



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima)

de 26 de octubre de 2016*

«Recurso de casación — Solicitud de marca de la Unión Europea — Marca figurativa que contiene los elementos denominativos “bambino” y “lük” — Procedimiento de oposición — Marca figurativa anterior de la Unión que contiene el elemento denominativo “bambino” — Denegación parcial del registro — Caducidad de la marca anterior en que se basa la oposición — Escrito de la demandante en que se informa al Tribunal General de dicha caducidad — Negativa del Tribunal General a unir el escrito a los autos — Falta de motivación»

En el asunto C-482/15 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 9 de septiembre de 2015,

Westermann Lernspielverlage GmbH, anteriormente Westermann Lernspielverlag GmbH, con domicilio social en Braunschweig (Alemania), representada por los Sres. A. Nordemann y M. Maier, Rechtsanwälte,

parte recurrente,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima),

integrado por la Sra. M. Berger, Presidenta de Sala, y los Sres. A. Borg Barthet y F. Biltgen (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. Y. Bot;

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, Westermann Lernspielverlage GmbH, anteriormente Westermann Lernspielverlag GmbH (en lo sucesivo, «Westermann»), solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de julio de 2015, Westermann Lernspielverlag/OAMI — Diset (bambinoLÜK) (T-333/13, no publicada; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»; EU:T:2015:490), por la que dicho Tribunal desestimó el recurso de Westermann, que tenía por objeto la anulación de la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 3 de abril de 2013 (asunto R 1323/2012-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Diset S.A. y Westermann (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

Marco jurídico

- 2 El Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión aplicable al caso de autos, establece en su artículo 8, apartado 1, letra b):

«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.»
- 3 El artículo 65 del mismo Reglamento, titulado «Recurso ante el Tribunal de Justicia», dispone en sus apartados 1 a 3:
 - «1. Contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabrá recurso ante el Tribunal de Justicia.
 2. El recurso se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder.
 3. El Tribunal de Justicia será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.»
- 4 A tenor del artículo 69, letras c) y d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, podrá suspenderse un procedimiento pendiente:

«[...]

 - c) a instancia de una parte principal con la conformidad de la otra parte principal;
 - d) en otros casos especiales, si así lo exige una buena administración de la justicia.»
- 5 El artículo 77 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, titulado «Información relativa a las notificaciones», establece lo siguiente:

«1. A efectos del procedimiento, la demanda indicará si el modo de notificación aceptado por el representante del demandante es el que se contempla en el artículo 57, apartado 4, o bien el fax.

2. Si la demanda no reuniera los requisitos enunciados en el apartado 1, todas las notificaciones a efectos procesales a la parte interesada se efectuarán, mientras no se haya subsanado este defecto, por envío postal certificado dirigido al representante de la parte. En tal caso, se considerará practicada en debida forma la notificación mediante la entrega del envío certificado en la oficina de correos del lugar donde el Tribunal General tiene su sede.»

Antecedentes del litigio

- 6 El 5 de mayo de 2010, Westermann presentó ante la EUIPO una solicitud de registro de marca de la Unión, en virtud del Reglamento n.º 207/2009.
- 7 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:



