

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 10 de junio de 2008*

En el asunto T-85/07,

Gabel Industria Tessile SpA, con domicilio en Rovellasca (Italia), representada por el Sr. A. Petruzzelli, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por los Sres. O. Montalto y L. Rampini, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

Creaciones Garel, S.A., con domicilio en Logroño,

* Lengua de procedimiento: italiano.

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 25 de enero de 2007 (asunto R 960/2006-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Creaciones Garel, S.A., y Gabel Industria Tessile SpA,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Segunda),

integrado por la Sra. I. Pelikánová (Ponente), Presidenta, y la Sra. K. Jürimäe y el Sr. S. Soldevila Fragoso, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor, Secretaria adjunta;

habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 20 de marzo de 2007;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 4 de julio de 2007;

vistas las preguntas formuladas por escrito a las partes por el Tribunal de Primera Instancia el 13 de diciembre de 2007;

vistas las observaciones de las partes, presentadas en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia los días 19 y 20 de diciembre de 2007;

celebrada la vista el 30 de enero de 2008;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 2 de abril de 2004, la demandante, Gabel Industria Tessile SpA, formuló una solicitud de marca comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo GABEL.
- 3 Los productos para los que se solicitó el registro se hallan comprendidos en las clases 24 y 25 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 corresponden, para cada una de las citadas clases, a la siguiente descripción:
 - clase 24: «Tejidos, mantas de cama y de mesa, plaids, sábanas, fundas, toallas, esponjas para baño, cubrecamas, colchas, colchas de plumón, ropa de baño»;
 - clase 25: «Artículos de vestir, inclusive botas, zapatos y zapatillas».

- 4 La solicitud de registro se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 2/05, de 10 de enero de 2005.
- 5 El 6 de abril de 2005, la oponente, Creaciones Garel, S.A., formuló oposición contra el registro de la marca solicitada, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94.
- 6 El motivo invocado en apoyo de la oposición era la existencia de un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, entre la marca solicitada y varias marcas anteriores, a saber, nueve marcas españolas, seis marcas internacionales y dos marcas comunitarias. Estas últimas correspondían, en particular, a la marca comunitaria figurativa anterior nº 1.806.199 (en lo sucesivo, «marca comunitaria figurativa anterior»), registrada el 5 de enero de 2005 y reproducida a continuación:



- 7 Los productos para los cuales se había registrado la marca comunitaria figurativa anterior se hallan comprendidos en las clases 24, 25 y 26 del Arreglo de Niza y corresponden, para cada una de dichas clases, a la siguiente descripción:
- clase 24: «Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa»;
 - clase 25: «Fajas, sujetadores, bragas, combinaciones y bodys»;
 - clase 26: «Puntillas, bordados, cintas y lazos».

- 8 Mediante resolución de 22 de junio de 2006, la División de Oposición estimó la oposición, denegó la solicitud de registro en su totalidad y condenó a la demandante al pago de las costas. La División de Oposición estimó que, debido a la similitud de la marca solicitada con la marca comunitaria figurativa anterior y a la identidad de los productos designados por dichas marcas, existía riesgo de confusión en el ánimo del público de la Unión Europea. Por otra parte, la División de Oposición no consideró necesario examinar si las marcas anteriores invocadas por la oponente habían sido objeto de uso efectivo en la Comunidad, conforme a los artículos 15 y 50 del Reglamento n° 40/94, dado que su resolución se fundaba únicamente en la marca comunitaria figurativa anterior, la cual había sido registrada desde hacía menos de 5 años y, por lo tanto, no estaba sujeta a tal condición.
- 9 Mediante escrito de 12 de julio de 2006, la demandante comunicó a la OAMI, acerca de su solicitud de registro, su decisión de limitar la lista de los productos comprendidos en la clase 25, de la siguiente forma:
- «[...] en lugar de los artículos de vestir, inclusive botas, zapatos y zapatillas [...], limitar dichos productos únicamente a los “albornoces”, comprendidos asimismo en la clase 25.»
- 10 El 17 de julio de 2006, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento n° 40/94.
- 11 Mediante resolución de 25 de enero de 2007 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 29 de enero de 2007, la Segunda Sala de Recurso de la OAMI anuló la resolución de la División de Oposición, autorizó el registro de la marca solicitada para los albornoces comprendidos en la clase 25 y resolvió que cada parte cargaría con sus propias costas.

