

Nº de asunto: C-75/17 P

Tribunal: Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Juez Ponente: Sr. A. Rosas

Lengua de procedimiento: español

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima)

de 19 de abril de 2018

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Artículo 8, apartado 4 — Artículo 65 — Nombre comercial no registrado GRAND HOTEL PALLADIUM — Marca figurativa que contiene los elementos verbales “PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA” — Solicitud de nulidad basada en un derecho anterior adquirido con arreglo al Derecho nacional — Requisitos — Signo cuya alcance no es únicamente local — Derecho a prohibir la utilización de una marca posterior»

En el asunto C-75/17 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 9 de febrero de 2017,

Fiesta Hotels & Resorts, S.L., con domicilio social en Ibiza (Illes Balears), representada por los Sres. J.-B. Devaureix y J.C. Erdozain López, abogados,

parte recurrente en casación,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por los Sres. J. Crespo Carrillo y D. Botis, en calidad de agentes,

parte recurrida en primera instancia,

Residencial Palladium, S.L., con domicilio social en Ibiza (Illes Balears), representada por el Sr. D. Solana Giménez, abogado,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Séptima),

integrado por el Sr. A. Rosas, Presidente de Sala, y las Sras. C. Toader (Ponente) y A. Prechal, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Wathelet;

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

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

dicta la siguiente

Sentencia

1 En su recurso de casación, Fiesta Hotels & Resorts, S.L. (en lo sucesivo, «Fiesta»), solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 30 de noviembre de 2016, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO — Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA) (T-217/15, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2016:691), por la que dicho Tribunal desestimó el recurso en el que Fiesta solicitaba la anulación de la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 23 de febrero de 2015 (asunto R 2391/2013-2), relativa a un procedimiento de nulidad entre Residencial Palladium y Fiesta (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

Marco jurídico

Derecho de la Unión

2 El artículo 8 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), titulado «Motivos de denegación relativos», dispone lo siguiente en su apartados 1 y 4:

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

[...]

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

[...]

4. Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación [de la Unión] o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca [de la Unión] o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca [de la Unión];

b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.»

3 El artículo 53 de este Reglamento, titulado «Causas de nulidad relativa», establece lo siguiente en su apartado 1, letra c):

«La marca [de la Unión] se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

[...]

c) cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado.»

4 El artículo 65 de dicho Reglamento, titulado «Recurso ante el Tribunal de Justicia», dispone lo siguiente en sus apartados 1 y 2:

«1. Contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabrá recurso ante el Tribunal de Justicia.

2. El recurso se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder.»

Derecho español

5 El artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (BOE n.º 294, de 8 de diciembre de 2001, p. 45579; en lo sucesivo, «Ley de Marcas») establece:

«Sin la debida autorización, no podrán registrarse como marcas:

[...]

d) El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica que antes de la fecha de presentación o prioridad de la marca solicitada identifique en el tráfico económico a una persona distinta del solicitante, si, por ser idéntica o semejante a estos signos y por ser idéntico o similar su ámbito de aplicación, existe un riesgo de confusión en el público. A estos efectos, el titular de esos signos habrá de probar el uso o conocimiento notorio de dichos signos en el conjunto del territorio nacional. Cumpliéndose estas condiciones, de igual protección gozarán los extranjeros que de acuerdo con el artículo 3 de esta Ley puedan invocar el artículo 8 del Convenio de París o el principio de reciprocidad, siempre que acrediten el uso o conocimiento notorio en España de su nombre comercial no registrado.»

6 El artículo 52, apartado 1, de dicha Ley dispone:

«El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando contravenga lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9 y 10.»

7 El artículo 87, apartado 3, de esta Ley prescribe:

«Salvo disposición contraria [...], serán de aplicación al nombre comercial, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas.»

Antecedentes del litigio

8 El 23 de diciembre de 2011, Fiesta presentó ante la EUIPO una solicitud de registro de marca de la Unión, en virtud del Reglamento n.º 207/2009. La marca cuyo registro se solicitó (en lo sucesivo, «marca controvertida») es el signo figurativo que se reproduce a continuación:



9 Los servicios para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a las clases 41 y 43 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, para cada una de estas clases, a la siguiente descripción:

- Clase 41: «Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales».
- Clase 43: «Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal».

