieren. La recurrente alega que la apreciación de la similitud fonética, al igual que la de la similitud conceptual, efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia, no está corroborada por ninguno de los hechos sometidos al Tribunal de Primera Instancia. Por lo que respecta a la comparación conceptual, la recurrente critica la afirmación que

51. La recurrente reprocha igualmente al Tribunal de Primera Instancia haber aplicado, en los apartados 80 a 82 de la sentencia recurrida, la teoría denominada «de neutralización». Según la recurrente, esta teoría sólo es aplicable en la fase de la evaluación final del riesgo de confusión, pero no cuando las marcas en conflicto son o bien visualmente, o bien fonéticamente, o bien visual y fonéticamente similares. Por consiguiente, el criterio jurídico adecuado, en opinión de la recurrente, habría sido el siguiente: dos marcas son similares (y, tras haber observado que los bienes o servicios son similares o idénticos, la instancia decisoria debe, en consecuencia, iniciar el examen del riesgo de confusión) si existe una (cierta, elevada, o total) similitud visual (que implica igualmente un grado de similitud fonética), o bien si existe

una (cierta, elevada, o total) similitud fonética independientemente de que exista o no una similitud conceptual. Igualmente, dos marcas son similares si, incluso a falta de similitudes visuales o fonéticas, éstas son idénticas o similares en el plano conceptual.

52. Por último, la recurrente afirma que el Tribunal de Primera Instancia no entendió bien su argumento, al afirmar en el apartado 85 de la sentencia impugnada que ésta hace valer un derecho exclusivo sobre el uso del sufijo «ix», cuando ésta en realidad afirmó ser titular de una familia de marcas creadas de manera parecida a MOBILIX, al utilizar una parte descriptiva que representa la profesión o la actividad de una persona y combinarla con el sufijo «ix». Por lo tanto, la alusión al término «móvil» no se aleja de la familia de las marcas sino que aumenta el riesgo de confusión, al ser la existencia de una familia de marcas generalmente considerada una causa distinta del riesgo de confusión, incluso a falta de similitud fonética y visual.

53. La OAMI sostiene que, entre los numerosos argumentos esgrimidos por la recurrente, la única cuestión de Derecho es la relativa a si el Tribunal de Primera Instancia podía legalmente llegar a la conclusión, en el apartado 81 de la sentencia recurrida, de que

las diferencias conceptuales que distinguen los signos controvertidos permiten neutralizar las similitudes fonéticas y visuales existentes. Ahora bien, según la OAMI, el Tribunal de Primera Instancia examinó correctamente el conjunto de elementos que, conforme a una consolidada jurisprudencia, deben ser tomados en consideración para proceder a una apreciación global del riesgo de confusión. Conforme a reiterada jurisprudencia, apreciación global implica que las diferencias conceptuales y visuales entre ambos signos pueden neutralizar las similitudes fonéticas entre ellos, siempre que al menos uno de tales signos tenga, en la perspectiva del público pertinente, un significado claro y determinado, de forma que dicho público pueda captarlo inmediatamente. La cuestión de dilucidar si semejante «neutralización» tiene lugar realmente desde el punto de vista del consumidor es una cuestión de apreciación de los hechos pertinentes. El resultado de esta apreciación constituye una observación de carácter fáctico para cuyo control no es competente el Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.

54. Por lo que se refiere a la alegación según la cual el Tribunal de Primera Instancia debió tener en cuenta el renombre de la marca OBELIX en la comparación de los productos y servicios y de los signos controvertidos, la OAMI alega que la recurrente confunde dos conceptos, a saber, el renombre de Obélix, famoso personaje de cómic, y el renombre potencial de la marca OBELIX. Añade que no existe principio jurídico ni antecedente alguno que permita afirmar que un famoso personaje literario deba ser automáticamente

considerado una marca de renombre. Todo dependerá de las circunstancias del asunto de que se trate y lo cierto es que la recurrente no aportó, durante el procedimiento sustanciado ante la OAMI, elementos que demuestren la realidad de una transformación progresiva de un personaje famoso en marca de renombre. Por lo tanto, al negarse a tener en cuenta el renombre del nombre de Obélix, que designa un famoso personaje de cómic, para delimitar el ámbito de aplicación de protección de la marca anterior, la OAMI considera que el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente la norma según la cual, en un procedimiento de oposición sobre motivos de denegación relativos de registro, la autoridad competente deberá limitarse a examinar los motivos alegados y las solicitudes presentadas por las partes.

55. La OAMI afirma que, al adherirse a los principios establecidos por el Tribunal de Primera Instancia pero oponerse a sus conclusiones, la recurrente critica las apreciaciones fácticas efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia, cuyo control no corresponde al Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.

