SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

de 22 de junio de 2010 *

En el asunto T-255/08,

Eugenia Montero Padilla, con domicilio en Madrid, representada inicialmente por los Sres. G. Aguillaume Gandasegui y P. Linde Puelles, posteriormente por la Sra. A. Salerno y el Sr. M. Di Stefano, abogados,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: español.

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, coadyuvante ante el Tribunal de Primera Instancia, es:

José María Padilla Requena, con domicilio en Santa Eulalia (Islas Baleares), representado por los Sres. J.F. Gallego Jiménez y J.R. Gil Cantons, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 1 de marzo de 2008 (asunto R 516/2007-2), relativa a un procedimiento de oposición entre la Sra. Eugenia Montero Padilla y el Sr. José María Padilla Requena,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

integrado por la Sra. I. Pelikánová (Ponente), Presidenta, y la Sra. K. Jürimäe y el Sr. S. Soldevila Fragoso, Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 16 de junio de 2008;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 22 de octubre de 2008;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 14 de noviembre de 2008;

visto el auto de 13 de julio de 2009 por el que se concede a la demandante el beneficio de justicia gratuita;

visto que las partes no pidieron en el plazo prescrito que se fijase una vista y habiendo decidido, por lo tanto, previo informe del Juez Ponente y con arreglo al artículo 135 *bis* del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, resolver sin fase oral del procedimiento;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 12 de septiembre de 2002, la parte coadyuvante, el Sr. José María Padilla Requena, 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) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 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 JOSE PADILLA.

3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en las clases 9, 25 y 41 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de estas clases, a la siguiente descripción:

— clase 9: «Discos acústicos, compactos y magnéticos; cintas magnéticas, casettes; bandas de vídeo»;

— clase 25: «Vestidos, calzados, sombrerería»;

— clase 41: «Educación; formación; esparcimiento; actividades culturales, en concreto escritura, composición, grabación y actuación de música».

4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 64/2003, de 4 de agosto de 2003.

5 El 4 de noviembre de 2003, la demandante, la Sra. Eugenia Montero Padilla, formuló oposición, al amparo del artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009), contra el registro de la marca solicitada para los productos y servicios mencionados en el apartado 3 *supra*.

6 La oposición se basaba en los derechos anteriores siguientes:

— las marcas denominativas españolas JOSE PADILLA nºs 2427480 y 2476324, solicitadas respectivamente el 28 de septiembre de 2001 y el 16 de mayo de 2002, para servicios y productos comprendidos respectivamente en las clases 41 y 9;

— la marca de renombre JOSE PADILLA;

— la marca notoria JOSE PADILLA;

— los derechos vinculados al signo JOSE PADILLA utilizado en el comercio.

7 La oposición se dirigía contra todos los productos y servicios designados por la solicitud de marca.

8 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los contemplados en el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), en el artículo 8, apartado 2, letra c), y en el artículo 8, apartados 4 y 5, del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letras a) y b), artículo 8, apartado 2, letra c), y artículo 8, apartados 4 y 5, del Reglamento nº 207/2009].

9 El 9 de febrero de 2007, la División de Oposición desestimó la oposición considerando que la existencia de las marcas españolas anteriores, así como la utilización del nombre José Padilla como marca y la notoriedad de esta última no habían quedado acreditadas y que los derechos aducidos por la demandante en virtud del signo anterior utilizado en el comercio no podían invocarse en el marco del procedimiento de oposición.

10 El 4 de abril de 2007, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, al amparo de los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009), contra la resolución de la División de Oposición.

11 Mediante resolución de 1 de marzo de 2008 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso desestimó el recurso. En particular, dicha Sala estimó que la demandante no había aportado la prueba del registro de las marcas nacionales anteriores, ni la prueba de la utilización, en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, que hubiera podido hacer de los otros derechos anteriores invocados.

Pretensiones de las partes

12 La demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada.

— Deniegue el registro de la marca solicitada para los productos y servicios de las clases 9, 25 y 41.

