

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)
de 11 de mayo de 2006 *

En el asunto C-416/04 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 27 de septiembre de 2004,

The Sunrider Corp., con domicilio social en Torrance, California (Estados Unidos),
representada por el Sr. A. Kockläuner, Rechtsanwalt,

parte recurrente,

y en el que la otra parte en el procedimiento es:

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada por la Sra. S. Laitinen y el Sr. A. Folliard-Monguiral, en
calidad de agentes,

parte demandada en primera instancia,

* Lengua de procedimiento: inglés.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász y M. Ilešič (Ponente), Jueces;

Abogado General: Sr. F.G. Jacobs;

Secretario: Sr. B. Fülöp, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 17 de noviembre de 2005;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 15 de diciembre de 2005;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 Mediante su recurso de casación, The Sunrider Corp. solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 8 de julio de 2004, Sunrider/OHMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT) (T-203/02, Rec. P. II-2811; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la cual dicho Tribunal desestimó el recurso de la recurrente cuyo objetivo era la anulación de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) de 8 de abril de 2002 (asunto R 1046/2000-1), por la que se denegó el registro de la marca denominativa VITAFRUIT (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

Marco jurídico

- 2 El artículo 8 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), con la rúbrica «Motivos de denegación relativos», dispone, en sus apartados 1, letra b), y 2, letra a), inciso ii):

«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.

2. A efectos del apartado 1, se entenderá por “marca anterior”:

- a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:

[...]

ii) las marcas registradas en un Estado miembro [...]»

- 3 A tenor del artículo 15 del Reglamento nº 40/94, con la rúbrica «Uso de la marca comunitaria»:

«1. Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca comunitaria quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

[...]

3. El uso de la marca comunitaria con el consentimiento del titular se considerará como hecho por el titular.»

- 4 El artículo 43 del Reglamento nº 40/94, con la rúbrica «Examen de la oposición», establece, en sus apartados 2 y 3:

«2. A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición, presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca

comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca comunitaria anterior sólo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.

3. El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en la letra a) del apartado 2 del artículo 8, entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.»

5 La regla 22, apartado 2, del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n° 40/94 (DO L 303, p. 1) establece que «las indicaciones y la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición».

Antecedentes del litigio

6 El 1 de abril de 1996 la recurrente presentó ante la OAMI, en virtud del Reglamento n° 40/94, una solicitud de registro como marca comunitaria de la marca denominativa VITAFRUIT.

- 7 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en las clases 5, 29 y 32, según lo previsto en el 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. Los productos pertenecientes a la clase 32 son las «cervezas; aguas minerales y con gas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y vegetales, zumos de frutas; jarabes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas elaboradas con hierbas y vitaminas».
- 8 El 1 de abril de 1998 el Sr. Juan Espadafor Caba formuló oposición, en virtud del artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, contra el registro de la marca solicitada respecto a todos los productos mencionados en la solicitud de marca.
- 9 La marca anterior, de la que es titular el Sr. Espadafor Caba, es la marca denominativa nacional VITAFRUT, registrada en España para los productos «bebidas carbónicas no alcohólicas ni terapéuticas, bebidas refrescantes no terapéuticas de todo tipo, gaseosas, granulados efervescentes, zumos de fruta y vegetales sin fermentar (excepto mostos), limonadas, naranjadas, refrescos (excepto horchatas), aguas con gas, agua de selz y hielo artificial», comprendidos en las clases 30 y 32.
- 10 A petición de la demandante, la División de Oposición de la OAMI instó al Sr. Espadafor Caba, con arreglo al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, a que aportara la prueba de que la marca anterior había sido objeto de un uso efectivo en España durante los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria.
- 11 El Sr. Espadafor Caba remitió, por una parte, seis etiquetas de botella en las que figuraba la marca anterior y, por otra, catorce facturas y pedidos, diez de los cuales eran anteriores a dicha publicación.

- 12 Mediante resolución de 23 de agosto de 2000, la División de Oposición desestimó la solicitud de marca comunitaria para los productos comprendidos en la clase 32, distintos de las cervezas, mencionados en la solicitud de marca. Consideró, en primer lugar, que los elementos probatorios aportados por el Sr. Espadafor Caba demostraban que la marca anterior había sido objeto de un uso efectivo en el sentido del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, para los productos «zumos de frutas y vegetales sin fermentar, limonadas, naranjadas». En segundo lugar, estimó que dichos productos y los productos comprendidos en la clase 32 distintos de las cervezas, mencionadas en la solicitud de marca comunitaria eran en parte similares y en parte idénticos y que existía riesgo de confusión, a efectos del artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, entre la marca anterior y la marca solicitada.
- 13 La resolución controvertida desestimó el recurso interpuesto por la demandante contra dicha resolución. En síntesis, la Primera Sala de Recurso de la OAMI confirmó las apreciaciones contenidas en la resolución de la División de Oposición, señalando, no obstante, que el uso de la marca anterior sólo se había demostrado con respecto a los productos denominados «concentrados de zumo».

Procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida

- 14 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 2 de julio de 2002, la demandante interpuso un recurso de anulación de la resolución controvertida por infracción, por una parte, del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 y, por otra, del artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.
- 15 Mediante la primera parte de su primer motivo, alegó que la Sala de Recurso había tenido en cuenta, indebidamente, el uso de la marca realizado por un tercero. Sostuvo, en efecto, que el oponente no había demostrado que el uso alegado de la marca anterior se hubiera hecho con su consentimiento.

- 16 En el apartado 23 de la sentencia recurrida, el Tribunal señaló que el uso alegado de la marca anterior se había efectuado por Industrias Espadafor, S.A., y no por el señor Espadafor Caba, titular de dicha marca, aunque el nombre de éste figurara asimismo en el nombre de la sociedad de que se trata. No obstante, en los apartados 24 a 28 de la misma sentencia, consideró que la Sala de Recurso había podido basarse legítimamente en la presunción de que el uso de la marca anterior se había realizado con el consentimiento del titular, dado que la demandante no había argüido este aspecto ante dicha Sala de Recurso.
- 17 En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la primera parte del primer motivo.
- 18 Mediante la segunda parte del mismo motivo la demandante alegó que la Sala de Recurso había interpretado erróneamente el concepto de «uso efectivo». Sostuvo, en síntesis, que los elementos de prueba aportados por el señor Espadafor Caba no demostraban el período, el lugar, la naturaleza ni, en definitiva, el carácter suficiente del uso alegado de la marca para poder calificarlo de efectivo.
- 19 Tras recordar, en los apartados 36 a 42 de la sentencia impugnada, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (sentencia de 11 de marzo de 2003, *Ansul*, C-40/01, Rec. p. I-2439), así como su propia jurisprudencia, y examinar, en los apartados 43 a 53 de la misma sentencia, los elementos de prueba presentados por el oponente, en el apartado 54 de dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia, concluyó su argumentación del siguiente modo:

«De ello se deduce que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso aportó la prueba de que se había vendido, con su consentimiento, a un cliente español, durante el período comprendido entre mayo de 1996 y mayo de 1997, alrededor de 300 cajas, de doce unidades cada una, de zumos concentrados de diferentes frutas, equivalentes a un volumen de negocio de 4.800 euros, aproximadamente. Pese a que el alcance del uso efectuado de la marca anterior sea limitado y fuera preferible disponer de más pruebas relativas a la naturaleza del

uso durante el período pertinente, los hechos y pruebas presentados por la otra parte en el procedimiento son suficientes para demostrar la existencia de un uso efectivo. Por consiguiente, la OAMI consideró acertadamente, en la resolución controvertida, que la marca anterior había sido objeto de un uso efectivo por lo que respecta a una parte de los productos para los que había sido registrada, a saber, para los zumos de frutas.»

- 20 Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia desestimó la segunda parte del primer motivo.
- 21 Mediante su segundo motivo la demandante adujo que la Sala de Recurso había infringido el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, al considerar que los productos «bebidas elaboradas con hierbas y vitaminas», mencionados en la solicitud de marca comunitaria, y los productos «concentrados de zumo», respecto a los cuales, según alegó, la marca anterior había sido objeto de un uso efectivo, eran similares. A su juicio, entre dichos productos existía, a lo sumo, una escasa similitud.
- 22 En el apartado 66 de la sentencia impugnada, el Tribunal de Primera Instancia consideró que la marca anterior había sido utilizada para zumos concentrados de frutas diferentes, destinados a los consumidores finales, y no para concentrados de zumo, destinados a los fabricantes de zumos de fruta. Por lo tanto, desestimó la alegación de la demandante de que las bebidas elaboradas con hierbas y vitaminas y los productos respecto a los cuales la marca anterior había sido objeto de un uso efectivo estuvieran destinados a compradores distintos.
- 23 En el apartado 67 de la misma sentencia, el Tribunal de Primera Instancia consideró que las bebidas elaboradas con hierbas y vitaminas y los zumos concentrados de fruta tenían el mismo destino, a saber, aplacar la sed, que en ambos casos se trataba de bebidas no alcohólicas normalmente consumidas frescas y que, en gran medida, tales bebidas tenían un carácter competidor. Estimó que la composición ciertamente distinta de dichos productos no modificaba la apreciación de que son intercambiables debido a que se destinan a satisfacer una misma necesidad.

