

The logo consists of the letters 'CEF.-' in a bold, white, sans-serif font, set against a dark red rectangular background.

**Revista práctica del  
Derecho CEFLegal.-**



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

#### **TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA**

*Sentencia de 27 de octubre de 2016*

*Sala Tercera*

*Asunto T-515/12 RENV*

#### **SUMARIO:**

**Marca comunitaria. Oposición del titular de marca anterior a productos o servicios no similares. El Corte Inglés/The English Cut.** La protección ampliada que confiere a la marca anterior el artículo 8.5 del Reglamento 207/2009 presupone: identidad o similitud de las marcas en conflicto, un renombre de la marca anterior invocada en apoyo de la oposición y un riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos. Esos tres requisitos son acumulativos y la falta de uno de ellos basta para hacer inaplicable esa disposición. En lo que atañe, más en especial, al tercero de los requisitos, este se refiere a tres tipos de riesgo distintos y alternativos: que el uso sin justa causa de la marca solicitada sea perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior; que sea perjudicial para el renombre de la marca anterior y, en tercer lugar, que se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior. El primer tipo se materializa cuando la marca anterior ya no logra provocar la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Se refiere a la dilución de la marca anterior a través de la dispersión de su identidad y de su influencia en el público. El segundo tipo de riesgo se da cuando los productos o servicios objeto de la marca solicitada pueden producir tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado. El tercer tipo de riesgo consiste en que la imagen de la marca de renombre o las características proyectadas por ésta se transfieran a los productos designados por la marca solicitada, de modo que su comercialización pueda ser facilitada por esta asociación con la marca anterior de renombre. No obstante, en ninguno de esos supuestos es exigible la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, sino que sólo es preciso que el público pertinente pueda establecer un vínculo entre ellas, sin que forzosamente tenga que confundirlas; basta que exista uno solo de los tipos de riesgo mencionados para que la disposición sea aplicable. En el caso, toda vez que existe una similitud conceptual, aun ligera, entre los signos en conflicto, el público pertinente podría establecer un vínculo entre ellos, o cuando menos asociarlos, sin confundirlos no obstante; cuanto más bajo sea el grado de similitud, conceptual en este caso, entre la marca solicitada y la marca anterior, tanto más incierto será el vínculo que el público pertinente podrá establecer entre ellas. Esa asociación solo podrá realizarse una vez que el consumidor medio español haya hecho el esfuerzo intelectual de transponer o de traducir de una lengua a otra el concepto común a las marcas consideradas. Por tanto, la asociación que el público pertinente pudiera establecer entre los signos en conflicto sería tenue. No obstante la asociación, al menos tenue, que el público pertinente pudiera establecer entre las marcas consideradas, las alegaciones de la demandante, puesto que no están corroboradas por medios de prueba pertinentes para ello, no son suficientes para demostrar la existencia real o potencial de una lesión del renombre de las marcas anteriores.



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

**PRECEPTOS:**

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

**PONENTE:**

*Don E. Bieliūnas.*

En el asunto T-515/12 RENV,

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

parte demandante,

contra

**Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)**, representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, en calidad de agente,

parte demandada,

en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO fue

**The English Cut, S.L.**, con domicilio social en Málaga,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 6 de septiembre de 2012 (asunto R 1673/2011-1) relativa a un procedimiento de oposición entre El Corte Inglés y The English Cut,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por los Sres. S. Pappasavvas, Presidente, y E. Bieliūnas (Ponente) e I.S. Forrester, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 13 de septiembre de 2016;

dicta la siguiente

**Sentencia**

**Antecedentes del litigio**

1. El 9 de febrero de 2010, The English Cut, S.L., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en virtud

del 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 The English Cut.

3. Los productos para los cuales 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 corresponden a la descripción siguiente: «Vestidos, excepto trajes, pantalones y chaquetas; calzados, sombrerería».

4. La solicitud de marca de la Unión se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 2010/122, de 6 de julio de 2010.

