Recopilación de la Jurisprudencia

AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)

de 14 de febrero de 2017 *

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Anulación de la marca figurativa anterior que sirve de fundamento a la resolución impugnada — Sobreseimiento»

En el asunto T-333/14,

Andreas Helbrecht, con domicilio en Hilden (Alemania), representado por el Sr. C. König, abogado,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (**EUIPO**), representada por la Sra. M. Rajh, en calidad de agente,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:

Lenci Calzature SpA, con domicilio social en Turchetto-Montecarlo (Italia), representada por los Sres. F. Celluprica y F. Fischetti, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 27 de febrero de 2014 (asunto R 830/2013-5) relativa a un procedimiento de oposición entre Lenci Calzature y el Sr. Helbrecht,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena),

integrado por el Sr. S. Gervasoni, Presidente, y los Sres. L. Madise y R. da Silva Passos (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

dicta el siguiente

* Lengua de procedimiento: inglés.

Auto

Antecedentes del litigio, procedimiento y pretensiones de las partes

1 El 8 de enero de 2009, el recurrente, Sr. Andreas Helbrecht, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.º 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) 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)].

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo SportEyes. Los productos para los que se solicitó el registro están 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 responden a la descripción siguiente: «Calzado de cuero, imitaciones de cuero, goma o plástico, zapatos y botas de agua; sombrerería de materias textiles, sombrerería de cuero e imitaciones de cuero, sombrerería de goma o plástico, en particular gorras de visera; ropa de materias textiles, cuero e imitaciones de cuero, goma o plástico; guantes».

3 La solicitud de marca de la Unión se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 11/2009, de 30 de marzo de 2009.

4 El 29 de junio de 2009, la coadyuvante, Lenci Calzature SpA, formuló oposición, con arreglo al artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009, contra el registro de la marca solicitada para los productos enumerados en el apartado 2 anterior.

5 La oposición se basaba en los derechos anteriores siguientes:

— La siguiente marca figurativa anterior de la Unión, presentada el 15 de octubre de 2004 y registrada el 6 de septiembre de 2008 con el número 4073334, para productos comprendidos en la clase 25, a saber, «zapatos, botas, zapatillas y calzados en general, artículos de vestuario y de sombrerería»:



— La siguiente marca figurativa anterior de la Unión, presentada el 15 de octubre de 2004 y registrada el 5 de septiembre de 2008 con el número 4077251, para productos comprendidos en la clase 25:



— La siguiente marca figurativa anterior de la Unión, presentada el 15 de octubre de 2004 y registrada el 5 de septiembre de 2008 con el número 4077236, para productos comprendidos en la clase 25:



— La siguiente marca figurativa anterior de la Unión, presentada el 31 de mayo de 2000 y registrada el 24 de julio de 2001 con el número 1683986, para productos comprendidos en la clase 25:



6 El motivo invocado en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

7 Mediante resolución de 7 de marzo de 2013, la División de Oposición, tras examinar la oposición respecto a la única marca anterior registrada con el número 4073334, estimó la oposición para todos los productos controvertidos.

8 El 3 de mayo de 2013, el recurrente interpuso recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo a los artículos 58 a 60 del Reglamento n.º 207/2009.

9 Mediante resolución de 27 de febrero de 2014 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO confirmó la resolución de la División de Oposición y denegó la solicitud de registro de la marca solicitada. La Sala de Recurso señaló, en el apartado 16 de la resolución impugnada, que comenzaba por el examen de la marca anterior registrada con el número 4073334. En los apartados 17 a 19 de la resolución impugnada, consideró que el territorio pertinente era el de la Unión Europea y que el consumidor al que se destinan los productos era el público en general, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, cuyo nivel de atención debía

considerarse medio. La Sala de Recurso ratificó, en el apartado 20 de la resolución impugnada, la afirmación de la División de Oposición de que los productos controvertidos eran idénticos. En los apartados 30 y 31 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que, visual y fonéticamente, los signos en conflicto eran similares. En el apartado 32 de la mencionada resolución, la Sala de Recurso consideró que, desde el punto de vista conceptual y para el público anglófono, dichos signos presentaban una elevada similitud conceptual. Así, en el apartado 33 de la mencionada resolución, la Sala de Recurso concluyó que existía una similitud entre los signos en conflicto. En lo que se refiere al riesgo de confusión, la Sala de Recurso consideró, en los apartados 34 a 40 de la resolución impugnada, que, habida cuenta de la imagen imperfecta de las marcas que el consumidor conservaba en su memoria, existía riesgo de confusión a la vista de la identidad de los productos controvertidos y de la similitud de los mencionados signos. Tras haber señalado, en el apartado 39 de la resolución impugnada, que, por razones de economía procesal, no iba a examinar las otras marcas anteriores en las que se basaba la oposición, la Sala de Recurso desestimó el recurso.

