

Tribunal General de la Unión Europea

TGUE (Sala Cuarta) Caso International Gaming
Projects Ltd contra Oficina de Armonización del
Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI).

Auto de 11 marzo 2016

JUR\2016\57980

Jurisdicción:Comunitario

Recurso contra las resoluciones de la OAMI /

AUTO DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)

de 11 de marzo de 2016 (*)

* Lengua de procedimiento: inglés.

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa Sky BONUS — Marca nacional denominativa anterior SKY — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Limitación de los productos designados en la solicitud de marca — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Inadmisibilidad»

En el asunto T-840/14,

International Gaming Projects Ltd , con domicilio social en La Valeta (Malta), representada por la Sra. M. Garayalde Niño, abogada,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) , representada por la Sra. D. Walicka, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal, anteriormente British Sky Broadcasting Group plc, es

Sky plc , con domicilio social en Isleworth (Reino Unido), representada por el Sr. J. Barry, Solicitor,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 23 de octubre de 2014 (asunto R 2040/2013-4), relativa a un procedimiento de oposición entre British Sky Broadcasting Group plc e International Gaming Projects Ltd,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. M. Prek, Presidente, y la Sra. I. Labucka y el Sr. V. Kreuzschitz (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 23 de diciembre de 2014;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 20 de mayo de 2015;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 1 de mayo de 2015;

vistas las respuestas de la parte coadyuvante y de la demandante a una pregunta escrita del Tribunal presentadas en la Secretaría del Tribunal el 9 y el 11 de diciembre de 2015, respectivamente,

dicta el siguiente

Auto

Antecedentes del litigio

1

El 16 de marzo de 2012, la demandante, International Gaming Projects Ltd, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) en virtud del [Reglamento \(CE\) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 \(LCEur 2009, 379\)](#) , sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

2

La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:

3

Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 9 y 28 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 \(RCL 1979, 758\)](#) , en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente:

– Clase 9: «Programas informáticos, componentes electrónicos».

– Clase 28: «Juegos automáticos [máquinas] de previo pago; máquinas recreativas y de juego; máquinas, aparatos e instalaciones eléctricas y/o electrónicas recreativas y de juego; máquinas y aparatos de videojuegos; partes y piezas de los productos antes mencionados, que no se incluyan en otras clases».

4

La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias n.º 2012/086, de 8 de mayo de 2012.

5

El 8 de agosto de 2012, British Sky Broadcasting Group plc, predecesor legal de la parte coadyuvante, Sky plc, formuló oposición, con arreglo al [artículo 41](#) , apartado 1, del [Reglamento n.º 207/2009 \(LCEur 2009, 379\)](#) , al registro de la marca solicitada para todos los productos mencionados en el apartado 3 anterior.

6

La oposición se basaba en la marca denominativa anterior del Reino Unido SKY, registrada el 7 de septiembre de 2012 con el número 2500604, que designa los productos y servicios incluidos en las clases 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16 a 18, 25, 28 y 35 a 45. Por lo que respecta a la clase 9, los productos controvertidos incluían los «programas informáticos», los «juegos electrónicos e informáticos [interactivos]» y las «partes y piezas de todos los productos antes mencionados». Por lo que respecta a la clase 28, los productos controvertidos incluían los «juegos, juguetes; juegos electrónicos; dispositivos de juegos electrónicos, informáticos y videojuegos portátiles; reproductores de videojuegos; partes y piezas de todos los productos mencionados; naipes; juegos de cartas, artículos de deporte; juegos de azar; máquinas recreativas; aparatos e instrumentos recreativos; juegos educativos o recreativos interactivos».

7

Los motivos alegados para fundamentar la oposición fueron los contemplados en el [artículo 8](#) , apartado 1, letra b), y apartados 4 y 5, del [Reglamento n.º 207/2009 \(LCEur 2009, 379\)](#) .

8

Mediante resolución de 19 de agosto de 2013, la División de Oposición estimó la oposición para todos los productos y servicios de que se trata, basándose únicamente en el [artículo 8](#) , apartado 1, letra b), del [Reglamento n.º 207/2009](#)

([LCEur 2009, 379](#)) , y desestimó íntegramente la solicitud de registro.

