

**TRIBUNAL GENERAL DE LA UNIÓN EUROPEA***Sentencia de 9 de febrero de 2017**Sala Sexta**Asunto T-696/15***SUMARIO:**

Marca europea. Denegación de la marca «Tempo Vega Sicilia» por contener en el nombre elementos pertenecientes a la denominación de origen «Sicilia». A tenor del artículo 7.1 j) del Reglamento 207/2009, se denegará el registro de las marcas de vinos que incluyan o consistan en una indicación geográfica que identifique los vinos, o las marcas de bebidas espirituosas que contengan o consistan en una indicación geográfica que identifique las bebidas espirituosas, cuando dichos vinos o bebidas no tengan dicho origen. De la jurisprudencia se desprende que este motivo de denegación se aplica sin que proceda tener en cuenta si la marca cuyo registro se solicita puede o no inducir a error al público o si conlleva un riesgo de confusión para este por lo que respecta al origen del producto. Para aplicarlo, basta con que la marca solicitada comprenda o esté compuesta por una indicación geográfica o por elementos que permitan identificar con certeza la indicación geográfica de que se trate. En particular, para que se deniegue el registro basta con que una marca que identifique un vino incluya o contenga una indicación geográfica que identifique los vinos y que el vino para el que se solicite el registro de la marca no tenga dicho origen. La marca reproduce de forma íntegra la expresión «vega sicilia», que constituye la parte dominante de la serie o familia de marcas Vega Sicilia, anterior al registro de la denominación de origen protegida «Sicilia». Sin embargo, el concepto de familia de marcas no pertenece al ámbito de los motivos de denegación absolutos, sino únicamente al de los motivos de denegación relativos, de modo que la Sala debe apreciar la marca solicitada en función de las características propias de ésta, sin tener en cuenta las demás marcas de las que sea titular la solicitante de esa marca. Por lo tanto, no puede alegarse la eventual existencia de una familia de marcas para cuestionar una resolución que se funde en el motivo de denegación absoluto del artículo 7.1 j). Aun suponiendo que la recurrente pueda reivindicar la anterioridad por lo que respecta a su marca Vega Sicilia, registrada en 1969 en España, únicamente podría reivindicarla, en su caso, para esta marca existente y no para registrar nuevas marcas, inexistentes en el momento en que se decidió otorgar la protección de la indicación geográfica. Una marca sólo puede registrarse de forma individual y la protección, como mínimo quinquenal, que se deriva de este registro únicamente se le concede a título individual, incluso en el supuesto de un registro simultáneo de varias marcas que presentan uno o varios elementos comunes y distintivos. La serie o familia de marcas no queda registrada en cuanto tal y no puede, pues, disfrutar de protección en cuanto tal. Aun suponiendo que la marca Vega Sicilia sea muy conocida o goce de cierto renombre en la Unión Europea, esta circunstancia no impide denegar el registro, como tampoco lo impide el carácter distintivo de la marca.

PRECEPTOS:

Reglamento (CE) n.º 207/2009 (Marca Comunitaria), arts. 7.1 j), 8.1 b) y 65.3.

Reglamento (UE) n.º 1308/2013 (organización común de mercados de los productos agrarios), art. 102.2.



www.civil-mercantil.com

PONENTE:

Don Z. Csehi.

En el asunto T-696/15,

Bodegas Vega Sicilia, S.A., con domicilio social en Valbuena de Duero (Valladolid),
representada por la Sra. S. Alonso Maruri, abogada,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por la
Sra. A. Muñiz Rodríguez y el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agentes,

parte recurrida,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de
Recurso de la EUIPO de 30 de septiembre de 2015 (asunto R 285/2015-4) relativa a una
solicitud de registro del signo denominativo TEMPOS VEGA SICILIA como marca de la Unión,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),

integrado por el Sr. G. Berardis, Presidente, y los Sres. D. Spielmann y Z. Csehi
(Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el recurso presentado en la Secretaría del Tribunal el 1 de
diciembre de 2015;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del
Tribunal el 12 de febrero de 2016;

no habiendo solicitado las partes principales el señalamiento de vista dentro del plazo
de tres semanas a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita
del procedimiento y habiéndose decidido en consecuencia, con arreglo al artículo 106,
apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, resolver el recurso sin fase
oral;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio



www.civil-mercantil.com

1. El 9 de julio de 2014, la recurrente, Bodegas Sicilia, S.A., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1).

2. La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo TEMPOS VEGA SICILIA.

3. Los productos para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a la clase 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: «Bebidas alcohólicas (excepto cervezas)».

4. Mediante resolución de 8 de diciembre de 2014, el examinador desestimó la solicitud de registro para los productos indicados en el apartado 3 anterior por incurrir la marca solicitada en el motivo de denegación absoluto del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento n.º 207/2009. En concreto, el examinador indicó que la marca solicitada contiene el término «sicilia», que es una parte significativa de las denominaciones de origen protegidas «Grappa Siciliana/Grappa di Sicilia», «Sambuca di Sicilia» y «Sicilia», la primera para bebidas espirituosas y las dos últimas para vinos.

