



## Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)

de 20 de septiembre de 2017\*

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión BADTORO — Marcas figurativa y denominativa anteriores de la Unión TORO — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Similitud entre los signos — Similitud entre los productos y servicios — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Suspensión del procedimiento administrativo — Regla 20, apartado 7, letra c), del Reglamento (CE) n.º 2868/95»

En el asunto T-386/15,

**Jordi Nogues, S.L., con domicilio social en Barcelona, representada por las Sras. M.J. Sanmartín Sanmartín y E. López Parés, abogadas,**

parte recurrente,

contra

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

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal, es:

**Grupo Osborne, S.A., con domicilio social en El Puerto de Santa María (Cádiz), representada por el Sr. J.M. Iglesias Monravá, abogado,**

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 17 de abril de 2015 (asunto R 2570/2013-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Grupo Osborne y Jordi Nogues,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima),

integrado por el Sr. M. van der Woude, Presidente, y el Sr. I. Ulloa Rubio y la Sra. A. Marcoulli (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado el escrito de recurso presentado en la Secretaría del Tribunal el 10 de julio de 2015;

\* Lengua de procedimiento: español.

visto el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal el 30 de noviembre de 2015,

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 25 de noviembre de 2015;

celebrada la vista el 15 de diciembre de 2016;

visto el auto de 15 de febrero de 2017 de reapertura de la fase oral del procedimiento;

vistas la pregunta escrita formulada por el Tribunal a las partes el 16 de febrero de 2017 y las respuestas a esa pregunta presentadas en la Secretaría del Tribunal por la recurrente, la EUIPO y la parte coadyuvante, respectivamente, los días 6, 1 y 6 de marzo de 2017;

vista la decisión de 8 de marzo de 2017 de declarar terminada la fase oral del procedimiento;

dicta la siguiente

### **Sentencia<sup>1</sup> [omissis]**

#### **Pretensiones de las partes**

11 La recurrente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule la resolución impugnada.
- Condene en costas a la EUIPO.

12 La EUIPO y la coadyuvante solicitan al Tribunal que:

- Desestime el recurso.
- Condene en costas a la recurrente.

#### **Fundamentos de Derecho [omissis]**

14 Con carácter previo a la determinación de la existencia de un riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior, debe examinarse si la Sala de Recurso cometió un error al no suspender el procedimiento sustanciado ante ella [sentencia de 25 de noviembre de 2014, Royalton Overseas/OAMI — S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF), T-556/12, no publicada, EU:T:2014:985, apartado 52]. Por esa razón, procede examinar en primer lugar el primer motivo.

#### **Sobre el primer motivo, basado en la ilegalidad de la denegación de la suspensión del procedimiento ante la Sala de Recurso [omissis]**

16 En este punto, procede señalar que la recurrente había solicitado, tanto ante la División de Oposición como ante la Sala de Recurso, la suspensión del procedimiento a la espera de la resolución que dictara el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante. Dicho Juzgado conocía, como Tribunal de Marcas de la

<sup>1</sup> Sólo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.

Unión Europea, de una demanda reconvenicional que solicitaba la nulidad de las marcas denominativas anteriores de la Unión TORO, registradas en beneficio de la coadyuvante con los números 2844264 y 1722362. Dicha demanda reconvenicional había sido interpuesta por la recurrente a raíz del recurso presentado por la coadyuvante para obtener la anulación de la marca denominativa española BADTORO, registrada con el número 2782026 para designar productos y servicios comprendidos en las clases 25 y 35.