- 8 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 9, 16 y 28 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, respectivamente, a la siguiente descripción:
 - clase 9: «Soportes de sonido, audiovisuales y datos de todo tipo (comprendidos en la clase 9), en particular casetes de vídeo, discos acústicos, casetes de música, CD, videodiscos, DVD, CD-ROM, CD-I, disquetes, en particular en forma de productos editoriales electrónicos para instrucción y enseñanza, así como videojuegos y juegos de ordenador en forma de aparatos complementarios para televisores, en particular para instrucción y enseñanza; software, en particular para instrucción y enseñanza; equipos informáticos, ordenadores y otro hardware de ordenador, así como sus partes y accesorios (comprendidos en la clase 9), excepto productos relacionados con automóviles o partes de automóviles de todo tipo»;
 - clase 16: «Productos de imprenta y editoriales de todo tipo (comprendidos en la clase 16), en particular libros, cuadernos, archivadores, revistas, periódicos, calendarios, carteles, hojas, pancartas, películas, tarjetas de fichero, mapas y mapas murales, en particular para instrucción y enseñanza; material de instrucción y de enseñanza (excepto aparatos), en particular en forma de productos de imprenta, juegos, globos terráqueos, pizarras y dispositivos para dibujar en pizarras; fotografías (copias y originales); carteles; artículos e instrumentos de escritorio, en particular plumas estilográficas, bolígrafos, lápices de colores y lápices; artículos de oficina (excepto muebles), en particular sellos, tampones para sellos, tintas para sellos, abrecartas, cortapapeles, sacas de correspondencia, expedientes, tableros para escribir, perforadoras, clasificadores, clips y grapas; calcomanías, imágenes para frotar, pegatinas de papel y plástico»;
 - clase 28: «Juegos, en particular juegos de mesa, juegos de dominó, juegos de salón, naipes, juegos pedagógicos y juegos de estrategia, en formato convencional o electrónico (excepto aparatos creados para su utilización con televisores); juguetes; videojuegos y juegos de ordenador electrónicos, excepto los concebidos para ser utilizados únicamente con un televisor, en particular para instrucción y enseñanza.»
- 9 La solicitud de registro de marca de la Unión se publicó en el *Boletín de Marcas de la Unión Europea* n.º 2010/122, de 6 de julio de 2010.

- 10 El 14 de septiembre de 2010, Diset formuló oposición, con arreglo al artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009, contra el registro de la marca en cuestión para los productos mencionados en el apartado 8 de la presente sentencia.
- 11 La oposición se basó fundamentalmente en la marca figurativa anterior de la Unión, registrada el 6 de julio de 2004 con el número 3915121 para productos y servicios incluidos en las clases 16, 28 y 41 del Arreglo de Niza, que se reproduce a continuación:



- 12 Los productos y servicios cubiertos por la marca anterior estaban comprendidos en las clases 16, 28 y 41 del Arreglo de Niza y correspondían, respectivamente, a la descripción siguiente:
- clase 16: «Publicaciones, revistas, libros y cuentos infantiles»;
 - clase 28: «Bloques de construcción y juegos y juguetes educativos de primera infancia con exclusión de muñecos y muñecas»;
 - clase 41: «Servicios de educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.»
- 13 El motivo invocado en apoyo de la oposición fue el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.
- 14 El 25 de mayo de 2012, la División de Oposición estimó parcialmente la oposición. Consideró que, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, existía riesgo de confusión entre los signos en conflicto, excepto en lo relativo a aquellos productos de la clase 16 del Arreglo de Niza objeto de la solicitud de registro de la marca de la Unión que correspondían a la descripción siguiente: «Artículos e instrumentos de escritorio, en particular plumas estilográficas, bolígrafos, lápices de colores y lápices; artículos de oficina (excepto muebles), en particular sellos, tampones para sellos, tintas para sellos, abrecartas, cortapapeles, sacas de correspondencia, expedientes, tableros para escribir, perforadoras, clasificadores, clips y grapas; calcomanías, imágenes para frotar, pegatinas de papel y plástico».
- 15 El 18 de julio de 2012, Westermann interpuso un recurso ante la EUIPO, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009, contra la resolución de la División de Oposición de dicha Oficina.
- 16 Mediante la resolución impugnada, la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO estimó parcialmente el recurso y autorizó el registro de la marca controvertida para «software, en particular para instrucción y enseñanza (excepto productos relacionados con automóviles o partes de automóviles de todo tipo)» y «equipos informáticos, ordenadores y otro hardware de ordenador, así como sus partes y accesorios (comprendidos en la clase 9) (excepto productos relacionados con automóviles o partes de automóviles de todo tipo)», todos ellos pertenecientes a la clase 9 del Arreglo de Niza, y desestimó el recurso en relación con los demás productos incluidos en las clases 9, 16 y 28 de dicho Arreglo.