9

El 18 de octubre de 2013, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, al amparo de los [artículos 58](#) a 64 del [Reglamento n.º 207/2009 \(LCEur 2009, 379\)](#) , contra la resolución de la División de Oposición.

10

Mediante resolución de 23 de octubre de 2014 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI ratificó la resolución de la División de Oposición y desestimó el recurso. A tal efecto, se limitó a comparar la marca solicitada con la marca anterior y a apreciar el riesgo de confusión entre dichas marcas con arreglo al [artículo 8](#) , apartado 1, letra b), del [Reglamento n.º 207/2009 \(LCEur 2009, 379\)](#) . En apoyo de esta resolución, consideró que los productos controvertidos eran esencialmente idénticos (apartados 15 a 17 de la resolución impugnada). En la comparación de las marcas en conflicto, la Sala de Recurso declaró, en primer lugar, que el término «sky» era el elemento «preponderante y más distintivo» de la marca solicitada, mientras que el término «bonus» sólo era escasamente distintivo (apartado 20 de la resolución impugnada). A continuación, concluyó, en primer término, que existía un grado de similitud superior a la media entre las marcas en conflicto desde el punto de vista visual, en segundo término, que las marcas eran muy similares desde el punto de vista fonético y, en tercer término, desde el punto de vista conceptual (apartados 21 a 23 de la resolución impugnada). Por último, en la apreciación global del riesgo de confusión, la Sala de Recurso estimó que existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto debido a la identidad y a la gran similitud entre los productos controvertidos, a un grado de similitud visual superior a la media y a un alto grado de similitud fonética y conceptual entre las marcas en conflicto, así como al carácter distintivo intrínseco normal de la marca anterior (apartado 29 de la resolución impugnada).

Pretensiones de las partes

11

La demandante solicita al Tribunal que:

– Anule parcialmente la resolución impugnada y conceda el registro de la marca solicitada en lo relativo a los «programas informáticos; componentes electrónicos» incluidos en la clase 9 y a los «juegos automáticos [máquinas] de previo pago; máquinas recreativas y de juego; máquinas, aparatos e instalaciones eléctricas y/o electrónicas recreativas y de juego; máquinas y aparatos de videojuegos; partes y piezas de los productos antes mencionados, que no se incluyan en otras clases, todos los productos mencionados» comprendidos en la clase 28, en la medida en

que estos productos se refieren únicamente a los videojuegos de bingo destinados a máquinas recreativas en casinos y salones de juegos.

- Condene en costas a la OAMI.

12

La OAMI y la coadyuvante solicitan al Tribunal que:

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

Fundamentos de derecho

13

En apoyo de su recurso, la demandante formula, en esencia, tres motivos, basados en la infracción del [artículo 8](#) , apartado 1, letra b), y apartados 4 y 5, del [Reglamento n.º 207/2009 \(LCEur 2009, 379\)](#) , respectivamente.

14

Para ello, con carácter preliminar, la demandante restringe el alcance de su solicitud de marca comunitaria en virtud del [artículo 43](#) , apartado 1, del [Reglamento n.º 207/2009 \(LCEur 2009, 379\)](#) «limitando» la lista de los productos para los que se solicita el registro a los «programas informáticos; componentes electrónicos» de la clase 9, por una parte, y a los «juegos automáticos [máquinas] de previo pago; máquinas recreativas y de juego; máquinas, aparatos e instalaciones eléctricas y/o electrónicas recreativas y de juego; máquinas y aparatos de videojuegos; partes y piezas de los productos antes mencionados, que no se incluyan en otras clases» de la clase 28, por otra, en la medida en que estos productos se refieran únicamente a los «videojuegos de bingo destinados a máquinas recreativas en casinos y salones de juegos». La demandante estima, en esencia, que esta limitación de la lista de productos controvertidos se corresponde con la alegación que formuló ante los órganos de la OAMI de que el riesgo de confusión entre las marcas en conflicto quedaba más o menos excluido como consecuencia de que su actividad comercial se circunscribía al uso de máquinas recreativas en casinos y salones de juegos.