5. El 28 de enero de 2015, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO contra la resolución del examinador, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009.

6. Mediante resolución de 30 de septiembre de 2015 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso.

7. En primer lugar, la Sala de Recurso señaló que el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento n.º 207/2009 obliga a denegar las solicitudes de marcas de la Unión para vinos y bebidas espirituosas que incluyan o consistan en una indicación geográfica que identifique vinos o bebidas espirituosas, cuando esos vinos o bebidas no tengan dicho origen. Precisó que las indicaciones geográficas a las que debe aplicarse este artículo son las denominaciones de origen protegidas y las indicaciones geográficas protegidas, registradas con arreglo a los procedimientos previstos en el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 del Consejo (DO 2013, L 347, p. 671), para los vinos, y en el Reglamento (CE) n.º 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativo a la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones geográficas de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.º 1576/89 del Consejo (DO 2008, L 39, p. 16), para las bebidas espirituosas.

8. En segundo lugar, la Sala de Recurso recordó que, durante el procedimiento en primera instancia, la recurrente fue debidamente informada de la existencia de la denominación de origen protegida italiana «Sicilia» para vinos, registrada el 19 de febrero de 1999 con la referencia PDO-IT-A0801. Puntualizó igualmente que «bebidas alcohólicas (excepto cervezas)» constituye un enunciado de productos muy amplio que incluye los vinos.

9. En tercer lugar, la Sala de Recurso subrayó que el legislador proporciona una amplia protección a las indicaciones o denominaciones geográficas protegidas al prever que su



www.civil-mercantil.com

«mera» inclusión en las marcas que no se limiten a los productos del área geográfica mencionada determinará la denegación de registro de dichas marcas en aplicación del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento n.º 207/2009. De ello concluyó que, como el término en que consiste la denominación de origen protegida «Sicilia» se encuentra reproducido en su totalidad en la marca solicitada, el público pertinente verá en ese término una referencia al territorio geográfico que identifica a la isla italiana de Sicilia.

10. En cuarto lugar, la Sala de Recurso consideró igualmente que el hecho de que la recurrente sea titular de la marca española VEGA SICILIA, registrada con el número 589549 en 1969 -es decir, con anterioridad a la fecha de registro de la denominación de origen protegida-, y la eventual notoriedad o renombre de esa marca para vinos son circunstancias irrelevantes por lo que atañe al motivo de denegación absoluto del presente asunto, ya que el Reglamento n.º 207/2009 no prevé que el carácter distintivo adquirido por el uso impida la denegación de registro basada en el artículo 7, apartado 1, letra j), de dicho Reglamento. Por otra parte, la Sala de Recurso recalcó que la objeción en que se fundamenta la resolución del examinador no se basa en la ausencia de carácter distintivo del signo solicitado, sino en que éste incorpora una denominación de origen protegida para productos que no se limitan a los que regula tal denominación de origen protegida.

11. En quinto lugar, la Sala de Recurso observó que la recurrente no se opuso, sobre la base del artículo 98 del Reglamento n.º 1308/2013, a la concesión de la denominación de origen «Sicilia» para vinos invocando la reputación y la notoriedad del signo VEGA SICILIA, con arreglo al artículo 101, apartado 2, del mismo Reglamento.

12. En sexto lugar, en cuanto a la existencia de marcas de la Unión a favor de la recurrente que contienen el término «sicilia» sin que la EUIPO solicitara en su día una limitación a los vinos de la denominación de origen protegida «Sicilia», la Sala de Recurso hizo hincapié en que el artículo 102, apartado 2, del Reglamento n.º 1308/2013 prevé que la solicitante pueda seguir utilizando o renovando su marca o marcas de la Unión, siempre que la marca no incurra en las causas de nulidad o revocación establecidas en la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L 299, p. 25) o en el Reglamento n.º 207/2009. Sin embargo, esta norma no implica automáticamente que el titular de derechos anteriores pueda registrar nuevas marcas tras la concesión de la indicación geográfica protegida.

13. En séptimo lugar, la Sala de Recurso reiteró que las resoluciones de la EUIPO, incluidas las de sus salas de recurso, se adoptan en el marco de una competencia reglada y no de una facultad discrecional. Si bien la EUIPO está obligada a ejercer sus competencias de conformidad con los principios generales del Derecho de la Unión Europea, como el principio de igualdad de trato y el principio de buena administración, estos principios deben conciliarse con el respeto del principio de legalidad.

Pretensiones de las partes

14 La recurrente solicita al Tribunal General que:

- Anule y deje sin efecto la resolución impugnada.



www.civil-mercantil.com

- Anule y deje sin efecto la resolución denegatoria del examinador de 8 de diciembre de 2014.

