



Recopilación de la Jurisprudencia

Sentencia del Tribunal General (Sala Tercera) de 17 de octubre de 2018 — Golden Balls/EUIPO — Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS)

(Asunto T-8/17)

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa de la Unión GOLDEN BALLS — Marca denominativa anterior de la Unión BALLON D'OR — Motivo de denegación relativo — Aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001]»

1. *Marca de la Unión Europea — Resoluciones de la Oficina — Respeto del derecho de defensa — Alcance del principio*

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, art. 75, segunda frase]

(véanse los apartados 58 y 66)

2. *Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Fecha pertinente para el examen de un motivo de denegación relativo — Fecha de presentación de la solicitud de registro*

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 5]

(véanse los apartados 74 a 77)

3. *Marca de la Unión Europea — Resoluciones de la Oficina — Legalidad — Examen por el juez de la Unión — Criterios*

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo]

(véase el apartado 79)

4. *Recurso de anulación — Requisitos de admisibilidad — Interés en ejercitar la acción — Examen de oficio por parte del órgano jurisdiccional*

(Art. 263 TFUE)

(véase el apartado 80)

5. *Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos — Provecho indebidamente obtenido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior — Perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior*

[Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]

(véanse los apartados 86 y 104)

6. *Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Marcas denominativas GOLDEN BALLS y BALLON D'OR*

[Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]

(véanse los apartados 92, 103, 110, 129, 137, 143 y 148 a 152)

7. *Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos — Renombre de la marca en el Estado miembro o en la Unión — Concepto — Criterios de apreciación*

[Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]

(véase el apartado 93)

8. *Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos — Provecho indebidamente obtenido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior — Criterios de apreciación*

[Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]

(véanse los apartados 106 y 107)

9. *Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos — Nivel de atención del público*

[Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]

(véase el apartado 108)

10. *Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Requisitos — Vínculo entre las marcas*

[Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]

(véanse los apartados 111 y 112)

11. *Marca de la Unión Europea — Definición y adquisición de la marca de la Unión — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar que goza de renombre — Protección de la marca anterior de renombre ampliada a productos o servicios no similares — Pruebas que el titular debe aportar — Riesgo no hipotético de un aprovechamiento indebido o un perjuicio en el futuro*

[Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 5]

(véase el apartado 140)

Objeto

Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 30 de septiembre de 2016 (asunto R 1962/2015-1) relativa a un procedimiento de oposición entre Intra-Pressé y la Sra. Inez Samarawira.

Fallo

- 1) Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 30 de septiembre de 2016 (asunto R 1962/2015-1) en la medida en que estima la oposición en lo que respecta a las «máquinas tragaperras, para su uso en combinación con una pantalla, aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; aparatos e instrumentos fotográficos, cinematográficos y ópticos, discos acústicos, equipos de tratamiento de datos y ordenadores, hardware informático, alfombrillas de ratón, accesorios de teléfono móvil, gafas de sol» de la clase 9, las «decoraciones para árboles de Navidad» de la clase 28 y la «producción de teatro como espectáculos y actuaciones teatrales, producción de musicales, organización de eventos/conciertos musicales» de la clase 41.
- 2) Desestimar el recurso en todo lo demás.

- 3) Cada parte cargará con sus propias costas.