10 La solicitud de marca de la Unión se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 17/2012, de 25 de enero de 2012, y el signo se registró el 19 de julio de 2012.

11 El 14 de septiembre de 2012, Residencial Palladium presentó una solicitud de nulidad de la marca controvertida, dirigida contra todos los servicios cubiertos por esta, con arreglo al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 y al artículo 53, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento. La solicitud de nulidad se basaba, por una parte, en la pretendida mala fe de Fiesta en el momento de presentar la solicitud de registro de la marca controvertida y, por otra parte, en el nombre comercial GRAND HOTEL PALLADIUM (en lo sucesivo, «signo invocado»), utilizado en España para servicios de restauración y alojamiento temporal.

12 Mediante resolución de 15 de octubre de 2013, la División de Anulación de la EUIPO, basándose en el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, estimó la solicitud de nulidad de la marca controvertida en lo que atañe a los servicios de la clase 43 del Arreglo de Niza y desestimó tal solicitud en lo que atañe a los servicios de la clase 41 del Arreglo de Niza. La División de Anulación consideró, en particular, que el signo invocado había sido utilizado efectivamente en España en el tráfico económico para designar un hotel y que el alcance de ese uso no era únicamente local, y añadió que el signo invocado permitía a Residencial Palladium, con arreglo al Derecho español, prohibir el uso de una marca posterior en relación con la cual existía un riesgo de confusión.

13 El 2 de diciembre de 2013, Fiesta interpuso un recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Anulación.

14 En la resolución impugnada, la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO (en lo sucesivo, «Sala de Recurso») desestimó el recurso.

15 En lo que atañe a la causa de nulidad contemplada en el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, la Sala de Recurso consideró que Residencial Palladium había demostrado haber desarrollado una actividad comercial en todo el territorio español para los servicios de hospedaje temporal utilizando el signo invocado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida. Hizo constar que el Derecho español confería a Residencial Palladium el derecho a prohibir la utilización de marcas posteriores en relación con las cuales existiera riesgo de confusión, y estimó que tal riesgo existía para los servicios de la clase 43 del Arreglo de Niza, con respecto a los cuales confirmó la nulidad de la marca controvertida. En cambio, estimó que los servicios de restauración y alojamiento temporal para los que se había utilizado el signo invocado no eran similares a los servicios de la clase 41 del Arreglo de Niza.

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

16 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 30 de abril de 2015, Fiesta interpuso un recurso en el que solicitaba la anulación de la resolución impugnada invocando dos motivos, el primero de los cuales se basaba en la infracción del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento, y el segundo en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, así como en la vulneración de la jurisprudencia española relativa a las denominadas marcas intermedias.

17 En su primer motivo de recurso, Fiesta alegó que la Sala de Recurso había incurrido en error al considerar que se cumplían los requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 en lo que atañe a los servicios de la clase 43 del Arreglo de Niza. A este respecto impugnó, básicamente, las constataciones de la Sala de Recurso en las que se indicaba que el alcance del signo invocado no era únicamente local y que el derecho a ese signo había sido adquirido conforme al Derecho español y permitía que su titular prohibiera la utilización de una marca posterior.

18 En el apartado 50 de la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó, en cuanto al alcance territorial del signo invocado, que Residencial Palladium había desarrollado bajo el signo invocado, con anterioridad a la solicitud de registro de la marca controvertida, una actividad comercial en todo el territorio español para designar un establecimiento comercial que ofrecía servicios de hospedaje temporal, de modo que dicho signo había sido objeto de un uso cuyo alcance no era únicamente local.

19 Por lo que se refiere a la adquisición del derecho al signo invocado, Fiesta sostuvo que la Sala de Recurso había alcanzado la conclusión errónea de que se había aportado la prueba de la notoriedad del signo basándose en las sentencias del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Palma de Mallorca de 4 de febrero de 2011 y de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 28 de noviembre de 2011.