56. Por lo que se refiere a las alegaciones según las cuales el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizó los hechos o elementos de prueba, la OAMI considera que el Tribunal de Primera Instancia reprodujo correctamente la lista de productos y servicios y procedió a un análisis comparativo, basado en criterios como el tipo de fabricante o el modo de distribución de los productos. La OAMI considera que el segundo motivo debe desestimarse por ser en parte infundado y en parte inadmisibles.

2. Apreciación

57. Del artículo 225 CE y del artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, se desprende que el recurso de casación está limitado a las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes y los elementos probatorios. En consecuencia, salvo en el supuesto de su desnaturalización, la apreciación de tales hechos y elementos probatorios no constituye una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.¹⁴

58. A efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, aunque exista identidad con una marca cuyo carácter distintivo sea particularmente elevado, es necesario aportar la prueba de que existe una similitud entre los productos o los servicios designados. En efecto, esta disposición prevé que un riesgo de confusión presupone que los productos o servicios designados son idénticos o similares.

59. Un riesgo de confusión presupone que los productos o servicios designados son idénticos o similares. Por lo tanto, aunque exista

¹⁴ — Sentencia de 15 de septiembre de 2005, BioID/OAMI (C-37/03 P, Rec. p. I-7975), apartado 43.

identidad con una marca cuyo carácter distintivo sea particularmente elevado, es necesario aportar la prueba de que existe una similitud entre los productos o los servicios designados.¹⁵

60. En tales circunstancias, la alegación de la recurrente según la cual el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al aplicar un criterio jurídico erróneo, incluso por no aplicar ningún criterio jurídico sino desarrollar una mera argumentación que contenía afirmaciones contradictorias, no es fundada.

61. Del examen de los apartados 60 a 71 de la sentencia recurrida se desprende que, tras haber procedido a un análisis exhaustivo de los diferentes factores que caracterizan la relación entre los productos y servicios de que se trata, el Tribunal de Primera Instancia ha podido legítimamente considerar, sin cometer error de Derecho alguno, que no existe similitud entre los productos y servicios objeto de la marca MOBILIX y los servicios designados por el signo OBELIX.

62. Por lo que se refiere a la alegación basada en que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en una contradicción evidente entre los apartados 62 y 63 de la sentencia recurrida y en que existen inexactitudes en el apartado 63 de la sentencia recurrida, debe señalarse que esta alegación tiene por objeto, esencialmente, poner en tela de juicio la apreciación de los hechos efectuada por el Tribunal de

Primera Instancia y persigue en realidad que el Tribunal de Justicia sustituya la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 62 y 63 de la sentencia recurrida por la suya propia. En consecuencia, debe declararse la inadmisibilidad manifiesta de esta alegación.

63. Por las mismas razones, procede desestimar la alegación de la recurrente, según la cual el Tribunal de Primera Instancia no procedió a un análisis correcto de los productos respectivos de las clases 9 y 16. A la vista de los análisis que efectuó el Tribunal de Primera Instancia, puede llegarse a la misma conclusión en lo que se refiere a la imputación según la cual el Tribunal de Primera Instancia se limitó a realizar un análisis literal de los productos y servicios, sin tener en cuenta su relación económica e ignorando en particular la cuestión de si el público pertinente atribuiría el mismo origen comercial en caso de que los productos y servicios fuesen propuestos bajo una marca idéntica.

64. En este marco, procede igualmente desestimar la imputación basada en la cuestión de si el Tribunal de Primera Instancia podía llegar a la conclusión en el apartado 81 de su sentencia¹⁶ de que las diferencias conceptuales que distinguen los signos controvertidos permiten neutralizar las similitudes fonéticas y las posibles similitudes visuales anteriormente destacadas. Por una parte, debe afirmarse que el Tribunal de Primera

15 — Auto de 9 de marzo de 2007, Alecansan/OHMI (C-196/06 P, no publicado en la Recopilación), apartado 37.

16 — Literalmente, este apartado establece lo siguiente: «De ello se deriva que en el presente caso las diferencias conceptuales que distinguen los signos controvertidos permiten neutralizar las similitudes fonéticas y las posibles similitudes visuales anteriormente destacadas».

Instancia aplicó correctamente, en los apartados 72 y 74 a 80, los criterios desarrollados por la jurisprudencia. Por otra parte, del apartado 79 de la sentencia recurrida en lo que se refiere a los términos MOBILIX y OBELIX se desprende igualmente que el Tribunal de Primera Instancia realizó ciertas observaciones fácticas y que la recurrente pretende poner en tela de juicio la apreciación de los hechos efectuada por el Tribunal de Primera Instancia y persigue en realidad que el Tribunal de Justicia sustituya la apreciación de los hechos efectuada por el Tribunal de Primera Instancia por la suya propia.

