



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)

de 21 de enero de 2016*

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Reglamento (CE) n° 40/94 — Artículo 8, apartados 1, letra b), y 5 — Marca denominativa Carrera — Oposición del titular de las marcas denominativas nacional y comunitaria CARRERA — Riesgo de confusión — Notoriedad adquirida por la marca anterior»

En el asunto C-50/15 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 5 de febrero de 2015,

Kurt Hesse, con domicilio en Núremberg (Alemania), representado por el Sr. Krogmann, Rechtsanwalt,

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. A. Schifko, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

Hubert Ampferl, en calidad de liquidador de Lutter & Partner GmbH, anteriormente Lutter & Partner GmbH,

parte demandante en primera instancia,

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, con domicilio social en Stuttgart (Alemania), representada por el Sr. E. Stolz, Rechtsanwalt,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),

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

Abogado General: Sr. H. Saugmandsgaard Øe;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

* Lengua de procedimiento: alemán.

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

Sentencia

- 1 Mediante su recurso de casación, el Sr. Hesse solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 27 de noviembre de 2014, Hesse y Lutter & Partner/OAMI — Porsche (Carrera) (T-173/11, EU:T:2014:1001; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la que el Tribunal General desestimó su recurso, que tenía por objeto la anulación de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 11 de enero de 2011 (asunto R 306/2010-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (en lo sucesivo, «Porsche») y el Sr. Hesse respecto a una solicitud de registro del signo denominativo «Carrera» como marca comunitaria (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

Marco jurídico

- 2 El Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), fue derogado y 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), que entró en vigor el 13 de abril de 2009. No obstante, habida cuenta de la fecha en que se presentó la solicitud de registro controvertida, el presente litigio continúa estando regido por el Reglamento n° 40/94.
- 3 Bajo el título «Motivos de denegación relativos», el artículo 8 del Reglamento n° 40/94 establecía que:
 - «1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:
[...]
 - 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.
[...]
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.»

Antecedentes del litigio

- 4 El 16 de febrero de 2007, el Sr. Hesse presentó en la OAMI la solicitud de registro, como marca comunitaria, del signo denominativo «Carrera».
- 5 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen, en particular, a la clase 9 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 corresponden a la descripción siguiente:

«Aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; aparatos de televisión; soportes de registro magnéticos; aparatos informáticos y ordenadores para el registro, tratamiento y reproducción de sonido e imágenes; aparatos e instrumentos eléctricos para el tratamiento y transmisión de datos y mensajes; soportes de registro digitales; medios de almacenaje de datos digitales; soportes de datos y de registro ópticos; televisores portátiles, en particular televisores con baterías; lectores de DVD; grabadoras de discos digitales polivalentes; aparatos de grabación de vídeo; grabadoras de discos duros; receptores de televisión; receptores de satélites; transmisores y receptores analógicos y digitales; tarjetas de memoria USB; unidades Scart; tarjetas insertables; discos DVD; discos CD-ROM; instalación de antenas; antenas parabólicas; antenas terrestres; instalaciones de alta fidelidad; cine en casa; aparatos de reproducción portátiles para grabaciones de audio y vídeo; altavoces; aparatos para reproducir dictados; aparatos de navegación móviles, en particular aparatos de navegación móviles asistidos por satélite; combinaciones de los productos mencionados; todos estos productos que no sean para montaje en fábrica como equipamiento de serie o especial en vehículos».
- 6 La solicitud de registro de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 36/2007, de 23 de julio de 2007.
- 7 El 26 de julio de 2007, Porsche formuló oposición con arreglo al artículo 42 del Reglamento n° 40/94 contra el registro de la marca Carrera para los productos mencionados en el apartado 5 de esta sentencia.
- 8 Las marcas anteriores invocadas por Porsche en apoyo de la oposición eran las siguientes:
 - la marca comunitaria denominativa CARRERA, registrada en la OAMI el 22 de enero de 2001, con el número 283879, para designar productos incluidos en la clase 12 del Arreglo de Niza, correspondientes a la siguiente descripción: «Automóviles y sus partes, vehículos terrestres y acuáticos y sus partes, excepto bicicletas y sus partes»;
 - la marca alemana denominativa CARRERA, registrada el 7 de julio de 1976 y prorrogada hasta 2012, con el número 946370, para designar productos incluidos en la clase 12 del Arreglo de Niza, correspondientes a la siguiente descripción: «Automóviles, en particular vehículos deportivos».
- 9 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los contemplados en el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento n° 40/94.
- 10 Mediante resolución de 25 de febrero de 2010, la División de Oposición desestimó la oposición, por considerar que no existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto y que el titular de la marca cuyo registro se solicitaba no podía aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores u ocasionarles un perjuicio.
- 11 El 4 de marzo de 2010, Porsche interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición.