20 A este respecto, tras recordar en el apartado 64 de la sentencia recurrida que la EUIPO no puede sustituir la apreciación de los tribunales nacionales competentes por la suya, el Tribunal General hizo constar, en el apartado 65 de dicha sentencia, que la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en su sentencia de 28 de noviembre de 2011, había declarado la nulidad de una marca española perteneciente a Fiesta que también incluía el término «Palladium», en respuesta a una demanda de reconvención formulada por Residencial Palladium al amparo del artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley de Marcas y basada en el signo invocado. El Tribunal General estimó por consiguiente, en el apartado 66 de la sentencia recurrida, que la Audiencia Provincial

había reconocido el derecho al signo invocado y que tal derecho, al no haber sido invalidado por ninguna resolución judicial firme, había sido adquirido de conformidad con el Derecho español.

21 En lo relativo a la cuestión de si ese signo confiere el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior, Fiesta sostuvo que la posibilidad de obtener, basándose en un nombre comercial no registrado, que se declarase, en virtud de la Ley de Marcas, la nulidad de una marca posterior no equivalía a la posibilidad de prohibir el uso de una marca posterior, en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009.

22 En el apartado 71 de la sentencia recurrida, el Tribunal General rechazó esta alegación, considerando que el derecho a obtener que se declare la nulidad de una marca posterior basándose en un nombre comercial comprende *a fortiori* el derecho a oponerse a la utilización de esa marca.

23 En su segundo motivo de recurso, Fiesta afirmó que, al ser titular desde 2002 de varias marcas nacionales y de la Unión que contenían todas el término «Palladium» y que eran anteriores a la adquisición del derecho al signo invocado, gozaba de un derecho de prioridad conferido por tales marcas. Fiesta alegó igualmente que la convivencia pacífica de varios establecimientos hoteleros que llevaban la denominación Palladium en las islas Baleares reducía o excluía el riesgo de confusión entre esas marcas y el signo invocado.

24 Por lo que se refiere, en primer lugar, a la existencia de un riesgo de confusión, el Tribunal General hizo constar, en el apartado 76 de la sentencia recurrida, que se desprende de las disposiciones de la Ley de Marcas que un nombre comercial no registrado confiere el derecho a prohibir el uso de marcas posteriores en relación con las cuales exista un riesgo de confusión. En el apartado 78 de dicha sentencia, el Tribunal General juzgó que procedía considerar debidamente fundadas las apreciaciones de la Sala de Recurso sobre la existencia de dicho riesgo, en especial habida cuenta de que Fiesta no había puesto en tela de juicio ni la aplicación por analogía de las disposiciones del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 efectuada por la Sala de Recurso ni el carácter fundado de las apreciaciones de esta en cuanto a las similitudes entre los servicios en cuestión y entre los signos de que se trata.

25 En segundo lugar, por lo que respecta a la teoría de las marcas intermedias y al argumento basado en la supuesta convivencia pacífica de los signos en conflicto, el Tribunal General declaró en los apartados 81 a 83 y 85 de la sentencia recurrida que procedía declarar la inadmisibilidad de esas alegaciones, por haber sido invocadas por primera vez ante él. A mayor abundamiento, el Tribunal General estimó que, en cualquier caso, tales alegaciones no acreditaban que la Sala de Recurso hubiera incurrido en error de Derecho al interpretar el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley de Marcas.

26 Habida cuenta de las consideraciones expuestas, el Tribunal General desestimó el recurso en su totalidad, sin examinar las alegaciones de Residencial Palladium sobre la pretendida mala fe de la recurrente en el momento en que presentó la solicitud de registro de la marca controvertida, en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

Pretensiones de las partes

27 Fiesta solicita al Tribunal de Justicia que:

- Anule la sentencia recurrida y la resolución impugnada.
- Condene en costas a la EUIPO y a Residencial Palladium.

28 LA EUIPO y Residencial Palladium solicitan al Tribunal de Justicia que:

- Desestime el recurso de casación.
- Condene en costas a Fiesta.

Sobre el recurso de casación

29 En apoyo de su recurso de casación, Fiesta invoca cuatro motivos, de los cuales los tres primeros se basan en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 y el cuarto en la infracción del artículo 65 de dicho Reglamento.