65. De cuanto precede resulta, por tanto, que el motivo debe desestimarse por infundado.

C. Sobre el tercer motivo, basado en la supuesta infracción del artículo 74 del Reglamento n° 40/94 por haberse negado el Tribunal de Primera Instancia a aceptar que la marca OBELIX gozaba de notoriedad y tenía un elevado carácter distintivo

1. Alegaciones de las partes

66. La recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber infringido el artículo 74 del Reglamento n° 40/94 al negarse a aceptar que la marca OBELIX gozaba de

notoriedad y tenía un elevado carácter distintivo. La recurrente considera infundada la afirmación efectuada por el Tribunal de Primera Instancia según la cual la OAMI apreció los hechos y los elementos de prueba porque estaba obligada en virtud del artículo 74, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, pero los consideró insuficientes para demostrar la notoriedad del signo no registrado y el elevado grado del carácter distintivo del signo registrado. En la medida en que Orange participó efectivamente en el procedimiento ante la Sala de Recurso, pero que no se opuso ni rebatió las alegaciones de la recurrente, resulta absurdo exigir que ésta deba aportar todas las pruebas, puesto que ninguna norma ni principio de Derecho comunitario obliga a una parte a aportar elementos para probar aquello en lo que las partes no discrepan. La División de Oposición y la Sala de Recurso aceptaron expresamente, según la recurrente, la notoriedad de la que gozaba el signo OBELIX. La Sala de Recurso debió deducir de ello la conclusión de que la marca OBELIX tenía un elevado carácter distintivo y gozaba de notoriedad. Además, al no existir obligación de probar los hechos que gozan de notoriedad, el mismo principio debió aplicarse a las marcas famosas.

67. La OAMI considera que debe desestimarse el tercer motivo por ser manifiestamente infundado. La limitación de la base fáctica del examen realizado por la Sala de Recurso derivado del artículo 74 del Reglamento n° 40/94, no excluye que ésta tenga en cuenta hechos notorios, aparte de los hechos alegados por las partes en el procedimiento de oposición. Sin embargo, lo que puede ser considerado notorio en el presente asunto es

que Obélix es el nombre de un personaje de cómic. Ahora bien, esta afirmación no puede aplicarse como tal a la marca OBELIX, puesto que no existe ningún antecedente en virtud del cual los personajes literarios conocidos deban ser considerados marcas de renombre.

68. Para la OAMI, aun suponiendo que las partes no se opongan a la cuestión del renombre de la marca OBELIX, el Tribunal de Primera Instancia no está vinculado por esta observación, sino que tiene la obligación de examinar si, al llegar a la conclusión en la resolución controvertida sobre la falta de similitud entre las marcas, la Sala de Recurso no infringió el Reglamento n° 40/94. En el marco de un procedimiento entre partes sustanciado ante la OAMI, ningún principio exige que se consideren acreditados los hechos no rebatidos por la otra parte.

2. Apreciación del Abogado General

69. Con carácter preliminar, procede destacar que la recurrente considera ilegales e incorrectas las apreciaciones sobre la notoriedad efectuadas por la Sala de Recurso y el Tribunal de Primera Instancia en la sentencia recurrida.

70. Como se recuerda en el punto 57, el recurso de casación está limitado a las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes y los elementos de prueba. En consecuencia, salvo en el supuesto de su desnaturalización, la apreciación de tales hechos y elementos de prueba no constituye una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.

71. En cambio, cuando un recurrente impugna la interpretación o la aplicación del Derecho comunitario efectuada por el Tribunal de Primera Instancia, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco de un recurso de casación. En efecto, si un recurrente no pudiera basar su recurso de casación en motivos y alegaciones ya invocados ante el Tribunal de Primera Instancia, se privaría al recurso de casación de una parte de su sentido.¹⁷

72. Por lo que se refiere a la procedencia del tercer motivo, procede recordar que, a tenor del artículo 74, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, en el curso del procedimiento la OAMI procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limita a los motivos alegados y a las solicitudes presentadas por las partes. A este respecto, procede subrayar que

17 — Sentencia de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI (C-25/05 P, Rec. p. I-5719), apartado 48.

un solicitante que se refiere a hechos notorios puede negar la exactitud de las observaciones fácticas relativas a la notoriedad de la Sala de Recurso ante el Tribunal de Primera Instancia.

D. Sobre el cuarto motivo, basado en la supuesta infracción de los artículos 63 del Reglamento nº 40/94 y 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento por haber desestimado del Tribunal de Primera Instancia la pretensión de que se anulara la resolución controvertida por no haberse aplicado el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94

73. Ahora bien, la consideración, por el Tribunal de Primera Instancia, del carácter notorio de los hechos, entre los que figura igualmente la notoriedad del signo OBELIX, sobre los que la Sala de Recurso de la OAMI basó su resolución, constituye una apreciación de carácter fáctico, que salvo desnaturalización, escapa al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.¹⁸ Ahora bien, en el presente asunto, no se ha producido desnaturalización alguna.

1. Alegaciones de las partes

74. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error de Derecho al considerar, en los apartados 32 a 36 de la sentencia recurrida, que la apreciación jurídica de la notoriedad y del carácter distintivo del signo OBELIX no estaba suficientemente corroborada por hechos y pruebas.