13 La OAMI solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

14 El coadyuvante solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso y confirme la resolución impugnada.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

15 En apoyo de su recurso, la demandante invoca cinco motivos basados, en primer lugar, en los «efectos jurídicos de la resolución recurrida», en segundo lugar, en la infracción de los artículos 4 y 7, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículos 4 y 7, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento nº 207/2009], en tercer lugar, en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 207/2009], en cuarto lugar, en la infracción del artículo 8, apartados 1 y 5, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 8, apartados 1 y 5, del Reglamento nº 207/2009) y, en quinto lugar, en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009).

Sobre el primer motivo, basado en los «efectos jurídicos de la resolución recurrida»

Alegaciones de las partes

16 La demandante alega, en esencia, que el registro de la marca solicitada permite al coadyuvante prohibirle la utilización del nombre José Padilla en el marco de la explotación de sus derechos de propiedad intelectual.

17 La demandante reprocha a la Sala de Recurso no haber considerado suficientemente la importancia que posee la indicación del nombre del autor para la explotación económica de los derechos de propiedad intelectual. En consecuencia, la Sala de Recurso contraviene el artículo 5 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DO L 157, p. 45), que consagra una presunción de autoría. Según la demandante, de esta disposición se desprende que la indicación del nombre José Padilla en todos los soportes fonográficos o audiovisuales, así como en la publicidad o programas de conciertos, es una condición fundamental para la correcta explotación de los derechos de propiedad intelectual sobre la obra de su tío de los que ella es titular.

18 Por último, la demandante señala que no puede ampararse en el artículo 12 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 12 del Reglamento nº 207/2009), que se refiere en particular a la protección del tercero que utiliza su nombre en el tráfico económico, en la medida en que José Padilla no es el nombre de la propia demandante, sino el de su tío.

19 La OAMI sostiene que la Directiva 2004/48 se adoptó con posterioridad a la fecha de presentación del escrito de oposición y que el presente motivo es inadmisible en virtud del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, en relación con el artículo 135, apartado 4, del mismo Reglamento, según el cual los escritos de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso.

20 El coadyuvante estima que la utilización de la marca solicitada no se opone a la explotación del nombre José Padilla por parte de la demandante, siempre que «se haga debidamente para identificar» al autor de las obras protegidas por los derechos de autor de los que ella es titular.

Apreciación del Tribunal

21 Es preciso recordar que un recurso interpuesto ante el Tribunal en virtud del artículo 63, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 65, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009) tiene por objeto el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso. En el marco de dicho Reglamento, con arreglo a su artículo 74 (actualmente artículo 76 del Reglamento nº 207/2009), este control debe efectuarse teniendo en cuenta el marco fáctico y jurídico del litigio tal como se planteó ante la Sala de Recurso [véase la sentencia del Tribunal General de 1 de febrero de 2005, SPAG/OAMI — Dann y Backer (HOOLIGAN), T-57/03, Rec. p. II-287, apartado 17, y la jurisprudencia citada]. De ello se sigue que el Tribunal no puede anular ni reformar la resolución objeto del recurso por motivos que aparezcan con posterioridad a la fecha en que se dictó (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI, C-416/04 P, Rec. p. I-4237, apartado 55, y de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, apartado 53).

22 Además, según el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, los escritos de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso.

23 Por tanto, procede examinar si, al alegar, por primera vez ante el Tribunal, que el registro de la marca solicitada permitiría al coadyuvante impedirle utilizar el nombre José Padilla en el marco de la explotación de sus derechos de propiedad intelectual, la demandante ha modificado el objeto del litigio.

24 A este respecto, procede señalar que, si bien en el marco de su recurso ante la Sala de Recurso la demandante formuló determinadas alegaciones relativas al alcance del derecho exclusivo que se conferiría al coadyuvante en el caso de que se registrara la marca solicitada, dichas alegaciones se presentaron en el marco de motivos basados en la existencia de marcas y de un signo anteriores invocados en apoyo de un recurso contra una resolución de la División de Oposición de 9 de febrero de 2007. En efecto, como se indica en el apartado 8 *supra,* los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los contenidos en el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), en el artículo 8, apartado 2, letra c), y en el artículo 8, apartados 4 y 5, del Reglamento nº 40/94.

25 Pues bien, mediante el presente motivo, la demandante solicita al Tribunal, en esencia, que controle la legalidad de la resolución impugnada en relación con el artículo 9 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 9 del Reglamento nº 207/2009).

