



Recopilación de la Jurisprudencia

Asunto T-498/18

ZPC Flis sp.j.

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 24 de octubre de 2019

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión Happy Moreno choco — Marcas nacionales figurativas anteriores MORENO — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001] — Sustitución de la lista de productos cubiertos por las marcas figurativas nacionales anteriores — Rectificación de la resolución de la Sala de Recurso — Artículo 102, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 — Base jurídica — Práctica decisoria anterior — Seguridad jurídica — Confianza legítima»

1. *Marca de la Unión Europea — Normas de procedimiento — Resoluciones de la Oficina — Rectificación — Límites — Sustitución de la lista de productos designados por la marca anterior — Consecuencias — Falta de base jurídica*
[Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 102, ap. 1]

(véanse los apartados 37 a 41)

2. *Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prohibición de pronunciarse ultra petita*
[Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo]

(véanse los apartados 44 a 46)

3. *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 registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marcas figurativas Happy Moreno choco y MORENO*
[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

(véanse los apartados 59, 65, 88, 97, 106, 114, 120 y 121)

4. *Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Facultad del Tribunal General de modificar la resolución impugnada — Límites*

Resumen

Mediante la sentencia ZPC Flis/EUIPO — Aldi Einkauf (Happy Moreno choco) (T-498/18), dictada el 24 de octubre de 2019, el Tribunal anuló parcialmente y modificó la resolución de la Sala de Recurso¹ de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). En este asunto se planteó, en primer lugar, la cuestión de la falta de base jurídica de la modificación de dicha resolución y de sus consecuencias respecto al objeto del recurso de anulación y, en segundo lugar, la relativa al ejercicio de la facultad de modificación del Tribunal.

En el presente asunto, la recurrente, ZPC Flis, solicitó el registro de la marca figurativa Happy Moreno choco. La oposición formulada por la coadyuvante, Aldi Einkauf, se basaba en las marcas figurativas alemanas MORENO, registradas para una lista inicial de productos (en lo sucesivo, «lista inicial de productos»), limitada posteriormente por una resolución de anulación parcial de la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina Alemana de Patentes y Marcas) (en lo sucesivo, «lista modificada de productos»). La División de Oposición de la EUIPO desestimó la oposición sobre la base de la lista modificada de productos. La Sala de Recurso de la EUIPO anuló parcialmente la resolución de la División de Oposición sobre la base de la lista inicial de productos (en lo sucesivo, «resolución impugnada»). Con posterioridad a la interposición del recurso ante el Tribunal, la Sala de Recurso adoptó una resolución titulada «*corrigendum*» de conformidad con el artículo 102 del Reglamento n.º 2017/1001² y, de este modo, sustituyó la lista inicial de productos por la lista modificada de productos.

En apoyo de su recurso, la recurrente alegó que el *corrigendum* no estaba comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 102, apartado 1, del Reglamento 2017/1001³ y formuló un único motivo, basado en la infracción de las normas relativas a la apreciación del riesgo de confusión entre los signos en conflicto,⁴ mediante el que solicitaba la anulación de la resolución impugnada y, en su caso, su modificación.

En primer lugar, el Tribunal estimó, con carácter previo, que la sustitución de la lista de productos designados por las marcas anteriores no podía calificarse ni de error lingüístico ni de error de transcripción y que tampoco correspondía a un olvido manifiesto o a un error técnico, por lo que el *corrigendum* no respondía a los supuestos establecidos en el artículo 102, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 y carecía de todo fundamento jurídico.

Por consiguiente, el Tribunal decidió examinar la legalidad de la resolución impugnada sin tener en cuenta las modificaciones introducidas por el *corrigendum*.

¹ Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 31 de mayo de 2018 (asunto R 1464/2017-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Aldi Einkauf y ZPC Flis.

² Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).

³ El artículo 102, apartado 1, del Reglamento 2017/1001 dispone que la EUIPO «[...] deberá corregir, de oficio o a instancia de parte, los errores lingüísticos, los errores de transcripción y las equivocaciones manifiestas en sus resoluciones, así como los errores técnicos en el registro de una marca de la Unión o en la publicación del registro que le sean imputables».

⁴ A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del 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 modificada (sustituido por el Reglamento 2017/1001).

A continuación, el Tribunal constató que la lista modificada de productos era más restringida y estaba comprendida en su totalidad en la lista inicial de productos que figuraba en la resolución impugnada. El Tribunal concluyó que, al haber basado su apreciación en todos los productos de la lista inicial, la Sala de Recurso se había pronunciado *ultra petita*, puesto que había analizado el riesgo de confusión teniendo en cuenta productos distintos de aquellos para los que se registraron las marcas anteriores. Por consiguiente, el Tribunal decidió que la resolución impugnada se debía anular en la medida en que había declarado la existencia de un riesgo de confusión para productos distintos de aquellos para los que se registraron las marcas anteriores.

Por último, el Tribunal examinó el motivo invocado por la recurrente, sobre la base de la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, únicamente en relación con los productos para los que las marcas anteriores se registraron efectivamente. El Tribunal estimó que la Sala de Recurso había considerado fundadamente que existía un riesgo de confusión entre los signos en conflicto, con excepción de los servicios de «venta al por menor o al por mayor de moldes para pastas y galletas, venta al por mayor y al detalle de moldes para pastas y galletas a través de Internet»,⁵ designados por la marca solicitada. En efecto, el público pertinente podía creer que los productos y servicios de que se trata procedían de la misma empresa o, al menos, de empresas vinculadas económicamente, en la medida en que, en primer lugar, los productos y servicios de que se trata son en parte idénticos y en parte similares y, en segundo lugar, los signos en conflicto presentan, en su conjunto, similitudes visuales y fonéticas.

En conclusión, el Tribunal anuló parcialmente la resolución impugnada.

En segundo lugar, el Tribunal señaló que en la resolución impugnada la Sala de Recurso se había pronunciado sobre la existencia de un riesgo de confusión entre los signos en conflicto en relación con la lista inicial de productos designados por las marcas anteriores, por lo que estaba facultado para modificar dicha resolución sobre ese punto.

Pues bien, del examen de la resolución impugnada efectuado por el Tribunal resulta que la Sala de Recurso debía constatar que, contrariamente a lo que había estimado la División de Oposición, existía un riesgo de confusión entre los signos en conflicto para el público pertinente respecto al conjunto de productos y servicios objeto de la solicitud de registro, con excepción de los servicios de «venta al por menor o al por mayor de moldes para pastas y galletas; venta al por mayor y al detalle de moldes para pastas y galletas a través de Internet» designados por la marca solicitada.

El Tribunal concluyó que se cumplían los requisitos para el ejercicio de la facultad de modificación del Tribunal y que procedía estimar la oposición para todos los productos y servicios para los que se había solicitado el registro, con excepción de los servicios indicados anteriormente.

⁵ Se trata de los servicios comprendidos en la clase 35.