

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

de 15 de octubre de 2014 (*)

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa The English Cut — Marcas nacional denominativa y comunitarias figurativas anteriores El Corte Inglés — Motivos de denegación relativos —Inexistencia de riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009 — Inexistencia de riesgo de asociación — Vinculación entre los signos — Inexistencia de similitud de los signos — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009»

En el asunto T515/12,

El Corte Inglés, S.A. , con domicilio social en Madrid, representada por la Sra. E. Seijo Veiguela y los Sres. J.L. Rivas Zurdo e I. Munilla Muñoz, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) , representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

The English Cut, S.L. , con domicilio social en Málaga,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 6 de septiembre de 2012 (asunto R 1673/20111), relativa a un procedimiento de oposición entre El Corte Inglés, S.A. y The English Cut, S.L.,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por los Sres. S. Papasavvas, Presidente, y N.J. Forwood y E. Bielinas (Ponente), Jueces;

Secretario: Sra. C. Heeren, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 22 de noviembre de 2012;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 12 de marzo de 2013;

habiendo considerado el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal el 18 de junio de 2013;

celebrada la vista el 11 de julio de 2014;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 9 de febrero de 2010, The English Cut, S.L. presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo The English Cut.

3 Los productos para los cuales se solicitó el registro se hallan comprendidos en la clase 25 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, y corresponden a la descripción siguiente: «Vestidos, excepto trajes, pantalones y chaquetas; calzados, sombrerería».

4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n° 122/2010, de 6 de julio de 2010.

5 El 4 de octubre de 2010 la demandante, El Corte Inglés, S.A., presentó un escrito de oposición, con arreglo al artículo 41 del Reglamento n° 207/2009, contra el registro de la marca solicitada para los productos enumerados en el anterior apartado 3.

6 La oposición se basaba, en particular, en las marcas anteriores siguientes:

— la marca denominativa española El Corte Inglés, registrada con el número 166 450 para «calzados», comprendidos en la clase 25.

— las marcas comunitarias figurativas registradas con los números 5 428 255 y 5 428 339, en particular para los «Vestidos, calzados y sombrerería» comprendidos en la clase 25 y para los servicios «Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina» comprendidos en la clase 35, reproducidas a continuación:



7 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los previstos en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, y en el artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento.

8 El 12 de julio de 2011, la División de Oposición dictó una resolución por la que desestimaba la oposición.

9 El 16 de agosto de 2011, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n° 207/2009.

10 La Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso mediante resolución de 6 de

septiembre de 2012 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»). Por una parte, en la medida en que la oposición se basaba en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, la Sala de Recurso consideró que, a falta de similitud entre los signos en conflicto, no existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, a pesar de la identidad y la similitud parciales de los productos protegidos. Por otra parte, la Sala de Recurso declaró que, a pesar del gran renombre del que gozaban las marcas anteriores en el sector de los grandes almacenes, la demandante no había aportado pruebas suficientes de la existencia real o potencial de un perjuicio o de un aprovechamiento indebido del renombre de dichas marcas, de forma que no podía estimarse la oposición sobre la base del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009.

Pretensiones de las partes

11 La demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada y declare que debería haberse estimado su recurso ante la Sala de Recurso y que la resolución de la División de Oposición debería, por tanto, haber sido anulada.

— Condene en costas a la OAMI.

12 La OAMI solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

13 En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009 y, el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009.

14 Mediante su primer motivo, la demandante alega, en lo esencial, que la Sala de Recurso consideró erróneamente que no existía riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

15 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca 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. Además, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n° 207/2009, procede entender por marcas anteriores las marcas registradas en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.

16 Según reiterada jurisprudencia, constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Conforme a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público pertinente tiene de los signos y de los productos o de los servicios de que se trata, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en especial la interdependencia entre los factores considerados y, en

particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o los servicios designados [véase la sentencia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T162/01, Rec. EU:T:2003:199, apartados 30 a 33 y jurisprudencia citada].

17 A efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que designan. Se trata de requisitos acumulativos [véase la sentencia de 22 de enero de 2009, Commercy/OAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T316/07, Rec. EU:T:2009:14, apartado 42 y jurisprudencia citada].

18 Procede destacar que la Sala de Recurso consideró, en los apartados 18 a 21 de la resolución impugnada, que los productos y servicios en cuestión eran productos y servicios de consumo corriente y que las marcas anteriores eran dos marcas comunitarias y una marca nacional, por lo que el público pertinente estaba constituido por el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, perteneciente al público en general del territorio de la Unión Europea y concretamente, de España.