- Condene en costas a la EUIPO.

15. La EUIPO solicita al Tribunal General que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho

Observaciones previas

16. Con carácter preliminar, procede recordar que, a tenor del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento n.º 207/2009, se denegará el registro de las marcas de vinos que incluyan o consistan en una indicación geográfica que identifique los vinos, o las marcas de bebidas espirituosas que contengan o consistan en una indicación geográfica que identifique las bebidas espirituosas, cuando dichos vinos o bebidas no tengan dicho origen.

17. De la jurisprudencia se desprende que el concepto de indicación geográfica que identifique vinos, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento n.º 207/2009, debe interpretarse en relación con las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión en materia de determinación y de protección de las indicaciones geográficas por lo que respecta a los vinos. Por consiguiente, como señaló fundadamente la Sala de Recurso, procede remitirse a las denominaciones de origen protegidas y a las indicaciones geográficas protegidas registradas con arreglo al Reglamento n.º 1308/2013, cuyas disposiciones deben aplicarse en función de los acuerdos internacionales celebrados de conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como resulta del considerando 91 de este Reglamento [véase, en este sentido, la sentencia de 11 de mayo de 2010, Abadía Retuerta/OAMI (CUVÉE PALOMAR), T-237/08, EU:T:2010:185, apartado 74].

18. Además, como apuntó la Sala de Recurso, el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento n.º 207/2009 fue introducido por el Reglamento (CE) n.º 3288/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 40/94 sobre la marca comunitaria en aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de la Ronda Uruguay (DO 1994, L 349, p. 83).

19. Entre dichos acuerdos, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de 15 de abril de 1994 (DO 1994, L 336, p. 214; en lo sucesivo, «Acuerdo ADPIC»), que constituye el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) (DO 1994, L 336, p. 3), define, en particular, las disposiciones generales y los principios básicos aplicables a la protección de los derechos de propiedad intelectual y establece normas relativas a la existencia, al alcance y a la utilización, entre otras, de las indicaciones geográficas a fin de reforzar la protección de éstas. A este respecto, el cuarto considerando del Reglamento n.º 3288/94 precisa que «el apartado 2 del artículo 23 del Acuerdo ADPIC establece el rechazo o la invalidez de las marcas comerciales que contengan o consistan en indicaciones geográficas falsas para los vinos y bebidas espirituosas sin que para ello sea necesario que sean de naturaleza tal que induzcan a error» y que «es preciso introducir una nueva letra j) en el



www.civil-mercantil.com

apartado 1 del artículo 7 del [Reglamento n.º 207/2009]». El Reglamento n.º 3288/94 entró en vigor el 1 de enero de 1995 y es aplicable desde el 1 de enero de 1996.

20. Además, de la jurisprudencia se desprende que el motivo de denegación del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento n.º 207/2009 se aplica sin que proceda tener en cuenta si la marca cuyo registro se solicita puede o no inducir a error al público o si conlleva un riesgo de confusión para éste por lo que respecta al origen del producto (sentencia de 11 de mayo de 2010, CUVÉE PALOMAR, T-237/08, EU:T:2010:185, apartados 119 y 120). Para aplicar el motivo de denegación a que se refiere dicho artículo, basta con que la marca solicitada comprenda o esté compuesta por una indicación geográfica o por elementos que permitan identificar con certeza la indicación geográfica de que se trate [sentencia de 14 de julio de 2015, Genossenschaftskellerei Rosswag-Mühlhausen/OAMI (Lembergerland), T-55/14, EU:T:2015:486, apartado 22]. En particular, para que se deniegue el registro basta con que una marca que identifique un vino incluya o contenga una indicación geográfica que identifique los vinos y que el vino para el que se solicite el registro de la marca no tenga dicho origen (sentencia de 11 de mayo de 2010, CUVÉE PALOMAR, T-237/08, EU:T:2010:185, apartado 134).

21. En la resolución impugnada, la Sala de Recurso indicó que la marca solicitada, compuesta por los tres términos «tempos», «vega» y «sicilia», reproduce el término de la denominación de origen protegida «Sicilia».

22. En efecto, en la base de datos «E-Bacchus», el registro de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas en la Unión en virtud del Reglamento n.º 1308/2013, consta que «Sicilia» es una denominación de origen italiana, protegida a escala europea en virtud del artículo 107 de dicho Reglamento y registrada con la referencia PDO-IT-A0801 desde el 19 de febrero de 1999, que designa los vinos de la región insular italiana de Sicilia.

23. La recurrente no niega ni la existencia ni el registro de la denominación de origen protegida «Sicilia» para los vinos de la región italiana de Sicilia. Tampoco discute que la marca solicitada incluye y está compuesta por la palabra «sicilia».