75. En consecuencia, procede desestimar por infundado el tercer motivo.

76. Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia infringió los artículos 63 del Reglamento nº 40/94 y 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, al declarar la inadmisibilidad de la pretensión formulada por la recurrente ante el Tribunal de Primera Instancia de que se anulara la resolución controvertida debido a que la Sala de Recurso no había aplicado el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. El Tribunal de Primera Instancia incurrió en error de Derecho, al basarse en una interpretación incorrecta sobre el objeto del procedimiento del recurso y no tuvo tampoco en cuenta que la Sala de Recurso no podía limitarse a examinar los hechos y pruebas alegados ante ella, sino que debió extender su examen a los hechos expuestos en primera instancia, a pesar de que dicha cuestión no había sido expresamente planteada en la motivación del recurso.

¹⁸ — *Ibidem*, apartado 53.

77. La recurrente afirma que, si bien las alegaciones que formuló ante la Sala de Recurso giraban en torno al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, de una lectura lógica de los documentos aportados en el marco de los procedimientos de oposición y del recurso, podía deducirse que la recurrente nunca cesó de afirmar que era titular de la marca OBELIX, protegida simultáneamente como marca comunitaria registrada, como marca notoriamente conocida en el sentido del artículo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento n° 40/94 y como marca famosa. La recurrente añade que sostuvo constantemente que una marca notoriamente conocida a la que es aplicable el artículo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento n° 40/94, constituía asimismo una marca que gozaba de renombre en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94.

78. La afirmación de la Sala de Recurso según la cual la recurrente limitó expresamente su recurso a las cuestiones relativas al artículo 8, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 es, en opinión de la recurrente, inexacta, como esta última puso de manifiesto ante el Tribunal de Primera Instancia. La recurrente debatió igualmente ante el Tribunal de Primera Instancia sobre la relación entre los apartados 2 y 5 del artículo 8 del Reglamento n° 40/94 para demostrar que las marcas protegidas por dichas disposiciones tenían actualmente la misma connotación. Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia no entró a examinar, en la sentencia recurrida,

el fondo de este argumento, al declarar la inadmisibilidad de dicha pretensión.

79. La OAMI responde que este motivo es manifiestamente infundado. En su escrito de oposición, la solicitante, al marcar las casillas correspondientes, basó su oposición en dos motivos —el riesgo de confusión con una marca anterior y el aprovechamiento indebido derivado del carácter distintivo o del renombre de una marca anterior o el perjuicio que le causaría—, cuando transmitió los elementos en apoyo de su oposición. La recurrente, sin embargo, no invocó este último motivo de oposición basado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94. Pese a la falta de prueba, la División de Oposición de la OAMI mencionó esta disposición, al precisar que no era necesario examinar si la oposición estaba fundada con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94 en la medida en que los signos no eran similares. Cuando interpuso un recurso contra esta resolución, la recurrente no solicitó a la Sala de Recurso que aplicara el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94 y tampoco mencionó esta disposición en la exposición de sus motivos. Teniendo en cuenta cuanto precede y el hecho de que la recurrente nunca identificó la marca anterior cuyo carácter distintivo o renombre habían sido menoscabados por la solicitud de marca comunitaria, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que los documentos aportados en el procedimiento de oposición, perseguían más bien demostrar la notoriedad de la marca no registrada, presentada como uno de los dos derechos anteriores, o eventualmente el carácter distintivo incrementado de la marca registrada,

pero no su renombre en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94. La Sala de Recurso no se pronunció, en consecuencia, sobre la aplicabilidad del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94.

80. Ahora bien, en lugar de afirmar que la Sala de Recurso había infringido el artículo 74 del Reglamento n° 40/94 al abstenerse de examinar el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, la recurrente sostuvo, en su escrito de recurso presentado posteriormente ante el Tribunal de Primera Instancia, que la Sala de Recurso había infringido el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94. Puesto que la Sala de Recurso no había examinado el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, el Tribunal de Primera Instancia, a la luz del artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, llegó a la conclusión, acertadamente según la OAMI, de que no era admisible la pretensión de la recurrente por la que solicitaba al Tribunal de Primera Instancia que se pronunciara sobre la aplicación de esta disposición.

2. Apreciación

81. Con carácter preliminar, procede señalar que la recurrente no solicitó ni en su escrito de oposición ni en su recurso prejudicial ante la Sala de Recurso el control de la legalidad con

arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94. En efecto, como se desprende de la resolución de la Sala de Recurso impugnada¹⁹ y de los escritos de las partes en el marco del presente recurso de casación, así como de la sentencia recurrida y del informe para la vista del Tribunal de Primera Instancia, era la primera vez que el motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94 se invocaba ante el Tribunal de Primera Instancia.