10 El recurrente interpuso el presente recurso mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 13 de mayo de 2014.

11 La EUIPO presentó su escrito de contestación en la Secretaría del Tribunal el 24 de octubre de 2014.

12 La parte coadyuvante presentó su escrito de contestación en la Secretaría del Tribunal el 31 de octubre de 2014.

13 En su recurso, el recurrente solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la EUIPO y a la coadyuvante.

14 En sus escritos de contestación, la EUIPO y la coadyuvante solicitan al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas al recurrente.

15 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 28 de octubre de 2016, el recurrente llamó la atención del Tribunal sobre el hecho de que la División de Anulación de la EUIPO había declarado las marcas figurativas anteriores enumeradas en el apartado 5 anterior, o bien caducada (resolución n.º 10958 C, de 3 de marzo de 2016, relativa a la marca registrada con el número 1683986), o bien nulas (resoluciones n.os 12041 C, 12042 C y 12040 C, de 7 de julio de 2016, relativas a las marcas registradas con los números 4073334, 4077236 y 4077251), siendo todas estas resoluciones firmes.

16 El 24 de noviembre de 2016, el Tribunal, a propuesta del juez ponente, notificó a las partes una diligencia de ordenación del procedimiento mediante la que les emplazaba a pronunciarse sobre si, habida cuenta de la adopción de las mencionadas resoluciones, el presente recurso seguía conservando su objeto.

17 En respuesta, el recurrente precisó esencialmente, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 8 de diciembre de 2016, que consideraba que el recurso conservaba su objeto, dado que pretendía obtener el registro de la marca solicitada, salvo que el Tribunal tuviera la intención de anular la resolución impugnada, debido a que las marcas anteriores habían sido objeto de declaraciones de nulidad o de caducidad.

18 La coadyuvante, por su parte, indicó, mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 9 de diciembre de 2016 que, en su opinión, el recurso había quedado sin objeto.

19 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 8 de diciembre de 2016, la EUIPO confirmó la firmeza de las cuatro resoluciones mencionadas en el apartado 15 anterior. Además, señaló que, en su opinión, dado que la marca anterior registrada con el número 4073334, en la que se basaba la resolución impugnada, era nula como consecuencia de la resolución n.º 12041 C de 7 de julio de 2016, el presente recurso había quedado sin objeto. Por último, la EUIPO consideraba que el recurrente debía ser condenado en costas.

Fundamentos de Derecho

20 Debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, en el supuesto de que se declare la nulidad de la marca anterior en la que se base la oposición, el procedimiento de oposición carece de objeto [véase la sentencia de 25 de mayo de 2016, Ice Mountain Ibiza/EUIPO — Etyam (ocean beach club ibiza), T-753/14, no publicada, EU:T:2016:312, apartado 24 y jurisprudencia citada].

21 Por consiguiente, en tal supuesto, el recurso de anulación interpuesto ante el Tribunal contra la resolución de la Sala de Recurso queda también sin objeto [auto de 27 de septiembre de 2010, Hidalgo/OAMI — Bodegas Hidalgo — La Gitana (HIDALGO), T-365/08, no publicado, EU:T:2010:407, apartado 6, y sentencia de 25 de mayo de 2016, ocean beach club ibiza, T-753/14, no publicada, EU:T:2016:312, apartado 25].

22 En efecto, con arreglo al artículo 55, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, la declaración de nulidad implica que la marca de la Unión no tuvo, desde el principio, los efectos previstos en el mencionado Reglamento. De ello se desprende que debe considerarse que la marca anterior no produjo sus efectos y, por ello, no pudo servir de base a una oposición contra la marca solicitada [véase, en este sentido, la sentencia de 4 de marzo de 2015, Three-N-Products/OAMI — Munindra (PRANAYUR), T-543/13, no publicada, EU:T:2015:134, apartado 16].

23 En el presente asunto, la resolución impugnada se basa exclusivamente en el examen del riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior registrada con el número 4073334, que constituyó la razón por la que la División de Oposición estimó la oposición. Ahora bien, no se cuestiona que, mediante su resolución de 7 de julio de 2016, la División de Anulación declaró nula esta marca anterior y que esa resolución es firme.

24 Por ello, tras la anulación de la marca anterior registrada con el número 4073334, ha desaparecido la única marca anterior en la que se basaba la oposición en la resolución impugnada y el procedimiento de oposición ha quedado sin objeto en lo que atañe a esta marca anterior. Como consecuencia de ello, con arreglo al artículo 131 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, el presente recurso ha quedado sin objeto y procede su sobreseimiento.