24. En apoyo de su recurso, la recurrente alega un motivo único, que consta esencialmente de dos imputaciones.

Sobre la primera imputación del motivo único, basada en la existencia de una familia de marcas y en la posibilidad de la recurrente de ampararse en el artículo 102, apartado 2, del Reglamento n.º 1308/2013

25. En su primera imputación, la recurrente sostiene que el artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento n.º 207/2009 debe interpretarse en relación con el artículo 118 *terdecies* del Reglamento (CE) n.º 491/2009 del Consejo, de 25 de mayo de 2009, que modifica el Reglamento (CE) n.º 1234/2007 por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (Reglamento único para las OCM) (DO 2009, L 154, p. 1), tomando así en consideración la existencia de una serie o familia de marcas.



26. A este respecto, procede comenzar por señalar que el Reglamento n.º 491/2009 modifica el Reglamento (CE) n.º 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas (DO 2007, L 299, p. 1). El Reglamento n.º 1234/2007 fue derogado por el Reglamento n.º 1308/2013, aplicable a partir del 1 de enero de 2014, con excepción de ciertas disposiciones, que no son pertinentes para el presente asunto. Por consiguiente, como la solicitud de registro de la marca de que se trata se presentó el 9 de julio de 2014, procede interpretar la referencia de la recurrente al artículo 118 *terdecies* del Reglamento n.º 491/2009 como una referencia al artículo 102 del Reglamento n.º 1308/2013, cuyo contenido es esencialmente idéntico al del artículo 118 *terdecies*.

Sobre la admisibilidad

27. Con carácter preliminar, la EUIPO alega la inadmisibilidad de los argumentos aducidos en apoyo de la primera imputación, basada en la existencia de una familia de marcas y en la posibilidad de la recurrente de ampararse en el artículo 102, apartado 2, del Reglamento n.º 1308/2013. La EUIPO afirma, en particular, que dichos argumentos han sido presentados por primera vez ante el Tribunal, de modo que la Sala de Recurso no ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre este aspecto.

28. En primer lugar, procede señalar que, a tenor del artículo 188 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, los escritos de alegaciones de las partes ante el Tribunal no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso. En efecto, corresponde al Tribunal controlar la legalidad de las resoluciones adoptadas por las Salas de Recurso. Por consiguiente, el control ejercido por el Tribunal no puede ir más allá del marco fáctico y jurídico del litigio tal como fue presentado ante la Sala de Recurso. Asimismo, un recurrente no puede modificar ante el Tribunal los términos del litigio, tal como resultaban de las pretensiones y alegaciones invocadas por él mismo y por la otra parte. Además, el objeto del recurso interpuesto ante el Tribunal es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO con arreglo al artículo 65 del Reglamento n.º 207/2009, por lo que la función del Tribunal no es reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de datos presentados por primera vez ante él [véase la sentencia de 16 de abril de 2015, Matratzen Concord/OAMI - KBT (ARKTIS), T-258/13, no publicada, EU:T:2015:207, apartado 46 y jurisprudencia que allí se cita].

29. En segundo lugar, cabe recordar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que la facultad de reforma, reconocida al Tribunal General en virtud del artículo 65, apartado 3, del Reglamento n.º 207/2009, no tiene por efecto conferir a éste la facultad de sustituir la apreciación de la Sala de Recurso por la suya propia, ni tampoco la de proceder a una apreciación sobre la que dicha Sala todavía no se ha pronunciado. Por consiguiente, el ejercicio de la facultad de reforma debe limitarse, en principio, a las situaciones en las que el Tribunal General, tras haber controlado la apreciación efectuada por la Sala de Recurso, está en condiciones de determinar, sobre la base de los datos de hecho y de Derecho que han quedado acreditados, la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar (sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, EU:C:2011:452, apartado 72).

30. En el presente asunto, es cierto que los argumentos relativos a la existencia de una serie o familia de marcas y a la posibilidad de ampararse en el artículo 102 del Reglamento n.º 1308/2013 han sido invocados expresamente por la recurrente por primera vez ante el Tribunal.



www.civil-mercantil.com

31. No obstante, procede señalar que, al responder a las observaciones del examinador, la recurrente adujo la existencia de la marca española VEGA SICILIA y de la marca de la Unión VEGA SICILIA (registrada con el número 002472348), de las que es titular para los mismos productos de la clase 33. Por otra parte, subrayó que la marca solicitada representa una nueva línea que, sin dejar de lado el núcleo de las demás marcas de las que es titular la recurrente, responde a las exigencias de desarrollo y de crecimiento de ésta.

32. Igualmente, se desprende del expediente de la EUIPO que, ante la Sala de Recurso, la recurrente alegó, por un lado, la existencia de la marca española VEGA SICILIA, registrada para los productos de la clase 33 en 1969, es decir, mucho antes del registro de la denominación de origen protegida «Sicilia» invocada en el presente asunto, y, por otro lado, la existencia de las marcas de la Unión VEGA SICILIA Y VEGA-SICILIA «UNICO» (registrada con el número 003173705), de las que es titular y que fueron registradas, por diferentes examinadores de la EUIPO, respectivamente, el 22 de abril de 2003 y el 16 de septiembre de 2004. Por último, la recurrente también recordó ante la Sala de Recurso el procedimiento de oposición entablado contra la marca de la Unión CASA SICILIA (registrada con el número 004149738) para productos de la clase 33.