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

- 17 En apoyo de su recurso en primera instancia, Westermann invocó un motivo único, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.
- 18 El Tribunal General desestimó este motivo por ser infundado y, por consiguiente, desestimó el recurso interpuesto por Westermann.

Pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia

- 19 Westermann solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida, que devuelva el asunto al Tribunal General y que condene en costas a la EUIPO.
- 20 La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a Westermann.

Sobre el recurso de casación

- 21 Westermann invoca dos motivos en apoyo de su recurso de casación, basados, respectivamente, en la vulneración del derecho a ser oído y del derecho a un juicio justo, y en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

Sobre el segundo motivo de casación

Alegaciones de las partes

- 22 Mediante su segundo motivo de casación, que conviene examinar en primer lugar, Westermann sostiene que, en el examen de la fundamentación de la apreciación del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto efectuada por la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO en la resolución impugnada, el Tribunal General incurrió en un error de Derecho y desnaturalizó los hechos al tener en cuenta la marca anterior en que se basa la oposición al registro de la marca solicitado por Westermann, dado que la marca anterior había caducado y, por lo tanto, carecía de efectos en la fecha de interposición del recurso en primera instancia.
- 23 La recurrente aduce que se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, especialmente de la sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL (C-251/95, EU:C:1997:528), apartado 22, que el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes y, en particular, la impresión de conjunto producida por dichas marcas.
- 24 Por consiguiente, Westermann considera que el Tribunal General debía haber devuelto el asunto a la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO para que la oposición se apreciase sobre la base de marcas de Diset distintas a la citada marca anterior.
- 25 Además, Westermann estima que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar que, por un lado, el elemento «bambino» era el elemento dominante en las marcas en conflicto y el elemento «lük» era insignificante por ocupar la segunda posición en la marca compleja y que, por otro lado, el elemento figurativo de un niño estilizado era menos distintivo que el término «bambino» y, por ende, insignificante en la marca compleja, y al concluir que un elemento poco distintivo puede constituir un elemento dominante en una marca compleja, permitir obviar los demás elementos de la marca y crear una similitud de los signos y, por ende, un riesgo de confusión.
- 26 La EUIPO considera que debe desestimarse el segundo motivo de casación.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 27 Para empezar, es importante recordar que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, a tenor del artículo 65, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, el Tribunal General únicamente puede anular o modificar la resolución de una Sala de Recurso de la EUIPO a raíz de un recurso fundado «en

incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del [citado] Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder». De ello se deduce que el Tribunal General sólo puede anular o modificar la resolución objeto de un recurso si, en el momento en que se adoptó, estaba viciada por alguno de esos motivos de anulación o de modificación. En cambio, el Tribunal General no puede anular o modificar dicha resolución por motivos que aparezcan con posterioridad a la fecha en que se adoptó (véanse las sentencias de 11 de mayo de 2006, *Sunrider/OAMI*, C-416/04 P, EU:C:2006:310, apartados 54 y 55, y de 13 de marzo de 2007, *OAMI/Kaul*, C-29/05 P, EU:C:2007:162, apartados 52 y 53, y el auto de 30 de junio de 2010, *Royal Appliance International/OAMI*, C-448/09 P, no publicado, EU:C:2010:384, apartados 43 y 44).