82. Debe destacarse, como subraya la recurrente,²⁰ que resulta bastante difícil distinguir entre las marcas notoriamente conocidas y aquéllas que gozan de renombre. En efecto, existe una similitud entre el artículo 8, apartados 1 y 2, del Reglamento n° 40/94 por una parte, y el artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento, por otra. Sin embargo, no puede deducirse de la referencia al carácter notoriamente conocido en el marco del artículo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento, igualmente la referencia al artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento, que tiene por objeto el caso en que los productos y servicios de dos marcas, de las que una goza de renombre dentro de la Comunidad, no son similares. Una interpretación según la cual el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94 supone una mera continuación del artículo 8, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento y deben examinarse conjuntamente, aunque el artículo 8, apartado 5, no haya sido invocado ante las instancias de la OAMI, infringiría el ámbito de aplicación del artículo 8, apartado 5. En efecto, desde el punto de vista de una interpretación sistemática, se desprende tanto del sistema interno como del sistema externo del artículo 8 del Reglamento n° 40/94, que se trata de

19 — Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de 14 de julio de 2003, asunto R 559/2002 — 4, apartado 7.

20 — Escrito de interposición del recurso de casación, punto 143.

critérios diferentes contenidos en los apartados 1, 2 y 5. El sistema externo —es decir, la estructura del texto— demuestra claramente que los apartados 1, 2 y 5 del artículo 8 de dicho Reglamento son apartados distintos. Según el sistema interno —es decir, la organización del contenido del texto— los objetivos de estos apartados son diferentes.²¹

83. Desde este punto de vista, la recurrente, al no haber impugnado la legalidad de la resolución de la División de Oposición ni de la Sala de Recurso con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, no puede subsanar su propia omisión refiriéndose a disposiciones similares.

84. Por lo demás, en el marco de un procedimiento de anulación de una resolución sujeta al control del juez comunitario, debe apreciarse la legalidad del acto impugnado en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó el acto.²² Lo mismo cabe decir en el marco del procedimiento del artículo 63 del Reglamento n° 40/94. Según reiterada jurisprudencia, el recurso con arreglo a este artículo tiene por objeto el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI en el sentido del artículo 63 del Reglamento n° 40/94. En efecto, si bien a tenor del artículo 63, aparta-

do 3, del Reglamento n° 40/94, el Tribunal de Primera Instancia «será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada», este apartado debe interpretarse a la luz del apartado anterior, a tenor del cual, «el recurso se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación del Tratado, del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder», y en el marco de los artículos 229 CE y 230 CE. El control de legalidad que realiza el Tribunal de Primera Instancia sobre una resolución de la Sala de Recurso debe efectuarse, por lo tanto, con respecto a las cuestiones de Derecho que se hayan suscitado ante la Sala de Recurso.²³ Ahora bien, ha quedado acreditado que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94 no formaba parte de las cuestiones de Derecho suscitadas ante la Sala de Recurso.

85. En consecuencia, la recurrente no habría podido conseguir que el Tribunal de Primera Instancia se pronunciase sobre el presente motivo basado en una posible infracción del artículo 63 del Reglamento n° 40/94 y del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia por haber desestimado la pretensión de que se anulase la resolución controvertida debido a la falta de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, motivo que no había sido invocado durante la fase administrativa del procedimiento sustanciado ante la OAMI.

86. El Tribunal de Primera Instancia, al declarar la inadmisibilidad del motivo,

21 — Sobre los conceptos de sistemas interno y externo, véase Heck, P., «Das Problem der Rechtsgewinnung», *Gesetzesauslegung und Interessenjurisprudenz, Begriffsbildung und Interessenjurisprudenz*, Berlin, Zürich, 1968, pp. 188 y 189.

22 — Sentencia de 7 de febrero 1979, Francia/Comisión (15/76 y 16/76, Rec. p. 321), apartado 7. En ese asunto, Francia impugnó la legalidad de ciertas Decisiones relativas a la liquidación de las cuentas presentadas por la República Francesa en concepto de gastos correspondientes a los ejercicios 1971 y 1972, financiados por el Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA), alegando una regularización posterior a la adopción de las Decisiones de las anomalías comprobadas.

23 — Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 31 de mayo de 2005, Solo Italia/OAMI — Nuova Sala (PARMITALIA) (T-373/03, Rec. p. II-1881), apartado 25.

basado en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, no ha infringido los artículos 63 del Reglamento n° 40/94 y 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, por desestimar la pretensión de que se anulara la resolución controvertida debido a la falta de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94. Este motivo no es fundado.

Reglamento n° 40/94 o que él mismo debía pronunciarse sobre la imputación basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, éste debía, en cualquier caso, devolver el asunto ante la Sala de Recurso para que la recurrente pudiese demostrar dicha pretensión ante la Sala de Recurso.

