Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)

de 20 de marzo de 2013 *

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria denominativa CLUB GOURMET — Marca nacional figurativa anterior CLUB DEL GOURMET, EN... El Corte Inglés — Motivo de denegación relativo — Inexistencia de similitud entre los productos y servicios — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009 — Alegaciones y pruebas presentadas por primera vez ante el Tribunal General»

En el asunto T-571/11,

El Corte Inglés, S.A., con domicilio social en Madrid, representada por la Sra. E. Seijo Veiguela y el Sr. J.L. Rivas Zurdo, abogados,

parte demandante,

contra

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

Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd, con domicilio social en Londres (Reino Unido),

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 28 de julio de 2011 (asunto R 1946/2010-1), relativa a un procedimiento de oposición sustanciado entre El Corte Inglés, S.A., y Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),

integrado por la Sra. I. Pelikánová (Ponente), Presidenta, y la Sra. K. Jürimäe y el Sr. M. van der Woude, Jueces;

Secretaria: Sra. C. Heeren, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 7 de noviembre de 2011;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 8 de marzo de 2012;

* Lengua de procedimiento: español.

vistas las preguntas escritas formuladas por el Tribunal a las partes y sus respuestas a estas preguntas presentadas en la Secretaría del Tribunal los días 5 y 14 de noviembre de 2012;

celebrada la vista el 11 de diciembre de 2012;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 24 de mayo de 2004, Groupe Chez Gerard Restaurants Ltd presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al 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 solicitaba es el signo denominativo CLUB GOURMET.

3 Los productos para los que se solicitó el registro, tras su limitación en el procedimiento ante la OAMI, pertenecen a las clases 16, 21, 29, 30, 32 y 33 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:

— Clase 16: «Papelería; posavasos de papel, manteles, salvamanteles y servilletas de mesa de papel, bolsas de papel para regalos».

— Clase 21: «Cucharas para embadurnar, licuadoras no eléctricas, abrebotellas, brochas para cocinar, cerámica del hogar, molinillos de café, cafeteras con filtro de café, bolsas para decorar dulces, moldes de cocina, espetones para la cocción, utensilios de cocina, sacacorchos, prensado de alimentos, embudos, ralladores, rejillas, cubos para hielo, moldes para cubitos de hielo, recipientes para la cocina, batidoras para la cocina, utensilios de cocina, molinillos con una finalidad doméstica, mezcladoras, cucharas para mezclar, máquinas para hacer tallarines, boquillas, molinillos para pimienta y para sal, catavinos, jarras, ollas, rodillos de pastelería, servicios de mesa, espátulas, regaderas, bolas de té, carritos de té, infusores de té, servicios de té, bandejas, recipientes isotérmicos y catavinos; recipientes para almacenar alimentos, cristalería, porcelana y loza».

— Clase 29: «Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, carne, pescado, aves y caza, charcutería, quesos, sopas, yogur, aceites de oliva, patés».

— Clase 30: «Café, pasta, té, cacao, harina, azúcar, pan, pastelería, confitería, pasteles, helados y sorbetes, sándwiches, miel, jarabe de melaza, mostaza, vinagre, salsas, condimentos y especias, compotas».

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

— Clase 33: «Bebidas alcohólicas (excepto cervezas); vinos; licores».

4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 17/2005, de 25 de abril de 2005.

5 El 22 de julio de 2005, la demandante, El Corte Inglés, S.A., formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009), contra el registro de la marca solicitada para todos los productos recogidos en el apartado 3 *supra.*

6 La oposición se basaba inicialmente en las cuatro marcas anteriores siguientes:

— marca española figurativa nº 1.817.328, registrada para servicios de la clase 35;

— solicitud de marca española denominativa nº 2.229.135, para productos de la clase 16;

— solicitud de marca española denominativa nº 2.589.335, para productos de las clases 29 a 34;

— solicitud de marca comunitaria denominativa nº 3.789.054, para productos y servicios de las clases 29 a 33 y 35.

7 Posteriormente, la solicitud de marca comunitaria nº 3.789.054 fue desestimada por resolución de la Segunda Sala de la OAMI de 17 de julio de 2006 (asunto R 343/2006-2), que ha adquirido firmeza. Además, por escritos de 24 de noviembre de 2009 y de 11 de agosto de 2010, presentados en el marco del procedimiento ante la División de Oposición, la demandante renunció a basar su oposición en las solicitudes de marca española nºs 2.229.135 y 2.589.335.