15

La OAMI y la coadyuvante replican que, de conformidad con el artículo 188 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso no debe modificarse. Sostienen que, en el caso de autos, la demandante modificó la lista de productos solicitados al indicar su destino y, por tanto, el objeto del litigio, infringiendo esta disposición. Así pues, el Tribunal no puede tomar en consideración esta modificación ya que el control de la legalidad de

la resolución impugnada debe hacerse en atención únicamente al marco fáctico y jurídico del litigio en la fecha de su adopción. Añaden que la pretensión única que incluye esa modificación del objeto del litigio es inadmisibile. En efecto, estiman que la demandante declara expresamente que no solicita la anulación de toda la resolución impugnada, sino sólo su anulación parcial con respecto a los productos mencionados tras esa limitación. Además, declara que ya no solicita la protección de los productos inicialmente solicitados «genéricamente como categoría amplia, puesto que estos tipos de productos se limitan a los necesarios para el funcionamiento de los videojuegos de bingo destinados a máquinas recreativas en casinos y salones de juegos». Por consiguiente, concluyen que deben declararse inadmisibles esa pretensión única y, por tanto, el recurso en su integridad.

16

Por otra parte, la OAMI y la coadyuvante niegan que la Sala de Recurso infringiese el [artículo 8](#) , apartado 1, letra b), del [Reglamento n.º 207/2009 \(LCEur 2009, 379\)](#) .

17

A tenor del artículo 129 del Reglamento de Procedimiento, a propuesta del Juez Ponente, el Tribunal podrá decidir en cualquier momento, de oficio y tras oír a las partes principales, resolver mediante auto motivado sobre las causas de inadmisión de la demanda por motivos de orden público.

18

En el caso de autos, habida cuenta de las respuestas de la demandante y de la coadyuvante a una pregunta formulada por escrito por el Tribunal relativa a la admisibilidad del recurso, el Tribunal se considera suficientemente informado por los documentos que obran en autos y decide pronunciarse sin continuar el procedimiento.

19

Por lo que respecta a la excepción de inadmisibilidad planteada por la OAMI, procede recordar que, con arreglo al [artículo 65](#) , apartado 2, del [Reglamento n.º 207/2009 \(LCEur 2009, 379\)](#) , el Tribunal únicamente puede anular o reformar la resolución de una Sala de Recurso de la OAMI que se funde «en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del [mismo] Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder». En atención al artículo 76 de dicho Reglamento, este control debe efectuarse teniendo en cuenta el marco fáctico y jurídico del litigio tal como se planteó ante la Sala de Recurso. De ello se deduce que el Tribunal sólo puede anular o reformar la resolución objeto del recurso si, en el momento en que se adoptó, estaba viciada por alguno de dichos motivos de anulación o de reforma. En

cambio, no puede anular ni reformar esa resolución por motivos que aparezcan con posterioridad a la fecha en que se dictó [véase, en este sentido, la [sentencia de 20 de noviembre de 2007 \(TJCE 2007, 324\)](#) , Tegometall International/OAMI — Wuppermann (TEK), T-458/05, Rec, EU:T:2007:349, apartados 19 y 20 y jurisprudencia citada].

20

Además, aunque el [artículo 26](#) , apartado 1, letra c), del [Reglamento n.º 207/2009 \(LCEur 2009, 379\)](#) exige que «la solicitud de marca comunitaria deberá contener [] la lista de productos [] para los que se solicite el registro», el artículo 43, apartado 1, del mismo Reglamento dispone que «el solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de marca comunitaria o limitar la lista de los productos [] que aquella contenga».

21

En la demanda presentada ante el Tribunal y, por tanto, con posterioridad a la adopción de la resolución impugnada, la demandante modificó la lista de productos objeto de su solicitud de marca comunitaria al precisar sus características y su destino en el sentido de que se refieren «únicamente a los videojuegos de bingo destinados a máquinas recreativas en casinos y salones de juegos».