26 Por tanto, conforme a las disposiciones del Reglamento nº 40/94 y del Reglamento de Procedimiento referidas en los apartados 21 y 22 *supra,* procede declarar la inadmisibilidad del primer motivo.

27 A mayor abundamiento, cabe recordar que, aun suponiendo que, como afirma la demandante, el artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 9, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009) permitiese al coadyuvante, en el caso de que se registrara la marca solicitada, prohibirle la utilización del nombre José Padilla a efectos de la explotación de sus derechos de propiedad intelectual, ello no podría afectar a la legalidad de la resolución impugnada, que desestima la oposición de la demandante.

28 En efecto, los motivos en los que puede basarse la oposición, según establece el artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009), son únicamente los motivos de denegación relativos, a los que se refiere el artículo 8 de dicho Reglamento [sentencia del Tribunal de 9 de abril de 2003, Durferrit/OAMI — Kolene (NU-TRIDE), T-224/01, Rec. p. II-1589, apartado 72]. En cambio, el artículo 9 del Reglamento nº 40/94 define el alcance del derecho conferido por la marca comunitaria y, por tanto, los efectos del registro de ésta, pero no atañe a los requisitos para el registro. Por consiguiente, dicho artículo 9 no forma parte del marco jurídico que la OAMI debe tomar en consideración al examinar una solicitud de registro o una oposición.

29 De lo anterior se desprende que, aunque el primer motivo no hubiera sido inadmisible en el presente caso, habría procedido desestimarlo por inoperante.

Sobre los motivos segundo y tercero, basados respectivamente en la infracción de los artículos 4 y 7, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento nº 40/94 y en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

30 La demandante alega que el nombre José Padilla no tiene un carácter suficientemente distintivo para permitir a los consumidores diferenciar en el mercado los productos y los servicios de las clases 9 y 41, dado que se trata de un nombre común en España. En consecuencia, la Sala de Recurso infringe las disposiciones del artículo 4 del

Reglamento nº 40/94 en virtud de las cuales el signo utilizado debe permitir diferenciar el producto o servicio en el mercado y las del artículo 7, apartado 1, letras a), b) y c), que prohíben respectivamente el registro de signos no conformes con el artículo 4 de dicho Reglamento y el registro de marcas compuestas exclusivamente por signos que puedan servir para designar características de los productos o servicios de que se trate.

31 La demandante sostiene igualmente que la marca solicitada es contraria al orden público por cuanto limita el ejercicio de los derechos de autor sobre la obra de su tío de los que es titular y que su registro, por tanto, es contrario al artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 40/94.

32 La OAMI considera que estos motivos son inadmisibles debido a que no fueron invocados por la demandante ante la División de Oposición ni ante la Sala de Recurso. Por consiguiente, según la OAMI, deben ser declarados inadmisibles.

33 El coadyuvante sostiene que el nombre José Padilla cumple con todas las exigencias legales para diferenciar los productos y servicios de que se trata y que no cabe calificarlo de nombre genérico.

34 Asimismo, el coadyuvante estima que el registro de la marca solicitada no es contrario al orden público y señala que el artículo 7, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 40/94 no es aplicable al procedimiento de oposición y, además, no fue invocado en el marco de éste.

Apreciación del Tribunal

35 En lo que atañe a los motivos segundo y tercero, procede recordar que del texto del artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, así como del sistema del artículo 42 y del artículo 43 de dicho Reglamento (actualmente artículo 42 del Reglamento nº 207/2009), se desprende que los motivos de denegación absolutos a los que se refiere el artículo 7 del mismo Reglamento (actualmente artículo 7 del Reglamento nº 207/2009) no deben analizarse en un procedimiento de oposición. En efecto, los motivos en los que puede basarse la oposición, según establece el artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, son únicamente los motivos de denegación relativos, a los que se refiere el artículo 8 de dicho Reglamento. Por otra parte, el procedimiento de registro se caracteriza por constar de distintas fases que pueden resumirse como sigue. En primer lugar, en el marco del procedimiento de examen, la OAMI examina de oficio si algún motivo de denegación absoluto se opone al registro de la marca solicitada, conforme al artículo 38, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 37, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009) y, de no ser así, la solicitud de marca se publica con arreglo al artículo 38, apartado 1, y al artículo 40, apartado 1, del mismo Reglamento (actualmente artículo 39, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009). Posteriormente, si se formula oposición en un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud de marca, en virtud del artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, en el marco del procedimiento de oposición, la OAMI examina los motivos de denegación relativos invocados por el oponente, conforme al artículo 74, apartado 1, *in fine*, del mismo Reglamento (actualmente artículo 76, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009) [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal NU-TRIDE, antes citada, apartado 72, y de 30 de junio de 2004, BMI Bertollo/OAMI — Diesel (DIESELIT), T-186/02, Rec. p. II-1887, apartado 71].