Sobre el primer motivo de casación, en el que se alega que el Tribunal General infringió el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 al interpretar erróneamente el requisito del alcance no únicamente local del signo invocado

Alegaciones de las partes

30 En su primer motivo de casación, Fiesta sostiene que, en los apartados 30 y siguientes de la sentencia recurrida y especialmente en sus apartados 44 y 53, el Tribunal General incurrió en error de Derecho al hacer una interpretación excesivamente amplia del requisito, establecido en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, según el cual el alcance de la marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico no debe ser únicamente local, interpretación que basó en el carácter heterogéneo e internacional de la clientela del establecimiento de que se trata, separándose así de la dimensión espacial de dicho requisito que se desprende del tenor y de la finalidad de esa disposición.

31 Según Fiesta, de la interpretación textual de dicha disposición se deduce que la utilización del adjetivo «local» expresa una idea de cercanía y de dimensión geográfica limitada o estrecha. En cambio, la interpretación propuesta por el Tribunal General hace depender el concepto de «alcance no únicamente local», no de la dimensión estrictamente geográfica del establecimiento a través del cual se utiliza el signo, sino de la dispersión geográfica de la clientela que lo visita o del mero hecho de que dicho establecimiento utilice el signo por vía telemática.

32 Fiesta sostiene que el objetivo del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 consiste en limitar las posibilidades de oposición a una solicitud de marca de la Unión, restringiéndola exclusivamente a los supuestos cuya importancia genere el deber de respetar adecuadamente las marcas no registradas u otros signos utilizados en el tráfico económico, amparándolos frente a solicitudes de marca posteriores. Por consiguiente, a su juicio, la interpretación aplicada por el Tribunal General es contraria a esa finalidad restrictiva.

33 Residencial Palladium alega que procede declarar la inadmisibilidad del primer motivo de casación, ya que con él se pretende una nueva valoración de las circunstancias de hecho y de las pruebas examinadas por el Tribunal General. Con carácter subsidiario solicita, al igual que la EUIPO, que se desestime este motivo por infundado.

Apreciación del Tribunal de Justicia

34 Con carácter preliminar procede recordar que, según el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, de ese Reglamento, el titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico puede obtener que se declare la nulidad de una marca de la Unión si dicho signo cumple cuatro requisitos

acumulativos, a saber, el signo debe utilizarse en el tráfico económico, su alcance no debe ser únicamente local, el derecho a utilizar el signo debe haberse adquirido con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que el signo era utilizado antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión y, por último, el derecho a dicho signo debe permitir que su titular prohíba la utilización de una marca posterior. Aunque la interpretación de los dos primeros requisitos debe efectuarse con arreglo al Derecho de la Unión, la apreciación de los dos últimos se efectúa con arreglo al Derecho que regule el signo de que se trate (véase en este sentido la sentencia de 10 de julio de 2014, Peek & Cloppenburg/OAMI, C-325/13 P y C-326/13 P, no publicada, EU:C:2014:2059, apartados 46 y 47).

35 Por lo que respecta al requisito del alcance no únicamente local del signo invocado, procede recordar que este requisito tiene por objeto limitar los conflictos entre los signos, impidiendo que un derecho anterior que no tenga la suficiente entidad, es decir, que no sea importante ni significativo en el tráfico económico, pueda oponerse al registro de una nueva marca de la Unión. Tal facultad de oposición debe reservarse a los signos que estén efectiva y realmente presentes en el mercado pertinente (véase en este sentido la sentencia de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, apartado 157).

36 En el apartado 23 la sentencia recurrida, cuyo alcance no ha sido impugnado por las partes, el Tribunal General precisó los criterios que iba a utilizar para proceder al examen del asunto. Indicó así que, para determinar el alcance no únicamente local de un signo no registrado, es preciso tener en cuenta la dimensión geográfica del alcance de ese signo, es decir, del territorio en el que se utiliza para identificar la actividad económica de su titular, así como la dimensión económica de dicho alcance, valorada mediante diversos indicios, en particular la duración del período en el que ha cumplido su función en el tráfico económico, la intensidad de su uso, atendiendo al círculo de destinatarios para los que el signo ha pasado a ser conocido como elemento distintivo, y la difusión que se ha dado al signo a través, por ejemplo, de la publicidad o de Internet.

37 En el apartado 44 de la sentencia recurrida, el Tribunal General hizo constar que las facturas anteriores a la solicitud de registro de la marca controvertida concernían a una parte considerable del territorio español, ya que estaban dirigidas a personas físicas o jurídicas con domicilio en dieciséis provincias españolas por lo menos. Dada la dispersión geográfica de la clientela del establecimiento de Residencial Palladium, el Tribunal General respaldó la conclusión de la Sala de Recurso en el sentido de que el alcance del signo invocado no era únicamente local.