Pretensiones de las partes

- 12 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Anule parcialmente la resolución impugnada, en la medida en que deniega presuntamente el registro de la marca solicitada para los productos comprendidos en la clase 24.
 - Confirme la resolución impugnada, en la medida en que autoriza el registro de la marca solicitada para los albornoces comprendidos en la clase 25.
 - Ordene a la OAMI registrar la marca solicitada para los productos comprendidos en la clase 24 y para los albornoces comprendidos en la clase 25.
 - Declare que las marcas anteriores de la oponente, con excepción de la marca comunitaria figurativa anterior, no se han usado para productos comprendidos en la clase 24 y que ello supone un abuso del registro de tales marcas, visto lo que disponen los artículos 15 y 50 del Reglamento n° 40/94.
 - Condene en costas a la OAMI.
- 13 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Desestime el recurso.
 - Condene en costas a la demandante.

- 14 En sus observaciones en respuesta a las preguntas del Tribunal de Primera Instancia, presentadas en la Secretaría el 19 de diciembre de 2007, la demandante declaró que tenía la intención de renunciar a su tercera pretensión, hecho que el Tribunal de Primera Instancia reflejó en el acta de la vista.

Sobre la admisibilidad

- 15 Al ser de orden público los requisitos de admisibilidad de un recurso, el Tribunal de Primera Instancia puede examinarlos de oficio y su control, a este respecto, no está limitado sólo a los motivos de inadmisibilidad alegados por las partes [sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de abril de 1986, *Les Verts/Parlamento*, 294/83, Rec. p. 1339, apartado 19; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 1996, *Stott/Comisión*, T-99/95, Rec. p. II-2227, apartado 22, y de 27 de septiembre de 2006, *Telefónica/OAMI — Branch (emergia)*, T-172/04, no publicada en la Recopilación, apartado 22].
- 16 Mediante su segunda pretensión, la demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que confirme la resolución impugnada, en la medida en que autoriza el registro de la marca solicitada para los albornoces comprendidos en la clase 25. Mediante su cuarta pretensión, la demandante solicita, además, al Tribunal de Primera Instancia, que declare que no se han utilizado las marcas anteriores de la oponente, con excepción de la marca comunitaria figurativa anterior, para los productos comprendidos en la clase 24 y que ello constituye un abuso del registro de esas marcas, visto lo que disponen los artículos 15 y 50 del Reglamento n° 40/94.
- 17 Debe observarse que, mediante sus pretensiones segunda y cuarta, la demandante pretende obtener del Tribunal de Primera Instancia una resolución, bien sea confirmatoria o bien declarativa. No obstante, de la lectura conjunta de los apartados 2 y 3 del artículo 63 del Reglamento n° 40/94 se desprende que el recurso interpuesto ante el Tribunal de Primera Instancia pretende examinar la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso y lograr, en su caso, la anulación o la reforma de las mismas [sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de octubre de 2004, *Vedial/*

OAMI, C-106/03 P, Rec. p. I-9573, apartado 28; véanse, asimismo, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, eCopy/OAMI (ECOPY), T-247/01, Rec. p. II-5301, apartado 46, y de 6 de noviembre de 2007, SAEME/OAMI — Racke (REVIAN's), T-407/05, Rec. p. II-4385, apartado 65], de forma que no puede tener por objeto obtener unas sentencias confirmatorias o declarativas, con respecto a tales resoluciones.

- 18 Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de las pretensiones segunda y cuarta de la demandante.