- 17 A este respecto, procede observar que la demanda reconvenicional de anulación formulada por la recurrente no se refería a ninguna de las marcas anteriores que la coadyuvante invocó en su oposición a la solicitud de registro de la marca controvertida para los productos de la clase 32. Por tanto, ese procedimiento nacional no incidía en modo alguno en el examen de la oposición formulada por la coadyuvante frente al registro de la marca solicitada para los productos de la clase 32.
- 18 Por consiguiente, aun suponiéndola acreditada, la ilegalidad de la denegación de la suspensión no permitiría considerar viciada la resolución impugnada en cuanto ésta atañe a la oposición al registro de la marca solicitada para los productos de la clase 32. En consecuencia, el motivo debe desestimarse, en esa medida, por inoperante.
- 19 En cambio, procede examinar las diferentes partes del motivo en cuanto atañen a la decisión relativa a la oposición al registro de la marca solicitada para los servicios comprendidos en la clase 35. El Tribunal considera que es preciso examinar, en primer lugar, la cuarta parte del primer motivo en relación con los errores de hecho que afectan a la denegación de suspensión.
- 20 A este respecto, procede señalar que la regla 20, apartado 7, letra c), del Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1), aplicable a los procedimientos ante la Sala de Recurso conforme a la regla 50, apartado 1, de dicho Reglamento, dispone que la EUIPO podrá suspender los procedimientos de oposición cuando se den circunstancias que justifiquen la suspensión.
- 21 Según la jurisprudencia, la Sala de Recurso dispone de una amplia facultad de apreciación para suspender o no el procedimiento de recurso. La suspensión es facultad de la Sala de Recurso, que la ejerce sólo cuando la considera justificada. Por tanto, el procedimiento ante la Sala de Recurso no se suspende automáticamente en respuesta a una petición en este sentido de una de las partes ante dicha Sala (sentencia de 25 de noviembre de 2014, KAISERHOFF, T-556/12, no publicada, EU:T:2014:985, apartado 30).
- 22 El hecho de que la Sala de Recurso disponga de una amplia facultad de apreciación para suspender el procedimiento pendiente ante ella no significa que su apreciación no esté sujeta al control del juez de la Unión. No obstante, tal circunstancia limita dicho control sobre el fondo a la comprobación de que no existe error manifiesto de apreciación ni desviación de poder [sentencias de 25 de noviembre de 2014, KAISERHOFF, T-556/12, no publicada, EU:T:2014:985, apartado 31, y de 21 de octubre de 2015, Petco Animal Supplies Stores/OAMI — Gutiérrez Ariza (PETCO), T-664/13, EU:T:2015:791, apartado 32].
- 23 A este respecto, de la jurisprudencia resulta que, aun suponiendo que se haya demostrado que existía un recurso pendiente ante un órgano jurisdiccional nacional cuestionando la marca anterior en la que se basaba la resolución impugnada, dicha demostración no basta por sí misma para calificar de error manifiesto de apreciación la negativa de la Sala de Recurso a suspender el procedimiento. Efectivamente, al hacer uso de su facultad de apreciación en relación con la suspensión del procedimiento, la Sala de Recurso debe respetar los principios generales que rigen un procedimiento justo en una comunidad de Derecho. Así, al hacer uso de dicha facultad, no sólo debe tener en cuenta el interés de la parte cuya solicitud de marca de la Unión se impugna, sino también el de las demás

partes. La decisión de suspender o no el procedimiento debe ser el resultado de la ponderación de los intereses en conflicto. (véase la sentencia de 25 de noviembre de 2014, KAISERHOFF, T-556/12, no publicada, EU:T:2014:985, apartado 3 y jurisprudencia citada).