5. El 4 de octubre de 2010, la demandante, El Corte Inglés, S.A., presentó un escrito de 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 anterior apartado 3.

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

- la marca denominativa española El Corte Inglés, registrada con el número 166450 para los productos comprendidos en la clase 25 que corresponden a la siguiente descripción: «calzados»,

- las marcas figurativas de la Unión, reproducidas a continuación, registradas con los números 5428255 y 5428339, en particular para los productos comprendidos en la clase 25 que corresponden a la siguiente descripción: «Vestidos, calzados y sombrerería», y para los servicios comprendidos en la clase 35 que corresponden a la siguiente descripción: «Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina»:



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

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



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

9. El 16 de agosto de 2011, la demandante interpuso recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Oposición, en virtud de los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009.

10. Mediante resolución de 6 de septiembre de 2012 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso. Por una parte, 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 apreció que, por lo que se refiere a la similitud entre los signos en conflicto, éstos no presentaban ninguna similitud en los planos visual y fonético. Además, estimó que, en el plano conceptual, el signo denominativo «The English Cut», considerado en su conjunto, sería percibido como una denominación de fantasía por el público español, que no posee un elevado conocimiento del idioma inglés. Sin embargo, admitió que, pese al escaso conocimiento del idioma inglés por parte del consumidor español medio, el término inglés «english» sería entendido por la mayoría de los consumidores españoles como expresión de un concepto similar al expresado por el término español «inglés». Por consiguiente, la Sala de Recurso apreció que los signos en conflicto presentaban una similitud conceptual «ligera», ligada a uno de sus elementos denominativos.

11. 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 semejanza conceptual entre ellos. Por consiguiente, la Sala de Recurso concluyó que, aunque los signos en conflicto tenían una «ligera» similitud conceptual y los productos designados eran parcialmente idénticos o parcialmente similares, también era cierto que esos signos eran globalmente diferentes, por lo que la oposición, en cuanto sustentada en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, debía ser desestimada.

12. Por otro lado, en cuanto la oposición se basaba en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, la Sala de Recurso apreció que, a pesar del gran renombre del que disfrutaban las marcas anteriores en el sector de los grandes almacenes, la demandante no había aportado pruebas suficientes de la existencia real o potencial de un perjuicio o de un aprovechamiento indebido del renombre de dichas marcas, de forma que no se podía acoger la oposición fundada en esa disposición.

#### **Procedimiento ante el Tribunal General y el Tribunal de Justicia**

13. Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 22 de noviembre de 2012, la demandante interpuso un recurso que instaba la anulación de la resolución impugnada por infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), y del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.

14. En la vista de 11 de julio de 2014 se oyeron los informes de las partes y sus respuestas a las preguntas del Tribunal.

15. Mediante sentencia de 15 de octubre de 2014, El Corte Inglés/OAMI - English Cut (The English Cut) (T-515/12, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia del Tribunal General», EU:T:2014:882), el Tribunal General desestimó el recurso en su totalidad y condenó en costas a la demandante.



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

**16.** Por un lado, en cuanto la oposición se fundaba en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, el Tribunal General apreció que no existía ninguna similitud visual ni fonética entre los signos en conflicto. Además, aunque los signos en conflicto tuvieran el mismo significado literal, a saber, «el corte inglés», el Tribunal General estimó que, al ser los elementos denominativos de la marca solicitada la traducción inglesa de los elementos denominativos en español de las marcas anteriores, el público pertinente sólo percibiría el significado idéntico de los signos en conflicto tras haberlos traducido antes correctamente. Por tanto, el Tribunal General juzgó que no había más que una ligera similitud conceptual entre los signos en conflicto, y que ese grado de similitud era insuficiente para fundamentar la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009. En consecuencia, el Tribunal General consideró que no había lugar a realizar una apreciación global del riesgo de confusión y desestimó el motivo por infundado. Por otro lado, en cuanto la oposición se apoyaba en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, el Tribunal General concluyó que, al no concurrir el requisito relativo al carácter idéntico o similar de los signos en conflicto, no procedía examinar si se había causado un perjuicio al renombre de las marcas anteriores.

