



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)

de 17 de octubre de 2013*

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa ZEBEXIR — Marca denominativa anterior ZEBINIX — Motivos de denegación relativos — Reglamento (CE) n° 207/2009 — Artículo 8, apartado 1, letra b) — Obligación de motivación»

En el asunto C-597/12 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 18 de diciembre de 2012,

Isdin, S.A., con domicilio social en Barcelona, representada por los Sres. G. Marín Raigal y P. López Ronda, abogados,

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. P. Geroulakos, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

Bial-Portela & C^a SA, con domicilio social en São Mamede do Coronado (Portugal),

parte demandante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima),

integrado por el Sr. G. Arestis, Presidente de Sala, y los Sres. J.-C. Bonichot y A. Arabadjiev (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. P. Cruz Villalón;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

* Lengua de procedimiento: inglés.

Sentencia

- 1 Mediante su recurso de casación, Isdin, S.A. (en lo sucesivo, «Isdin»), solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 9 de octubre de 2012, Bial-Portela/OAMI – Isdin (ZEBEXIR) (T-366/11; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la que dicho Tribunal anuló la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 6 de abril de 2011 (asunto R 1212/2009-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Bial-Portela & C^a SA (en lo sucesivo, «Bial-Portela») e Isdin (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

Antecedentes del litigio

- 2 Los antecedentes del litigio se resumen como sigue en los apartados 1 a 9 de la sentencia recurrida:
 - «1 El 4 de abril de 2008, [Isdin] presentó ante la [OAMI] una solicitud de registro como marca comunitaria, con arreglo al 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 [sustituido por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)]. La solicitud se refería al registro del signo denominativo ZEBEXIR.
 - 2 Los productos y servicios cuyo registro se solicitaba pertenecen a las clases 3 y 5 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 (en lo sucesivo, “arreglo de Niza”), y responden a la siguiente descripción:
 - clase 3: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”;
 - clase 5: “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”.
 - 3 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 24/2008, de 16 de junio de 2008.
 - 4 El 9 de septiembre de 2008, [Bial-Portela] formuló oposición contra el registro de la marca solicitada, basándose en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009].
 - 5 La oposición se basaba en la marca comunitaria denominativa anterior ZEBINIX, solicitada el 28 de octubre de 2003 y registrada el 14 de marzo de 2005 para productos y servicios de las clases 3, 5 y 42, que respondían, para cada una de esas clases, a la descripción siguiente:
 - clase 3: “Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos”;
 - clase 5: “Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas”;

- clase 42: “Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial”.
- 6 La oposición se dirigía contra todos los productos cuyo registro se había solicitado.
- 7 Mediante resolución de 3 de septiembre de 2009, la División de Oposición desestimó la oposición respecto de todos los productos, por estimar que no existía ningún riesgo de confusión entre los signos en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009.
- 8 El 13 de octubre de 2009, [Bial-Portela] interpuso ante la OAMI un recurso contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n° 207/2009.
- 9 La Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó en su totalidad la oposición de [Bial-Portela] mediante [la resolución controvertida]. En particular, consideró que el público pertinente estaba constituido por todos los consumidores de la Unión Europea y que los productos designados por la marca anterior y los designados por la marca solicitada eran idénticos. Dicha Sala estimó que, a pesar de los elementos comunes –concretamente la primera sílaba y las tres primeras letras– las impresiones fonéticas y visuales globales producidas por los signos en conflicto eran diferentes. La Sala de Recurso consideró que, como la comparación conceptual no influía en la apreciación de la similitud entre los signos, las diferencias visuales y fonéticas eran suficientemente pertinentes para descartar que hubiera riesgo de confusión, incluso en el caso de productos idénticos.»