Sobre el fondo

- 19 En apoyo de su primera pretensión, que tiene por objeto la anulación de la resolución impugnada, en la medida en que contiene la negativa a registrar la marca solicitada para los productos comprendidos en la clase 24, la demandante alega tres motivos. El primer motivo se basa, esencialmente, en un incumplimiento, por parte de la Sala de Recurso, de la obligación que le incumbe de pronunciarse expresamente sobre la solicitud de registro para los productos comprendidos en la clase 24. El segundo motivo se refiere a una infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. El tercer motivo se basa en una infracción de los artículos 15 y 50 de este mismo Reglamento, definida como un abuso del registro de las citadas marcas.
- 20 Con carácter preliminar, es preciso recordar que, a tenor del artículo 62, apartado 1, primera frase, del Reglamento nº 40/94, «examinado el fondo del recurso, la Sala de Recurso se pronunciará sobre el recurso». Esta obligación debe entenderse en el sentido de que la Sala de Recurso está obligada a pronunciarse sobre cada una de las pretensiones formuladas ante ella, en su totalidad, bien declarando su inadmisibilidad, bien desestimándola en cuanto al fondo (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, apartados 56 y 57). Puesto que el incumplimiento de esta obligación puede tener repercusión sobre el contenido de la resolución de la Sala de Recurso, se trata de una forma sustancial, cuyo quebrantamiento puede ser planteado de oficio por el Tribunal de Primera Instancia.

- 21 En el presente caso, procede examinar de oficio si, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso se pronunció sobre las pretensiones de la demandante, formuladas contra la negativa de la División de Oposición a proceder a registrar la marca solicitada para los productos comprendidos en la clase 24.
- 22 Las partes del presente litigio coinciden en considerar que la Sala de Recurso se pronunció presuntamente sobre dichas pretensiones en la resolución impugnada. La OAMI añade que, en la práctica, la Sala de Recurso confirmó la resolución de la División de Oposición sobre este punto. Las partes coinciden asimismo en considerar que la citada negativa se vio motivada por la existencia de un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, resultante de la similitud de la marca comunitaria figurativa anterior con la marca solicitada y de la identidad o la similitud de los productos designados por estas dos marcas. En respuesta a una pregunta formulada por escrito por el Tribunal de Primera Instancia relativa a una posible omisión de la Sala de Recurso de pronunciarse sobre la negativa a registrar la marca solicitada para los productos comprendidos en la clase 24, las partes se limitaron a confirmar su argumentación anterior.
- 23 No obstante, hay que señalar, en primer lugar, que el punto 1 del fallo de la resolución impugnada, a tenor del cual la Sala de Recurso anuló la resolución de la División de Oposición por la que se había denegado la solicitud de registro, excluye estimar, como lo afirma la OAMI, que ésta haya confirmado presuntamente la referida resolución, en la medida en que había denegado el registro de la marca solicitada para los productos comprendidos en la clase 24.
- 24 A continuación, procede señalar que ningún otro punto del fallo de la resolución impugnada permite ni prohíbe expresamente el registro de la marca solicitada para los productos comprendidos en la clase 24. Efectivamente, el punto 2 del fallo de la resolución impugnada se limita a permitir el registro de la marca solicitada para los albornoces comprendidos en la clase 25. Sin embargo, toda vez que el fallo de una resolución de la Sala de Recurso debe interpretarse a la luz de los elementos de hecho y de los fundamentos de Derecho que constituyen la base necesaria de la misma, procede examinar, en el caso de autos, si el punto 2 del fallo de la resolución impugnada, leído a la luz de los fundamentos de Derecho de esta última, podría interpretarse en el sentido de que también contiene una desestimación o una nega-

tiva presunta a registrar la marca solicitada para los productos comprendidos en la clase 24, a los que se refiere la solicitud de registro.

25 La demandante no ha facilitado ningún elemento que sustente sus alegaciones según las cuales la Sala de Recurso evocó brevemente, en los fundamentos de Derecho de la resolución impugnada, su negativa a registrar la marca solicitada para los productos comprendidos en la clase 24. En cambio, del apartado 16 de los fundamentos de Derecho de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso, a raíz de la adopción de la resolución de la División de Oposición, consideró que la demandante había limitado los productos contemplados en su solicitud de registro únicamente a los albornoces comprendidos en la clase 25. Además, de los dos apartados siguientes de la resolución impugnada se deduce que, por lo tanto, la Sala de Recurso estimó que los albornoces comprendidos en la clase 25 eran los únicos productos que se cuestionaban ante ella.