**17.** Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 29 de diciembre de 2014, la demandante interpuso un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal General, solicitando al Tribunal de Justicia la anulación de ésta.

**18.** Mediante sentencia de 10 de diciembre de 2015, El Corte Inglés/OAMI (C-603/14 P, en lo sucesivo, «sentencia en casación», EU:C:2015:807), el Tribunal de Justicia anuló la sentencia del Tribunal General, en cuanto éste había resuelto que, dado que los signos en conflicto no presentaban un grado de similitud suficiente para poder aplicar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, cabía deducir que tampoco concurrían los requisitos para la aplicación del apartado 5 de ese mismo artículo, y desestimó por lo demás el recurso de casación.

**19.** El Tribunal de Justicia constató que la sentencia del Tribunal General incurría en un error de Derecho en la interpretación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, ya que el Tribunal General había estimado erróneamente que resultaba de la comparación entre los signos en conflicto, realizada en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, que éstos no eran similares, y que no se cumplían por tanto los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. En el apartado 48 de la sentencia en casación el Tribunal de Justicia juzgó que el Tribunal General debería haber examinado si el grado de similitud conceptual entre los signos en conflicto, pese a ser ligero, era suficiente, por concurrir otros factores pertinentes -como la notoriedad o el renombre de las marcas anteriores-, para que el público interesado estableciese un vínculo entre esos signos, a los efectos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.

**20.** Finalmente, en el apartado 50 de la sentencia en casación el Tribunal de Justicia consideró que las infracciones contempladas en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 no requieren que la asociación que los consumidores puedan establecer entre los signos en conflicto sea inmediata.

**21.** En consecuencia, el Tribunal de Justicia devolvió el asunto al Tribunal General, para que éste examinara si concurrían en el presente asunto los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.



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

**22.** A raíz de la sentencia en casación y con arreglo al artículo 216, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, el asunto se atribuyó a la Sala Tercera de éste.

#### **Pretensiones de las partes tras la devolución del asunto**

**23.** Se instó a las partes a formular observaciones escritas, con arreglo al artículo 217, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento. La EUIPO y la demandante presentaron sus observaciones escritas en los plazos fijados, el 29 de enero y el 11 de febrero de 2016 respectivamente.

**24.** En sus observaciones, la demandante solicita al Tribunal General que:

- Anule la resolución impugnada.
- Condene en costas a la EUIPO.

**25.** En sus observaciones, la EUIPO solicita al Tribunal General que:

- Desestime el recurso.
- Condene en costas a la demandante.

#### **Fundamentos de Derecho**

**26.** Se ha de recordar previamente que la demandante había aducido dos motivos en apoyo de su recurso, 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.

**27.** De la sentencia en casación resulta que en el presente procedimiento, a raíz de la devolución del asunto, corresponde al Tribunal General examinar únicamente las alegaciones aducidas por la demandante dentro de su segundo motivo, ya que la desestimación del primer motivo ha adquirido fuerza de cosa juzgada.

**28.** A tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2 del mismo artículo, 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 anterior de la Unión, esta fuera notoriamente conocida en la Unión Europea, 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.

**29.** La protección ampliada que confiere a la marca anterior el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 presupone el cumplimiento de los siguientes requisitos: en primer lugar, la identidad o la similitud de las marcas en conflicto, en segundo lugar, la existencia de un renombre de la marca anterior invocada en apoyo de la oposición y, en tercer lugar, la existencia de un riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o fuera perjudicial



para los mismos. Esos tres requisitos son acumulativos y la falta de uno de ellos basta para hacer inaplicable esa disposición [véase la sentencia de 16 de marzo de 2016, The Body Shop International/OAMI - Spa Monopole (SPA WISDOM), T-201/14, no publicada, EU:T:2016:148, apartado 17 y jurisprudencia citada].

