



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

**TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA**

*Sentencia de 10 de diciembre de 2015*

*Sala Novena*

*Asunto C-603/14 P*

**SUMARIO:**

**Marca comunitaria. El Corte Inglés/The English Cut. Marcas anteriores. Riesgo de confusión. Notoriedad de la marca. Establecimiento de vínculo por el público. Recurso de casación.** Mientras que la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 está subordinada a la apreciación de un grado de similitud entre los signos en conflicto que pueda generar, en el público interesado, un riesgo de confusión entre ellos, la existencia de tal riesgo no se exige, por el contrario, como requisito para aplicar el apartado 5 de ese mismo artículo. Dado que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 no exige que la similitud existente pueda llevar al público interesado a confundir los signos en conflicto, sino que se limita a exigir que el público pueda asociarlos entre sí, es decir, establecer un vínculo entre ellos, debe concluirse que la protección que esa disposición prevé en favor de las marcas renombradas puede aplicarse aunque los signos en conflicto presenten un menor grado de similitud. De ello resulta que, en el supuesto de que el examen de los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 revele cierta similitud entre los signos en conflicto, corresponderá al Tribunal General examinar si, por concurrir otros factores pertinentes -como la notoriedad o el renombre de la marca anterior-, el público interesado puede establecer un vínculo entre los signos en conflicto, a efectos de determinar si se reúnen los requisitos para aplicar a su vez el apartado 5 del mencionado artículo.

**PRECEPTOS:**

Reglamento (CE) n.º 207/2009 (Marca Comunitaria), art. 8.

**PONENTE:**

*Don J. Malenovský.*

En el asunto C-603/14 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 29 de diciembre de 2014,

**El Corte Inglés S.A.**, con domicilio social en Madrid, representada por el Sr. J. Rivas Zurdo, abogado,

parte recurrente,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

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

parte demandada en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena),

integrado por el Sr. J. Malenovský (Ponente), en funciones de Presidente de Sala, y el Sr. M. Safjan y la Sra. K. Jürimaë, Jueces;

Abogado General: Sr. N. Wahl;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oído el Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

### **Sentencia**

1. Mediante su recurso de casación, El Corte Inglés, S.A. (en lo sucesivo, «El Corte Inglés») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de octubre de 2014, El Corte Inglés/OAMI - English Cut (The English Cut) (T-515/12, EU:T:2014:882; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la que dicho Tribunal desestimó su recurso dirigido a la anulación de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 6 de septiembre de 2012 (asunto R 1673/2011-1; en lo sucesivo, «resolución controvertida»), relativa a un procedimiento de oposición entre esa sociedad y The English Cut, S.L. (en lo sucesivo, «The English Cut»).

### **Marco jurídico**

2. El artículo 8 del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), dispone lo siguiente:

«1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

[...]

b) cuando, por ser idéntica o similar a la 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 que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

2. A efectos del apartado 1, se entenderá por "marcas anteriores":



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

- i) las marcas comunitarias,
- ii) las marcas registradas en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux,  
[...]

[...]

5. Además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.»

#### **Antecedentes del litigio y resolución controvertida**

3. El 9 de febrero de 2010, The English Cut presentó ante la OAMI una solicitud de registro como marca comunitaria del signo denominativo «The English Cut».

4. Los productos para los cuales se solicitó el registro se hallan 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 (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), y corresponden a la descripción siguiente:

«Vestidos, excepto trajes, pantalones y chaquetas; calzados, sombrerería».

5. La solicitud de registro de dicha marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 2010/122, de 6 de julio de 2010.

6. El 4 de octubre de 2010, El Corte Inglés presentó un escrito de oposición contra el registro de la mencionada marca para los productos enumerados en el apartado 4 de la presente sentencia.

7. La oposición se basaba, en particular, en las marcas anteriores siguientes:

- la marca denominativa española El Corte Inglés, registrada con el número 166450 para «calzados», comprendidos en la clase 25, a los efectos del Arreglo de Niza, y
- las marcas comunitarias figurativas registradas con los números 5428255 y 5428339, en particular para los «Vestidos, calzados y sombrerería», comprendidos en la clase 25, a los efectos del Arreglo de Niza, y para los siguientes servicios: «publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina», comprendidos en la clase 35, a los efectos del Arreglo de Niza. Dichas marcas se referían a los signos figurativos reproducidos a continuación:



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)



8. Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los previstos en el artículo 8, apartados 1, letra b), y 5, del Reglamento n.º 207/2009.