8 Por consiguiente, la oposición se basa ya tan sólo en la marca española figurativa anterior (en lo sucesivo, «marca anterior») que se reproduce a continuación, registrada con el número 1.817.328 para los servicios de la clase 35 que corresponden a la descripción siguiente: «Una frase publicitaria. Se aplicará a los productos que amparan las marcas números 1.013.156 (clase 29), 1.013.157 (clase 30), 1.815.538 (clase 31), 1.815.539 (clase 32), 1.013.158 (clase 33), 1.815.547 (clase 42) “El Corte Inglés” (gráfica)»:



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

10 El 3 de septiembre de 2010, la División de Oposición desestimó la oposición.

11 El 6 de octubre de 2010, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009, contra la resolución de la División de Oposición.

12 Mediante resolución de 28 de julio de 2011 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. En particular, consideró, con carácter principal, que la descripción de los servicios amparados por la marca anterior como «una frase publicitaria» no permite realizar una comparación con los productos contemplados por la marca solicitada, por cuanto no designa ni un producto ni un servicio. Con carácter subsidiario, aun cuando se suponga que la marca anterior designa «servicios de publicidad» de la clase 35, los productos y los servicios designados por las marcas en conflicto son diferentes. Los productos contemplados por la marca solicitada se dirigen al consumidor medio, mientras que los servicios de publicidad que

supuestamente ampara la marca anterior tienen por destinatario un público esencialmente compuesto por profesionales. Por último, las marcas en conflicto, por un lado, son globalmente distintas desde una perspectiva visual; por otro lado, carecen de similitud desde el punto de vista fonético, y, por último, presentan una escasa proximidad conceptual.

Pretensiones de las partes

13 La demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

14 La OAMI solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

15 La demandante formula un único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009.

16 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, mediando oposición del titular de una marca anterior, debe denegarse el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a una 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 el que esté protegida la marca anterior. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. Por otra parte, en virtud del artículo 8, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 207/2009, se entenderá 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 marca comunitaria.

17 Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público pertinente de los signos y de los productos o de los servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud de los signos y la similitud de los productos o servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 30 a 33, y la jurisprudencia citada].

18 Con carácter preliminar, debe determinarse cuáles son los productos designados por la marca anterior, dado que la apreciación efectuada a este respecto por la Sala de Recurso ha sido cuestionada por la demandante.

19 La Sala de Recurso consideró, en el apartado 17 de la resolución impugnada, que la descripción de los productos o servicios para los que se había registrado la marca anterior no indicaba claramente la naturaleza de los servicios amparados por dicha marca, sin que tampoco encontrara correspondencia en ninguno de los productos y servicios enumerados en la clasificación de Niza. Precisó que una «frase publicitaria» no es ni un producto ni un servicio, en el sentido del artículo 8, apartado 1,

letra b), del Reglamento nº 207/2009. Por consiguiente, dicha descripción no permite ninguna comparación entre los productos y servicios amparados por las marcas en conflicto, de modo que la oposición debía desestimarse. Sólo con carácter subsidiario examinó el recurso, basándose en la interpretación de la División de Oposición de que la expresión «una frase publicitaria» debía equipararse a los «servicios de publicidad» de la clase 35.

20 A este respecto, la demandante alega en esencia que, conforme a la práctica seguida por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) hasta 1997, una «marca eslogan» como la marca anterior no queda únicamente protegida para los servicios de la clase 35, sino también en relación con todos los productos y servicios cubiertos por una o varias «marcas base». En el presente caso, la marca anterior, solicitada el 26 de abril de 1994 y registrada el 5 de enero de 1996, queda también protegida, en consecuencia, con respecto a los productos y los servicios de las clases 29 a 33 y 42 designados por las marcas mencionadas en la descripción de los servicios de la marca anterior. Por lo tanto, deben tenerse también en cuenta estos productos y servicios, a efectos de la comparación con los designados por la marca solicitada, y no sólo los comprendidos en la clase 35.