- 24 En consecuencia, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el segundo motivo y del recurso de la demandante en su totalidad.

Recurso de casación

- 25 En su recurso de casación, en apoyo del cual invoca tres motivos, la demandante solicita al Tribunal de Justicia que:

- Con carácter principal, anule la sentencia recurrida.
- Con carácter subsidiario, anule la sentencia recurrida en la medida en que confirma la negativa a registrar la marca solicitada para los productos «bebidas elaboradas con hierbas y vitaminas».
- Anule la resolución controvertida.
- Condene a la OAMI al pago de las costas causadas tanto ante los órganos de la OAMI como ante el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Justicia.

- 26 La OAMI solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a la recurrente.

Sobre la admisibilidad del escrito de contestación de la OAMI

- 27 En su réplica la demandante solicita que se declare la inadmisibilidad del escrito de contestación de la OAMI dado que ésta no solicitó que se acogieran, en su totalidad o en parte, las pretensiones formuladas en primera instancia, como, según alega, exige el artículo 116 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
- 28 El apartado 1 de dicho artículo dispone:
- «Las pretensiones del escrito de contestación deberán tener por objeto:
- la desestimación, total o parcial, del recurso de casación o la anulación, total o parcial, de la resolución del Tribunal de Primera Instancia;
 - que se estimen, total o parcialmente, las pretensiones aducidas en primera instancia, con exclusión de toda nueva pretensión.»
- 29 Esta disposición establece la finalidad para la cual se autoriza a las partes del procedimiento que no sean la parte demandante a presentar un escrito de contestación.
- 30 Para que éste tenga eficacia, dichas partes deben, en principio, manifestar en él su posición en cuanto al recurso de casación, solicitando su desestimación total o parcial, o adhiriéndose a él total o parcialmente, o incluso promoviendo un recurso reconvencional, pretensiones todas ellas previstas en el primer guión del artículo 116, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento.

- 31 En cambio, las demás partes del procedimiento no pueden estar obligadas a formular, so pena de nulidad de su escrito de contestación, la pretensión prevista en el segundo guión de dicha disposición. En efecto, cada parte puede formular libremente ante un órgano jurisdiccional las pretensiones que considere apropiadas. Así, cuando el Tribunal de Primera Instancia no acoja, o no acoja plenamente, las pretensiones formuladas por una parte, ésta puede optar por no solicitar que las acoja el Tribunal de Justicia, en sede de recurso de casación contra la resolución del Tribunal de Primera Instancia.
- 32 *A fortiori*, cuando, como en el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia se ha pronunciado de forma totalmente favorable para una parte y ésta solicita, en su escrito de contestación ante el Tribunal de Justicia, que se desestime el recurso de casación en su totalidad, no procede que solicite que se acojan sus pretensiones formuladas en primera instancia. Además, si el Tribunal de Justicia estima el recurso de casación y, en uso de la facultad que le reconoce el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia, resuelve definitivamente el litigio, estará obligado a tomar en consideración dichas pretensiones para acogerlas nuevamente, en su totalidad o en parte, o bien desestimarlas, sin poder basar tal desestimación en la circunstancia de que la referida parte no las ha reiterado ante él.
- 33 Por consiguiente, debe desestimarse la excepción de inadmisibilidad del escrito de contestación de la OAMI.

Sobre el primer motivo

Alegaciones de las partes

- 34 Mediante su primer motivo, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, en relación con el artículo 15, apartados 1 y 3, del mismo Reglamento, al tener en cuenta el uso de la marca anterior por un tercero.