9. El 12 de julio de 2011, la División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición.

10. El 16 de agosto de 2011, El Corte Inglés interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición. Mediante la resolución controvertida, la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso.

11. En primer lugar, en la medida en que la oposición se basaba en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, la Sala de Recurso consideró, respecto a la existencia de similitud entre los signos en conflicto, a los efectos de dicha disposición, que éstos no presentaban ninguna similitud en los planos visual o fonético. Así, en el plano conceptual, estimó que el signo denominativo «The English Cut», considerado en su conjunto, es percibido como una denominación de fantasía por el público español, que no posee un elevado dominio del idioma inglés. Sin embargo, admitió que, pese al escaso conocimiento del idioma inglés por parte del consumidor español medio, el término inglés «English» es entendido por la mayoría de los consumidores españoles como expresión de un concepto similar al expresado por el término español «Inglés».

12. Como consecuencia de ello, la Sala de Recurso declaró que los signos en conflicto presentaban una similitud conceptual vinculada a uno de sus elementos denominativos, a pesar de que, en su conjunto, no eran similares.

13. Al llevar a cabo, a continuación, la apreciación global del riesgo de confusión, la Sala de Recurso consideró que las palabras «El Corte» y «Cut» constituían los elementos dominantes de los signos en conflicto y que el público relevante no sería capaz de establecer ninguna coincidencia conceptual entre ellos. La Sala de Recurso concluyó que los signos en conflicto presentaban ciertamente una similitud conceptual, que calificó expresamente, en el apartado 43 de la resolución controvertida, de similitud conceptual mínima, pero que pese a ello eran globalmente diferentes, de modo que debía desestimarse la oposición en la medida en que se basaba en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

14. En segundo lugar, en la medida en que la oposición se basaba en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, la Sala de Recurso consideró que, pese al importante renombre del que gozaban las marcas anteriores en el sector de la gran distribución, El Corte Inglés no había aportado pruebas suficientes de la existencia real o

potencial de un perjuicio o de un aprovechamiento indebido del renombre de dichas marcas. En consecuencia, la Sala de Recurso desestimó la oposición que El Corte Inglés había formulado sobre la base de la citada disposición.

#### **Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida**

**15.** Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 22 de noviembre de 2012, El Corte Inglés interpuso un recurso por el que solicitaba la anulación de la resolución controvertida.

**16.** En apoyo de su recurso, El Corte Inglés invocó dos motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, y el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 5, del mismo Reglamento.

**17.** Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso en su totalidad.

**18.** En lo que atañe al primer motivo, el Tribunal General observó primero que, en la medida en que las consideraciones de la Sala de Recurso relativas a la determinación del público pertinente y a la comparación de los productos y servicios de que se trataba no habían sido cuestionadas por las partes y estaban exentas de errores, procedía confirmar su validez.

**19.** A continuación, en lo que se refiere a la similitud de los signos en conflicto, a los efectos del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, el Tribunal General señaló, por una parte, que éstos estaban formados por palabras compuestas por un número diferente de letras procedentes de idiomas distintos y, por otra parte, que su pronunciación era distinta y tenían un número de sílabas diferente. El Tribunal General dedujo de ello que la Sala de Recurso había considerado fundadamente que los signos en conflicto no eran similares ni en el plano visual ni en el plano fonético. En cambio, por lo que respecta al plano conceptual, el Tribunal General señaló que los signos en conflicto tenían el mismo significado literal, a saber, «el corte inglés». No obstante, el Tribunal General consideró que los consumidores españoles sólo podrían percibir que los signos en conflicto tienen un significado idéntico después de haber traducido a su idioma el signo denominativo «The English Cut», lo que excluye que establezcan una asociación conceptual inmediata entre los signos en conflicto. Como consecuencia de ello, en el apartado 29 de la sentencia recurrida, el Tribunal General calificó de ligero el grado de similitud conceptual existente entre dichos signos.