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

- 3 Mediante escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 6 de julio de 2011, Bial-Portela interpuso un recurso en el que solicitaba, por una parte, que se anulase la resolución controvertida y, por otra parte, que se ordenase a la OAMI denegar el registro de la marca controvertida.
- 4 En apoyo de su recurso, Bial-Portela invoca un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009.
- 5 En la sentencia recurrida el Tribunal General, por una parte, declaró la inadmisibilidad de la acción de cesación ejercitada por Bial-Portela y, por otra parte, estimó el motivo único de recurso de esta última y anuló la resolución controvertida. A este respecto consideró, en particular:
 - en el apartado 18 de la citada sentencia, que el público pertinente está constituido por el consumidor medio de la Unión, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz;
 - en el apartado 19 de la misma sentencia, que los productos designados por las marcas en conflicto son idénticos;
 - en los apartados 26 y 27 de la sentencia recurrida, que las diferencias en el plano visual creadas por las partes centrales y finales de los signos en conflicto no son suficientes para neutralizar la impresión de similitud creada por la parte inicial común de dichos signos y que, por lo tanto, en contra de cuanto había declarado la Sala de Recurso, los mencionados signos, globalmente considerados, son similares desde el punto de vista gráfico;
 - en los apartados 32 a 34 de la citada sentencia, que la primera sílaba es idéntica en las dos marcas en conflicto, que las segundas sílabas son diferentes, pero de una sonoridad próxima, y que las terceras sílabas son distintas, pero contienen las letras comunes «i» y «x», la segunda de las cuales

tiene un sonido claramente reconocible; que, por lo tanto, apreciadas globalmente, las diferencias fonéticas existentes entre las marcas en conflicto no permiten descartar un cierto nivel de similitud fonética;

- en el apartado 35 de la misma sentencia, que ninguno de los dos signos en conflicto tiene significado en las lenguas pertinentes y que, en consecuencia, la comparación conceptual carece de relevancia a efectos de la comparación de dichos signos.
- 6 En lo que atañe, más concretamente, a la apreciación global del riesgo de confusión, el Tribunal General se pronunció en los siguientes términos en el apartado 40 de la sentencia recurrida:

«Ahora bien, en contra de cuanto señaló la Sala de Recurso, los signos en conflicto presentan un grado de similitud medio, especialmente en el plano visual. En este contexto, procede tener en cuenta asimismo el hecho de que los productos de la clase 3 y una gran parte de los productos de la clase 5 (a saber, los alimentos para bebés; material para apósitos; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas y herbicidas), designados por las marcas en conflicto, se comercializan normalmente en estantes en los supermercados y, por consiguiente, los consumidores los eligen tras haber examinado visualmente su embalaje, lo que implica que la similitud visual de dichos signos reviste especial importancia. Por lo tanto, procede concluir que existe riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior.»

Pretensiones de las partes

- 7 Isdin y la OAMI solicitan al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida y condene a Bial-Portela a cargar con las costas derivadas del procedimiento sustanciado en casación. Isdin solicita además al Tribunal de Justicia que confirme la resolución controvertida en la medida en que desestimó en su totalidad la oposición formulada por Bial-Portela.

Sobre el recurso de casación

- 8 Isdin formula, esencialmente, cinco motivos contra la sentencia recurrida, basados en la desnaturalización de la resolución controvertida, en la desnaturalización de los hechos, en la vulneración del derecho de defensa y en dos infracciones del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009. En su escrito de contestación a la comunicación del recurso de casación, la OAMI apoya los motivos segundo y quinto, aunque califica el quinto motivo de incumplimiento de la obligación de motivación por parte del Tribunal General.
- 9 Procede examinar en primer lugar el quinto motivo invocado por Isdin en apoyo de su recurso de casación.

Alegaciones de las partes

- 10 Mediante su quinto motivo, Isdin alega que el Tribunal General infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009 al no haber aplicado correctamente, en el apartado 40 de la sentencia recurrida, la jurisprudencia relativa a la apreciación global del riesgo de confusión.
- 11 A este respecto, Isdin destaca que el Tribunal General consideró que la similitud de los signos en el plano visual era importante para algunos de los productos de la clase 5 del Arreglo de Niza designados por la marca cuyo registro se solicitaba, pero que no lo era para otros productos, y concluyó que había un riesgo de confusión basado en esa similitud visual respecto de todos los productos de esa clase designados por dicha marca.

