Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)

de 26 de noviembre de 2014*

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa Alifoods — Marcas internacional y comunitaria denominativas anteriores ALDI — Motivo de denegación relativo — Inexistencia de riesgo de confusión — Inexistencia de similitud entre los signos — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009 — Regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento (CE) nº 2868/95»

En el asunto T-240/13,

Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, con domicilio social en Essen (Alemania), representada por los Sres. N. Lützenrath, U. Rademacher, L. Kolks y C. Fürsen, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. A. Pohlmann, 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:

Alifoods, S.A., con domicilio social en Alicante,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 25 de febrero de 2013 (asunto R 407/2012-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG y Alifoods, S.A.,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena),

integrado por el Sr. G. Berardis, Presidente, y los Sres. O. Czúcz y A. Popescu (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 25 de abril de 2013;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 19 de julio de 2013;

vista la modificación de la composición de las Salas del Tribunal;

* Lengua de procedimiento: alemán.

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de una vista dentro del plazo de un mes a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita y habiéndose decidido en consecuencia, 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 [1]

Antecedentes del litigio

1 El 29 de octubre de 2010, Alifoods, S.A., 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 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 figurativo siguiente:



3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 29, 32 y 35 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 responden, para cada una de las clases, a la descripción siguiente:

— Clase 29: «Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles»;

— Clase 32: «Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas»;

— Clase 35: «Servicios de publicidad; servicios de gestión de negocios comerciales; servicios de administración comercial; servicios de trabajos de oficina; servicios de organización de exposiciones con fines comerciales o de publicidad, servicios de venta al por mayor y/o al por menor en establecimientos de carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en

1 — Sólo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.

conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; servicios de venta al por mayor y/o al por menor y a través de redes mundiales de informática de carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles, cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas».

4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 4/2011, de 7 de enero de 2011.

5 El 7 de abril de 2011, la demandante, Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, formuló oposición, en virtud del artículo 41 del Reglamento nº 207/2009, contra el registro de la marca solicitada para los productos y servicios enumerados en el anterior apartado 3.

6 La oposición se basaba en las siguientes marcas anteriores:

— la marca internacional denominativa ALDI, registrada el 11 de agosto de 2005 con el número 870 896, que produce sus efectos en la Unión Europea para productos y servicios de las clases 35, 38, 40, 41 y 42 y que se corresponde, para la clase 35, única pertinente a los efectos del presente recurso (en lo sucesivo, «marca internacional»), con la siguiente descripción: «Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; venta al por menor de todo tipo de productos; venta al por menor en línea de todo tipo de productos; explotación de supermercados, tiendas minoristas y tiendas minoristas con descuentos; publicidad en Internet por cuenta de terceros; facilitación de información en Internet, a saber, sobre productos de gran consumo, asesoramiento al consumidor y servicio a los clientes; organización de transacciones comerciales para terceros, también por Internet; negociación de contratos en relación con la compraventa de productos y la prestación de servicios para terceros, también por Internet.»

— *[omissis]*

7 La oposición se basaba en el motivo contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009.

8 El 7 de febrero de 2012, la División de Oposición desestimó la oposición en su totalidad.

9 El 22 de febrero de 2012, 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 nº 207/2009.

10 Mediante resolución de 25 de febrero de 2013 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso.

11 En primer lugar, la Sala de Recurso estimó que, al haber presentado la demandante únicamente un extracto de la base de datos de la OAMI, no había demostrado la existencia, validez y ámbito de protección de la marca internacional de conformidad con la regla 19, apartados 1 y 2, letra a), inciso ii), del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1), en su versión modificada. Por lo tanto, la Sala de Recurso desestimó la oposición en la medida en que se basaba en la referida marca (apartados 10 a 13 de la resolución impugnada).

[omissis]

Pretensiones de las partes

17 La demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

18 La OAMI solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho *[omissis]*

2. *Sobre el fondo [omissis]*

Sobre el primer motivo, basado en la infracción de la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 2868/95

22 La demandante alega, esencialmente, que la Sala de Recurso ha incurrido en un error de Derecho al desestimar la oposición basada en la marca internacional debido a la supuesta falta de prueba de la existencia de la referida marca.

23 La OAMI considera infundada esta alegación.

24 Ha de recordarse que, a tenor de la regla 20, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95, si, dentro del plazo establecido en la regla 19, apartado 1, la parte que presente oposición no ha demostrado la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como su derecho a presentar oposición, no se admitirá dicha oposición por considerarse infundada.