33. Pues bien, es preciso hacer constar que el argumento relativo a la existencia de las marcas VEGA SICILIA ya registradas a nivel nacional y a nivel de la Unión (véanse los apartados 31 y 32 anteriores) sólo puede entenderse como un argumento referido a la existencia de una serie o familia de marcas a la que puede asociarse la marca solicitada.

34. Efectivamente, con dicho argumento la recurrente pretende sostener implícitamente que la marca solicitada presenta características que permiten asociarla a otras marcas anteriores, a saber, VEGA SICILIA (marca española y marca de la Unión) y VEGA-SICILIA «UNICO» (marca de la Unión), de las que ella misma es titular y que permiten considerar que la marca solicitada forma parte de una misma serie o familia de marcas que reproducen íntegramente un mismo elemento distintivo, y ello a fin de poder obtener el registro de la marca solicitada. Del mismo modo, al aducir que las marcas VEGA SICILIA fueron registradas antes que la denominación de origen protegida «Sicilia», la finalidad esencial de la recurrente consiste en reivindicar la anterioridad de las marcas VEGA SICILIA y, por lo tanto, ampararse en la protección que el artículo 102, apartado 2, del Reglamento n.º 1308/2013 otorga a las marcas registradas antes de la fecha de protección de una denominación de origen.

35. Por otra parte, en cuanto al argumento de la anterioridad de la marca solicitada con respecto a la denominación de origen protegida invocada en el presente asunto, procede señalar que, en el apartado 24 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso hizo referencia por iniciativa propia al artículo 102, apartado 2, del Reglamento n.º 1308/2013 para rechazar su aplicabilidad en el presente asunto.

36. De todo ello se desprende que, en contra de lo alegado por la EUIPO, no cabe considerar que se hayan invocado por primera vez ante el Tribunal los argumentos basados en la existencia de una serie o familia de marcas y en la anterioridad de la serie o familia de marcas VEGA SICILIA, de la que debería beneficiarse igualmente la marca solicitada. En efecto, al invocar tales argumentos, la recurrente no hace sino reformular, recurriendo a conceptos diferentes, los mismos argumentos que ya enunció, expresa o implícitamente, bien en el transcurso del procedimiento ante el examinador, bien ante la Sala de Recurso.



www.civil-mercantil.com

37. Así pues, los argumentos resumidos en los apartados 31 y 32 anteriores no modifican el marco fáctico y jurídico del litigio tal como fue presentado ante la Sala de Recurso, de modo que el Tribunal está en condiciones de basarse en datos ya apreciados por la Sala de Recurso.

38. Por consiguiente, procede desestimar la causa de inadmisión formulada por la EUIPO y declarar admisible la primera imputación.

Sobre el fondo

39. En cuanto al fondo, la recurrente presenta, esencialmente, dos alegaciones.

40. En su primera alegación, la recurrente sostiene que la marca solicitada reproduce de forma íntegra la expresión «vega sicilia», que constituye la parte dominante de la serie o familia de marcas VEGA SICILIA, de las que ella es titular para los mismos productos de la clase 33 y que es anterior al registro de la denominación de origen protegida «Sicilia», invocada en el presente asunto. En efecto, entre las marcas que forman parte de dicha familia se cuenta la marca española VEGA SICILIA, que fue registrada en 1969, es decir, mucho antes de que se registrara la denominación de origen protegida «Sicilia». Por consiguiente, a su juicio, la Sala de Recurso, en lugar de analizar la marca solicitada dividiéndola en tres partes, debería haber considerado la expresión «vega sicilia» como un elemento único con carácter distintivo apto para originar en el ánimo del público una asociación directa con la serie o familia de marcas VEGA SICILIA. Además, según la recurrente, la marca solicitada dista mucho de poder calificarse de nueva marca y debería considerarse, en cambio, una evolución de marcas anteriores pertenecientes a la familia de marcas VEGA SICILIA.

41. La EUIPO rechaza la alegación de la recurrente.

42. A este respecto cabe subrayar, en primer lugar, que la jurisprudencia ha reconocido el concepto de familia de marcas en el contexto del examen de la existencia de riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [véase la sentencia de 26 de septiembre de 2012, IG Communications/OAMI - Citigroup y Citibank (CITIGATE), T-301/09, no publicada, EU:T:2012:473, apartado 20 y jurisprudencia que allí se cita]. En particular, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la existencia de una familia o serie de marcas es un elemento que procede tener en cuenta a efectos de la apreciación del riesgo de confusión. En este caso, en efecto, este último resulta del hecho de que el consumidor pueda equivocarse respecto de la procedencia o del origen de los productos o servicios designados por la marca cuyo registro se solicita y estime, por error, que ésta forma parte de esa familia o serie de marcas (sentencia de 24 de marzo de 2011, Ferrero/OAMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, apartado 97). El Tribunal de Justicia ha añadido que es en el supuesto de que las marcas en conflicto presenten una cierta similitud cuando el Tribunal General debe tener en cuenta, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión o del vínculo entre ellas, la existencia de una familia o serie de marcas (sentencia de 24 de marzo de 2011, Ferrero/OAMI, C-552/09 P, EU:C:2011:177, apartado 99).