**20.** Por último, como resultado de su análisis, el Tribunal General declaró, en el apartado 33 de la sentencia recurrida, que existía una ligera similitud conceptual entre los signos en conflicto, pero ninguna similitud visual y fonética. Como consecuencia de ello, el Tribunal General estimó que la Sala de Recurso había declarado fundadamente que los signos eran globalmente diferentes. Al considerar que no concurría uno de los requisitos acumulativos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, el Tribunal General decidió que no procedía llevar a cabo la apreciación global del riesgo de confusión. En consecuencia, desestimó el primer motivo por infundado.

**21.** Respecto al segundo motivo, el Tribunal General lo desestimó por carecer de fundamento, al considerar que, si bien las marcas anteriores gozaban de gran renombre, de la comparación entre los signos en conflicto realizada en el marco del primer motivo resultaba, sin





[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

embargo, que éstos no eran similares, por lo que no se cumplía en este caso el requisito relativo al carácter idéntico o similar de los signos en conflicto, necesario para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.

#### **Pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia**

**22.** El Corte Inglés solicita al Tribunal de Justicia que:

- Anule en su totalidad la sentencia recurrida.
- Condene en costas a la parte o partes contrarias que se opongan al recurso de casación.

**23.** La OAMI solicita al Tribunal de Justicia que:

- Declare el recurso parcialmente inadmisibile y parcialmente infundado.
- Condene en costas a El Corte Inglés.

#### **Sobre el recurso de casación**

**24.** En apoyo de su recurso de casación, El Corte Inglés invoca tres motivos basados, respectivamente, en primer lugar, en una desnaturalización de los hechos por parte del Tribunal General; en segundo lugar, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, y, en tercer lugar, en la infracción del artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento.

*Sobre el primer motivo de casación, basado en una desnaturalización de los hechos por parte del Tribunal General*

**25.** Según El Corte Inglés, dado que en la resolución controvertida se declara que existe una similitud conceptual entre los signos en conflicto, el Tribunal General no podía, sin desnaturalizar los hechos del caso de autos, restar importancia a dicha similitud calificándola, en los apartados 29, 30 y 33 de la sentencia recurrida, de ligera o mínima.

**26.** A este respecto, es preciso señalar que tal alegación se basa en una lectura errónea de la resolución controvertida. En efecto, aunque en numerosos apartados de la resolución controvertida la Sala de Recurso se refiere a una similitud conceptual entre los signos en conflicto sin calificarla, en el apartado 43 de la resolución, por el contrario, calificó expresamente la similitud de «mínima». Por consiguiente, al hacer constar, en el apartado 30 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso había reconocido la existencia de una similitud conceptual mínima entre los signos en conflicto y al decidir, en los apartados 29 y 33 de dicha sentencia, calificar de ligera esa similitud conceptual, el Tribunal General no desnaturalizó los hechos del caso de autos y, por tanto, no menoscabó la importancia de la similitud declarada en la resolución controvertida.

**27.** En todo caso, es preciso declarar que el carácter ligero, escaso o mínimo de una similitud conceptual constituye una apreciación de los hechos del asunto de que se trate. Ahora bien, el Tribunal General no está vinculado por una apreciación de ese tipo hecha por la Sala de Recurso, cuando tal apreciación forma parte de la motivación de la resolución cuya

legalidad se cuestiona ante el referido Tribunal (véase, en este sentido, la sentencia Les Éditions Albert René/OAMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, apartados 47 y 48).

**28.** En estas circunstancias, procede desestimar el primer motivo de casación por infundado.

*Sobre el segundo motivo de casación, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009*

**29.** El Corte Inglés alega que, al excluir, en los apartados 26 a 33 de la sentencia recurrida, la existencia de cualquier similitud visual y fonética entre los signos en conflicto y al reconocer únicamente una ligera similitud conceptual entre ellos, el Tribunal General infringió lo dispuesto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

**30.** Sin embargo, dicha argumentación pretende cuestionar la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal General.

**31.** Ahora bien, de los artículos 256 TFUE, apartado 1, y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se desprende que el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. La apreciación de los hechos y de los elementos de prueba no constituye una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, por lo que el Tribunal General es el único competente para comprobar y apreciar tales hechos y elementos de prueba (véase, en este sentido, en particular, la sentencia Les Éditions Albert René/OAMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, apartado 68, y el auto Repsol YPF/OAMI, C-466/13 P, EU:C:2014:2331, apartado 54).