- 12 Según Isdin, el Tribunal General no mencionó la importancia de la similitud visual o su falta de importancia respecto de los demás productos de la citada clase 5 designados por la marca cuyo registro se solicitaba, por lo que no puede considerarse que la conclusión relativa al riesgo de confusión incluya esos productos. Así pues, Isdin sostiene que el Tribunal General llevó a cabo un examen del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto sin tener en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto.
- 13 La OAMI adopta el razonamiento expuesto por Isdin. Precisa que, aun cuando el razonamiento del Tribunal General se considerara correcto y pertinente respecto de los productos mencionados expresamente por el Tribunal General, no lo sería respecto de los demás productos de la clase 5 del Arreglo de Niza –a saber, los «productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, emplastos, material para empastar los dientes y para moldes dentales»–, que no se comercializan en supermercados, sino en farmacias, donde, en su opinión, la similitud visual no es importante.
- 14 Por consiguiente, la OAMI estima que, respecto de una parte significativa de los productos incluidos en la citada clase 5, la única motivación de la sentencia recurrida relativa a la apreciación global del riesgo de confusión es que «los signos en conflicto presentan un grado de similitud medio, especialmente en el plano visual». Aduce que esta motivación es demasiado general y abstracta y, por tanto, insuficiente para explicar la razón por la que ese grado de similitud medio puede inducir a los consumidores a error sobre el origen de los productos de que se trata. Por lo tanto, la OAMI afirma que la sentencia recurrida adolece de falta de motivación respecto del riesgo de confusión.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 15 Debe señalarse, en primer lugar, que, como destacó acertadamente la OAMI, mediante su quinto motivo Isdin está solicitando en realidad al Tribunal de Justicia que sancione la falta de motivación cometida por el Tribunal General al aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009.
- 16 Con arreglo a dicho precepto, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca solicitada 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.
- 17 A este respecto, de una reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que constituye riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, el riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (véanse las sentencias de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, apartado 33; de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, apartado 32, y de 16 de junio de 2011, Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano, C-317/10 P, Rec. p. I-5471, apartado 53).
- 18 La existencia de riesgo de confusión en el ánimo del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del supuesto concreto (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22; OAMI/Shaker, antes citada, apartado 34, y Nestlé/OAMI, antes citada, apartado 33).
- 19 Según jurisprudencia del Tribunal de Justicia igualmente reiterada, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación

global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véanse, en este sentido, las sentencias antes citadas, SABEL, apartado 23; OAMI/Shaker, apartado 35, y Nestlé/OAMI, apartado 34).