- 35 Mediante la primera parte de este motivo, la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia al mismo tiempo que interpretara erróneamente el reparto de la carga de la prueba, tomara en consideración elementos no probatorios aportados por el oponente y se basara en presunciones, en lugar de basarse en pruebas.
- 36 Según la recurrente, de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia se desprende que el uso efectivo de una marca no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que prueben una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate.
- 37 Sostiene que, en el caso de autos, mientras que incumbía al oponente probar que el uso de la marca anterior, efectuado por Industrias Espadafor, S.A., se había realizado con su consentimiento, dicho oponente no demostró que hubiera permitido dicho uso. Señala que, por lo tanto, para llegar a la convicción de que el oponente había dado su consentimiento a dicho uso, la Sala de Recurso y el Tribunal de Primera Instancia se basaron indebidamente en probabilidades y en presunciones.
- 38 Mediante la segunda parte del primer motivo, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al no comprobar, al examinar la primera parte del primer motivo invocado en primera instancia si, en el momento en que resolvió el recurso, podía adoptarse legalmente una nueva resolución con la misma parte dispositiva que la resolución controvertida, como, según afirma, exige su propia jurisprudencia [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de septiembre de 2003, Henkel/OAMI — LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Rec. p. II-3253, apartado 29].
- 39 Alega que de los apartados 25 y 26 de la sentencia recurrida se desprende que el Tribunal de Primera Instancia se limitó, en efecto, a comprobar si, en el momento en que adoptó la resolución controvertida la Sala de Recurso podía basarse en la presunción de que el oponente había prestado su consentimiento para el uso de la marca anterior por la sociedad Industrias Espadafor, S.A.

- 40 En relación con la primera parte del primer motivo, la OAMI considera que, en el asunto objeto de examen, la presunción de que el oponente había autorizado el uso de la marca anterior por Industrias Espadafor, S.A., presunción que el Tribunal de Primera Instancia hizo suya, queda plenamente justificada por las razones expuestas en los apartados 24 a 29 de la sentencia recurrida. Por lo tanto, a su juicio, la apreciación de los hechos por el Tribunal de Primera Instancia, al término de la cual admitió que el oponente había dado su consentimiento al uso alegado de la marca anterior, no contiene ningún error de apreciación ni ninguna desnaturalización que autorice al Tribunal de Justicia a revisar lo declarado por el Tribunal de Primera Instancia.
- 41 En cuanto a la segunda parte del primer motivo, la OAMI alega que, según reiterada jurisprudencia, el objeto del recurso ante el Tribunal de Primera Instancia consiste en garantizar un control de legalidad de la resolución de la Sala de Recurso, con arreglo al artículo 63 del Reglamento n° 40/94, por lo que el Tribunal de Primera Instancia en modo alguno estaba obligado a examinar si en el momento en que se pronunció podía adoptarse legalmente una nueva resolución con la misma parte dispositiva que la resolución controvertida o no.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 42 En primer lugar, con arreglo al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94, a instancia del solicitante de una marca comunitaria, el titular de una marca anterior que haya formulado oposición debe presentar la prueba de que su marca ha sido objeto de un uso efectivo.
- 43 Por otra parte, del artículo 15, apartado 3, del mismo Reglamento, se desprende que el uso efectivo de una marca es el uso realizado por el titular de ésta o con su consentimiento.

- 44 De ello se deduce que incumbe al titular de la marca anterior que haya formulado oposición aportar la prueba de que ha prestado su consentimiento para el uso alegado de esa marca por un tercero.
- 45 En el caso de autos, por una parte, en la medida en que recrimina al Tribunal de Primera Instancia que interpretara erróneamente el reparto de la carga de la prueba, la primera parte del primer motivo es infundada.
- 46 En efecto, tras señalar, en el apartado 23 de la sentencia recurrida, que el nombre de Industrias Espadafor, S.A., que usó la marca anterior, reproduce un elemento del patronímico del titular de dicha marca y considerar, en los apartados 24 y 25 de la misma sentencia, que es poco probable que el señor Espadafor Caba hubiera podido conseguir los elementos de prueba del uso de la marca anterior que presentó ante la División de Oposición y la Sala de Recurso de la OAMI si ese uso se hubiera realizado contra su voluntad, el Tribunal de Primera Instancia consideró que la OAMI se había basado acertadamente en la presunción de que el oponente había dado su consentimiento al uso alegado de la marca anterior.
- 47 De este modo, el Tribunal de Primera Instancia en modo alguno exigió a la recurrente que demostrara la falta de consentimiento, sino que se basó en los elementos presentados por el oponente para deducir de ellos que se había acreditado su consentimiento para el uso alegado. Por lo tanto, no invirtió la carga de la prueba.
- 48 Por otra parte, dado que imputa al Tribunal de Primera Instancia haber considerado que los elementos de prueba presentados por el oponente justificaban su consentimiento para el uso alegado, el objetivo de dicha parte del motivo es conseguir que el Tribunal de Justicia sustituya por su propia apreciación de los hechos la efectuada por el Tribunal de Primera Instancia, por lo que no procede su admisión.