**32.** Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad del segundo motivo de casación.

*Sobre el tercer motivo de casación, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009*

Alegaciones de las partes

**33.** El Corte Inglés alega que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el grado de similitud entre los signos en conflicto exigido para la aplicación, respectivamente, de los apartados 1, letra b), y 5 del artículo 8 del Reglamento n.º 207/2009 es diferente. En efecto, según El Corte Inglés, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y más concretamente de los apartados 72 a 78 de la sentencia Intra-Press/Golden Balls (C-581/13 P y C-582/13 P, EU:C:2014:2387), se desprende que, a diferencia del apartado 1, letra b), del artículo 8 del Reglamento n.º 207/2009, el apartado 5 de ese artículo exige únicamente un ligero grado de similitud entre los signos en conflicto. Por ello, dado que, en el caso de autos, el Tribunal General admitió la existencia de una similitud conceptual, aunque ligera, entre aquellos signos, El Corte Inglés consideró que dicho Tribunal incurrió en error al no examinar si, por concurrir otros factores pertinentes -como la notoriedad o el renombre de las marcas anteriores-, esa ligera similitud conceptual era suficiente, sin embargo, para que el público interesado estableciese un vínculo entre los signos en conflicto.



**34.** La OAMI alega que la sentencia *Intra-Press/Golden Balls* (C-581/13 P y C-582/13 P, EU:C:2014:2387), en la que se basa El Corte Inglés para desarrollar su argumentación, debe ponerse en perspectiva con las sentencias *Calvin Klein Trademark Trust/OAMI* (C-254/09 P, EU:C:2010:488) y *Ferrero/OAMI* (C-552/09 P, EU:C:2011:177). Según la OAMI, en estas dos últimas sentencias el Tribunal de Justicia declaró en efecto que el Tribunal General había considerado fundadamente que resultaba manifiestamente inaplicable el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 40/94 -cuyas disposiciones eran idénticas a las del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009-, pese a que dicho Tribunal había apreciado la existencia de un término o de un elemento figurativo común al examinar los requisitos para la aplicación de la protección prevista actualmente en el artículo 8, apartado 1, letra b), de este último Reglamento.

**35.** Según la OAMI, esa diferencia en las resoluciones se explica por el hecho de que, en los asuntos que dieron lugar a las sentencias *Calvin Klein Trademark Trust/OAMI* (C-254/09 P, EU:C:2010:488) y *Ferrero/OAMI* (C-552/09 P, EU:C:2011:177), contrariamente a la situación existente en la sentencia *Intra-Press/Golden Balls* (C-581/13 P y C-582/13 P, EU:C:2014:2387), el Tribunal General tuvo en cuenta, ya desde la fase de la comparación visual, fonética y conceptual de los signos en conflicto, factores como los elementos distintivos y dominantes de cada uno de los signos que, en otras situaciones, sólo serían examinados en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión. La OAMI deduce de ello que, cuando el Tribunal General toma en consideración elementos distintivos y dominantes de cada uno de los signos en conflicto desde la fase de comparación de éstos, como ocurre en el presente asunto, pero, tras concluir dicho examen, llega a la conclusión de que, pese a alguna similitud conceptual, no existe riesgo de confusión, dicho Tribunal está facultado para deducir que la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 queda necesariamente excluida.

**36.** Con carácter subsidiario, la OAMI alega que, pese a que, formalmente, el Tribunal General no examinó expresamente, en el marco de la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, si la ligera similitud conceptual, constatada al examinar los requisitos para la aplicación del apartado 1, letra b), de dicho artículo, era suficiente para que el público estableciese un vínculo entre los signos en conflicto, debe deducirse, sin embargo, de determinadas consideraciones del Tribunal General desarrolladas en el marco de este último examen, que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 tampoco era aplicable, debido a que los consumidores sólo podrían percibir, en su caso, que los signos en conflicto tienen idéntico significado tras haber traducido «The English Cut» a su lengua materna, de modo que dichos consumidores no establecerían una asociación conceptual inmediata entre tales signos.

#### Apreciación del Tribunal de Justicia

**37.** Con carácter preliminar, procede señalar que las disposiciones de los apartados 1, letra b), y 5 del artículo 8 del Reglamento n.º 207/2009 reproducen literalmente lo dispuesto en los apartados 1, letra b), y 5 del artículo 8 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). Por consiguiente, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a los apartados 1, letra b), y 5 del artículo 8 del Reglamento 40/94 debe considerarse pertinente para la interpretación de los apartados 1, letra b), y 5 del artículo 8 del Reglamento n.º 207/2009.