21 La OAMI alega a este respecto, esencialmente, que no es posible extender la protección de la marca anterior a productos comprendidos en otras clases o a productos y servicios cubiertos por otros derechos que no han sido invocados como base de la oposición.

22 En este contexto, es necesario comenzar por determinar el alcance de la descripción de los productos o servicios para los que se ha registrado la marca anterior. A este respecto, habrá de estarse primero al tenor de la descripción de los productos o servicios contemplados, tal como figura en el apartado 8 de la presente sentencia. A continuación, habrá que valorar las indicaciones adicionales proporcionadas por la demandante ante la OAMI y analizar, por último, la existencia y el alcance de la eventual obligación de la OAMI de examinar de oficio determinadas circunstancias.

Sobre el tenor de la descripción de los productos o servicios designados por la marca anterior

23 Procede recordar que la lista de los productos o servicios designados por la marca anterior tiene el siguiente tenor: «[clase] 35: Una frase publicitaria. Se aplicará a los productos que amparan las marcas números 1.013.156 (clase 29), 1.013.157 (clase 30), 1.815.538 (clase 31), 1.815.539 (clase 32), 1.013.158 (clase 33), 1.815.547 (clase 42) “El Corte Inglés” (gráfica)».

24 Debe señalarse, a este respecto, que esta lista identifica un solo servicio («una frase publicitaria»), perteneciente a la clase 35, e indica a continuación el uso que pretende darse a este servicio. Sin embargo, el texto citado en el apartado precedente no parece indicar que con la marca anterior se pretenda también designar los productos amparados por las marcas que se presentan como constitutivas del ámbito al que se aplica tal servicio. Por otro lado, en contra de lo alegado por la demandante en la vista, no es posible determinar, partiendo únicamente de esta lista, cuáles son los productos designados por las marcas que enumera, que no se identifican de modo concreto, sino tan sólo por referencia a las marcas que los amparan y a las clases a las que pertenecen. Dado que las clases del Arreglo de Niza se refieren frecuentemente a un gran número de productos muy diversos, este tipo de indicaciones no basta para identificar los productos concretamente contemplados (véase en este sentido, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de junio de 2012, The Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, apartados 49, 56, 61 y 62).

Sobre las indicaciones presentadas por la demandante ante la OAMI

25 Según reiterada jurisprudencia, el objeto de un recurso interpuesto ante el Tribunal General consiste en el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI en el sentido del artículo 65 del Reglamento nº 207/2009. Se deduce de esta disposición que los hechos no invocados por las partes ante los órganos de la OAMI no pueden invocarse tampoco en la fase del recurso

interpuesto ante el Tribunal General y que éste no puede examinar nuevamente las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él. En efecto, la legalidad de una resolución de una Sala de Recurso de la OAMI debe examinarse en función de la información de que podía disponer dicha Sala en el momento en que la adoptó (sentencias del Tribunal de Justicia de 18 de julio de 2006, Rossi/OAMI, C-214/05 P, Rec. p. I-7057, apartados 50 a 52, y de 18 de diciembre de 2008, Les Éditions Albert René/OAMI, C-16/06 P, Rec. p. I-10053, apartados 136 a 138).

26 Debe constatarse que hasta la fase de recurso ante el Tribunal la demandante no había invocado la práctica particular sobre las «marcas eslogan» seguida por la OEPM hasta 1997, así como la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales españoles acerca del alcance de la protección conferida por los registros anteriores a tal fecha. En efecto, de los escritos presentados por la demandante ante la OAMI se desprende que no alegó en ningún momento de modo expreso, ni ante la División de Oposición ni ante la Sala de Recurso, que la protección conferida por la marca anterior fuera más allá de los servicios incluidos en la clase 35.

27 En primer lugar, en el formulario de oposición presentado ante la OAMI el 22 de julio de 2005, la demandante tachó la casilla que indicaba que la oposición se basaba en «todos los productos y servicios del registro/la solicitud [anterior]», sin que se desprenda de dicho formulario de qué productos o servicios se trata ni a qué clases pertenecen.