- 20 En particular, a fin de apreciar el grado de similitud que existe entre las marcas de que se trate, procede determinar su grado de similitud gráfica, fonética y conceptual y, en su caso, evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o de servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan (sentencias OAMI/Shaker, antes citada, apartado 36, y de 24 de marzo de 2011, Ferrero/OAMI, C-552/09 P, Rec. p. I-2063, apartado 85).
- 21 Además, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la obligación de motivar las sentencias que incumbe al Tribunal General en virtud de los artículos 36 y 53, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no le obliga a elaborar una exposición que siga exhaustivamente y uno por uno todos los razonamientos expuestos por las partes del litigio. Así pues, la motivación puede ser implícita siempre que permita a los interesados conocer las razones en las que se basó el Tribunal General y al Tribunal de Justicia disponer de los elementos suficientes para ejercer su control en el marco de un recurso de casación (véase, en particular, la sentencia de 21 de diciembre de 2011, A2A/Comisión, C-320/09 P, apartado 97).
- 22 En el caso de autos, de la sentencia recurrida, y en particular de su apartado 40, se desprende que a fin de apreciar el riesgo de similitud existente entre las marcas de que se trata, el Tribunal General tuvo en cuenta condiciones de comercialización que, según él, son prevalentes en los casos de los alimentos para bebés, del material para apósitos, de los desinfectantes y de los productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas pertenecientes a la clase 5 del Arreglo de Niza.
- 23 No obstante, aun suponiendo que esas condiciones de comercialización sean efectivamente prevalentes en el caso de esos productos, extremo que cuestionan fundadamente tanto Isdin como la OAMI, debe señalarse que esta apreciación no es válida respecto de los demás productos pertenecientes a la mencionada clase 5 y a los que se refiere la solicitud de marca de que se trata, como señalan acertadamente Isdin y la OAMI.
- 24 En efecto, del tenor del apartado 40 de la sentencia recurrida resulta que, en la medida en que se refiere exclusivamente a «una gran parte de los productos de la clase 5 (a saber, los alimentos para bebés; material para apósitos; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas y herbicidas)», el Tribunal General no amplió el razonamiento seguido para los productos así enumerados al resto de los productos de esa clase. A pesar de ello, el Tribunal General anuló la resolución controvertida respecto de todos los productos comprendidos en la citada clase 5 del Arreglo de Niza.
- 25 De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el examen de los motivos de denegación debe referirse a cada uno de los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de febrero de 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C-239/05, Rec. p. I-1455, apartado 34).
- 26 Es cierto que el Tribunal de Justicia ha admitido que, cuando se hace valer el mismo motivo de denegación para una categoría o un grupo de productos o servicios, la motivación global puede ser global para todos los productos o servicios de que se trate (véanse, en este sentido, la sentencia BVBA Management, Training en Consultancy, antes citada, apartado 37, y el auto de 21 de marzo de 2012, Fidelio/OAMI, C-87/11 P, apartado 43).
- 27 Sin embargo, dicha facultad sólo se emplea respecto de los productos y servicios que tienen entre sí una relación suficientemente directa y concreta, hasta el punto de que formen una categoría o un grupo de productos o de servicios de homogeneidad suficiente. El mero hecho de que los productos o

los servicios de que se trate estén comprendidos en la misma clase según lo previsto en el Arreglo de Niza no es suficiente para concluir que se da dicha homogeneidad, ya que a menudo las mencionadas clases contienen una gran variedad de productos o de servicios que no tienen entre sí necesariamente esa relación suficientemente directa y concreta (véase, en este sentido, el auto de 18 de marzo de 2010, CFCMCEE/OAMI, C-282/09 P, Rec. p. I-2395, apartado 40).

- 28 En el caso de autos, el propio Tribunal General llevó a cabo una distinción entre los productos comprendidos en la misma clase del Arreglo de Niza, en función de sus condiciones de comercialización. Por lo tanto, debía motivar su decisión respecto de cada uno de los grupos de productos que distinguió dentro de esa clase.
- 29 Dado que esa motivación no consta respecto de los productos de la clase 5 distintos de los enumerados en el apartado 40 de la sentencia recurrida –a saber, los alimentos para bebés, el material para apósitos, los desinfectantes y los productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas–, dicha sentencia no permite a los interesados conocer las razones en las que el Tribunal General funda, a este respecto, su anulación de la resolución controvertida ni al Tribunal de Justicia disponer de elementos suficientes para ejercer su control en el marco del presente recurso de casación.
- 30 En estas circunstancias, y sin que sea preciso examinar los demás motivos invocados por Isdin en apoyo de su recurso de casación, procede estimar el presente motivo y anular la sentencia recurrida.
- 31 Conforme al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, cuando se anule la resolución del Tribunal General, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este último resuelva. En el caso de autos ha de considerarse que el estado del litigio no permite resolverlo.
- 32 Por consiguiente, procede devolver el asunto al Tribunal General y reservar la decisión sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Séptima) decide:

- 1) **Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 9 de octubre de 2012, Bial-Portela/OAMI – Isdin (ZEBEXIR) (T-366/11).**
- 2) **Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea.**
- 3) **Reservar la decisión sobre las costas.**

Firmas