38 Sin embargo, como se desprende en particular del apartado 50 de la sentencia recurrida, esta apreciación del Tribunal General se basaba en un conjunto de pruebas de la dimensión económica del alcance de dicho signo, relativas al volumen comercial de la utilización del signo invocado, a la duración y a la frecuencia de su uso y al hecho de que Residencial Palladium había desarrollado bajo el signo invocado una actividad comercial en todo el territorio español con anterioridad a la solicitud de registro de la marca controvertida para designar un establecimiento comercial que ofrecía servicios de hospedaje temporal.

39 Pues bien, tal apreciación se ajusta así a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual, para poder oponerse al registro de un nuevo signo, el signo que se invoca en apoyo de la oposición debe utilizarse efectivamente de manera suficientemente significativa en el tráfico económico y poseer un alcance geográfico no únicamente local, lo que implica, cuando quepa considerar que el territorio de protección de dicho signo no es local, que tal utilización tiene lugar en una parte considerable de dicho territorio. Para determinar si este es el caso es preciso tener

en cuenta la duración y la intensidad de la utilización de dicho signo como elemento distintivo para sus destinatarios, que son tanto los compradores y los consumidores como los suministradores y competidores. A este respecto, es especialmente pertinente la utilización del signo en la publicidad y en la correspondencia comercial (sentencia de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, apartados 159 y 160).

40 Dadas estas circunstancias, procede desestimar la argumentación que Fiesta invoca en apoyo de su primer motivo de casación, derivada, por lo demás, de una interpretación errónea de la sentencia recurrida.

41 Además, en la medida en que Fiesta pretende poner en tela de juicio la apreciación del Tribunal General sobre el alcance geográfico y económico del signo invocado a la vista de las pruebas de que este disponía, es preciso recordar que el análisis efectuado al respecto por el Tribunal General presenta un carácter fáctico. Ahora bien, la apreciación de los hechos y de las pruebas efectuada por el Tribunal General no constituye —salvo en caso de desnaturalización de los mismos, no alegada en el presente asunto— una cuestión de Derecho que pueda ser sometida, como tal, al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (sentencia de 4 de mayo de 2017, August Storck/EUIPO, C-417/16 P, no publicada, EU:C:2017:340, apartado 45).

42 Por lo tanto, procede desestimar el primer motivo de casación por ser en parte infundado y en parte manifiestamente inadmisibles.

Sobre el segundo motivo de casación, en el que se alega que el Tribunal General infringió el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley de Marcas, al abstenerse erróneamente de analizar el requisito del uso notorio del signo invocado, establecido por esta última disposición

Alegaciones de las partes

43 En su segundo motivo de casación, Fiesta reprocha al Tribunal General la comisión de un error de Derecho en la aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, al haberse abstenido de analizar el requisito del carácter notorio del uso del signo invocado, establecido por el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley de Marcas. Según Fiesta, Residencial Palladium no había adquirido con anterioridad el derecho a utilizar el signo invocado, pues el uso de dicho signo no era notorio, mientras que la ley y la jurisprudencia nacionales requieren que lo sea. Fiesta alega a este respecto que, según la jurisprudencia nacional sobre el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley de Marcas, para invocar un derecho anterior no registrado se ha de acreditar el uso notorio o el conocimiento notorio, y no únicamente el mero uso. En apoyo de su alegación, Fiesta cita una sentencia de 16 de marzo de 2015 del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, una sentencia de 9 de febrero de 2015 del Tribunal Supremo y una sentencia de 26 de septiembre de 2012 de la Audiencia Provincial de Alicante.

44 LA EUIPO y Residencial Palladium solicitan que se desestime este segundo motivo de casación, estimando que Fiesta no ha probado el error de Derecho que alega.