25 A tenor de la regla 19 del referido Reglamento:

«1. La [OAMI] ofrecerá a la parte que presente oposición la oportunidad de presentar los hechos, pruebas y alegaciones que justifiquen su oposición o de completar cualquier hecho, prueba o alegación que ya haya sido presentado con arreglo a la regla 15, apartado 3, dentro de un plazo por ella especificado, que deberá ser, como mínimo, de dos meses a partir de la fecha en la que deban comenzar los procedimientos de oposición […]

2. Dentro del plazo establecido en el apartado 1, la parte que presente oposición también deberá presentar pruebas de la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior […]. En concreto, la parte que presente oposición deberá facilitar las siguientes pruebas:

a) en el caso de que la oposición se base en una marca no comunitaria, prueba de su presentación o registro mediante:

i) […];

ii) si la marca está registrada, copia del certificado de registro correspondiente y, en su caso, del último certificado de renovación, en el que se indique que el plazo de protección de la marca se amplía más allá del plazo mencionado en el apartado 1, así como cualquier otra ampliación, o documento equivalente emitido por la administración que procedió al registro de la marca;

[…]».

26 La Sala de Recurso señaló, en el apartado 13 de la resolución impugnada, que, si bien la marca denominativa ALDI, registrada con el número 870 896, es una marca internacional, la demandante únicamente había presentado un extracto de la base de datos de la OAMI. Por lo tanto, estimó, en el mismo apartado, que tal extracto no es una copia del certificado de registro pertinente o de cualquier otro documento equivalente emitido por la administración que procedió al registro de la marca, en el presente asunto la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

27 Ha de señalarse que la demandante no niega el hecho de haber presentado únicamente un extracto de la base de datos de la OAMI, y precisa en su escrito de demanda que ha presentado un «extracto oficial de la base de datos en línea» de la OAMI, lo que también se desprende del expediente administrativo del procedimiento ante la OAMI.

28 Por lo tanto, ha de declararse que al no ser competente la OAMI para la gestión de los registros internacionales y no ser la administración que procedió al registro de la marca, en el sentido de la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 2868/95, el documento presentado por la demandante no constituye, a efectos de dicha disposición, una prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de la marca internacional invocada. Por consiguiente, procede confirmar la apreciación de la Sala de Recurso a este respecto.

29 A mayor abundamiento, ha de precisarse que, como sugiere la referencia que la Sala de Recurso hace en el apartado 13 de la resolución impugnada a su práctica decisoria anterior, la referida apreciación se ve corroborada por la interpretación teleológica de la normativa pertinente. En efecto, en virtud del artículo 152 del Reglamento nº 207/2009, la publicación relativa a un registro internacional que designe a la Comunidad Europea se refiere únicamente a determinados datos, entre ellos una reproducción de la marca y de los números de las clases de bienes o de servicios respecto de los que se solicita la protección, pero no la lista de esos productos o servicios. La OAMI no traduce la referida lista, por lo que ésta únicamente está disponible en las tres lenguas en las que la OMPI ha publicado el registro internacional, a saber, inglés, español y francés.

30 Si tal información publicada por la OAMI se considerase suficiente como prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de la marca controvertida, y el registro internacional que designe a la Comunidad recibiese, a este respecto, el mismo trato que una marca comunitaria, dicho registro recibiría un trato preferente. En efecto, habida cuenta de que en todos los procedimientos de oposición, incluidos los que se llevan a cabo en una lengua distinta de aquellas en las que la OMPI publica los registros internacionales, los documentos que prueban la existencia de derechos anteriores deben estar disponibles en la lengua de procedimiento para todos los tipos de los referidos derechos, beneficiándose los registros internacionales que designan a la Comunidad se beneficiarían de una excepción a este respecto en el supuesto de que la lengua de procedimiento de la oposición fuera una de las otras dos lenguas oficiales de la OAMI, a saber, el alemán o el italiano. En estos supuestos, la lista de los productos o servicios reivindicados no estaría disponible en la lengua de procedimiento. Pues bien, tal trato preferente no está previsto en el Reglamento nº 207/2009 ni en el Reglamento nº 2868/95.

31 Además, si la información publicada por la OAMI únicamente se considerase suficiente como prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de la marca controvertida en los procedimientos de oposición en los que la lengua de procedimiento coincidiera con una de las tres lenguas en las que la

OMPI publica sus registros internacionales, tal situación no solamente sería contraria al tenor y a la interpretación de la normativa de que se trata, sino que crearía, en el plano jurídico, inseguridad y desigualdad.

32 De ello se deduce que la Sala de Recurso concluyó acertadamente, en el apartado 13 de la resolución impugnada, que la oposición debía desestimarse por infundada en la medida en que se basaba en la marca internacional.

33 Resulta de lo anterior que debe desestimarse el primer motivo.

[omissis]

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)

decide:

1) **Desestimar el recurso.**

2) **Condenar en costas a Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG.**

Berardis Czúcz Popescu

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 26 de noviembre de 2014.

Firmas