28 En segundo lugar, en la explicación de los motivos de oposición que consta en anexo a dicho formulario, la demandante invocó los cuatro derechos anteriores mencionados en el apartado 6 de la presente sentencia, entre los que se encuentra la marca anterior, indicando para cada uno de ellos la clase a la que pertenecían los productos o servicios que designaban. Para la marca anterior, mencionó tan sólo la clase 35 y no las clases 29 a 33 y 42, a las que, según afirma, se extiende la protección conferida por dicha marca.

29 En tercer lugar, por escrito de 27 de octubre de 2005, la OAMI informó a la demandante de que su oposición no contenía ninguna indicación sobre los productos o servicios en los que se basaba y que la mera afirmación de que se refería a todos los productos y servicios para los que se había registrado la marca anterior no era suficiente a este respecto. Sin embargo, en su respuesta de 28 de octubre de 2005, la demandante se limitó a aportar, en relación con la marca anterior, extractos de la base de datos de la situación jurídica de expedientes de la OEPM («base sitadex»), en español e inglés, que, en la rúbrica «clase», sólo incluían la mención «35».

30 En cuarto lugar, en sus observaciones de 10 de julio de 2008 sobre la oposición, la otra parte en el procedimiento ante la OAMI señaló que la marca anterior se había registrado para servicios de la clase 35, definidos como una frase publicitaria que se aplica a numerosas marcas, y que estos servicios no presentaban ninguna similitud ni ninguna relación con los productos designados por la marca solicitada. Añadió que la demandante no había basado su oposición en ningún registro para las clases 29, 30, 32 y 33. Ahora bien, en las observaciones que presentó el 15 de diciembre de 2008 ante la División de Oposición, en respuesta a las formuladas por la otra parte ante la OAMI, la demandante indicó únicamente que los derechos anteriores designaban productos y servicios de las clases 16, 29 a 35 y 42. Habida cuenta de que, en esa fecha, la demandante basaba aún su oposición, además de en la marca anterior, en dos solicitudes de marca española (véanse los apartados 6 y 7 *supra*), la División de Oposición no podía entender a partir de dicha indicación que con la marca anterior se pretendía designar productos de clases distintas a la 35.

31 En quinto lugar, en su resolución de 3 de septiembre de 2010, la División de Oposición afirmó, en relación con los servicios designados por la marca anterior, que estos servicios «se describen en esencia como una frase publicitaria de la clase 35» y que interpretaba que esta «lista bastante inusual y poco clara» se refería a servicios de publicidad relativos a los productos de las clases 29 a 33 y 42.

Añadió que, «al figurar únicamente en el encabezamiento de la [lista de servicios] la clase 35, la División de Oposición entiende que sólo abarca los servicios de la clase 35 y no los productos o servicios de las clases 29, 30, 31, 32, 33 y 42».

32 Sin embargo, a pesar de esta negativa expresa de la División de Oposición a tener en cuenta los productos de las mencionadas clases supuestamente designados por la marca anterior, la demandante no consideró oportuno, en la motivación del recurso que formuló ante la Sala de Recurso, alegar claramente que, a su juicio, dicha marca estaba también protegida para tales productos. Por el contrario, la demandante indicó primero, en la sección «hechos y procedimiento» del mencionado recurso, que su oposición se basaba en el «registro de la [marca anterior] para la clase 35». Expuso a continuación, en los pasajes consagrados a la comparación entre los productos, que «la marca anterior abarca los servicios de la clase 35 "servicios de publicidad relativos a los productos de las clases 29, 30, 31, 32, 33 y 42"», para basarse después exclusivamente en la alegación de que los «servicios de publicidad» de la clase 35 son complementarios de los productos designados por la marca solicitada y presentan una conexión con algunos de estos productos. A este respecto, basta con señalar que la marca anterior designa «una frase publicitaria» y no «servicios de publicidad» y que, por tanto, las indicaciones presentadas por la demandante ante la Sala de Recurso carecen de fundamento fáctico. Por otro lado, si la demandante hubiese querido basarse en la extensión de la protección de la marca anterior a los productos y servicios de las clases 29 a 33 y 42, le habría bastado con invocar la similitud o la identidad, al menos parcial, de los productos y servicios de que se trata, en vez de alegar la existencia de una supuesta relación de complementariedad entre los servicios de la clase 35 y los productos designados por la marca anterior, que están comprendidos en las clases 16, 21, 29, 30, 32 y 33.