43. A continuación, es preciso recordar que el motivo de denegación absoluto del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento n.º 207/2009 no requiere análisis alguno de un eventual riesgo de confusión (sentencia de 11 de mayo de 2010, CUVÉE PALOMAR, T-237/08,



www.civil-mercantil.com

EU:T:2010:185, apartado 133), ya que se aplica sin que proceda tener en cuenta si las marcas cuyo registro se solicita pueden o no inducir a error al público o si conllevan un riesgo de confusión para éste por lo que respecta al origen del producto (sentencia de 11 de mayo de 2010, CUVÉE PALOMAR, T-237/08, EU:T:2010:185, apartado 120).

44. Por último, ha de recordarse igualmente, como señala la EUIPO, que el Tribunal ya ha declarado que el concepto de familia de marcas no pertenece al ámbito de los motivos de denegación absolutos, sino únicamente al de los motivos de denegación relativos, de modo que la Sala de Recurso debe apreciar la marca solicitada en función de las características propias de ésta, sin tener en cuenta las demás marcas de las que sea titular la solicitante de esa marca [véase, en este sentido, la sentencia de 24 de noviembre de 2015, Intervog/OAMI (meet me), T-190/15, no publicada, EU:T:2015:874, apartado 36]. Por lo tanto, esta última no puede alegar la eventual existencia de una familia de marcas para cuestionar una resolución impugnada que se funde en el motivo de denegación absoluto del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento n.º 207/2009.

45. De ello se deduce que procede desestimar la alegación de la recurrente basada en la existencia de una serie o familia de marcas a la que debería asociarse la marca solicitada, dado que el concepto de serie o familia de marcas no pertenece al ámbito del motivo de denegación absoluto del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento n.º 207/2009.

46. En su segunda alegación, la recurrente sostiene esencialmente que, habida cuenta de la evolución de la familia de marcas VEGA SICILIA y de la protección adicional que la jurisprudencia otorga a las familias de marcas, a la marca solicitada le es aplicable el artículo 102, apartado 2, del Reglamento n.º 1308/2013 y debe poder registrarse en virtud de dicho artículo, que permite, a su juicio, tanto el uso no registrado como la renovación de marcas que sean anteriores al registro de una denominación de origen protegida y que se hallen en conflicto con esta última y reconoce, en términos generales, el derecho de las marcas anteriores a la protección de una determinada denominación de origen o indicación geográfica.

47. La EUIPO rechaza la alegación de la recurrente.

48. En primer término, es preciso recordar que el artículo 102, apartado 2, del Reglamento n.º 1308/2013 está redactado en los siguientes términos:

«Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 101, apartado 2, una marca de aquellas a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, que haya sido solicitada, registrada o se haya establecido mediante el uso de buena fe, en los casos en que así lo permita el derecho aplicable, en el territorio de la Unión[,] bien antes de la fecha de protección de la denominación de origen o la indicación geográfica en el país de origen, bien antes del 1 de enero de 1996[,] podrá seguir utilizándose o renovándose a pesar de la protección de la denominación de origen o de la indicación geográfica, siempre que no incurra en las causas de nulidad o revocación de la marca registrada establecidas en la [Directiva 2008/95] o en el [Reglamento n.º 207/2009]».

49. En síntesis, este artículo permite, con carácter excepcional, que siga utilizándose en el territorio de la Unión una marca solicitada, registrada o establecida -si así lo permite el derecho nacional aplicable- mediante el uso de buena fe, bien antes de la fecha de protección de la denominación de origen o la indicación geográfica en el país de origen, bien antes del 1 de enero de 1996, siempre que dicha marca no incurra en las causas de nulidad o revocación



establecidas en la Directiva 2008/95 o en el Reglamento n.º 207/2009. Por lo tanto, esta disposición requiere que la marca haya sido solicitada o registrada de buena fe antes de que la denominación de origen o la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen, o que la marca cuyo registro se solicita haya sido usada de buena fe antes de que la denominación de origen o la indicación geográfica estuviera protegida en su país de origen.

50. En el presente asunto, la solicitud de registro de la marca de que se trata se presentó en la EUIPO el 9 de julio de 2014, es decir, con posterioridad al 19 de febrero de 1999, fecha de registro de la denominación geográfica «Sicilia». Por consiguiente, la marca en cuestión no se solicitó ni se registró antes de que la denominación de origen estuviera protegida en su país de origen.