**30.** En lo que atañe, más en especial, al tercero de los requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, mencionado en el apartado 29 anterior, éste se refiere a tres tipos de riesgo distintos y alternativos, a saber: en primer lugar, que el uso sin justa causa de la marca solicitada sea perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior; en segundo lugar, que sea perjudicial para el renombre de la marca anterior y, en tercer lugar, que se aproveche indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior. El primer tipo de riesgo previsto por esta disposición se materializa cuando la marca anterior ya no logra provocar la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Se refiere a la dilución de la marca anterior a través de la dispersión de su identidad y de su influencia en el público. El segundo tipo de riesgo a que se hace referencia se produce cuando los productos o servicios objeto de la marca solicitada pueden producir tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado. El tercer tipo de riesgo mencionado consiste en que la imagen de la marca de renombre o las características proyectadas por ésta se transfieran a los productos designados por la marca solicitada, de modo que su comercialización pueda ser facilitada por esta asociación con la marca anterior de renombre. Debe subrayarse, no obstante, que en ninguno de esos supuestos es exigible la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, sino que sólo es preciso que el público pertinente pueda establecer un vínculo entre ellas, sin que forzosamente tenga que confundirlas. Por último, dada la redacción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, basta que exista uno solo de los tipos de riesgo mencionados para que esta disposición sea aplicable [véase la sentencia de 22 de marzo de 2007, Sigla/OAMI - Elleni Holding (VIPS), T-215/03, EU:T:2007:93, apartados 36 a 42 y jurisprudencia citada].

**31.** A la luz de esas consideraciones se debe examinar si la Sala de Recurso apreció fundadamente que no concurrían en el presente caso los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.

**32.** En ese sentido, es oportuno precisar previamente, en primer lugar, que la Sala de Recurso apreció, en los puntos 18 a 21 de la resolución impugnada, que los productos y los servicios considerados eran de consumo corriente y que las marcas anteriores eran dos marcas de la Unión y una marca nacional, por lo que el público pertinente era el consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, integrante del público en general del territorio de la Unión Europea y de España en particular.

**33.** En segundo lugar, la Sala de Recurso apreció en el punto 25 de la resolución impugnada que los productos y los servicios designados por los signos en conflicto eran parcialmente idénticos y parcialmente similares.

**34.** Se han de confirmar esas apreciaciones de la Sala de Recurso acerca de la definición del público pertinente y de la comparación de los productos y los servicios, toda vez que están libres de error. Por lo demás, las partes no las han discutido.



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

**35.** En el presente asunto, la demandante mantiene que el público pertinente establecerá un vínculo entre las marcas en conflicto o cuando menos las asociará, no sólo a causa del importante renombre de las marcas anteriores, sino también por la similitud conceptual de las marcas en conflicto. Por tanto, aduce que el establecimiento de ese vínculo entre las marcas en conflicto permite a la marca solicitada aprovecharse indebidamente del renombre de las marcas anteriores y causarles un perjuicio.

**36.** La EUIPO refuta las alegaciones de la demandante.

**37.** Es preciso apreciar si concurre en este caso el requisito referido al aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de las marcas anteriores o al perjuicio que se causaría a éstas. En ese sentido, hay que recordar que se deduce de la jurisprudencia que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 no pretende impedir el registro de toda marca idéntica a otra marca de renombre o similar a ella. Esa disposición tiene especialmente como objetivo permitir que el titular de una marca nacional anterior de renombre se oponga al registro de marcas que puedan ser perjudiciales para el renombre o el carácter distintivo de la marca anterior o que puedan aprovecharse indebidamente de ese renombre o de ese carácter distintivo [sentencia de 25 de mayo de 2005, Spa Monopole/OAMI - Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, EU:T:2005:179, apartado 40].