Apreciación del Tribunal de Justicia

45 Con carácter preliminar, procede recordar que, por lo que se refiere al examen, en el marco del recurso de casación, de las constataciones efectuadas por el Tribunal General con respecto al Derecho nacional aplicable, el Tribunal de Justicia es competente para examinar, en primer lugar, si el Tribunal General, basándose en los documentos y otros datos que le fueron

sometidos, desnaturalizó el tenor de las disposiciones nacionales de que se trataba o de la jurisprudencia nacional relativa a estas, o de la doctrina referida a ellas; a continuación, si, habida cuenta de esos elementos, el Tribunal General formuló constataciones que fueran manifiestamente contrarias al contenido de estos y, por último, si dicho Tribunal, al examinar el conjunto de elementos a efectos de determinar el contenido de la legislación nacional de que se trataba, atribuyó a alguno de ellos una importancia que no le correspondía en comparación con los demás, en la medida en que así se desprenda manifiestamente de los documentos que obran en autos (sentencia de 5 de abril de 2017, EUIPO/Szajner, C-598/14 P, EU:C:2017:265, apartado 56 y jurisprudencia citada).

46 Por lo tanto, el Tribunal de Justicia es competente para verificar si de la argumentación de Fiesta se desprende que el Tribunal General cometió errores al efectuar sus constataciones sobre el requisito de notoriedad del uso del signo invocado.

47 A este respecto, en el apartado 66 de la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó que la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 28 de noviembre de 2011 era suficiente para probar que el derecho al signo invocado había sido adquirido de conformidad con el Derecho español, sin que pudiera desvirtuar esta conclusión la existencia de una controversia jurisprudencial y doctrinal sobre el alcance de la obligación de demostrar «el uso o conocimiento notorio» de un signo no registrado a efectos de la aplicación del artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley de Marcas.

48 El Tribunal General indicó así que de esa sentencia resultaba que, independientemente de la cuestión de si el uso del signo invocado por parte de Residencial Palladium era notorio, tal resolución judicial firme había declarado la existencia del derecho al signo invocado. Como ese derecho no había sido invalidado, el Tribunal General no cometió un error de Derecho al confirmar su existencia, a pesar de las controversias doctrinales y jurisprudenciales.

49 La apreciación del Tribunal General en el apartado 66 de la sentencia recurrida queda respaldada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, aplicable igualmente al procedimiento de nulidad, según la cual, para que un oponente pueda impedir el registro de una marca de la Unión basándose en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, es necesario y suficiente que, en la fecha en la que la EUIPO verifique si concurren todos los requisitos para la oposición, pueda invocarse la existencia de un derecho anterior que no haya sido invalidado por una resolución judicial que haya adquirido firmeza (sentencia de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, apartado 94).

50 Así pues, si bien incumbe al Tribunal General tomar en consideración las resoluciones de los tribunales de los Estados miembros de que se trate sobre la existencia, la validez o a la calificación de un derecho anterior, a fin de verificar que tal derecho produce todavía los efectos que exige el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, no corresponde en cambio al Tribunal General sustituir la apreciación de los tribunales nacionales competentes por la suya, facultad que dicho Reglamento no le confiere (véase, por analogía, la sentencia de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar, C-96/09 P, EU:C:2011:189, apartado 95).

51 No desvirtúa esta conclusión la sentencia de 5 de abril de 2017, EUIPO/Szajner (C-598/14 P, EU:C:2017:265), invocado por Fiesta, en la que el Tribunal de Justicia estimó que, en los litigios relativos a la aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, es posible tener en cuenta la evolución de la interpretación de la norma de Derecho nacional examinada por la Sala de Recurso de la EUIPO. En efecto, en el presente asunto basta con hacer constar, por una parte, que existe una resolución judicial firme que reconoce el derecho al signo invocado y, por otra parte, que no se trata aquí de un cambio de rumbo de la jurisprudencia

nacional, sino, en realidad, de la existencia concomitante de controversias jurisprudenciales. En cualquier caso, por lo que respecta a la sentencia de 9 de febrero de 2015 del Tribunal Supremo invocada por Fiesta, es evidente que Fiesta y la EUIPO no están de acuerdo sobre la interpretación que dicha sentencia hizo del artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley de Marcas en lo relativo a la cuestión de si el titular de los signos se halla o no obligado a probar el uso notorio de estos.