- 28 De ahí que el Tribunal de Justicia haya considerado que el Tribunal General, al controlar la legalidad de la resolución de una Sala de Recurso de la EUIPO, no puede tener en cuenta la resolución que haya de dictar un órgano jurisdiccional nacional sobre la caducidad de la marca anterior en que se funde una oposición (véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de mayo de 2006, *Sunrider/OAMI*, C-416/04 P, EU:C:2006:310, apartado 55, y de 13 de marzo de 2007, *OAMI/Kaul*, C-29/05 P, EU:C:2007:162, apartado 53, y el auto de 30 de junio de 2010, *Royal Appliance International/OAMI*, C-448/09 P, no publicado, EU:C:2010:384, apartado 45).
- 29 Además, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la caducidad de la marca anterior sobrevenida tras la interposición del recurso ante el Tribunal General no dejaba sin objeto ni efectos la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO. Por lo tanto, la apreciación contenida en aquella resolución, según la cual existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, continuaba surtiendo efectos en el momento en que el Tribunal General dictó su sentencia (auto de 8 de mayo de 2013, *Cadila Healthcare/OAMI*, C-268/12 P, no publicado, EU:C:2013:296, apartados 31 a 34).
- 30 Habida cuenta de las anteriores consideraciones y de que en el caso de autos la fecha efectiva de la caducidad de la marca anterior en que se basa la oposición al registro de la marca solicitado por Westermann, a saber, el 13 de junio de 2013, es posterior a la resolución impugnada, de 3 de abril de 2013, procede declarar que, al controlar la legalidad de la resolución impugnada, el Tribunal General no tenía obligación de tener en cuenta la resolución de la EUIPO por la que se declaró dicha caducidad.
- 31 Cabe añadir que, con arreglo al artículo 55, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, la declaración de caducidad implica que, desde la fecha de la solicitud de caducidad, la marca de la Unión no tuvo los efectos señalados en dicho Reglamento.
- 32 Pues bien, considerar que el Tribunal General está obligado a tener en cuenta una resolución de la EUIPO por la que se declara la caducidad de la marca anterior en que se basa la oposición incluso cuando dicha resolución se dicte con posterioridad a la fecha de adopción de la resolución de la Sala de Recurso de la EUIPO por la que se declara fundada la oposición sería contrario a la reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, mencionada en el apartado 27 de la presente sentencia, según la cual el Tribunal General no puede anular o modificar esta última resolución por motivos que aparezcan con posterioridad a la adopción de ésta.
- 33 A la luz de las anteriores consideraciones, procede observar que, en el examen de la fundamentación de la apreciación del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto efectuada por la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO en la resolución impugnada, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho, puesto que, en la fecha de adopción de dicha resolución, la marca anterior en que se basa la oposición al registro de la marca solicitado por Westermann producía los efectos previstos en el Reglamento n.º 207/2009.
- 34 Por consiguiente, debe desestimarse la alegación formulada al respecto por Westermann por ser infundada.

- 35 Por añadidura, es importante tener presente que, de conformidad con el artículo 256 TFUE, apartado 1, y con el artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación está limitado a las cuestiones de Derecho. El Tribunal General es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, y los elementos probatorios. En consecuencia, salvo en el supuesto de su desnaturalización, la apreciación de los hechos y elementos probatorios no constituye una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (véanse la sentencia de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, apartado 49 y jurisprudencia citada, y el auto de 4 de junio de 2015, Junited Autoglas Deutschland/OAMI, C-579/14 P, no publicado, EU:C:2015:374, apartado 25 y jurisprudencia citada).
- 36 Por otra parte, tal desnaturalización 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 este sentido, la sentencia de 2 de septiembre de 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OAMI, C-254/09 P, EU:C:2010:488, apartado 50 y jurisprudencia citada).
- 37 En estas circunstancias, procede señalar que no es admisible la alegación de Westermann relativa a la apreciación por parte del Tribunal General de la similitud entre los signos en conflicto, en particular, entre los elementos «bambino», «lük» y el elemento figurativo de un niño estilizado, ya que, sin pretexto de un supuesto error de Derecho, esta alegación pretende impugnar en realidad, sin invocar desnaturalización alguna, la apreciación misma de los hechos llevada a cabo por el Tribunal General, lo que queda fuera del control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.
- 38 Por consiguiente, debe desestimarse el segundo motivo de casación por ser, en parte, inadmisibles y, en parte, infundados.

