



# Recopilación de la Jurisprudencia

**Asunto T-599/13**

**Cosmowell GmbH  
contra**

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)**

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa GELENKGOLD — Marca comunitaria figurativa anterior que representa un tigre — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Alteración del carácter distintivo de la marca anterior — Similitud entre los signos desde el punto de vista fonético — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n° 207/2009»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Novena)

de 7 de mayo de 2015

1. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Criterios de apreciación*

*[Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]*

2. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Similitud entre las marcas de que se trata — Marca figurativa GELENKGOLD — Marca figurativa que representa un tigre*

*[Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]*

3. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Similitud entre los productos o servicios de que se trata — Criterios de apreciación*

*[Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]*

4. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Similitud entre las marcas de que se trata — Criterios de apreciación — Marca compuesta*

*[Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]*

5. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Comparación entre los signos controvertidos — Consideración de la forma de la marca anterior en el modo en que la utiliza su titular — Inexistencia*

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, letra a), y 42, ap. 2]

6. *Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Petición al respecto presentada expresamente y a su debido tiempo por el solicitante de la marca — Posibilidad de presentar la demanda por primera vez ante la Sala de Recurso — Exclusión*

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 42, aps. 2 y 3]

7. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Similitud entre las marcas de que se trata — Marcas figurativas — Comparación fonética*

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

8. *Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Facultad del Tribunal General de modificar la resolución impugnada — Límites*

[Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, art. 65, ap. 3]

1. Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 21, 22, 28, 73 y 74)

2. El signo figurativo que representa un tigre y contiene el elemento denominativo GELENKGOLD, cuyo registro como marca comunitaria se solicita para «Productos farmacéuticos y veterinarios; productos dietéticos para uso médico; complementos nutritivos; complementos alimenticios para uso médico; complementos alimenticios para uso no médico; complementos alimenticios minerales» comprendidos en la clase 5 del Arreglo de Niza, y la marca comunitaria figurativa que representa un tigre, registrada anteriormente para «Productos farmacéuticos; productos médicos y medicinales para los humanos; escayolas, vendajes y material para apósitos; escayolas médicas, vendajes y material para apósitos; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas; herbicidas; insectífugos» de la misma clase, presentan, para el público pertinente, compuesto tanto por el público en general de la Unión como por los especialistas en los sectores farmacéutico, médico y veterinario, tenía un mayor grado de atención, dado que los productos a los que se referían las marcas en conflicto tenían una influencia más o menos marcada sobre la salud de las personas y de los animales domésticos, un bajo grado de similitud visual y un grado medio de similitud conceptual. Pues bien, tomando en consideración que el público pertinente se referirá a la marca solicitada pronunciando su elemento denominativo «gelenkgold», mientras que, por lo que respecta a la marca anterior, únicamente podrá pronunciar la palabra «tigre», debe llegarse a la conclusión de que los signos en conflicto son diferentes desde el punto de vista fonético.

(véanse los apartados 23, 65 y 72)

3. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 25)

4. Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 29 y 48)

5. En principio, la apreciación del riesgo de confusión se efectúa sobre la base de una comparación entre la marca solicitada tal como se describe en el registro de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) y la marca anterior tal como está registrada. Dicha conclusión es conforme con el principio según el cual, si una parte que ha presentado una solicitud de marca comunitaria que ha sido objeto de un procedimiento de oposición sobre la base de una marca anterior considera que esa última marca sólo ha sido utilizada en un modo que altera su carácter distintivo, puede solicitar la prueba del uso efectivo de esa marca anterior, con arreglo al artículo 42, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, sobre la marca comunitaria. En el marco del examen de la citada solicitud la Oficina puede apreciar la cuestión, contemplada en el artículo 15, apartado 1, letra a), del mencionado Reglamento, de si la marca anterior sólo ha sido utilizada de forma efectiva en una forma que difiere de aquélla en que fue registrada y que altera su carácter distintivo. Si ello es así, se desestima la oposición sin que la Oficina se pronuncie acerca de la eventual existencia de un riesgo de confusión.

(véanse los apartados 35 y 36)

6. Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 38 y 39)

7. Cuando una marca meramente figurativa representa una forma que el público pertinente puede reconocer fácilmente y asociarla a una palabra precisa y concreta, éste designará por esa palabra a la citada marca, mientras que si una marca figurativa contiene también un elemento denominativo, el público aludido se referirá a esa marca empleando tal elemento. De ese modo, por lo que respecta a la comparación fonética entre una marca de ese tipo puramente figurativa y una marca figurativa que incluye también un elemento denominativo, la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que, en el presente asunto, resultaba imposible comparar los signos en conflicto desde un punto de vista fonético.

(véanse los apartados 53, 63 y 64)

8. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 80)