52 Se desprende de las consideraciones expuestas que procede desestimar por infundado el segundo motivo de casación.

Sobre el tercer motivo de casación, en el que se alega que el Tribunal General infringió el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009, en relación con el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley de Marcas, al estimar erróneamente que el signo invocado confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior

Alegaciones de las partes

53 En su tercer motivo de casación, Fiesta sostiene que el Tribunal General cometió el error de considerar satisfecho el requisito establecido en el artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 que exige que el signo invocado confiera a su titular el derecho a prohibir la utilización de la marca controvertida.

54 Fiesta sostiene que el apartado 71 de la sentencia recurrida adolece de error de Derecho en la medida en que la conclusión formulada en él, a saber, que el derecho a obtener que se declare la nulidad de una marca posterior basándose en un nombre comercial comprende *a fortiori* el derecho a oponerse a la utilización de esa marca, está basada en la aplicación analógica de la sentencia de 21 de octubre de 2014, Szajner/OAMI — Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (T-453/11, EU:T:2014:901), a pesar de que esa sentencia se refería a la legislación francesa, y no a la legislación española.

55 La EUIPO solicita que se desestime este motivo de casación, alegando que, en el apartado 37 de la sentencia de 21 de octubre de 2014, LAGUIOLE (T-453/11, EU:T:2014:901), el Tribunal General no se limitó a interpretar el Derecho francés, sino que formuló un principio de interpretación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009.

Apreciación del Tribunal de Justicia

56 Con carácter preliminar procede recordar que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el requisito para la aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 según el cual el signo invocado debe conferir a su titular el derecho a prohibir la utilización de la marca controvertida ha de valorarse con arreglo al Derecho nacional aplicable (auto de 29 de noviembre de 2011, Tresplain Investments/OAMI, C-76/11 P, no publicado, EU:C:2011:790, apartado 56). A este respecto, el Tribunal General actuó acertadamente al hacer constar, en el apartado 68 de la sentencia recurrida, que es pacífico que las disposiciones del artículo 9, apartado 1, letra d), del artículo 52, apartado 1, y del artículo 87, apartado 3, de la Ley de Marcas, puestas en relación, establecen que el registro de una marca podrá declararse nulo basándose en un nombre comercial que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 9, apartado 1, letra d), de esa Ley.

57 Por otra parte, como el derecho al signo invocado había sido reconocido por una resolución judicial firme cuyas disposiciones no habían sido invalidadas, era preciso verificar también si

existía un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley de Marcas, entre ese signo y la marca controvertida.

58 A estos efectos, el Tribunal General ratificó en los apartados 77 y 78 de la sentencia recurrida la conclusión de la Sala de Recurso, haciendo constar que Fiesta no había puesto en tela de juicio ni la aplicación por analogía del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009 para determinar si existía un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley de Marcas, ni el carácter fundado de las apreciaciones de la Sala de Recurso relativas, por una parte, a las similitudes entre los servicios en cuestión y entre los signos en conflicto y, por otra parte, al carácter distintivo de los elementos que componían los signos en conflicto.

59 Por consiguiente, el Tribunal General actuó acertadamente al estimar que concurrían los requisitos exigidos en el artículo 9, apartado 1, letra d), de la Ley de Marcas para que Residencial Palladium pudiera solicitar teóricamente la nulidad del registro de la marca controvertida y, por esta razón, oponerse válidamente a la utilización de dicha marca.

60 En efecto, dado que el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.º 207/2009 tiene por objeto principal garantizar la protección de los signos que estén efectiva y realmente presentes en el mercado pertinente, el concepto de «derecho a prohibir la utilización de una marca posterior» utilizado en dicha disposición debe entenderse en el sentido de que engloba el supuesto en el que el titular de un signo dispone, con arreglo al Derecho nacional aplicable, de la facultad de impedir esa utilización a través de una acción de nulidad de marca contra una marca posterior.

61 El hecho de que el Tribunal General haya citado a este respecto, en el apartado 71 de la sentencia recurrida, una sentencia dictada en un asunto en el que se discutía la interpretación del Derecho francés no hace que la sentencia recurrida adolezca de error de Derecho.

62 Se deduce del conjunto de consideraciones expuestas que procede desestimar por infundado el tercer motivo de casación.