- 12 Mediante la resolución controvertida, la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI (en lo sucesivo, «Sala de Recurso») estimó dicho recurso y anuló la resolución de la División de Oposición, basándose, en particular, en la existencia de riesgo de confusión entre los productos controvertidos en lo que respecta a «aparatos de navegación móviles, en particular [los] aparatos de navegación móviles asistidos por satélite».
- 13 Con posterioridad a la adopción de la resolución controvertida, la marca cuyo registro se solicitaba fue transferida parcialmente a la sociedad Lutter & Partner GmbH.
- 14 Como consecuencia de esta transferencia, se inscribieron en la base de datos de la OAMI dos solicitudes de registro, a saber, por una parte, la solicitud identificada con el número 5723432, que se refiere a ciertos productos citados en el apartado 5 *supra*, y entre ellos los «aparatos de navegación móviles, en particular [los] aparatos de navegación móviles asistidos por satélite» y, por otra parte, la solicitud identificada con el número 10881332 y que se refiere a otros productos citados en el apartado 5 *supra*.

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

- 15 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 22 de marzo de 2011, el Sr. Hesse interpuso recurso de anulación contra la resolución controvertida ante el Tribunal General invocando dos motivos basados, el primero, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 y, el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento.
- 16 Mediante auto del Tribunal General de 21 de noviembre de 2014, se permitió a Lutter & Partner sustituir parcialmente al Sr. Hesse como parte demandante en ese procedimiento, es decir en la medida en que se refiere a la solicitud de registro de la marca denominativa Carrera n° 10881332.
- 17 Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General, tras declarar inadmisibles las pretensiones formuladas con carácter subsidiario, desestimó el recurso en su integridad por ser infundado.

Pretensiones de las partes

- 18 El Sr. Hesse solicita al Tribunal de Justicia que:
 - Anule la sentencia recurrida.
 - Anule la resolución controvertida y desestime la oposición formulada contra la solicitud de marca comunitaria n° 5723432 presentada el 16 de febrero de 2007.
 - Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal General, y
 - Condene en costas a la parte recurrida.
- 19 La OAMI y Porsche solicitan al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas al Sr. Hesse.