19 Por otra parte, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 25 de la resolución impugnada, que los productos y servicios, respectivamente protegidos por los signos en conflicto, eran parcialmente idénticos y parcialmente similares.

20 Dado que las apreciaciones de la Sala de Recurso relativas a la definición del público pertinente y a la comparación de los productos y de los servicios no son cuestionadas por las partes y que carecen de errores, procede confirmar su validez.

21 En lo que respecta a la comparación de los signos, según reiterada jurisprudencia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, por lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C334/05 P, Rec. EU:C:2007:333, apartado 35, y jurisprudencia citada).

22 En el presente asunto, la Sala de Recurso consideró que los signos en conflicto no eran similares ni en el plano visual ni en el plano fonético. En cambio, estimó que los signos presentaban una similitud en el plano conceptual, relacionada con uno de sus elementos verbales, esto es, la palabra «english» que, por su semejanza con la palabra «inglés», podía ser entendida por la mayoría de los consumidores españoles, aun cuando éstos tengan un nivel de conocimiento del inglés considerado en general como bajo. Ahora bien, a pesar de su similitud en el plano conceptual, la Sala de Recurso concluyó que los signos en conflicto eran globalmente diferentes.

23 La demandante alega que existe un elevado grado de similitud entre los signos en conflicto en los planos visual y fonético y que estos signos presentan, en el plano conceptual, una identidad evidente y manifiesta, dado que tienen el mismo significado. De ello resulta, según la demandante, que existe un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

24 En el plano visual, debe señalarse, en primer lugar, que si bien los signos en conflicto están constituidos por una expresión que incluye tres palabras, y tienen el mismo número de letras, las palabras de cada signo están compuestas por un número diferente de letras. Además, las expresiones «the english cut» y «el corte inglés» están compuestas por palabras que provienen de idiomas diferentes. Por último, conviene destacar que las marcas comunitarias anteriores incluyen

elementos figurativos que representan, como señaló la Sala de Recurso, un banderín compuesto por diferentes tonalidades de colores, a diferencia de la marca solicitada. Resulta de ello que la Sala de Recurso consideró fundadamente que los signos en conflicto no eran similares en el plano visual.

25 En el plano fonético, debe destacarse que los signos en conflicto se pronuncian de manera diferente en función de las reglas de acentuación y de pronunciación de las lenguas inglesa o española. Por otra parte, cada uno de los elementos verbales tiene un número de sílabas diferente, a saber, cuatro sílabas en el caso de «the english cut» y cinco en el caso de «el corte inglés», sin tener ninguna en común. De ello resulta que la Sala de Recurso consideró fundadamente que los signos en conflicto no eran similares en el plano fonético.

26 En el plano conceptual, procede señalar de inmediato que las marcas anteriores están compuestas por términos españoles, mientras que la marca solicitada está compuesta por términos ingleses, de forma que los signos en conflicto se distinguen por la lengua que permite comprender sus respectivos significados.

27 Pues bien, tal distinción lingüística, en la medida en que requiere una traducción previa por parte del consumidor, puede representar, dependiendo en particular del conocimiento de idiomas del público pertinente, del grado de parentesco de las lenguas en cuestión y de los propios términos empleados por los signos en conflicto, un mayor o menor obstáculo a un acercamiento conceptual inmediato en la percepción del público pertinente [sentencias de 28 junio de 2011, Oetker Nahrungsmittel/OAMI — Bonfait (Buonfatti), T471/09, EU:T:2011:307, apartado 82, y de 26 de septiembre de 2012, Serrano Aranda/OAMI — Burg Groep (LE LANCIER), T265/09, EU:T:2012:472, apartado 66].

28 En el presente asunto, es obligado considerar que los signos en conflicto tienen el mismo significado literal, es decir, «el corte inglés». En efecto, la marca solicitada es la traducción al inglés de los elementos verbales, en español, de las marcas anteriores. Ahora bien, los consumidores sólo percibirán que los signos en conflicto tienen un significado idéntico, llegado el caso, una vez que hayan traducido el signo «English Cut». De ello se desprende que los consumidores no llevarán a cabo una aproximación conceptual inmediata entre dichos signos, máxime cuando los consumidores, como destacó acertadamente la Sala de Recurso, en su condición de hispanohablantes, no tienen un especial conocimiento del inglés [sentencias de 18 de abril de 2007, House of Donuts/OAMI — Panrico (House of donuts), T333/04 y T334/04, EU:T:2007:105, apartados 46 a 53, y de 25 de junio de 2008, Zipcar/OAMI — Canary Islands Car (ZIPCAR), T36/07, EU:T:2008:223, apartado 34]. Esta circunstancia se opone por tanto a que los consumidores perciban estos signos como idénticos en el plano conceptual.

