



## Recopilación de la Jurisprudencia

**Asunto C-603/14 P**

**El Corte Inglés, S.A.,  
contra  
Oficina de Armonización del Mercado Interior  
(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)**

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Solicitud de marca denominativa “The English Cut” — Oposición del titular de las marcas nacionales y comunitarias denominativas y figurativas que incluyen los elementos denominativos “El Corte Inglés” — Reglamento (CE) n° 207/2009 — Artículo 8, apartado 1, letra b) — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 5 — Riesgo de que el público interesado asocie la marca solicitada con una marca que goza de renombre — Grado de similitud exigido»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 10 de diciembre de 2015

1. *Recurso de casación — Motivos — Apreciación errónea de los hechos y de las pruebas — Inadmisibilidad — Control por el Tribunal de Justicia de la apreciación de los hechos y de las pruebas — Exclusión salvo en caso de desnaturalización*

*(Art. 256 TFUE, ap. 1; Estatuto del Tribunal de Justicia, art. 58, párr. 1)*

2. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de notoriedad — Protección de la marca anterior notoria ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos — Similitud entre las marcas de que se trata — Grado de similitud exigido*

*[Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, art. 8, aps. 1, letra b), y 5]*

1. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 31)

2. Dado que ni de la redacción de los apartados 1, letra b), y 5 del artículo 8 del Reglamento n° 207/2009, sobre la marca comunitaria, ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que el concepto de similitud tenga un sentido diferente en cada uno de esos dos apartados, de ello se deduce que, cuando al examinar los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, el Tribunal General concluye que no existe similitud entre los signos en conflicto, el apartado 5 de ese mismo artículo resultará necesariamente inaplicable también en el asunto de que se trate. A la inversa, cuando el Tribunal General considere, en el marco de ese mismo examen, que existe cierta similitud entre los signos en conflicto, dicha apreciación será válida tanto para la aplicación del apartado 1, letra b), como para la del apartado 5 del artículo 8 del citado Reglamento.

Sin embargo, en una situación en la que el grado de similitud de que se trate no resulte suficiente para poder aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, no podrá deducirse de ello que tenga que excluirse necesariamente la aplicación del apartado 5 de ese mismo artículo.

En efecto, los grados de similitud entre los signos en conflicto exigidos por uno y otro apartado de dicha disposición son diferentes. Mientras que la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009 está subordinada a la apreciación de un grado de similitud entre los signos en conflicto que pueda generar, en el público interesado, un riesgo de confusión entre ellos, la existencia de tal riesgo no se exige, por el contrario, como requisito para aplicar el apartado 5 de ese mismo artículo.

Dado que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009 se limita a exigir que la similitud existente pueda llevar al público interesado no a confundir los signos en conflicto, sino a asociarlos entre sí, es decir, establecer un vínculo entre ellos, debe concluirse que la protección que esa disposición prevé en favor de las marcas renombradas puede aplicarse aunque los signos en conflicto presenten un menor grado de similitud.

De ello resulta que, en el supuesto de que el examen de los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009 revele cierta similitud entre los signos en conflicto, corresponderá al Tribunal General examinar si, por concurrir otros factores pertinentes —como la notoriedad o el renombre de la marca anterior—, el público interesado puede establecer un vínculo entre los signos en conflicto, a efectos de determinar si se reúnen los requisitos para aplicar a su vez el apartado 5 del mencionado artículo.

Por último, incluso en el supuesto de que se pudiera deducir que el Tribunal General, tras llevar a cabo el examen relativo a la existencia de un eventual vínculo entre los signos en conflicto, llegó a la conclusión de que no se cumplían los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009 debido a que del examen que había realizado de los requisitos para la aplicación del apartado 1, letra b), de ese mismo artículo resultaba que los consumidores afectados no estaban en condiciones de establecer una asociación conceptual inmediata entre los signos en conflicto, procedería declarar que esa motivación incurre en error de Derecho. En efecto, las infracciones contempladas en el artículo 8, apartado 5, de ese Reglamento no requieren que la asociación que los consumidores puedan establecer entre los signos en conflicto sea inmediata.

(véanse los apartados 39 a 43 y 50)