[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

**38.** De la redacción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 se desprende que su aplicación está sujeta a tres requisitos relativos, en primer lugar, a la identidad o a la similitud de los signos en conflicto; en segundo lugar, a la existencia de un renombre de la marca anterior invocado en apoyo de la oposición, y, en tercer lugar, a que exista el riesgo de que el uso sin justa causa del signo cuyo registro como marca se solicita se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o les sea perjudicial. Por otra parte, de esa misma redacción se desprende que los tres requisitos anteriormente mencionados deben considerarse acumulativos. Por último, procede señalar que el requisito relativo a la identidad o similitud de los signos en conflicto es común a los apartados 1, letra b), y 5 del artículo 8 de dicho Reglamento.

**39.** Dado que ni de la redacción de los apartados 1, letra b), y 5 del artículo 8 del Reglamento n.º 207/2009 ni de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que el concepto de similitud tenga un sentido diferente en cada uno de esos dos apartados, de ello se deduce que, cuando al examinar los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, el Tribunal General concluye que no existe similitud entre los signos en conflicto, el apartado 5 de ese mismo artículo resultará necesariamente inaplicable también en el asunto de que se trate. A la inversa, cuando el Tribunal General considere, en el marco de ese mismo examen, que existe cierta similitud entre los signos en conflicto, dicha apreciación será válida tanto para la aplicación del apartado 1, letra b), como para la del apartado 5 del artículo 8 del citado Reglamento.

**40.** Sin embargo, en una situación en la que el grado de similitud de que se trate no resulte suficiente para poder aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, no podrá deducirse de ello que tenga que excluirse necesariamente la aplicación del apartado 5 de ese mismo artículo.

**41.** En efecto, los grados de similitud entre los signos en conflicto exigidos por uno y otro apartado de dicha disposición son diferentes. Mientras que la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 está subordinada a la apreciación de un grado de similitud entre los signos en conflicto que pueda generar, en el público interesado, un riesgo de confusión entre ellos, la existencia de tal riesgo no se exige, por el contrario, como requisito para aplicar el apartado 5 de ese mismo artículo.

**42.** Dado que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 no exige que la similitud existente pueda llevar al público interesado a confundir los signos en conflicto, sino que se limita a exigir que el público pueda asociarlos entre sí, es decir, establecer un vínculo entre ellos, debe concluirse que la protección que esa disposición prevé en favor de las marcas renombradas puede aplicarse aunque los signos en conflicto presenten un menor grado de similitud (véanse, por analogía, las sentencias Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01, EU:C:2003:582, apartados 27, 29 y 31, e Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartados 57, 58 y 66).

**43.** De ello resulta que, en el supuesto de que el examen de los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 revele cierta similitud entre los signos en conflicto, corresponderá al Tribunal General examinar si, por concurrir otros factores pertinentes -como la notoriedad o el renombre de la marca anterior-, el público interesado puede establecer un vínculo entre los signos en conflicto, a efectos de determinar si se reúnen los requisitos para aplicar a su vez el apartado 5 del mencionado



artículo (véase, en este sentido, la sentencia Intra-Press/Golden Balls, C-581/13 P y C-582/13 P, EU:C:2014:2387, apartado 73).

**44.** A la vista de las consideraciones anteriores procede examinar si, como sostiene El Corte Inglés, el Tribunal General infringió en el presente asunto el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.

**45.** A este respecto, procede señalar que, al examinar los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, el Tribunal General declaró, en el apartado 29 de la sentencia recurrida, que existía una ligera similitud conceptual entre los signos en conflicto. Sin embargo, en el apartado 33 de dicha sentencia, consideró que, habida cuenta de la falta de similitud visual y fonética, la resolución controvertida había declarado fundadamente que tales signos eran globalmente diferentes. Por consiguiente, el Tribunal General declaró que, al no concurrir uno de los requisitos acumulativos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, no procedía llevar a cabo la apreciación global del riesgo de confusión.

**46.** Sin embargo, en lo que atañe a la apreciación de los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, el Tribunal General declaró, en el apartado 39 de la sentencia recurrida, que de la comparación de los signos en conflicto, realizada en el marco del apartado 1, letra b), de ese artículo, se desprendía que tales signos no eran similares y, por tanto, que no se cumplían los requisitos para la aplicación del apartado 5 de dicho artículo.