22

Ciertamente, el Tribunal ya ha interpretado, en relación con una solicitud de marca comunitaria relativa a varios productos, una declaración del solicitante de la marca formulada ante él, y por tanto, posterior a la resolución de la Sala de Recurso, con arreglo a la cual retiraba su solicitud sólo para algunos de los productos comprendidos en la solicitud inicial bien como una declaración que indica que se atacaba la resolución impugnada sólo en la medida en que se refería al resto de productos solicitados, bien como un desistimiento parcial, si dicha declaración se produjo en una fase avanzada del procedimiento ante el Tribunal. No obstante, si mediante su limitación de la lista de productos objeto de la solicitud de marca comunitaria el solicitante de la marca no pretende suprimir uno o varios productos de dicha lista, sino modificar una característica de dichos productos, como su destino o su descripción, no se descarta que esta modificación pueda influir en el examen de la marca comunitaria que llevan a cabo las instancias de la OAMI durante el procedimiento administrativo. En tales circunstancias, admitir esta modificación en la fase de recurso ante el Tribunal equivaldría a una modificación del objeto del litigio durante la instancia, prohibida por el artículo 188 del Reglamento de Procedimiento. Por tanto, tal modificación no puede ni afectar a la legalidad de la resolución impugnada ni ser tenida en cuenta por el Tribunal para examinar el fundamento del recurso [véanse, en este sentido, las [sentencias TEK \(TJCE 2007, 324\)](#) , citada en el apartado 19 supra , EU:T:2007:349, apartados 23 a

25 y jurisprudencia citada, y de 20 de febrero de 2013, Caventa/OAMI — Anson s Herrenhaus (B BERG), T-631/11, EU:T:2013:85, apartados 22 a 25].

23

En el caso de autos, tanto de la pretensión única de anulación como de los motivos formulados en su apoyo en la demanda resulta con claridad que la demandante no retira ninguno de los productos objeto de su solicitud de marca comunitaria y se limita, en cambio, a precisar su destino en el sentido de que «se refieren únicamente a los videojuegos de bingo destinados a máquinas recreativas en casinos y salones de juegos». Como acertadamente alega la OAMI, la propia demandante confirma, en el apartado 16 de la demanda, que ya no pretende solicitar la protección de los productos mencionados «genéricamente en el sentido amplio de dicha categoría», sino únicamente en la medida en que amparen ese destino concreto. Además, la demandante solicita expresamente al Tribunal que tenga en cuenta esta precisión formulada durante la instancia relativa al destino de los productos controvertidos a efectos de su comparación, llevada a cabo con arreglo al [artículo 8](#) , apartado 1, letra b), del [Reglamento n.º 207/2009 \(LCEur 2009, 379\)](#) , para que de la misma concluya que no existe similitud.

24

Pues bien, hay que señalar que, por una parte, en atención a la jurisprudencia citada en el apartado 22 anterior, tal precisión formulada durante la instancia relativa a las características y al destino de los productos controvertidos constituye una modificación del marco fáctico del litigio que conoció la Sala de Recurso y que había sido objeto de la resolución impugnada en la medida en que conlleva excluir cualquier otro destino de dichos productos que pudiera haber desempeñado cierto papel en la comparación de los productos. Como la propia demandante alega, en particular en los apartados 50 a 60 de la demanda, de ello se infiere que esta modificación puede influir en el examen que pudo haber llevado a cabo la Sala de Recurso en relación con la similitud de los productos controvertidos y, por tanto, modifica inevitablemente el objeto del litigio tal como se planteó ante el Tribunal. Por otra parte, en la medida en que la pretensión de anulación parcial y la alegación formulada en su apoyo se limitan a refutar la legalidad de la resolución impugnada condicionándola únicamente a que el Tribunal tenga en cuenta esta modificación del objeto del litigio, prohibida por el artículo 188 del Reglamento de Procedimiento, dicha pretensión no puede prosperar.