33 De lo anterior se deriva que, en contra de lo alegado por la demandante en la vista, los elementos que aportó en el procedimiento administrativo no contienen, en su conjunto, ninguna indicación expresa de que considerara que la protección conferida por la marca anterior no se limitaba a los servicios de la clase 35. Por el contrario, dichos elementos incluían numerosas indicaciones, explícitas e implícitas, de que la marca anterior se entendía únicamente referida a los servicios de la clase 35, sin que se prejuzgue, en este punto del examen del Tribunal, el modo en que debe interpretarse la indicación «una frase publicitaria».

Sobre la obligación de la OAMI de tener en cuenta de oficio el Derecho español

34 Debe examinarse, no obstante, si la OAMI, como ha alegado la demandante en la vista, estaba obligada a tener en cuenta de oficio el hecho de que, en el Derecho español, la protección conferida por la marca anterior se extendía a los productos de las clases 29 a 33 y 42 designados por las marcas mencionadas en la descripción de los servicios.

35 A este respecto, procede señalar que, en principio, para las instituciones de la Unión la determinación y la interpretación de las normas del Derecho nacional, en la medida en que sean indispensables a su actividad, pertenecen al ámbito de la verificación de los hechos y no al de la aplicación del Derecho. Esta aplicación se limita al Derecho de la Unión. De este modo, si bien es cierto que el artículo 65, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, invocado por la demandante, debe interpretarse en el sentido de que puede dar lugar a un recurso ante el Tribunal General la vulneración tanto de normas de Derecho nacional, como de Derecho comunitario, sólo este último se encuadra en la esfera jurídica, a la que se aplica el principio *iura novit curia*, mientras que el primero se sitúa en el plano de la carga de la alegación y de la prueba de los hechos, de modo que su contenido debe, en su caso, documentarse mediante la presentación de pruebas [conclusiones de la Abogado General Kokott presentadas en el asunto Edwin/OAMI (sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de julio de 2011, C-263/09 P, Rec. p. I-5853), puntos 55, 56, 75 y 77; véase, por analogía, la sentencia Edwin/OAMI, antes citada, apartados 47 a 50].

36 En lo que se refiere, en particular, al alcance de la protección conferida por una marca nacional anterior, la interpretación expuesta puede basarse también en el tenor de la regla 19, apartado 2, 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 nº 40/94 (DO L 303, p. 1), en su versión modificada, que prevé que «dentro del plazo establecido [por la OAMI], la parte que presente oposición también deberá presentar pruebas de la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior». Conforme a la regla 20, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95, «si, dentro del plazo [...], la parte que presente oposición no ha demostrado la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior [...] no se admitirá dicha oposición por considerarse infundada». A la luz de estas disposiciones, corresponde a la parte que presente oposición demostrar el alcance de la protección del derecho anterior invocado, sin que la OAMI deba efectuar indagaciones a este respecto.

37 Por consiguiente, debe desestimarse la alegación de la demandante de que el Derecho nacional forma parte del Derecho de la Unión pertinente para el examen de la legalidad de las resoluciones de la OAMI por parte del Tribunal. Si bien el Tribunal puede, en el marco de dicho examen, censurar también los errores de apreciación de los hechos en que haya incurrido la OAMI, lo cierto es que, para que la OAMI pueda tenerlos en cuenta, los hechos de que se trate deben haber sido alegados y, en su caso, demostrados por la parte que los invoca.

38 De lo anterior se deriva que, en principio, en el marco de un procedimiento sustanciado ante las instituciones de la Unión, corresponde a la parte que invoca el Derecho nacional demostrar que éste sustenta sus pretensiones.

39 El Tribunal ha matizado ciertamente este principio, al declarar que la OAMI debe informarse de oficio, por los medios que considere útiles a tal fin, sobre el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, si tales informaciones son necesarias para pronunciarse sobre los requisitos de aplicación de un motivo de denegación de registro controvertido y, en particular, de la realidad de los hechos alegados o de la fuerza probatoria de los documentos aportados [véase la sentencia del Tribunal de 20 de abril de 2005, Atomic Austria/OAMI – Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, Rec. p. II-1319, apartado 35, y la jurisprudencia citada].