**47.** Al pronunciarse en este sentido, el Tribunal General incurrió en error de Derecho. En efecto, dicho Tribunal no podía ignorar lo que él mismo había declarado en el apartado 29 de la sentencia recurrida, a saber, que existía una similitud conceptual entre los signos en conflicto.

**48.** En estas circunstancias, el Tribunal General debería haber examinado si el grado de similitud, pese a ser ligero, era suficiente, por concurrir otros factores pertinentes -como la notoriedad o el renombre de la marca anterior-, para que el público interesado estableciese un vínculo entre los signos en conflicto, a los efectos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.

**49.** Esta conclusión no queda desvirtuada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia dimanante de las sentencias Calvin Klein Trademark Trust/OAMI (C-254/09 P, EU:C:2010:488) y Ferrero/OAMI (C-552/09 P, EU:C:2011:177), invocadas por la OAMI, ya que las citadas sentencias se refieren a situaciones diferentes. Concretamente, pese a que en aquellos asuntos existía un término o un elemento común entre los signos en conflicto, el Tribunal General declaró formalmente la inexistencia de una similitud entre los signos en conflicto, a diferencia de lo que ocurrió en la sentencia recurrida.

**50.** Por último, incluso en el supuesto de que, como sostiene la OAMI, se pudiera deducir de la sentencia recurrida que el Tribunal General, tras llevar a cabo el examen relativo a la existencia de un eventual vínculo entre los signos en conflicto, llegó a la conclusión de que, en el caso de autos, no se cumplían los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 debido a que del examen que había realizado de los requisitos para la aplicación del apartado 1, letra b), de ese mismo artículo resultaba que los

consumidores afectados no estaban en condiciones de establecer una asociación conceptual inmediata entre los signos en conflicto, procedería declarar que esa motivación incurre en error de Derecho. En efecto, las infracciones contempladas en el artículo 8, apartado 5, de ese Reglamento no requieren que la asociación que los consumidores puedan establecer entre los signos en conflicto sea inmediata.

**51.** En tales circunstancias, procede estimar el tercer motivo del recurso de casación por estar fundado.

**52.** De ello resulta que procede anular la sentencia recurrida en la medida en que declara que, dado que los signos en conflicto no presentan un grado de similitud suficiente para poder aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, cabe deducir que tampoco concurren en el caso de autos los requisitos para la aplicación del apartado 5 de ese mismo artículo. Procede desestimar el recurso de casación en todo lo demás.

#### **Sobre el recurso ante el Tribunal General**

**53.** Con arreglo al artículo 61, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, cuando el Tribunal de Justicia anule la resolución del Tribunal General, podrá, o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que resuelva este último.

**54.** Pues bien, en el presente asunto no se cumplen las condiciones para que el Tribunal de Justicia pueda resolver él mismo definitivamente el litigio. En efecto, como se desprende del apartado 48 de la presente sentencia, corresponde al Tribunal General determinar si el grado de similitud entre los signos en conflicto constatado en el apartado 29 de la sentencia recurrida al examinar los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, pese a ser ligero, era suficiente, por concurrir otros factores pertinentes -como la notoriedad o el renombre de la marca anterior-, para que el público interesado estableciese un vínculo entre los signos en conflicto, a los efectos del artículo 8, apartado 5, de ese Reglamento.

**55.** Por consiguiente, procede devolver el asunto al Tribunal General y reservar la decisión sobre las costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Novena) decide:

**1) Anular la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de octubre de 2014, El Corte Inglés/OAMI - English Cut (The English Cut) (T-515/12, EU:T:2014:882), en la medida en que declara que, dado que los signos en conflicto no presentan un grado de similitud suficiente para poder aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, cabe deducir que tampoco concurren en el caso de autos los requisitos para la aplicación del apartado 5 de ese mismo artículo.**

**2) Desestimar el recurso de casación en todo lo demás.**

**3) Devolver el asunto al Tribunal General de la Unión Europea.**

**4) Reservar la decisión sobre las costas.**



[www.civil-mercantil.com](http://www.civil-mercantil.com)

Firmas

\* Lengua de procedimiento: español.

Fuente: sitio internet del Tribunal de Justicia.