Sobre el cuarto motivo de casación, basado en la infracción del artículo 65 del Reglamento n.º 207/2009

Alegaciones de las partes

63 En su cuarto motivo de casación, Fiesta sostiene que, al inadmitir su argumentación basada en la teoría de las marcas intermedias, el Tribunal General interpretó de un modo excesivamente restrictivo el artículo 65 del Reglamento n.º 207/2009. Alega a este respecto que el Tribunal General hubiera debido examinar esta teoría en cuanto al fondo y tener en cuenta que ella ya es titular de una marca de la Unión que contiene el término «Palladium», cuya solicitud de registro data del 30 de octubre de 2002 y que, según la jurisprudencia española, le otorga un derecho prioritario frente al signo invocado, al menos por lo que se refiere a dicho término.

64 Fiesta afirma que, con esta argumentación, no pretendía alterar la base fáctica sobre la que se pronunció la Sala de Recurso, sino solo alegar un fundamento jurídico que pusiera de manifiesto el error del que adolecía la resolución impugnada. Señala además que el Tribunal General examinó la fundamentación de esa argumentación, aunque fuera a mayor abundamiento.

65 LA EUIPO y Residencial Palladium consideran que el Tribunal General actuó acertadamente al declarar la inadmisibilidad de la argumentación de Fiesta basada en la teoría de las marcas intermedias.

Apreciación del Tribunal de Justicia

66 Por lo que respecta al cuarto motivo de casación, procede señalar en primer lugar que, en el apartado 81 de la sentencia recurrida, el Tribunal General hizo constar que Fiesta no había invocado en el procedimiento administrativo ante la EUIPO, en relación con la mencionada marca, la jurisprudencia española sobre las marcas intermedias. A este respecto, carece de pertinencia la alegación formulada por Fiesta en su escrito de réplica, según la cual en el expediente administrativo consta que ella había hecho referencia a la existencia de la marca de la Unión cuya solicitud de registro data del 30 de octubre de 2002. En efecto, la mera referencia a la existencia de esa marca no permite considerar que Fiesta hubiera invocado ya en el procedimiento administrativo la teoría supuestamente derivada de la jurisprudencia española sobre las marcas intermedias.

67 A continuación, en el apartado 82 de la sentencia recurrida, el Tribunal General indicó que la existencia de un eventual derecho resultante de la jurisprudencia sobre las marcas intermedias es, en principio, una cuestión de hecho cuya demostración incumbe a la parte que la invoca.

68 Por último, el Tribunal General concluyó acertadamente, en el apartado 83 de la sentencia recurrida, que procedía declarar la inadmisibilidad de la argumentación de Fiesta sobre la aplicación supuestamente errónea a los hechos del caso de la jurisprudencia española relativa a las marcas intermedias. En efecto, es evidente que Fiesta no invocó ante la EUIPO la marca antes mencionada para que fuera calificada jurídicamente con arreglo a dicha jurisprudencia. Ahora bien, aunque el Tribunal General ha de examinar la legalidad de la resolución controvertida controlando la aplicación del Derecho de la Unión que realizó la Sala de Recurso a la luz, en particular, de los datos de hecho sometidos a dicha Sala, no está obligado a efectuar ese control tomando en consideración datos de hecho que hayan sido presentados por primera vez ante él (véase en este sentido la sentencia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, apartado 54). No desvirtúa esta conclusión el hecho de que el Tribunal General examinara brevemente, a mayor abundamiento, la argumentación de Fiesta basada en la teoría de las marcas intermedias.

69 Como el examen del cuarto motivo de casación no ha permitido demostrar que el Tribunal General haya incurrido en un error de Derecho al declarar la inadmisibilidad de la mencionada argumentación de Fiesta, procede desestimar dicho motivo por infundado.

70 Por consiguiente, procede desestimar el recurso de casación en su totalidad.

Costas

71 A tenor del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de dicho Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Como los motivos de casación invocados por Fiesta han sido desestimados, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la EUIPO y Residencial Palladium.

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

- 1) Desestimar el recurso de casación.**
- 2) Condenar en costas a Fiesta Hotels & Resorts, S.L.**

Rosas

Toader

Prechal

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 19 de abril de 2018.

El Secretario

El Presidente de la Sala
Séptima

A. Calot Escobar

Fuente: página web de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE en www.curia.europa.eu. Esta información tiene carácter no auténtico y gratuito