Sobre el recurso de casación

Sobre el primer motivo de casación

- 20 Mediante su primer motivo de casación, el Sr. Hesse alega esencialmente que, en los apartados 42 a 46 de la sentencia recurrida, el Tribunal General cometió un error de apreciación en lo que se refiere a la similitud entre los productos de que se trata. A este respecto, afirma que, según el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos de que se trate, lo que incluye, en el presente asunto, el origen, la comercialización, los canales de distribución y los puntos de venta respectivos de esos productos, es decir, todos aquellos factores en los que los aparatos de navegación portátiles se diferencian de los automóviles. Afirma que, si el Tribunal General hubiese tomado en consideración de forma completa esos elementos esenciales, no habría podido declarar la existencia de una complementariedad funcional y, como consecuencia de ello, una similitud entre esos productos.
- 21 A este respecto, es preciso recordar, de entrada, que el Tribunal General señaló de forma fundada en el apartado 36 de la sentencia recurrida, que para apreciar la similitud entre productos y servicios, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre tales productos o tales servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (véanse, en particular, las sentencias Sunrider/OAMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, apartado 85, y Les Éditions Albert René/OAMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, apartado 65).
- 22 En la medida en que el Sr. Hesse reprocha al Tribunal General, mediante su primer motivo, no haber tomado en consideración todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos de que se trata, en particular el origen, la comercialización, los canales de distribución y los puntos de venta de esos productos, procede señalar, en primer lugar, que, en la parte de la sentencia recurrida a la que se refiere dicho motivo, el Tribunal General ratificó la apreciación de la Sala de Recurso según la cual los productos de que se trata son similares debido a su complementariedad, considerando —en particular, en el apartado 43 de esa sentencia— que los argumentos planteados por el Sr. Hesse específicamente en ese contexto no podían desvirtuar tal apreciación.
- 23 En segundo lugar, pese a que el carácter complementario de los productos de que se trata sólo representa un factor entre muchos otros, como la naturaleza, la utilización o los canales de distribución de esos productos, respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos, no es menos cierto que se trata de un criterio autónomo, que puede fundamentar, por sí mismo, la existencia de dicha similitud.
- 24 En tercer lugar, se desprende de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia que, sin perjuicio de la obligación de respetar los principios generales y las normas procesales en materia de carga y aportación de la prueba y de no desnaturalizar las pruebas, el Tribunal General no está obligado a motivar expresamente sus apreciaciones sobre el valor de cada una de las pruebas aportadas, en especial si considera que éstas carecen de interés o pertinencia para la solución del litigio (sentencia Dorsch Consult/Consejo y Comisión, C-237/98 P, EU:C:2000:321, apartado 51).
- 25 En esas circunstancias, el Tribunal General no cometió un error de Derecho al confirmar, en los apartados 42 a 46 de la sentencia recurrida, la apreciación de la Sala de Recurso conforme a la cual los productos de que se trata eran similares debido a su complementariedad sin llevar a cabo, para ello, un análisis del origen, de la comercialización, de los canales de distribución o de los puntos de venta de esos productos.

- 26 Además, en la medida en que el Sr. Hesse afirma, en el marco de este motivo, que una ponderación correcta de los factores pertinentes a este respecto debería haber llevado al Tribunal General a constatar la falta de similitud entre los productos de que se trata, el recurrente se limita, en realidad, a cuestionar apreciaciones de naturaleza fáctica (véanse, por analogía, los autos DMK/OAMI, C-346/12 P, EU:C:2013:397, apartados 44 y 45, y Greinwald/Wessang, C-608/12 P, EU:C:2014:394, apartado 35).
- 27 Habida cuenta de las consideraciones que anteceden, procede desestimar el primer motivo por ser en parte inadmisibles y en parte infundados.