**38.** La existencia de un vínculo entre la marca solicitada y la marca anterior es un requisito esencial para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009. En efecto, cuando se producen, las infracciones a las que se refiere esa disposición son la consecuencia de un cierto grado de similitud entre la marca solicitada y la marca anterior, a causa de la cual el público interesado realiza una asociación entre éstas, es decir, establece un vínculo entre ellas, a pesar de que no las confunda (véase la sentencia de 16 de marzo de 2016, SPA WISDOM, T-201/14, no publicada, EU:T:2016:148, apartado 40 y jurisprudencia citada).

**39.** La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso, entre los cuales se encuentran el grado de similitud de las marcas en conflicto, la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de disparidad entre dichos productos o servicios, así como el público relevante, la intensidad del renombre de la marca anterior, el grado de carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o adquirido por el uso, y la existencia de un riesgo de confusión para el público (sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartados 41 y 42).

**40.** Aunque a falta de ese vínculo para el público el uso de la marca posterior no puede aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, o perjudicarles (sentencia de 12 de marzo de 2009, Antartica/OAMI, C-320/07 P, no publicada, EU:C:2009:146, apartado 44), la existencia de ese vínculo no puede bastar por sí sola, sin embargo, para concluir que se produce una de las infracciones previstas en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, que constituyen el requisito específico para la protección de las marcas de renombre prevista en esa disposición (véase el auto de 30 de abril de 2009, Japan Tobacco/OAMI, C-136/08 P, no publicado, EU:C:2009:282, apartado 27 y jurisprudencia citada).



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

**41.** Es preciso apreciar globalmente, en primer lugar, los diferentes factores que harían posible establecer un vínculo entre los signos en conflicto (véase el apartado 39 anterior).

**42.** Ante todo, en lo que atañe a la existencia del renombre de las marcas anteriores, se tiene que recordar que, para que se cumpla ese requisito, éstas deben ser conocidas por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ellas (sentencia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, apartado 26).

**43.** En el presente asunto, tanto la Sala de Recurso, en el punto 62 de la resolución impugnada, como el Tribunal General, en el apartado 39 de su sentencia, reconocieron que las marcas anteriores disfrutaban de un gran renombre en el sector de los grandes almacenes entre el público interesado.

**44.** Por otro lado, en lo que se refiere a la existencia de una identidad o de una similitud entre los signos en conflicto, el Tribunal General constató en el apartado 33 de su sentencia, al apreciar el motivo previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, que existía una ligera similitud conceptual entre los signos en conflicto. En efecto, el Tribunal General estimó en los apartados 26 y 29 de su sentencia que, aunque los signos en conflicto se distinguían por la lengua que permite comprender sus respectivos significados, puesto que las marcas anteriores estaban compuestas por términos españoles, mientras que la marca solicitada estaba compuesta por términos ingleses, no dejaba de ser cierto que los signos en conflicto presentaban una ligera similitud conceptual, que requería previamente una traducción correcta.

**45.** No obstante, el Tribunal General apreció en el apartado 28 de su sentencia que, aun si los signos en conflicto tenían el mismo significado literal, como ya se ha recordado en el apartado 16 anterior, el consumidor español medio, debido a su mínimo conocimiento del inglés, no llevaría a cabo una asociación inmediata entre dichos signos.

**46.** En ese sentido, como también se ha recordado en el apartado 20 anterior, el Tribunal de Justicia estimó que las infracciones previstas en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 no requieren que la asociación que los consumidores puedan establecer entre los signos en conflicto sea inmediata.

**47.** Por consiguiente, es preciso constatar que, toda vez que existe una similitud conceptual, aun ligera, entre los signos en conflicto, el público pertinente podría establecer un vínculo entre ellos, o cuando menos asociarlos, sin confundirlos no obstante.

**48.** Sin embargo, cuanto más bajo sea el grado de similitud, conceptual en este caso, entre la marca solicitada y las marcas anteriores, tanto más incierto será el vínculo que el público pertinente podrá establecer entre ellas. En efecto, esa asociación sólo podrá realizarse una vez que el consumidor medio español haya hecho el esfuerzo intelectual de transponer o de traducir de una lengua a otra el concepto común a las marcas consideradas. Por tanto, la asociación que el público pertinente pudiera establecer entre los signos en conflicto sería tenue.