Sobre el primer motivo de casación

Alegaciones de las partes

- 39 Mediante su primer motivo de casación, Westermann reprocha al Tribunal General que éste se negase a unir a los autos del presente asunto un escrito de 12 de junio de 2015 en el que la ahora recurrente participaba a dicho Tribunal la existencia de la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 22 de mayo de 2015 (asunto R 2209/2014-2), por la que se declaró, con efecto retroactivo a partir del 13 de junio de 2013, la caducidad de la marca anterior que constituye la base de la oposición, debido a que un documento de esa índole no estaba previsto en el Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
- 40 Según Westermann, al negarse a tener en cuenta ese escrito y a mencionar en la sentencia recurrida el hecho de que la marca anterior en que se basa la oposición ya no existía cuando se pronunció la sentencia, el Tribunal General le impidió presentar las pruebas pertinentes y, por lo tanto, vulneró su derecho a ser oída y su derecho a un juicio justo.
- 41 En su escrito de réplica, Westermann añade que la resolución impugnada y la sentencia recurrida violaron su derecho fundamental de propiedad en la medida en que en ellas se denegó su solicitud de registro de marca de la Unión.
- 42 Además, Westermann sostiene que, al denegar sin motivación las solicitudes de suspensión del procedimiento que ella formuló en primera instancia, el Tribunal General vulneró su derecho a un juicio justo e infringió los artículos 69, letras c) y d), y 77 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.

43 Según Westermann, dado que las solicitudes estaban debidamente motivadas, en la medida necesaria para garantizar una recta administración de la justicia, y que la EUIPO no se había opuesto a ellas, el Tribunal General debería haberlas aceptado.

44 La EUIPO considera que debe desestimarse el primer motivo de casación.

Apreciación del Tribunal de Justicia

45 Es importante recordar para empezar que de los apartados 30 y 33 de la presente sentencia se desprende que, por un lado, al controlar la legalidad de la resolución impugnada, el Tribunal General no tenía obligación de tener en cuenta la resolución de la EUIPO por la que se declaraba la caducidad de la marca anterior en que se basa la oposición al registro de la marca solicitado por Westermann y que, por otro lado, en la fecha en que se adoptó la resolución impugnada, la marca anterior producía los efectos previstos en el Reglamento n.º 207/2009.

46 En estas circunstancias, deben considerarse inoperantes tanto la alegación de que el Tribunal General vulneró el derecho a ser oída y el derecho a un juicio justo de Westermann —al negarse, sin motivación, a unir a los autos del presente asunto el escrito de 12 de junio de 2015 en que Westermann lo informaba de la existencia de la resolución de la EUIPO por la que se declaraba la caducidad de la marca anterior y al no mencionar esa información en la sentencia recurrida— como la alegación de que el Tribunal General denegó indebidamente y sin motivación las solicitudes de suspensión del procedimiento formuladas por Westermann.

47 Efectivamente, es preciso apuntar que esas alegaciones no pueden enervar la conclusión alcanzada por el Tribunal General en la sentencia recurrida, según la cual la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO declaró fundadamente que existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

48 En cuanto a la alegación de que la resolución impugnada y la sentencia recurrida violaron el derecho fundamental de propiedad de Westermann, debe declararse su inadmisibilidad, puesto que se formuló por primera vez en la fase de réplica.

49 Por consiguiente, debe desestimarse el primer motivo de casación por ser, en parte, inadmisibles y, en parte, inoperantes.

50 Dado que ninguno de los motivos de casación invocados por Westermann puede prosperar, procede desestimar íntegramente el recurso de casación.

Costas

51 A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, 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. Puesto que la EUIPO ha pedido que se condene en costas a Westermann y al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por esta última, procede condenarla al pago de las costas del presente procedimiento.

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

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a Westermann Lernspielverlag GmbH.

Firmas