Sobre el segundo motivo de casación

- 28 Mediante su segundo motivo de casación, el Sr. Hesse alega, esencialmente, que, en particular, en los apartados 59 y 60 de la sentencia recurrida, el Tribunal General cometió un error de Derecho al confirmar que las marcas anteriores habían adquirido notoriedad, a los efectos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94. Concretamente, según el recurrente, el Tribunal desnaturalizó los hechos y las pruebas que le habían sido aportadas al no tomar en consideración ciertos resultados esenciales de la encuesta realizada por la empresa GfK, de los que se desprende que, a fin de cuentas, el público no asocia la marca CARRERA a los automóviles, sino en primer lugar a los juguetes, en particular a los circuitos de carreras eléctricos dirigidos a los niños. Por ello, basándose en dichos resultados, el Tribunal General debería haber declarado que la marca CARRERA no disfrutaba de notoriedad, a los efectos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94.
- 29 Dado que, mediante este motivo, el Sr. Hesse pretende demostrar que el Tribunal General confirmó, de forma equivocada, que las marcas anteriores habían adquirido notoriedad, a efectos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94, procede señalar que esa apreciación forma parte del ámbito de apreciación de los hechos llevada a cabo por el Tribunal General, que no puede, conforme a la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en el apartado 24 de esta sentencia, ser objeto de recurso de casación, salvo en caso de desnaturalización de los hechos y de las pruebas aportadas a dicho órgano jurisdiccional.
- 30 A este respecto, debe recordarse que, como se desprende igualmente de reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una desnaturalización de esta índole debe deducirse manifiestamente de los documentos que obran en autos, sin que sea necesario efectuar una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas [véase, en particular, la sentencia Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary), C-398/07 P, EU:C:2009:288, apartado 41 y jurisprudencia citada].
- 31 Ahora bien, al limitarse a alegar, esencialmente, que si el Tribunal General hubiera tomado en consideración otros resultados y elementos de la encuesta realizada por la empresa GfK distintos de aquellos que fueron tomados en consideración por la Sala de Recurso, dicho órgano jurisdiccional debería haber declarado la falta de notoriedad de la marca CARRERA, el Sr. Hesse no demuestra que el Tribunal llevara a cabo, en la sentencia recurrida, una apreciación errónea de los hechos que le fueron presentados, ni, con más razón, una desnaturalización de los mismos.
- 32 De las consideraciones anteriores resulta que procede desestimar el segundo motivo de casación por ser manifiestamente inadmisibles y, en todo caso, manifiestamente infundados.

Sobre el tercer motivo de casación

- 33 Mediante su tercer motivo de casación, el Sr. Hesse alega, esencialmente, que el Tribunal General cometió un error de Derecho al considerar que existía un riesgo de «transferencia de imagen» en beneficio de la marca cuyo registro se solicitaba. Según el recurrente, las consideraciones del Tribunal General a este respecto no respetan los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94. En concreto, según el recurrente, es inconcebible que la mera posibilidad de

que sean utilizados en automóviles y el carácter técnico de los productos para los que se solicita el registro en forma de marca justifiquen la aplicación de este artículo. Según el recurrente, las consideraciones de la Sala de Recurso no están en absoluto fundadas y no permiten establecer en modo alguno una «percepción social» que pueda conllevar una transferencia de imagen a los efectos de dicho artículo. Y ello, aún más si cabe, según el recurrente, dado que los productos en conflicto en el presente asunto no son similares, como alegó en el marco del primer motivo.

- 34 Procede declarar, en primer lugar, que, en el marco del tercer motivo, el Sr. Hesse plantea —sin precisar ni los extremos de los fundamentos de Derecho a los que se refiere ni el error de Derecho que el Tribunal General habría cometido— una argumentación similar a la efectuada ante dicho órgano jurisdiccional, en la que se criticaba la apreciación, por parte de la Sala de Recurso, de la existencia de un riesgo de transferencia de imagen en beneficio de la marca cuyo registro se solicitaba, argumento éste que el Tribunal General desestimó en los apartados 69 a 73 de la sentencia recurrida.
- 35 En segundo lugar, en la medida en que el Sr. Hesse cuestiona la existencia de un riesgo de «transferencia de imagen» partiendo de la premisa de que los productos de que se trata no son similares, basta señalar que el primer motivo de casación, dirigido contra la afirmación, por parte del Tribunal General, de la existencia de dicha similitud, ha sido desestimado en los apartados 22 a 27 de la presente sentencia.
- 36 En consecuencia, debe desestimarse el tercer motivo de casación.
- 37 A la luz de las consideraciones anteriores, procede desestimar el recurso en su totalidad.

Costas

- 38 A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1 del mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado Porsche y la OAMI la condena en costas del Sr. Hesse y haber sido desestimados los motivos formulados por éste, procede condenarle a cargar con sus propias costas y con las costas en que hayan incurrido Porsche y la OAMI.

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

- 1) Desestimar el recurso de casación.**
- 2) Condenar en costas al Sr. Kurt Hesse.**

Firmas