26 Procede, pues, examinar si, en las circunstancias del presente caso, la Sala de Recurso podía concluir, fundadamente, que existía tal limitación de la solicitud de registro y, por lo tanto, limitar su examen tan sólo a los albornoces comprendidos en la clase 25. Según lo ha confirmado la OAMI en respuesta a una pregunta formulada por escrito por el Tribunal de Primera Instancia, el apartado 16 de los fundamentos de Derecho de la resolución impugnada se funda en el escrito de la demandante de 12 de julio de 2006, citado en el apartado 9 *supra*. Dicho escrito, que no menciona los productos comprendidos en la clase 24 a los que se refiere la solicitud de registro no podía interpretarse, sin embargo, en el sentido de que expresaba la voluntad de la demandante de renunciar a su solicitud de registro para dichos productos. Procede, pues, concluir que el recurso interpuesto por la demandante ante la Sala de Recurso iba dirigido contra la resolución de la División de Oposición en su totalidad, incluida la denegación del registro de la marca solicitada para los productos comprendidos en la clase 24, y no sólo contra una parte de dicha resolución.

27 Vistos tanto el fallo como los fundamentos de Derecho de la resolución impugnada, procede, pues, concluir que la Sala de Recurso no se pronunció sobre el recurso interpuesto ante ella, en la medida en que éste tenía por objeto la negativa de la División de Oposición a registrar la marca solicitada para los productos comprendidos en la clase 24, y que dicha Sala infringió de esta forma el artículo 62, apartado 1, primera frase, del Reglamento n° 40/94, al no haber renunciado previamente la demandante al registro de la marca solicitada para los referidos productos.

28 Aun cuando el artículo 63, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 faculta al Tribunal de Primera Instancia para modificar las resoluciones de las Salas de Recurso, esta posibilidad está limitada, en principio, a aquellas situaciones en las que el asunto se halle en condiciones de ser juzgado. En el presente caso, el hecho de que la Sala de Recurso no se pronunciara sobre una de las pretensiones excluye que el asunto se halle en tales condiciones. Efectivamente, la modificación de la resolución impugnada implica que el Tribunal de Primera Instancia aprecie por primera vez en cuanto al fondo las pretensiones sobre las que no se haya pronunciado la Sala de Recurso. Ahora bien, tal apreciación no se halla comprendida entre las competencias del Tribunal de Primera Instancia, tal como se definen en el artículo 63, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94 (véase el apartado 17 *supra*).

29 A la vista de todas las consideraciones anteriores, procede señalar que la resolución impugnada fue adoptada con vicios sustanciales de forma que exigían, en el presente caso, a la Sala de Recurso pronunciarse sobre la negativa de la División de Oposición a registrar la marca solicitada para los productos comprendidos en la clase 24 y que, como consecuencia de la citada infracción, dicha resolución debe ser anulada en su integridad, y sin que proceda siquiera pronunciarse sobre los motivos formulados por la demandante en apoyo de su primera pretensión.

Costas

30 A tenor del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal de Primera Instancia podrá repartir las costas, o decidir que cada parte abone sus propias costas.

31 En el presente caso, se han desestimado las pretensiones deducidas por la demandante. Sin embargo, debe tenerse en cuenta el vicio de procedimiento del que adolece la resolución impugnada. Puesto que la resolución impugnada ha sido anulada por el Tribunal de Primera Instancia, por este mismo motivo, debe considerarse también que han sido desestimadas las pretensiones formuladas por la OAMI. Por todo ello, procede decidir que cada parte cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

resuelve:

- 1) **Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 25 de junio de 2007 (asunto R 960/2006-2).**
- 2) **Desestimar el recurso en todo lo demás.**
- 3) **Gabel Industria Tessile SpA y la OAMI cargarán, cada una de ellas, con sus propias costas.**

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de junio de 2008.

El Secretario

La Presidenta

E. Coulon

I. Pelikánová