36 Debe señalarse igualmente que, si bien es cierto que, en virtud del artículo 41, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 40, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009), los terceros pueden dirigir observaciones a la OAMI, en particular, sobre los motivos de denegación absolutos, no se desprende de los autos que, en el presente caso, la demandante presentara tales observaciones ante la OAMI, en relación con el artículo 7, apartado 1, letra f), del mismo Reglamento. Por otra parte, aunque ello hubiera sido así, los efectos de tales observaciones se habrían limitado a que la OAMI examinara si, en su caso, procedía la reapertura del procedimiento de examen a fin de comprobar si el motivo de denegación absoluto invocado por la

demandante se oponía al registro de la marca solicitada. De ello se deduce que no es en un procedimiento de oposición donde la OAMI debe tener en cuenta las observaciones de terceros presentadas en virtud del artículo 41, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 y que ello es así, aunque se hayan presentado tales observaciones (sentencia NU-TRIDE, antes citada, apartado 73).

37 Por tanto, ni el artículo 4, ni el artículo 7, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento nº 40/94, ni el artículo 7, apartado 1, letra f), del mismo Reglamento figuran entre las disposiciones respecto a las cuales debe apreciarse la legalidad de la resolución impugnada.

38 A la luz de lo anterior, procede desestimar los motivos segundo y tercero.

Sobre el cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartados 1 y 5, del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

39 La demandante sostiene que el nombre José Padilla constituye una marca anterior notoriamente conocida, de la que ella es titular, que, por consiguiente, debe gozar de una protección que justifica que la solicitud de registro del signo denominativo JOSE PADILLA como marca comunitaria sea denegada.

40 Además, la demandante reprocha a la Sala de Recurso haber considerado erróneamente que los documentos aportados ponían de manifiesto el prestigio, reconocimiento y renombre del compositor fallecido, pero no demostraban en modo alguno la «notoriedad de la marca anterior», haber desatendido las pruebas presentadas por la demandante en cuanto a volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de la utilización de la marca anterior y no haber analizado detalladamente la totalidad de la documentación por economía procesal, pese a que dicha documentación servía para demostrar la notoriedad de la marca anterior.

41 Por último, la demandante alega que existe una total identidad entre la marca solicitada y la marca notoria anterior, que es objeto de un uso continuado desde la creación de la obra, tanto local como internacional, en el tráfico económico, y, por tanto, el riesgo de confusión es total.

42 La OAMI considera que la demandante confunde la notoriedad del compositor, que no discute, con la utilización de su nombre como marca.

43 Según la OAMI, aun suponiendo que pueda considerarse que la difusión de las melodías del compositor en la radio, en la televisión o en el cine constituya la explotación de una marca, sólo la melodía, el título de la canción o el nombre del intérprete de esta canción se asociarán a la marca. Sostiene que el público sólo relaciona con carácter excepcional una melodía con su compositor, tal como ilustran determinadas búsquedas efectuadas en Internet. La OAMI sostiene, por tanto, que la demandante no ha demostrado ningún uso comercial, como marca, del nombre José Padilla.