E. Sobre el quinto motivo, basado en la supuesta infracción del artículo 63 del Reglamento n° 40/94 y de los artículos 44, 48 y 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento por haber declarado el Tribunal de Primera Instancia la inadmisibilidad de la pretensión por la que se solicitaba la devolución del asunto ante la Sala de Recurso

1. Alegaciones de las partes

87. La recurrente considera que la sentencia recurrida del Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 63 del Reglamento n° 40/94 y los artículos 44, 48 y 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, en la medida en que declaró la inadmisibilidad de la pretensión que presentó con carácter subsidiario en la vista, por la que solicitó al Tribunal de Primera Instancia que devolviera el asunto a la Sala de Recurso con el fin de poder demostrar el renombre de la marca OBELIX. En la vista ante el Tribunal de Primera Instancia, la recurrente llegó a la conclusión de que, si el Tribunal de Primera Instancia aceptaba su pretensión principal, según la cual la Sala de Recurso había infringido el artículo 8, apartado 5, del

88. La recurrente sostiene, en primer lugar, que la pretensión por la que solicita la devolución ante la Sala de Recurso para poder demostrar su pretensión basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, no es una pretensión «nueva», sino que constituye una pretensión subsidiaria respecto a la pretensión principal basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94. Esta pretensión subsidiaria se sitúa necesariamente por debajo de la pretensión principal y no constituye, por tanto, una pretensión «nueva» en el sentido de la sentencia recurrida. En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia parece haber adoptado un concepto de «objeto», utilizado en el artículo 135, apartado 4, de su Reglamento de Procedimiento, que se modifica cada vez que una «pretensión» se añade a una pretensión inicial, independientemente de su naturaleza o de su contexto. El objeto del litigio ante la Sala de Recurso era dilucidar si MOBILIX podía ser registrada como marca comunitaria para la totalidad o una parte de los productos para los que había sido solicitada, dada la oposición presentada por la recurrente sobre la base de su marca OBELIX. La recurrente piensa que no modificó en absoluto dicho objeto y que la pretensión principal por la que solicitaba la anulación de la resolución impugnada de la Sala de Recurso englobaba necesariamente el resto de las pretensiones referidas a la principal.

89. La recurrente subraya que el artículo 44 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia no prohíbe, ni expresa ni implícitamente, precisar dentro del marco de una pretensión principal, pretensiones subsidiarias en una fase del procedimiento posterior a la presentación del escrito de interposición del recurso. Tampoco el artículo 48 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia contiene semejante prohibición.

90. La OAMI sostiene que este motivo es manifiestamente infundado. Añade que esta pretensión formulada con carácter subsidiario está basada en un motivo nuevo, según el cual la Sala de Recurso infringió el artículo 74, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, por no pronunciarse sobre la aplicabilidad del artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento, y sólo fue invocado por la recurrente cuando comprendió que su motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, era inadmisibles. Puesto que esta pretensión subsidiaria no fue presentada hasta la vista, el Tribunal de Primera Instancia, sobre la base de los artículos 44 y 48 de su Reglamento de Procedimiento, declaró, acertadamente según la OAMI, su inadmisibilidad.

2. Apreciación

91. Como se ha recordado en los puntos 57 y 70, en cuanto a las supuestas irregularidades

del procedimiento, a tenor de los artículos 225 CE, apartado 1, y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación está limitado a las cuestiones de Derecho. Según esta última disposición, debe fundarse en motivos derivados de la incompetencia del Tribunal de Primera Instancia, de irregularidades del procedimiento ante el mismo que lesionen los intereses de la parte recurrente, así como de la violación del Derecho comunitario por parte del Tribunal de Primera Instancia.²⁴ Así pues, el Tribunal de Justicia es competente para controlar si se han cometido ante el Tribunal de Primera Instancia irregularidades de procedimiento que lesionen los intereses de la parte recurrente y debe asegurarse de que se han observado los principios generales del Derecho comunitario y las normas procesales aplicables en materia de carga y de valoración de la prueba.²⁵

92. Las pretensiones a las que se refieren el artículo 38, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia y el artículo 44, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, materializan el objeto de la demanda²⁶ y contienen la parte dispositiva que la parte demandante desea obtener del juez comunitario.²⁷ Son éstas, en consecuencia, una parte del objeto del litigio y deberán ser formuladas en el escrito de demanda.

24 — Sentencia de 17 de diciembre de 1998, *Baustahlgewebe/Comisión* (C-185/95 P, Rec. p. I-8417), apartado 18.

25 — Sentencia de 15 de junio de 2000, *TEAM/Comisión* (C-13/99 P, Rec. p. I-4671), apartado 36.

26 — Rideau J., y Picod F., *Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne*, 2ª edición, París, 2002, p. 592.

27 — Lenaerts, K., Arts, D., Maselis, I., y Bray R., *op. cit.*, p. 553.