51. Además, la recurrente no ha acreditado que usara de buena fe la marca solicitada antes de que la denominación de origen «Sicilia» estuviera protegida en su país de origen. No se ha presentado ante la EUIPO ninguna prueba tendente a demostrar el uso de buena fe de la marca solicitada antes del 19 de febrero de 1999.

52. A continuación, aun suponiendo que la recurrente pueda reivindicar la anterioridad por lo que respecta a su marca VEGA SICILIA registrada en 1969 en España, únicamente podría reivindicarla, en su caso, para esta marca existente y no para registrar nuevas marcas, inexistentes en el momento en que se decidió otorgar la protección de la indicación geográfica, que estuvieran compuestas asimismo por dicha indicación geográfica (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de mayo de 2010, CUVÉE PALOMAR, T-237/08, EU:T:2010:185, apartado 150). En efecto, como indicó la Sala de Recurso, el artículo 102, apartado 2, del Reglamento n.º 1308/2013 no implica automáticamente que el titular de derechos anteriores pueda registrar nuevas marcas tras la concesión de la denominación de origen o la indicación geográfica protegida.

53. Por último, procede señalar que una marca sólo puede registrarse de forma individual y la protección, como mínimo quinquenal, que se deriva de este registro únicamente se le concede a título individual, incluso en el supuesto de un registro simultáneo de varias marcas que presentan uno o varios elementos comunes y distintivos (sentencia de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI, C-234/06 P, EU:C:2007:514, apartado 61). La serie o familia de marcas no queda registrada en cuanto tal y no puede, pues, disfrutar de protección en cuanto tal. De ahí que, aunque se considere que la marca solicitada forme parte de la serie de marcas VEGA SICILIA de las que es titular la recurrente (posibilidad que la EUIPO no excluye en principio), la pertenencia a esa familia de marcas no implica que a la marca solicitada le sea aplicable el artículo 102, apartado 2, del Reglamento n.º 1308/2013. En consecuencia, la recurrente no puede invocar la supuesta pertenencia de la marca solicitada a la familia de marcas VEGA SICILIA para conseguir que se registre en virtud de dicho artículo.

54. Habida cuenta del conjunto de consideraciones expuestas, procede concluir que, en contra de lo alegado por la recurrente, la Sala de Recurso no incurrió en error en la interpretación del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento n.º 207/2009. Por consiguiente, es preciso desestimar la primera imputación formulada por la recurrente.

Sobre la segunda imputación del motivo único, basada en la falta de apreciación del renombre adquirido por la marca VEGA SICILIA y en la inseguridad jurídica generada al no tomarse en consideración del registro de otras marcas VEGA SICILIA



55. En su segunda imputación, la recurrente reprocha, tanto al examinador como a la Sala de Recurso, que hayan omitido apreciar el renombre adquirido por la marca VEGA SICILIA antes de decidir denegar el registro de la marca solicitada. Según la recurrente, al tratarse de una serie o familia de marcas cuyos derechos son anteriores a la denominación de origen invocada, el renombre de la marca VEGA SICILIA es pertinente en el presente asunto.

56. En el contexto de esta misma imputación, la recurrente invoca igualmente la inseguridad jurídica generada por el hecho de que en el pasado se haya admitido el registro de marcas VEGA SICILIA y ahora se deniegue el registro de la marca solicitada.

57. La EUIPO rechaza las alegaciones de la recurrente.

58. Con carácter preliminar, procede señalar que la recurrente no precisa si al alegar el renombre de la marca VEGA SICILIA hace referencia al renombre de la marca española VEGA SICILIA o al renombre de la marca de la Unión VEGA SICILIA o bien al renombre de ambas marcas.

59. En primer lugar, es preciso recordar que el renombre de una marca es un dato que debe tenerse en cuenta para apreciar si la similitud entre los signos o entre los productos y los servicios es suficiente para producir un riesgo de confusión [sentencia de 27 de octubre de 2005, Éditions Albert René/OAMI - Orange (MOBILIX), T-336/03, EU:T:2005:379, apartado 84]. En efecto, el renombre de una marca anterior puede contribuir al elevado carácter distintivo de la misma y, por tanto, aumentar el riesgo de confusión entre dicha marca y la marca solicitada [véase la sentencia de 27 de marzo de 2012, Armani/OAMI - Del Prete (AJ AMICI JUNIOR), T-420/10, no publicada, EU:T:2012:156, apartado 33 y jurisprudencia que allí se cita]. No obstante, como señaló la Sala de Recurso, el renombre de una marca es una circunstancia irrelevante por lo que atañe al motivo de denegación absoluto del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento n.º 207/2009.