25

En efecto, mediante su recurso, la demandante no puede obtener una anulación parcial de la resolución impugnada como consecuencia de que se basa en una apreciación que la Sala de Recurso no realizó de un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto incluyendo en ella productos con un destino concreto con

respecto al cual no se solicitó a la Sala de Recurso que se pronunciara. Por el contrario, como justificadamente sostiene la OAMI, en la comparación de los productos controvertidos, la Sala de Recurso supuestamente comprobó si todos los potenciales destinos de dichos productos llevaban a concluir su similitud, incluso su identidad. A este respecto, procede recordar que, en la apreciación de la similitud entre los productos, deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación existente entre ellos, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (véase, en este sentido y por analogía, la [sentencia de 29 de septiembre de 1998 \(TJCE 1998, 220\)](#) , Canon, C-39/97, Rec, EU:C:1998:442, apartado 23). Además, para la aplicación del [artículo 8](#) , apartado 1, letra b), del [Reglamento n.º 207/2009 \(LCEur 2009, 379\)](#) , el riesgo de confusión presupone a la vez una identidad o una similitud entre las marcas en conflicto y una identidad o una similitud entre los productos o servicios que designan y que se trata de requisitos acumulativos [[sentencias de 13 de septiembre de 2007 \(TJCE 2007, 227\)](#) , Il Ponte Finanziaria/OAMI, C-234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, apartado 48, y [de 22 de enero de 2009 \(TJCE 2009, 10\)](#) , Commercy/OAMI — easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Rec, EU:T:2009:14, apartado 42]. Pues bien, en el caso de autos, precisamente la comparación de unos productos con sus características genéricas y variadas como los solicitados inicialmente y no como los concretados a posteriori es lo que llevó a la Sala de Recurso a concluir un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. Por tanto, a diferencia de supuestos en los que un demandante excluye de su solicitud de marca comunitaria determinados productos controvertidos para los que solicitó inicialmente el registro, en el caso de autos, la solicitud de la demandante tiene por objeto una apreciación global e indisoluble de la Sala de Recurso, en la resolución impugnada, que no es susceptible de anulación parcial. A este respecto, el mero hecho de que la demandante hubiese alegado ante los órganos de la OAMI, como puso de relieve en su respuesta a la cuestión escrita del Tribunal, que su actividad comercial se refería únicamente al uso de máquinas recreativas en casinos o salones de juegos no puede desvirtuar esta apreciación puesto que los productos que fueron objeto de su solicitud de marca comunitaria inicial estaban amparados por dicha solicitud en función de sus acepciones y de sus amplios destinos.

26

Por último, hay que poner de relieve que la demandante no solicita, ni siquiera subsidiariamente, la anulación íntegra de la resolución impugnada en la medida en que concluye que existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en relación con los productos mencionados en el apartado 3 anterior. Por el contrario, con arreglo a la limitación del destino de dichos productos efectuada en la demanda, solicita expresamente la anulación parcial de la resolución impugnada pues deniega el registro de la marca solicitada para los mismos productos en la medida en que «se refieren únicamente a los videojuegos de bingo destinados a máquinas

recreativas en casinos y salones de juegos». En estas circunstancias, al contrario que en la situación que dio lugar a la [sentencia TEK \(TJCE 2007, 324\)](#) , citada en el apartado 19 supra (EU:T:2007:349), apartados 27 y 28, habida cuenta del alcance unívoco de la pretensión de anulación, tal como se reitera en la respuesta de la demandante a la cuestión formulada por escrito por el Tribunal, y de la claridad y precisión de los motivos alegados en su apoyo en la demanda y en dicha respuesta, en el caso de autos, el Tribunal no puede tener en cuenta la lista de productos que son objeto de la solicitud de marca comunitaria inicial de la demandante a los efectos de conocer el presente recurso.

27

De ello resulta que deben declararse inadmisibles la pretensión única de anulación y, por tanto, la solicitud de reforma que tiene por objeto que se conceda el registro de la marca solicitada para los productos controvertidos en los términos modificados.

28

En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad del recurso en su totalidad.

Costas

29

A tenor del [artículo 134](#) , apartado 1, del [Reglamento de Procedimiento \(LCEur 2015, 550\)](#) , la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

30

Dado que ha visto desestimadas sus pretensiones, procede condenar en costas a la demandante, conforme a las pretensiones de la OAMI y de la parte coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),

resuelve:

1

Declarar la inadmisibilidad del recurso.

2

Condenar en costas a International Gaming Projects Ltd.

Dictado en Luxemburgo, a 11 de marzo de 2016.

El Secretario		El Presidente
E. Coulon		M. Prek