44 Por otra parte, la OAMI reconoce que la formulación relativa a la ausencia de un examen exhaustivo de la documentación proporcionada por la demandante por razones de economía procesal es desafortunada y poco clara, pero sostiene que esta formulación no esconde contradicción ni falta de motivación, ya que la documentación fue analizada sobre la base de parámetros claramente establecidos, tales como la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración

de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas para promocionarla. Puesto que la demandante no aportó ningún documento que informara sobre dichos parámetros, la OAMI considera que el uso del nombre José Padilla como marca no ha quedado acreditado. En particular, entiende que ni la utilización de dicho nombre en los títulos de crédito de películas, ni las portadas de CD (disco compacto), ni las hojas de pistas (cue sheet), ni los sellos editados con la imagen del compositor, ni la creación de una Casa Museo, ni la declaración de interés universal de la obra del compositor fallecido por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) demuestran la utilización del nombre José Padilla como marca. En consecuencia, la OAMI sostiene que dicho nombre es objeto únicamente de un «uso institucional» por parte de la demandante y no de un uso comercial.

45 Por último, la OAMI alega que el nombre José Padilla se utiliza únicamente para identificar al autor de las composiciones musicales y no para distinguir el origen comercial de los productos y servicios de que se trata. En consecuencia, no cabe deducir del renombre del compositor la existencia de una explotación del nombre de éste como marca notoriamente conocida. A su juicio, tal explotación no queda acreditada por ninguno de los documentos aportados por la demandante.

46 El coadyuvante señala que la demandante no ha probado la titularidad de una marca registrada ni de una marca anterior notoriamente conocida.

Apreciación del Tribunal

47 Por lo que respecta a la imputación basada en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, en la medida en que la demandante pretende invocar la notoriedad de la marca anterior JOSE PADILLA, en el sentido de esta disposición,

es preciso recordar que, según la jurisprudencia, del tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, que emplea la expresión «para los que se haya registrado la marca anterior», se desprende que esta disposición sólo se aplica a las marcas anteriores en el sentido del artículo 8, apartado 2, de este Reglamento, siempre y cuando hayan sido objeto de registro [sentencia del Tribunal General de 11 de julio de 2007, Mülhens/OAMI — Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, Rec. p. II-2353, apartado 55; véanse igualmente, en este sentido y por analogía, las sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, Rec. p. I-5421, apartado 23, y de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. I-12537, apartado 22].

48 Por consiguiente, a diferencia de lo que sucede con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, que permite formular frente a productos o servicios idénticos o similares, oposición basada en marcas cuyo registro no se ha acreditado, pero que son notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Convenio de París»), el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 sólo protege, respecto a productos o servicios no similares, las marcas notoriamente conocidas en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París respecto a las cuales se haya acreditado su registro (sentencia TOSCA BLU, antes citada, apartado 56).

49 En el presente caso, sin embargo, no se ha aportado la prueba del registro de la marca anterior JOSE PADILLA, invocada por la demandante. A este respecto, es preciso subrayar que la demandante no aduce, en el marco del presente recurso, las marcas nacionales anteriores registradas que había invocado ante la OAMI (véase el apartado 6 *supra),* sino que se limita a alegar que la marca no registrada JOSE PADILLA es notoriamente conocida.

50 Por consiguiente, procede desestimar la imputación basada en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.

51 En lo que atañe a la imputación basada en la infracción del artículo 8, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, debido a que la Sala de Recurso erró al considerar que la documentación proporcionada no demostraba la notoriedad de la marca anterior JOSE PADILLA, es preciso recordar que, conforme al artículo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento nº 40/94, a efectos del apartado 1 de este mismo artículo, se entenderá por «marcas anteriores» las marcas que, en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, en la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca comunitaria, sean notoriamente conocidas en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 *bis* del Convenio de París

52 En virtud del artículo 6 *bis* del Convenio de París, los Estados miembros de este Convenio se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare que es allí notoriamente conocida como marca de una persona que puede beneficiarse del Convenio y que es utilizada para productos idénticos o similares.

53 Por tanto, correspondía a la demandante aportar la prueba de que, en la fecha de la presentación de la solicitud de marca, la marca anterior JOSE PADILLA invocada por ella era notoriamente conocida en un Estado miembro y utilizada para productos similares o idénticos a los designados por la marca solicitada.

54 Ahora bien, en el presente caso, la demandante no ha ofrecido elementos que puedan informar sobre una utilización del nombre José Padilla como marca. En efecto, si bien la documentación presentada por la demandante da cuenta del éxito de la música compuesta por José Padilla, así como de la notoriedad y el renombre de éste como compositor, no es menos cierto que se trata únicamente de indicios relativos al carácter artístico de la obra musical del compositor fallecido y no de indicios relativos al origen comercial de los productos y servicios comercializados con la mención del

nombre José Padilla, entre otros, películas, DVD (Digital Versatile Disc) o programas de televisión.