40 Esta constatación condujo al Tribunal a considerar que la OAMI debía tener en cuenta, en la apreciación de las pruebas que se le habían presentado, el Derecho y la práctica nacionales, en una situación en la que la parte que había presentado la oposición había aportado extractos del registro que acreditaban la inscripción de sus marcas nacionales, pero se había visto en la imposibilidad de demostrar su renovación, dado que la correspondiente oficina nacional de marcas no emitía por principio ningún documento oficial acreditativo de esta renovación (sentencia ATOMIC BLITZ, antes citada, apartados 43 a 47).

41 Sin embargo, conforme a lo expuesto en el pasaje citado en el apartado 39 de la presente sentencia, la obligación de la OAMI de informarse de oficio sobre el Derecho nacional se supedita al requisito de que «tales informaciones [sean] necesarias para pronunciarse sobre los requisitos de aplicación de un motivo de denegación de registro controvertido y, en particular, de la realidad de los hechos alegados o de la fuerza probatoria de los documentos aportados». Por lo tanto, sólo en el caso de que la OAMI disponga ya de indicaciones relativas al Derecho nacional, bien en forma de alegaciones sobre su contenido, bien en forma de elementos aportados al expediente cuya fuerza probatoria se invoque, deberá informarse de oficio, en su caso, sobre el Derecho nacional.

42 En el presente caso, como se ha señalado en los apartados 27 a 33 de esta sentencia, la demandante en ningún momento ha alegado expresamente ante la OAMI que la marca anterior, en particular, esté protegida para productos o servicios distintos de los incluidos en la clase 35. Por el contrario, dio diversas indicaciones que sugerían que dicha marca se refería exclusivamente a la clase 35.

43 Por consiguiente, no era posible que la División de Oposición o la Sala de Recurso se dieran cuenta de que con la marca anterior se pretendía también designar los productos y servicios amparados por las «marcas base» e incluidos en las clases 16, 29 a 33 y 42. En el presente caso, la OAMI no estaba obligada, por tanto, a informarse sobre el Derecho español ni a efectuar indagaciones a este respecto.

44 Por último, debe desestimarse la alegación de la demandante de que, en realidad, la OAMI ni siquiera necesitaba informarse ni efectuar indagaciones sobre el Derecho español, habida cuenta de que, en una resolución de la Sala de Recurso de 17 de julio de 2006 sobre el asunto R 343/2006-2, en el que también participaba la demandante, había «reconoc[ido] [...] la existencia, contenido y efectos […] de las "marcas eslogan"», y de que la División de Oposición había tenido presente esta resolución en su resolución de 3 de septiembre de 2010 sobre el presente asunto.

45 En primer lugar, el primer pasaje de la resolución de 17 de julio de 2006 citado por la demandante figura en la sección titulada «argumentos de la solicitante», de modo que la Segunda Sala de Recurso no hace sino enunciar los argumentos invocados por la demandante. A este respecto, debe subrayarse que la demandante no puede, para poner en entredicho la legalidad de la resolución impugnada en este asunto, invocar argumentos y hechos que no haya alegado ante la OAMI en el presente procedimiento *inter partes,* sino en un procedimiento *ex parte* relativo a otra solicitud de marca.

46 En segundo lugar, en el segundo pasaje citado por la demandante, la Sala de Recurso indicó claramente que la práctica específica de la OEPM en relación con las «marcas eslogan», invocada por la demandante en el marco de un argumento sobre la existencia de registros nacionales anteriores, «no parec[ía] *prima facie* pertinente». Por lo tanto, en la resolución invocada por la demandante, la OAMI no ha siquiera examinado en cuanto al fondo la alegación de la demandante sobre las particularidades del Derecho español relativo a las «marcas eslogan». Aún menos puede considerarse que haya reconocido la existencia, el contenido y los efectos de dichas particularidades.

47 En tercer lugar, en contra de lo que alega la demandante, no puede afirmarse que dichas particularidades del Derecho español fueran «conocida[s] y citada[s] por la propia OAMI en el procedimiento de oposición [incoado en el presente asunto]». Como resulta de las observaciones preliminares de su resolución de 3 de septiembre de 2010 sobre el presente asunto, la División de Oposición se limitó a tener en cuenta la parte dispositiva de la resolución de la Segunda Sala de Recurso de 17 de julio de 2006 sobre el asunto R 343/2006-2, que, desestimando el recurso interpuesto por la demandante, denegó definitivamente el registro de una de las marcas anteriores que la demandante había invocado inicialmente en apoyo de su oposición en el presente asunto.