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

**49.** Puesto que esos dos primeros factores remiten directamente a los requisitos primero y segundo para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, se debe considerar en consecuencia que ambos concurren en este caso.

**50.** Además, como se ha recordado en los apartados 33 y 34 anteriores, hay que observar que los productos y los servicios designados por los signos en conflicto son parcialmente idénticos y parcialmente similares.

**51.** Por otro lado, al examinar el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, el Tribunal General ya había concluido en su sentencia que no existía riesgo de confusión para el público pertinente.

**52.** En consecuencia, de la apreciación global de los factores pertinentes resulta que el público interesado podría establecer un vínculo, aun débil, entre las marcas en conflicto, o al menos asociarlas.

**53.** En segundo lugar, como han puesto de relieve la Sala de Recurso en la resolución impugnada y la EUIPO en sus observaciones escritas, se ha de señalar que la demandante no ha aportado medios de prueba para acreditar la existencia de una lesión concreta o de un riesgo de lesión del renombre de las marcas anteriores.

**54.** Pues bien, conviene recordar que es posible, especialmente en el supuesto de una oposición basada en una marca que disfruta de un renombre excepcionalmente elevado, que la probabilidad de un riesgo futuro y no hipotético de perjuicio causado a la marca anterior o de aprovechamiento indebido de ésta por parte de la marca solicitada sea tan evidente que el oponente no necesite invocar y probar ningún otro elemento fáctico a estos efectos. No obstante, también es posible que, a primera vista, no se advierta que la marca solicitada pueda crear alguno de los riesgos a los que se refiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 para la marca de renombre, pese a su identidad o semejanza con ésta, en cuyo caso ese riesgo futuro y no hipotético de perjuicio o aprovechamiento indebido debe demostrarse por medio de otros elementos, que incumbe al oponente invocar y probar (sentencia de 22 de marzo de 2007, VIPS, T-215/03, EU:T:2007:93, apartado 48).

**55.** En este asunto es preciso poner de relieve que, aunque el Tribunal General reconoció en su sentencia el gran renombre de las marcas anteriores, no lo calificó sin embargo como excepcional, lo que la demandante no ha discutido por lo demás. Por tanto, correspondía a la demandante presentar medios de prueba que permitieran demostrar la existencia de una lesión real y actual del renombre o del carácter distintivo de sus marcas o bien apreciar un riesgo serio de que esa lesión pudiera producirse en el futuro, lo que no ha hecho en modo alguno.

**56.** En consecuencia, no obstante la asociación, al menos tenue, que el público pertinente pudiera establecer entre las marcas consideradas, las alegaciones de la demandante, puesto que no están corroboradas por medios de prueba pertinentes para ello, no son suficientes para demostrar la existencia real o potencial de una lesión del renombre de las marcas anteriores. Por tanto, la Sala de Recurso apreció válidamente, en el punto 64 de la resolución impugnada, que la marca solicitada no perjudicaba el renombre de las marcas anteriores.



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

**57.** Por todas las consideraciones precedentes, se debe desestimar el motivo único, fundado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009, y por tanto el recurso en su totalidad.

#### **Costas**

**58.** En la sentencia de casación, el Tribunal de Justicia decidió reservar la decisión sobre las costas. Por consiguiente, incumbe al Tribunal General resolver en la presente sentencia sobre todas las costas relativas a los diferentes procedimientos, conforme al artículo 219 del Reglamento de Procedimiento.

**59.** A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así se hubiere solicitado. Por haber sido desestimado el recurso, procede condenar en costas a la demandante, conforme a las pretensiones de la EUIPO.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

decide:

**1) Desestimar el recurso.**

**2) El Corte Inglés cargará con sus propias costas y con las de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).**

Papasavvas

Bieliunas

Forrester

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de octubre de 2016.

Firmas

\* Lengua de procedimiento: español

Fuente: sitio internet del Tribunal de Justicia.