60. Por consiguiente, aun suponiendo que la marca VEGA SICILIA sea muy conocida o goce de cierto renombre en la Unión Europea, esta circunstancia no impide denegar el registro de la marca solicitada en aplicación del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento n.º 207/2009. Como indicó acertadamente la Sala de Recurso, para invocar el renombre del signo VEGA SICILIA a efectos del registro de la marca solicitada, la recurrente debería haber formulado oposición con arreglo al artículo 98 del Reglamento n.º 1308/2013, puesto en relación con el artículo 101, apartado 2, de este mismo Reglamento, antes de la concesión de la denominación de origen protegida «Sicilia».

61. En segundo lugar, en la medida en que la recurrente pretenda invocar el carácter distintivo de la marca VEGA SICILIA como dato que debe tenerse en cuenta a efectos de acreditar la existencia de un vínculo entre la marca solicitada y la familia de marcas VEGA SICILIA, procede señalar, por un lado, que el carácter distintivo de la marca VEGA SICILIA no impide que se deniegue el registro de la marca solicitada sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento n.º 207/2009. Por otro lado, es preciso recordar que el concepto de familia de marcas no pertenece al ámbito de los motivos de denegación absolutos, sino únicamente al de los motivos de denegación relativos, por lo que la Sala de Recurso debe apreciar la marca solicitada en función de las características propias de ésta, sin tener en

cuenta las demás marcas de las que sea titular la solicitante de esa marca (véase el apartado 44 anterior).

62. De ello se deduce que, al considerar que el renombre de la marca VEGA SICILIA era una circunstancia irrelevante por lo que atañe al motivo de denegación absoluto aplicado en el presente asunto, la Sala de Recurso no incurrió en error, ya se trate del renombre de la marca española VEGA SICILIA, del renombre de la marca de la Unión VEGA SICILIA o del renombre de ambas marcas.

63. En tercer lugar, en cuanto a la alegación relativa a la inseguridad jurídica generada por el hecho de que tres examinadores anteriores de la EUIPO aceptaran el registro de marcas de la misma serie o familia, propiedad del mismo titular, y de que ahora se deniegue el registro de la marca solicitada, procede recordar que, indudablemente, la EUIPO está obligada a ejercer sus competencias de conformidad con los principios generales del Derecho de la Unión, como el principio de igualdad de trato y el principio de buena administración. Habida cuenta de estos dos últimos principios, la EUIPO debe, cuando instruye una solicitud de registro de una marca de la Unión, tomar en consideración las resoluciones ya adoptadas sobre solicitudes similares y preguntarse con especial atención si procede o no resolver en el mismo sentido (véase, en este sentido, la sentencia de 10 de marzo de 2011, Agencia Wydawnicza Technopol/OAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, apartados 73 y 74).

64. Dicho esto, los principios de igualdad de trato y de buena administración deben conciliarse con el respeto de la legalidad. Por consiguiente, quien solicita el registro de un signo como marca no puede invocar en su beneficio una posible ilegalidad cometida en favor de otro para obtener una resolución idéntica (véase, por analogía, la sentencia de 10 de marzo de 2011, Agencia Wydawnicza Technopol/OAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, apartados 75 y 76).

65. Por lo demás, por las mismas razones de seguridad jurídica invocadas por la recurrente y, en concreto, de buena administración, el examen de cualquier solicitud de registro debe ser estricto y completo, para evitar que se registren marcas de manera indebida. Este examen debe tener lugar en cada caso concreto. En efecto, el registro de un signo como marca depende de criterios específicos, aplicables en las circunstancias fácticas del caso concreto, destinados a verificar que al signo en cuestión no se le aplica alguno de los motivos de denegación (sentencia de 10 de marzo de 2011, Agencia Wydawnicza Technopol/OAMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, apartado 77).

66. En el presente asunto, se ha comprobado que la solicitud de registro incurre en uno de los motivos de denegación absolutos enunciados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009. Como el examen de la marca solicitada a la luz de esta disposición, por sí solo, no podía producir un resultado diferente, no cabe estimar las alegaciones de la demandante de que no se tomó en consideración el registro de otras marcas.

67. De todo lo expuesto se desprende que la alegación de la recurrente relativa a una eventual inseguridad jurídica no permite poner en entredicho la resolución impugnada, basada en el motivo de denegación absoluto del artículo 7, apartado 1, letra j), del Reglamento n.º 207/2009.

68. Por lo tanto, habida cuenta de todo lo expuesto y sin que sea necesario examinar la admisibilidad de la segunda pretensión de la recurrente, que tiene por objeto la anulación de la



www.civil-mercantil.com

resolución del examinador de 8 de diciembre de 2014, procede desestimar el recurso en su totalidad.

Costas

69. A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

70. Como las pretensiones de la recurrente han sido desestimadas, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la EUIPO.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta),

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Bodegas Vega Sicilia, S.A.

Berardis

Spielmann

Csehi

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 9 de febrero de 2017.

El Secretario

E. Coulon

El Presidente

A. M. Collins

* Lengua de procedimiento: español.
Fuente: sitio internet del Tribunal de Justicia.