93. Si el juez comunitario acepta la admisibilidad de las pretensiones formuladas con carácter subsidiario (*eventualiter*) correspondientes al supuesto en que se desestimen pretensiones principales (*principaliter*) contenidas en el escrito de demanda,²⁸ la situación parece diferente si las pretensiones con carácter subsidiario son formuladas durante el procedimiento e incluso durante la vista. En efecto, tales pretensiones, aunque formuladas con carácter subsidiario, son pretensiones nuevas que modifican el objeto del litigio puesto que expresan una petición introducida con posterioridad a la expiración del plazo de orden público previsto para interponer el recurso que debería ser examinado en caso de que se desestimen las pretensiones formuladas *principaliter*.

94. Según reiterada jurisprudencia, el artículo 42, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia permite que un demandante, con carácter excepcional, invoque motivos nuevos en apoyo de las pretensiones formuladas en el escrito de demanda. Sin embargo, no prevé en modo alguno la posibilidad de que un demandante introduzca pretensiones nuevas.²⁹ Igualmente, las disposiciones equivalentes del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, permiten, en determinadas circunstancias, invocar motivos nuevos en el curso del proceso. Ahora bien, en ningún caso puede interpretarse que tales disposiciones autoricen a las partes demandantes a presentar ante el juez comunitario nuevas

pretensiones y modificar de tal forma el objeto del litigio.³⁰

95. No obstante, una reformulación de las pretensiones originales es admisible únicamente si se cumple el requisito de que se limiten a precisar las pretensiones del escrito de demanda o bien las pretensiones reformuladas tengan un carácter accesorio respecto a las pretensiones originales.³¹

96. Por tanto, debe examinarse si las pretensiones formuladas con carácter subsidiario en la vista ante el Tribunal de Primera Instancia por la recurrente implican una reformulación de las pretensiones existentes o bien se trata de pretensiones nuevas.

97. Mediante sus pretensiones formuladas con carácter subsidiario, la recurrente solicitó al Tribunal de Primera Instancia, esencialmente, que dirigiera a la OAMI, mediante la devolución del asunto a la Sala de Recurso para poder probar que su marca gozaba de renombre en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, la orden de examinar el fondo de sus pretensiones. Debe destacarse que las pretensiones formuladas con carácter subsidiario no tienen por objeto una precisión de las consecuencias de la anulación, como alega la recurrente, sino que se está pidiendo que una orden sea

28 — Rideau, J., y Picod, F., *Code des procédures juridictionnelles de l'Union européenne*, antes citado, p. 592. Respecto a la doctrina relativa a las pretensiones formuladas con carácter subsidiario, véase Rosenberg, L., Schwab, K.-H., y Gottwald, P., *Zivilprozessrecht*, p. 649.

29 — Sentencia de 18 de octubre de 1979, GEMA/Comisión (125/78, Rec. p. 3173), apartado 26.

30 — Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de septiembre de 1992, Asia Motor France y otros/Comisión (T-28/90, Rec. p. II-2285), apartado 43.

31 — Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 21 de octubre de 1998, Vicente-Núñez/Comisión (T-100/96, RecFP pp. I-A-591 y II-1779), apartado 51, y de 2 de junio de 2005, Strohm/Comisión (T-177/03, RecFP pp. I-A-147 y II-651), apartado 21.

dirigida a la OAMI. Ahora bien, conforme al artículo 63, apartado 6, del Reglamento n° 40/94, la OAMI estará obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del juez comunitario. Por consiguiente, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia dirigir una orden conminatoria a la OAMI. A ésta le incumbe extraer las consecuencias del fallo y de los fundamentos de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia.³²

F. Sobre el sexto motivo, basado en la supuesta infracción de los artículos 63 del Reglamento n° 40/94 y 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento por haberse negado el Tribunal de Primera Instancia a admitir ciertos documentos

1. Alegaciones de las partes

98. Debe reconocerse que la recurrente ha presentado con carácter subsidiario una nueva pretensión por la que solicita que se dicte una orden dirigida a la OAMI. Con ello, persigue modificar el objeto del litigio.

99. El Tribunal de Primera Instancia pudo legítimamente, sin incurrir en error de Derecho alguno, declarar la inadmisibilidad de las pretensiones formuladas con carácter subsidiario en la vista por constituir nuevas pretensiones.

100. Este motivo del recurso de casación no puede prosperar.

101. La recurrente sostiene que la sentencia del Tribunal de Primera Instancia infringe los artículos 63 del Reglamento n° 40/94 y 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, en la medida en que declara la inadmisibilidad de ciertos documentos presentados por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia. Según la recurrente, el Reglamento de Procedimiento no prevé ninguna prohibición respecto a la presentación de elementos de prueba ante el Tribunal de Primera Instancia.

