Tribunal de Justicia de la Unión Europea
COMUNICADO DE PRENSA nº 156/14
Luxemburgo, 20 de noviembre de 2014

Prensa e Información

Sentencia en los asuntos acumulados C-581/13 P y C-582/13 P
Intra-Presse SAS / OAMI y Golden Balls Ltd

El Tribunal de Justicia anula parcialmente las sentencias del Tribunal General sobre el registro del signo GOLDEN BALLS como marca comunitaria

La OAMI deberá reexaminar si puede registrarse este signo teniendo en cuenta si el escaso grado de similitud con la marca BALLON D'OR es suficiente para que el público establezca un vínculo entre ambos signos

Según el Reglamento sobre la marca comunitaria, [1] una marca solicitada no puede registrarse si, debido a su identidad o similitud con una marca anterior, por una parte, y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados por las marcas, por otra, existe un riesgo de confusión por parte de los consumidores.

Además, si las dos marcas son idénticas o similares, deberá denegarse el registro de la nueva marca, aunque los productos y servicios en cuestión sean diferentes, cuando la marca anterior goce de renombre en la Unión o en un Estado miembro y la utilización de la nueva marca podría aprovecharse indebidamente de este renombre o causarle un perjuicio.

En junio y octubre de 2007, la sociedad británica Golden Balls solicitó a la Oficina de marcas de la Unión (OAMI) el registro como marca comunitaria del signo denominativo GOLDEN BALLS para distintos productos y servicios. [2]

La sociedad francesa Intra-Presse, organizadora del Ballon d'Or (premio atribuido al mejor jugador de fútbol del año), formuló dos oposiciones contra estas solicitudes de registro. Cada una de las oposiciones estaba basada en la marca comunitaria denominativa BALLON D'OR que la OAMI ya había registrado a favor de Intra-Presse en 2006. [3]

Mediante dos resoluciones, la OAMI estimó parcialmente las oposiciones y registró la marca GOLDEN BALLS únicamente para productos diferentes de los designados por la marca BALLON D'OR. En efecto, la OAMI estimó que los dos signos denominativos compartían, al menos, una gran similitud conceptual que podía ocasionar confusión en el público en caso de que los signos fueran utilizados para productos o servicios idénticos o similares.

Golden Balls presentó dos recursos de anulación ante el Tribunal General contra las resoluciones de la OAMI. Intra-Presse solicitó igualmente al Tribunal General la anulación de estas resoluciones, por considerar que la OAMI había cometido un error al desestimar parcialmente sus oposiciones.

En sus sentencias dictadas el 16 de septiembre de 2013, [4] el Tribunal General declaró que la marca BALLON D'OR no impedía el registro del signo GOLDEN BALLS como marca comunitaria.

---

[1] Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).
[2] Productos y servicios comprendidos en las clases 9, 16, 21, 24, 28 y 41 del Arreglo de Niza. Los productos y servicios designados incluyen, entre otros, máquinas tragaperras, juegos y juguetes, realización de programas de televisión, papelería, utensilios o recipientes para el menaje o la cocina y productos textiles.
[3] La marca BALLON D'OR se había registrado para productos y servicios de las clases 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38 y 41 del Arreglo de Niza. Estos productos y servicios comprenden, en particular, productos de bisutería, papelería, productos de cuero, vestidos, juegos y juguetes, servicios de telecomunicaciones, montaje de programas de televisión y diversos aparatos.
[4] Sentencias del Tribunal General de 16 de septiembre de 2013, Golden Balls/OAMI (asuntos T-437/11 y T-448/11).

En efecto, según el Tribunal General, estos signos sólo presentaban una escasa similitud conceptual y, por lo tanto, podían registrarse incluso para productos y servicios idénticos o similares, puesto que no existía riesgo de confusión.

Intra-Presse interpuso dos recursos de casación ante el Tribunal de Justicia contra las sentencias del Tribunal General.

En su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia **desestima los recursos de casación por lo que se refiere al registro de la marca GOLDEN BALLS para productos idénticos o similares a los designados por la marca BALLON D'OR, debido a la inexistencia de riesgo de confusión**.

En cambio, el Tribunal de Justicia recuerda que, según las propias afirmaciones del Tribunal General, existe una escasa similitud conceptual entre los dos signos en conflicto. Así, por lo que respecta a los productos designados por la marca GOLDEN BALLS pero diferentes de los protegidos por la marca BALLON D'OR, el Tribunal General debería haber determinado si el escaso grado de similitud es sin embargo suficiente, debido a la presencia de otros factores de apreciación pertinentes (como la notoriedad o el renombre de la marca anterior), para que el público establezca un vínculo entre ambos signos.

El Tribunal de Justicia declara que **el Tribunal General cometió un error de Derecho** al no haber apreciado estos factores**. De ello se deduce que las sentencias del Tribunal General deben anularse** en la medida en que desestimaron las pretensiones de anulación de Intra-Presse.

Entrando a conocer él mismo del fondo del asunto, el Tribunal de Justicia considera que, puesto que las oposiciones de Intra-Presse se refieren, entre otros, a productos diferentes de los reivindicados por Golden Balls, la OAMI debería haber examinado si la marca BALLON D'OR gozaba de renombre en la Unión o en un Estado miembro y si el registro de la nueva marca podía perjudicar a ésta debido al vínculo que los consumidores pudieran establecer entre los dos signos. Sin embargo, la OAMI no llevó a cabo este examen ni, por lo tanto, una apreciación completa de las oposiciones formuladas por Intra-Presse.

Por consiguiente, **el Tribunal de Justicia anula también las resoluciones de la OAMI** en la medida en que éstas desestimaron las oposiciones de Intra-Presse frente al registro de la marca GOLDEN BALLS para productos diferentes de los designados por la marca BALLON D'OR.

NOTA: Contra las sentencias y autos del Tribunal General puede interponerse un recurso de casación, limitado a las cuestiones de Derecho, ante el Tribunal de Justicia. En principio, el recurso de casación no tiene efecto suspensivo. Cuando el recurso de casación sea admisible y fundado, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal General. En el caso de que el asunto esté listo para ser juzgado, el Tribunal de Justicia podrá resolver él mismo definitivamente el litigio. En caso contrario, el Tribunal de Justicia devolverá el asunto al Tribunal General, que estará vinculado por la resolución adoptada en casación por el Tribunal de Justicia.

Documento no oficial, destinado a los medios de comunicación y que no vincula al Tribunal de Justicia.

El texto íntegro de la sentencia se publica en el sitio CURIA el día de su pronunciamiento

Contactos con la prensa: Cristina López Roca ☎ (+352) 4303 3667