55 En particular, los ejemplos citados de la «importante explotación económica o comercial» de la que, según la demandante, ha sido objeto la obra de José Padilla, no permiten acreditar la utilización de ese nombre como marca. La demandante alega que esta explotación ha consistido en la edición de las partituras de este compositor, la interpretación de sus obras en soportes fonográficos y videográficos (CD y DVD), la inclusión de su música en bandas sonoras de películas, productos textiles asociados a José Padilla y su Casa Museo y el etiquetado de un vino con el nombre en cuestión. Ahora bien, procede señalar que, en el marco de todas estas actividades, la utilización del nombre José Padilla no se ha hecho a efectos de permitir la identificación del origen comercial de tales productos. En efecto, el público interesado no habrá pensado, ciertamente, que los CD, DVD, productos textiles y el vino habían sido producidos por José Padilla o por una empresa con ese nombre, sino que los CD y DVD reproducen una obra de José Padilla, o bien que los productos textiles y el vino que llevan su nombre o su imagen están destinados a rendirle un homenaje. Por lo demás, procede señalar que la demandante no ha presentado ninguna prueba que permita acreditar la cuota de mercado poseída por la supuesta marca notoria JOSE PADILLA, la intensidad y la extensión geográfica de su uso, ni la importancia de las inversiones hechas para promocionarla.

56 De las consideraciones precedentes se desprende que la demandante no ha acreditado el uso del nombre José Padilla como marca y que la Sala de Recurso, al asumir por su parte, en el apartado 16 de la resolución impugnada, la motivación de la División de Oposición, podía legítimamente llegar a la conclusión de que los documentos presentados únicamente demostraban la notoriedad del compositor fallecido y la utilización de su nombre para identificar al autor de las composiciones musicales y no el uso de ese nombre como marca.

57 En cuanto a la alegación de la demandante relativa a la falta de examen, por parte de la Sala de Recurso, de la totalidad de la documentación presentada «por economía procesal», se desprende del apartado 7 de la resolución impugnada, que resume la argumentación de la resolución de la División de Oposición que la Sala de Recurso hizo suya, que esta última apreció la totalidad de la documentación presentada por la demandante antes de llegar justificadamente a la conclusión de que tal documentación no guardaba relación con la utilización del nombre de José Padilla como marca y, por consiguiente, era irrelevante. Por tanto, no cabe reprochar a la OAMI no haber tenido debidamente en cuenta las pruebas presentadas por la demandante.

58 En consecuencia, a la luz de las consideraciones precedentes, debe desestimarse por infundado el cuarto motivo.

Sobre el quinto motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

59 La demandante alega que el nombre José Padilla se utiliza en el tráfico económico dado que la explotación de una obra musical constituye una actividad económica. Aduce que, en el presente caso, dicha actividad tiene un alcance internacional y no únicamente local. Además, estima que los derechos de autor pueden constituir un límite a la utilización de una marca según el Derecho español y el Derecho de la Unión.

60 La OAMI sostiene que el derecho al nombre no es un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 y que sólo puede ser objeto de una solicitud de nulidad de una marca registrada, pero no de una oposición. Por otra parte, señala que el Derecho español no reconoce las marcas no registradas, contrariamente a lo que alega la demandante.

61 Además, la OAMI considera que la interpretación que la demandante hace del artículo 9, apartado 1, de la Ley de marcas, según la cual el titular de un nombre civil no puede utilizarlo como marca si dicho nombre identifica también a otra persona conocida por el público, resulta de difícil encaje con el hecho de que el coadyuvante sea titular de la marca denominativa española JOSE PADILLA, registrada el 1 de julio de 2000 con el nº 2.272.097 para productos de la clase 9.

62 El coadyuvante subraya que la demandante no ha probado el carácter distintivo del nombre José Padilla, dado que se ha utilizado a efectos de designar al autor de las composiciones musicales y no como marca.