- 24 En el presente caso, del tenor de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso indicó que la División de Oposición había denegado la solicitud de suspensión porque la oposición se basaba en otras dos marcas anteriores de la Unión y en una marca española anterior que no eran objeto de impugnación a nivel nacional. Además, la Sala de Recurso consideró que ya no procedía suspender el procedimiento, por cuanto el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante había desestimado mediante sentencia firme la demanda reconvenicional interpuesta por la recurrente, según alegaciones no rebatidas de la coadyuvante. Ésta había informado a la Sala de Recurso, en sus observaciones de 30 de mayo de 2014, de la existencia de esa sentencia, indicando que le comunicaría posteriormente la prueba de su firmeza.
- 25 Pues bien, aunque es cierto que, mediante una sentencia de 15 de mayo de 2014, el Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante desestimó tanto la demanda de nulidad de la marca denominativa española BADTORO, registrada con el número 2782026, como la demanda reconvenicional interpuesta por la recurrente, dicha sentencia fue recurrida en apelación, siendo confirmada por la Audiencia Provincial de Alicante mediante sentencia de 15 de enero de 2015, contra la cual ambas partes recurrieron en casación ante el Tribunal Supremo, procedimiento que seguía pendiente en la fecha de la resolución impugnada.
- 26 De ello resulta que la Sala de Recurso basó su decisión denegatoria de la solicitud de suspensión en el hecho de que la sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante era firme, pese a que había sido objeto de apelación.
- 27 Es cierto que, tal como aduce la EUIPO, habría sido conveniente que la recurrente, en la medida en que la solicitud de suspensión procedía de ella, la hubiera informado de la evolución del procedimiento nacional. Sin embargo, por lamentable que ello sea, el silencio de la recurrente al respecto no permite cuestionar la existencia del error de hecho que afecta a la denegación de la suspensión, ni atribuir a la recurrente una falta tal que pueda privarla de la posibilidad de invocar esa ilegalidad.
- 28 En estas circunstancias, la recurrente puede sostener fundadamente que la decisión de la Sala de Recurso de denegar la suspensión se basa en hechos erróneos.
- 29 No obstante, la EUIPO y la coadyuvante alegan que este error de hecho no vicia la resolución impugnada, puesto que no influyó en ella. Así, sostienen que, dado que la oposición se basaba igualmente en otras tres marcas no impugnadas en el marco de la demanda reconvenicional, la resolución impugnada no se habría pronunciado en otro sentido si se hubiera estimado la demanda de nulidad de la marca de la Unión controvertida.
- 30 A este respecto, procede recordar que, por motivos de economía procesal, la Sala de Recurso únicamente apreció el riesgo de confusión entre los signos en conflicto que designaban los servicios de la clase 35 en relación con la marca denominativa anterior de la Unión n.º 1722362. Ahora bien, esta marca era objeto de una demanda reconvenicional de nulidad, pendiente ante el Tribunal Supremo en la fecha de la resolución impugnada. Esta circunstancia justificaba que la Sala de Recurso ejerciera su facultad de apreciación ponderando los intereses en conflicto para decidir hacer uso o no de su facultad de suspender el procedimiento. Sin embargo, en la medida en que consideró erróneamente que la sentencia del Juzgado de lo Mercantil n.º 1 de Alicante había adquirido firmeza, no efectuó tal examen.
- 31 Por lo demás, cuando el Tribunal lleva a cabo un control de la legalidad de las resoluciones de los órganos de la EUIPO, no puede sustituir la motivación del órgano competente de la EUIPO, que es la autora del acto impugnado, por la suya propia [sentencia de 9 de septiembre de 2010, Axis/OAMI —

Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX), T-70/08, EU:T:2010:375, apartado 29]. Así pues, no le cabe apreciar la existencia de un riesgo de confusión en relación con una marca que la EUIPO no ha tenido en cuenta.

- 32 En consecuencia, la circunstancia de que la oposición, respecto a los servicios de la clase 35, también se basara en la marca figurativa española anterior n.º 2919417 no permite dar por sentado, ante la falta de examen del riesgo de confusión en relación con esa marca en la resolución impugnada, que el error de hecho cometido por la Sala de Recurso careciese de incidencia concreta en esa resolución.
- 33 Por tanto, sin que sea necesario que el Tribunal se pronuncie sobre las demás partes del primer motivo y puesto que, tal como se ha indicado en el anterior apartado 14, el examen de la cuestión de la suspensión del procedimiento es previo al de la existencia de un riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior, procede estimar el primer motivo y, por consiguiente, anular la resolución impugnada en relación con la marca solicitada en cuanto designa los servicios comprendidos en la clase 35.

*[omissis]*

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)

decide:

- 1) **Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 17 de abril de 2015 (asunto R 2570/2013-2).**
- 2) **La EUIPO cargará con sus propias costas, así como con las de Jordi Nogues, S.L.**
- 3) **Grupo Osborne, S.A., cargará con sus propias costas.**

Van der Woude

Ulloa Rubio

Marcoulli

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 20 de septiembre de 2017.

Firmas