Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)

de 13 de septiembre de 2013 *

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria denominativa CASTEL — Motivo de denegación absoluto — Carácter descriptivo — Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 207/2009 — Admisibilidad — Motivo de denegación absoluto no invocado ante la Sala de Recurso — Examen de oficio de los hechos — Artículo 76, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009»

En el asunto T-320/10,

**Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell**, con domicilio social en Castell (Alemania), representada por los Sres. R. Kunze y G. Würtenberger y la Sra. T. Wittmann, abogados,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)**, representada por los Sres. P. Geroulakos y G. Schneider, en calidad de agentes,

parte demandada,

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

**Castel Frères SAS**, con domicilio social en Blanquefort (Francia), representada por los Sres. A. von Mühlendahl y H. Hartwig, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 4 de mayo de 2010 (asunto R 962/2009-2) relativa a un procedimiento de nulidad entre Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell y Castel Frères SAS,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),

integrado por el Sr. H. Kanninen, Presidente, y la Sra. I. Labucka y el Sr. S. Soldevila Fragoso (Ponente), Jueces;

Secretaria: Sra. S. Spyropoulos, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 2 de agosto de 2010;

* Lengua de procedimiento: inglés.

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 15 de noviembre de 2010;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 10 de noviembre de 2010;

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

celebrada la vista el 8 de noviembre de 2012;

dicta la siguiente

## Sentencia [1]

*[omissis]*

### Pretensiones de las partes

9 La demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

10 La OAMI y la coadyuvante solicitan al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

11 En la vista, la coadyuvante indicó que renunciaba a los anexos I. 9 y I. 10 de su escrito de contestación, presentados por primera vez ante el Tribunal.

### Fundamentos de Derecho

*[omissis]*

*Sobre la admisibilidad del motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra d), y del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 207/2009*

*[omissis]*

24 Del examen del expediente administrativo resulta que el motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), no fue invocado ante la Sala de Recurso y que, por tanto, fue formulado por primera vez ante el Tribunal.

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

25 En cualquier caso, en contra de lo que alega la demandante, este motivo de denegación absoluto no debía ser examinado de oficio por la Sala de Recurso en el marco de un procedimiento de nulidad.

26 Conforme al artículo 76, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, al examinar si concurren los motivos de denegación absolutos, los examinadores de la OAMI y, en caso de recurso, las Salas de Recurso de la OAMI deben realizar el examen de oficio de los hechos para determinar si la marca cuyo registro se solicita adolece o no de alguno de los motivos de denegación de registro enunciados en el artículo 7 del mismo Reglamento. De ello resulta que los órganos competentes de la OAMI pueden verse abocados a fundar sus resoluciones en hechos que no fueron invocados por el solicitante. La OAMI tiene la obligación de proceder de oficio al examen de los hechos pertinentes que puedan llevar a la aplicación de algún motivo de denegación absoluto [sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C-25/05 P, Rec. p. I-5719, apartado 50; sentencias del Tribunal General de 15 de marzo de 2006, Develey/OAMI (Forma de una botella de plástico), T-129/04, Rec. p. II-811, apartado 16, y de 12 de abril de 2011, Fuller & Thaler Asset Management/OAMI (BEHAVIOURAL INDEXING y BEHAVIOURAL INDEX), T-310/09 y T-383/09, no publicada en la Recopilación, apartado 29].

27 No obstante, en el marco de un procedimiento de nulidad, la OAMI no puede verse constreñida a efectuar de nuevo el examen de oficio que realizó el examinador de los hechos pertinentes que puedan llevar a la aplicación de los motivos de denegación absolutos. De las disposiciones de los artículos 52 y 55 del Reglamento nº 207/2009 se desprende que la marca comunitaria se considera válida hasta que sea declarada nula por la OAMI a raíz de un procedimiento de nulidad. Así pues, tal marca goza de una presunción de validez, que es la consecuencia lógica del control llevado a cabo por la OAMI en el marco del examen de una solicitud de registro.

28 Esta presunción de validez limita la obligación de la OAMI, prevista en el artículo 76, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, de examinar de oficio los hechos pertinentes que puedan llevar a la aplicación de los motivos de denegación absolutos en el examen de la solicitud de una marca comunitaria realizado por los examinadores de la OAMI y, en caso de recurso, por la Salas de Recurso en el procedimiento de registro de tal marca. Pues bien, en el contexto de un procedimiento de nulidad, dado que la marca comunitaria registrada se presume válida, corresponde a la persona que presente la solicitud de nulidad invocar ante la OAMI los elementos concretos que pudieran cuestionar su validez.

29 De cuanto antecede se infiere que, en el marco del procedimiento de nulidad, la Sala de Recurso no estaba obligada a examinar de oficio los hechos pertinentes que hubieran podido llevarla a aplicar el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 207/2009.

30 Por consiguiente, procede declarar inadmisible el presente motivo.

*[omissis]*

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)

decide:

**1) Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 4 de mayo de 2010 (asunto R 962/2009-2).**

**2) La OAMI cargará con sus propias costas y con aquéllas en que haya incurrido Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell.**

**3) Castel Frères SAS cargará con sus propias costas.**

Kanninen Labucka Soldevila Fragoso

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 13 de septiembre de 2013.

Firmas