102. La recurrente critica la concepción del objeto del litigio del artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, que éste ha adoptado. Los hechos que la recurrente invoca para fundamentar sus alegaciones no

32 — Sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 31 de enero de 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OAMI (Giroform) (T-331/99, Rec. p. II-433), apartado 33; de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL) (T-34/00, Rec. p. II-683), apartado 12; de 3 de julio 2003, Alejandro/OAMI - Anheuser-Busch (BUDMEN) (T-129/01, Rec. p. II-2251), apartado 22, y auto del Tribunal de Primera Instancia de 6 de septiembre de 2006, Hensotherm/OAMI (T-366/04, no publicado en la Recopilación p. II-65), apartado 17.

forman parte del «objeto», sino que constituyen, en su opinión, elementos de prueba en el presente asunto. Al haber considerado la Sala de Recurso, última instancia del procedimiento administrativo, estos elementos de prueba insuficientes para probar las pretensiones de la recurrente, ésta debió aportar ante el Tribunal de Primera Instancia nuevos elementos probatorios.

103. Según la recurrente, resulta igualmente incompatible con la misión del Tribunal de Primera Instancia, en su condición de instancia jurisdiccional de primer grado que controla la legalidad de las resoluciones de la OAMI, el hecho de negarse a tener en cuenta elementos probatorios aportados ante él.

104. La OAMI recuerda que la misión del Tribunal de Primera Instancia consiste en controlar la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recursos y no en comprobar si, en el momento de pronunciarse sobre un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso de la OAMI, puede legalmente adoptar una nueva resolución con el mismo fallo que la resolución impugnada. De cuanto precede se deduce que no puede reprocharse a la OAMI ninguna ilegalidad a la vista de elementos de hecho que no le han sido sometidos. Según la OAMI, deben denegarse los elementos de hecho aportados ante el Tribunal de Primera Instancia que no hayan sido presentados anteriormente ante las instancias de la OAMI.

2. Apreciación

105. Como se ha recordado en los puntos 57, 70 y 91, el recurso de casación está limitado a las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes y los elementos probatorios. En consecuencia, salvo en el supuesto de su desnaturalización, la apreciación de tales hechos y elementos probatorios no constituye una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.

106. Igualmente, debe recordarse que, en casación, el Tribunal de Justicia no es competente para pronunciarse sobre los hechos ni, en principio, para examinar las pruebas que el Tribunal de Primera Instancia ha admitido en apoyo de éstos. En efecto, siempre que dichas pruebas se hayan obtenido de modo regular y se hayan observado los principios generales del Derecho y las normas procesales aplicables en materia de carga y práctica de la prueba, corresponde únicamente al Tribunal de Primera Instancia apreciar la importancia que debe atribuirse a los elementos que le hayan sido presentados. De lo anterior resulta que, salvo en caso de desnaturalización de los elementos de prueba aportados ante el Tribunal de Primera Instancia, esta apreciación de los hechos no constituye una cuestión de Derecho sujeta al control del Tribunal de Justicia.³³

³³ — Sentencia de 25 de enero de 2007, Sumitomo Metal Industries y Nippon Steel/Comisión (C-403/04 P y C-405/04 P, Rec. I-729), apartado 38.

107. Aun cuando la recurrente se refiere a la cuestión de si, al declarar la inadmisibilidad de las propuestas de prueba en forma de cinco documentos, el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia ha sido infringido, en realidad, se trata de un motivo basado en la desnaturalización de los elementos de prueba.

108. Sin embargo, en el presente asunto, no se ha producido ninguna desnaturalización de los elementos de prueba ni infringido el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

109. Ahora bien, aun suponiendo que los cinco documentos aportados por la recurrente ante el Tribunal de Primera Instancia permitan demostrar la notoriedad del signo OBELIX, lo cierto es que no fueron transmitidos a la OAMI en el marco del procedimiento de elaboración de la resolución impugnada y no fueron debatidos dentro del plazo establecido, esto es, con anterioridad a la adopción de la resolución impugnada. En efecto, en el marco de un procedimiento de anulación de una resolución sujeta al control del juez comunitario, debe apreciarse la legalidad del acto impugnado en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó el acto.³⁴

110. Al referirse en el apartado 16 de su sentencia al artículo 135, apartado 4, de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Primera Instancia quería subrayar la natura-

leza del procedimiento de anulación. Ahora bien, ha quedado acreditado que los cinco documentos no fueron presentados ante la OAMI. Para ser tenidos en cuenta, éstos deberían haber sido presentados durante el procedimiento administrativo sustanciado ante la OAMI.

111. El sexto motivo es inoperante.

112. El recurso de casación interpuesto por la recurrente debe desestimarse en su totalidad.

VI. Costas

113. En virtud del apartado 2 del artículo 69 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al recurso de casación con arreglo al artículo 118, la parte que pierda el proceso ha de ser condenada en costas. Por consiguiente, si se desestima, como propongo, la totalidad de los motivos formulados por la recurrente, procede condenarla al pago de las costas del recurso.

³⁴ — Sentencia Francia/Comisión, citada en la nota 22, apartado 7.

VII. Conclusión

114. Habida cuenta de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia :

- 1) Desestimar el recurso de casación.

- 2) Condenar en costas a Les Éditions Albert René SARL.