29 Por consiguiente, los signos en conflicto presentan una ligera similitud conceptual, que requiere previamente una traducción correcta, y no una identidad conceptual absoluta como afirma la demandante.

30 En efecto, la demandante alega que existe una identidad conceptual evidente y manifiesta entre las marcas en conflicto, ya que el vocabulario empleado, en particular los grupos de palabras «el» y «the» e «inglés» e «english», es elemental, sumamente alusivo y claramente comprensible, aunque difieran los idiomas. Sin embargo, la Sala de Recurso, aun admitiendo una ligera similitud conceptual entre las marcas en conflicto, relacionada con uno de sus elementos verbales, esto es, la referencia al adjetivo calificativo «inglés» e «english», consideró fundadamente que seguían siendo globalmente diferentes y que no existía por ello, entre ellas, identidad conceptual. Las alegaciones de la demandante no desvirtúan esta conclusión.

31 Así, incluso suponiendo que, como afirma la demandante, el consumidor español medio pueda comprender las palabras «the» e «english», que forman parte del vocabulario elemental del idioma inglés, ello no significa que dicho consumidor medio, con un dominio bajo del idioma inglés, tal y como se recordó en el anterior apartado 28, comprenderá de forma espontánea esas

palabras en su estructura sintáctica específica, «the english cut», como la traducción al inglés de la expresión española «el corte inglés», que constituye las marcas anteriores.

32 Por otra parte, la Sala de Recurso concluyó acertadamente que la demandante no había probado en sus escritos que la palabra «cut» remitía a la palabra española «corte». Durante la vista, la demandante alegó, por primera vez, la existencia en español de la palabra «cúter», derivada del término inglés «cutter», que designa un «utensilio que se usa para cortar». Según la demandante, la palabra «cúter» evoca la palabra «cut» y por tanto debería permitir la comprensión de la palabra «corte» como la acción de cortar. Ahora bien, un cuchillo con cuchilla retráctil, que sirve para cortar papel, cartón o cualquier material similar, no evoca el concepto de corte en el ámbito textil. Este nuevo argumento no desvirtúa la conclusión de la Sala de Recurso, por lo que procede desestimarlos.

33 Por tanto, procede declarar que existe una ligera similitud conceptual entre los signos en conflicto, pero ninguna similitud visual y fonética. De ello resulta que la Sala de Recurso declaró fundadamente que los signos eran globalmente diferentes.

34 Al no concurrir uno de los requisitos acumulativos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, no procede llevar a cabo la apreciación global del riesgo de confusión.

35 De ello resulta que procede desestimar el primer motivo por carecer de fundamento.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009.

36 La demandante alega esencialmente que, habida cuenta del gran renombre de la marca anterior, del hecho de que los signos en cuestión son muy similares y del hecho de que los productos y servicios protegidos por dichos signos son idénticos, la Sala de Recurso debería haber declarado que se cumplían los requisitos previstos en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 para denegar el registro de la marca solicitada.

37 La OAMI discrepa de esta argumentación.

38 Conforme a una reiterada jurisprudencia, la protección más amplia que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 confiere a la marca anterior presupone el cumplimiento de varios requisitos, entre los que figura en particular el carácter idéntico o similar de las marcas en conflicto así como la notoriedad de la marca anterior [sentencia de 22 de marzo de 2007, Sigla/OAMI Elleni Holding (VIPS), T215/03, Rec. EU:T:2007:93, apartado 34].

39 En el presente asunto, debe señalarse, como se ha indicado en el anterior apartado 10, que si bien la marca anterior disfrutaba de un gran renombre, de la comparación entre los signos en conflicto resulta, sin embargo, que no son similares. Por ello, en el presente caso no se cumple el requisito relativo al carácter idéntico o similar de los signos en conflicto.

40 De ello se deriva que el segundo motivo debe desestimarse por carecer de fundamento.

41 A la vista de todo lo anterior, procede desestimar el recurso en su totalidad, sin que proceda examinar la admisibilidad de la primera pretensión de la demandante en cuanto solicitaba al Tribunal que declarase que su recurso ante la Sala de Recurso debería haber sido estimado y que la resolución de la División de Anulación debería haber sido revocada.

Costas

42 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte

que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas, como ha solicitado la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
- 2) **Condenar en costas a El Corte Inglés, S.A.**

Papasavvas

Forwood

Bielinas

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de octubre de 2014.

El Secretario

El Presidente

E. Coulon

* Lengua de procedimiento: español.

source : curia.eu