25 Si bien el recurrente alega que una resolución del Tribunal sobre el fondo en el presente procedimiento le procuraría un beneficio, procede señalar que, con arreglo a una reiterada jurisprudencia, el interés en ejercitar la acción debe subsistir hasta que se dicte la resolución judicial so pena de sobreseimiento, lo que implica que el recurso ha de procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo ha interpuesto (sentencia de 7 de junio de 2007, Wunenburger/Comisión, C-362/05 P, EU:C:2007:322, apartado 42, y auto de 11 de octubre de 2007, Wilfer/OAMI, C-301/05 P, no publicado, EU:C:2007:593, apartado 19; véase, también, la sentencia de 10 de diciembre de 2010, Ryanair/Comisión, T-494/08 a T-500/08 y T-509/08, EU:T:2010:511, apartado 43 y jurisprudencia citada).

26 Pues bien, es obligado señalar que, en el presente asunto, una resolución del Tribunal en cuanto al fondo no puede procurar un beneficio al recurrente. En efecto, según el artículo 64, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, las resoluciones de las salas de recurso sólo surtirán efecto a partir de la expiración del plazo que cita el artículo 65, apartado 5, del mismo Reglamento o, si dentro de dicho

plazo se hubiera interpuesto recurso ante el juez de la Unión, a partir de la desestimación de dicho recurso. Ahora bien, no concurre ninguno de los dos supuestos en caso de que, como en el presente asunto, el Tribunal declare el sobreseimiento [auto de 26 de noviembre de 2012, MIP Metro/OAMI — Real Seguros (real,- QUALITY), T-548/11, no publicado, EU:T:2012:623, apartado 23; véanse también, en este sentido, los autos de 3 de julio de 2003, Lichtwer Pharma/OAMI — Biofarma (Sedonium), T-10/01, EU:T:2003:182, apartado 17, y de 11 de septiembre de 2007, Lancôme/OAMI — Baudon (AROMACOSMETIQUE), T-185/04, no publicado, EU:T:2007:249, apartado 22]. El presente recurso pierde su objeto dado que, con arreglo a Derecho, se considera que la resolución impugnada no tuvo, desde el principio, los efectos previstos por el Reglamento n.º 207/2009 y, por ello, no se podía estimar oposición alguna, como se desprende de los apartados 21 y 22 anteriores. Por tanto, el Tribunal no puede resolver sobre la legalidad de una resolución que, como la resolución impugnada, carece de cualquier efecto jurídico. Por las mismas razones, *a fortiori*, el Tribunal no puede declarar la anulación.

27 Además, cuando se interpone un recurso de anulación, el objeto del recurso ante el Tribunal es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO en el sentido del artículo 65 del Reglamento n.º 207/2009 [véase, en este sentido, la sentencia de 14 de mayo de 2009, Fiorucci/OAMI — Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, EU:T:2009:157, apartado 21 y jurisprudencia citada]. A este respecto, el Tribunal efectúa un control de la legalidad de las resoluciones de los órganos de la EUIPO y no puede, en ningún caso, sustituir la motivación del órgano competente de la EUIPO —que es la autora del acto impugnado— por la suya propia (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de mayo de 2009, ELIO FIORUCCI, T-165/06, EU:T:2009:157, apartado 65). Así, no le corresponde resolver sobre el riesgo de confusión entre la marca solicitada y las otras marcas anteriores, a saber, las marcas registradas bajo los números 1683986, 4077236 y 4077251 consideradas caducada (1683986) o nulas (4077236 y 4077251). Ese examen corresponde, en su caso, a la EUIPO con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

28 De lo antedicho resulta que procede sobreseer el presente asunto.

Costas

29 A tenor del artículo 137 del Reglamento de Procedimiento, en caso de sobreseimiento, el Tribunal resolverá discrecionalmente sobre las costas.

30 En el caso de autos, el recurrente ha solicitado que se condene en costas a la parte coadyuvante y a la EUIPO.

31 Por su parte, la EUIPO ha solicitado que se condene en costas al recurrente.

32 A este respecto, ha de señalarse que el sobreseimiento del presente asunto se debe a la anulación de la marca figurativa anterior en la que se basaba la oposición.

33 Por ello, procede decidir que la coadyuvante soporte sus propias costas y las del recurrente. La EUIPO cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)

resuelve:

1) Sobreseer el recurso.

2) Lenci Calzature SpA cargará con sus propias costas y con las del Sr. Andreas Helbrecht. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) cargará con sus propias costas.

Dictado en Luxemburgo, a 14 de febrero de 2017.

El Secretario
E. Coulon

El Presidente
S. Gervasoni