48 De todo lo que precede se desprende que la OAMI no podía deducir ni de la lectura de la descripción de los servicios designados por la marca anterior ni de las indicaciones que le había aportado la demandante que se deseaba extender la protección conferida por la marca anterior a los productos de las clases 29 a 33 y 42 designados por las «marcas base» de la demandante. Asimismo, en las circunstancias del presente asunto, la OAMI no estaba obligada a tener en cuenta de oficio las particularidades del Derecho español sobre las «marcas eslogan», ni a proceder de oficio a indagaciones sobre estas particularidades.

49 De lo anterior se deriva que debe considerarse inadmisible el conjunto de pruebas y argumentos sobre el Derecho español presentados por la demandante, conforme a la jurisprudencia citada en el apartado 25 de la presente sentencia.

50 Por consiguiente, a efectos del presente asunto, la descripción de los servicios designados por la marca anterior se limita a los servicios de la clase 35, tal como se definen en la descripción reproducida en el apartado 8 de esta sentencia.

Sobre la interpretación de la descripción de los servicios designados por la marca anterior

51 La Sala de Recurso consideró, con carácter principal, que la indicación «una frase publicitaria», como descripción de los servicios designados por la marca anterior, no se correspondía con ninguno de los productos y servicios de la clasificación de Niza, no constituía un producto o servicio en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, y no podía entenderse referida a «servicios de publicidad» sin extender injustificadamente el alcance de los servicios amparados por la marca anterior.

52 En respuesta a la invitación dirigida a la demandante por el Tribunal, en el marco de sus preguntas escritas y en la vista, para que se pronunciara sobre esta apreciación, la demandante indicó en la vista que no se oponía en principio a que se interpretara, en línea con lo afirmado por la División de Oposición, que los términos «una frase publicitaria» se refieren de hecho a servicios de publicidad, pero señaló que rechazaba que la protección de la marca anterior se limitara a estos servicios, excluyendo los productos amparados por las «marcas base». Estima, por otro lado, que los servicios de la clase 35 designados por la marca anterior son similares o complementarios o se encuentran estrechamente relacionados con los productos designados por la marca solicitada. A este respecto, invoca dos sentencias en las que, según afirma, el Tribunal reconoció la existencia de una similitud entre servicios incluidos, en particular, en la clase 35, por una parte, y productos de las clases 5, 14, 18 y 25, por otra.

53 Basta con señalar a este respecto que estos argumentos de la demandante no se refieren en absoluto a la apreciación de la Sala de Recurso que se expone en el apartado 51 de la presente sentencia y mucho menos pueden ponerla en entredicho.

54 Como se ha afirmado anteriormente, las circunstancias del presente caso se caracterizan por dos hechos: por un lado, ni el texto de la descripción de los servicios designados por la marca anterior ni las indicaciones y alegaciones formuladas por la demandante en el procedimiento ante la OAMI permitían entender que el alcance de la protección de esa marca se extendía más allá de dicho texto; por otro lado, el Tribunal no puede tomar en consideración, por razones procesales, las particularidades del Derecho español que, según afirma la demandante, permiten precisar convenientemente el sentido de dicha descripción de servicios. Por consiguiente, debe señalarse, en consonancia con lo afirmado por la Sala de Recurso, que la descripción de los servicios designados por la marca anterior, reproducida en el apartado 8 de la presente sentencia, no permite compararlos con los productos amparados por la marca solicitada.

55 Por lo tanto, la Sala de Recurso no incurrió en error al concluir que la oposición debía desestimarse por este motivo.

56 Habida cuenta del conjunto de las consideraciones anteriores, procede desestimar el motivo único formulado por la demandante y, en consecuencia, el recurso en su totalidad.

Costas

57 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.

58 Al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a El Corte Inglés, S.A.

Pelikánová Jürimäe Van der Woude

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 20 de marzo de 2013.

Firmas