Apreciación del Tribunal

63 Por lo que respecta, en primer lugar, a la protección del derecho al nombre como signo utilizado en el tráfico económico cuyo alcance no es únicamente local, es preciso señalar, como oportunamente subraya la demandante, que José Padilla no es su propio nombre y que, por tanto, no es titular de un derecho sobre ese nombre. Por consiguiente, no puede alegar tal protección.

64 De ello se sigue que, en la medida en que la demandante pretende invocar una infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, en virtud del derecho al nombre, debe desestimarse el quinto motivo.

65 A continuación, en lo que atañe a la protección que supuestamente habría de reconocerse a los derechos de autor sobre la obra de su tío de los que es titular, procede considerar que el derecho de autor no puede constituir un «signo utilizado en el tráfico económico», en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94. En efecto, del sistema del artículo 52 de dicho Reglamento (actualmente artículo 53 del Reglamento nº 207/2009) se desprende que un derecho de autor no es un signo de esta índole. Esta última disposición establece, en su apartado 1, letra c) [actualmente artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009], que una marca comunitaria se declarará nula cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado. El apartado 2, letra c), del mismo artículo [actualmente artículo 53, apartado 2, letra c), del Reglamento nº 207/2009] dispone que una marca comunitaria también se declarará nula si su uso puede prohibirse en virtud de «otro» derecho anterior y en particular de un derecho de autor. De ello se sigue que el derecho de autor no forma parte de los derechos anteriores a que se refiere el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

66 Por último, en lo que atañe a la utilización del nombre José Padilla en el marco de la venta de productos textiles por parte de la demandante y de vino con el nombre José Padilla, ya se ha señalado en el apartado 55 *supra* la total ausencia de pruebas que acrediten la realidad y la importancia de tal actividad económica.

67 Por tanto, procede desestimar la alegación basada en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

68 A mayor abundamiento, procede igualmente desestimar la alegación de la demandante relativa al límite que, para la utilización de una marca posterior, supuestamente constituyen, en virtud del Derecho nacional y del Derecho de la Unión, los derechos de los que ella es titular.

69 Por un lado, la demandante no ha demostrado que el Derecho español permita a los titulares de derechos de autor prohibir la utilización de una marca posterior. Procede recordar, a este respecto, que, a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, debe tomarse en consideración tanto la legislación nacional aplicable en virtud de la remisión efectuada por esta disposición como las resoluciones judiciales dictadas en el Estado miembro de que se trate [véase la sentencia del Tribunal de 11 de junio de 2009, Last Minute Network/OAMI — Las Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 y T-115/07, Rec. p. II-1919, apartado 47, y la jurisprudencia citada; véase igualmente, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 24 de marzo de 2009, Moreira da Fonseca/OAMI — General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06 a T-321/06, Rec. p. II-649, apartados 32 y 34]. Pues bien, en el presente caso, de la documentación obrante en autos se desprende que la acción de nulidad ejercitada por la demandante contra la marca denominativa española JOSE PADILLA de la que es titular el coadyuvante se basaba, entre otros, en los derechos de autor de los que ella es titular. Dicha acción fue desestimada mediante la sentencia nº 523/2002 del Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca de 29 de octubre de 2004, sentencia que ha devenido firme.

70 Por otro lado, en lo que atañe al Derecho de la Unión, en el presente caso basta señalar que, en el marco de un procedimiento de oposición, los derechos de autor no pueden ser invocados como fundamento de una oposición al registro de una marca comunitaria, tal como acaba de exponerse en el apartado 65 *supra.*

71 De ello se sigue que los derechos de autor sobre la obra de José Padilla de los que es titular la demandante no pueden oponerse al registro de la marca comunitaria solicitada, ni en virtud del Derecho español, ni en virtud del Derecho comunitario.

72 Por consiguiente, procede desestimar el quinto motivo.

73 En consecuencia, procede desestimar el recurso en su totalidad, sin que sea necesario pronunciarse sobre la segunda pretensión de la demandante, por cuanto se dirige a que el Tribunal deniegue el registro de la marca solicitada para los productos y servicios de las clases 9, 25 y 41.

Costas

74 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla en costas, de conformidad con las pretensiones de la OAMI y del coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) La Sra. Eugenia Montero Padilla cargará con sus propias costas, así como con las de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) y las del Sr. José María Padilla Requena.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de junio de 2010.

Firmas