- 49 En efecto, de conformidad con los artículos 225 CE, apartado 1, y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación está limitado a las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, y los elementos probatorios. En consecuencia, salvo en el supuesto de su desnaturalización, la apreciación de tales hechos y elementos probatorios no constituye una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (véase, en particular, la sentencia de 15 de septiembre de 2005, BioID/OAMI, C-37/03 P, Rec. p. I-7975, apartado 43 y la jurisprudencia citada en dicho apartado).
- 50 Ahora bien, los apartados 23 a 25 de la sentencia recurrida no revelan que el Tribunal de Primera Instancia desnaturalizara los hechos y elementos probatorios que le fueron presentados.
- 51 Debe añadirse que si bien en los apartados 26 y 27 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia señaló que «con mayor razón podía la OAMI basarse en la presunción [de que el oponente había dado su consentimiento al uso alegado] si se tiene en cuenta que la demandante no negaba que la sociedad Industrias Espadafor, S.A., hubiese usado la marca anterior», tal afirmación tiene carácter de *obiter dictum*.
- 52 Por consiguiente, procede declarar que la primera parte del primer motivo es en parte infundada y en parte inadmisibile.
- 53 En segundo lugar, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia no se desprende que éste esté obligado a comprobar si, en el momento en que resuelve sobre un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso de la OAMI, puede legalmente adoptar una nueva resolución con la misma parte dispositiva que la resolución impugnada. En efecto, en los apartados 25 y 26 de su sentencia Henkel/OAMI — LHS (UK) (KLEENCARE), antes citada, el Tribunal de Primera Instancia se limitó a decir que

esta obligación incumbe a las Salas de Recurso de la OAMI, debido al principio de continuidad funcional entre los órganos de este organismo que resuelven en primera instancia –como los examinadores y las Divisiones de Oposición y de Anulación– y dichas Salas.

- 54 A tenor del artículo 63 del Reglamento n° 40/94, el Tribunal de Primera Instancia sólo puede anular o reformar la resolución de una Sala de Recurso de la OAMI «[por] incompetencia, [...] quebrantamiento sustancial de forma, [...] violación del Tratado, del [...] Reglamento [n° 40/94] o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o [...] desviación de poder».
- 55 De ello se deduce que el Tribunal de Primera Instancia 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, el Tribunal de Primera Instancia no puede anular ni reformar esa resolución por motivos que aparezcan con posterioridad a la fecha en que se dictó.
- 56 En consecuencia, la segunda parte del primer motivo es infundada y, por lo tanto, debe desestimarse este motivo en su totalidad.

Sobre el segundo motivo

Alegaciones de las partes

- 57 Mediante la primera parte de su segundo motivo, la recurrente alega que al carecer de fecha, las etiquetas presentadas por el oponente no demuestran ningún uso de la marca anterior durante el período pertinente ni, por lo tanto, refuerzan los demás elementos probatorios aportados durante el procedimiento.

- 58 Mediante la segunda parte del mismo motivo, la demandante sostiene que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 al no tener en cuenta el concepto de «uso efectivo» en el sentido de dicho artículo. Alega que, en particular, no observó los requisitos conforme a los cuales el uso de una marca puede considerarse efectivo.
- 59 Según la demandante, de las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer y de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Ansul, antes citada, así como de la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia, se desprende que el uso efectivo no incluye los usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca, que el umbral a partir del cual el uso comercial de la marca puede ser considerado apto y efectivo se encuentra en directa relación con la naturaleza del producto o la clase de servicio que, con independencia del volumen de las transacciones efectuadas con la marca o de su frecuencia, debe ser una explotación continua, nunca esporádica u ocasional, y que un uso efectivo supone que la marca esté presente en una parte sustancial del territorio en el que está protegida.
- 60 La demandante señala que, en el caso de autos, los productos vendidos son bienes de producción y de consumo corrientes, destinados al uso cotidiano del consumidor final, tienen un precio reducido y, por consiguiente, son fáciles de vender. Considera que, teniendo en cuenta la naturaleza de dichos productos, las ventas de un volumen como el acreditado en el presente asunto no pueden considerarse suficientes en el sentido del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. Observa que, por otra parte, la oponente, que probó la realización de tan sólo cinco transacciones en once meses, demostró, a lo sumo, un uso esporádico y ocasional de la marca anterior. Afirma que tal uso en ningún caso puede reputarse un uso continuado, efectivo y estable. A su juicio, por añadidura, dado que todas las facturas presentadas se remitieron al mismo cliente, no se aportó la prueba de que la marca anterior estuviera presente en una parte sustancial del territorio en el que se halla protegida.
- 61 Agrega que corrobora su apreciación de que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta el concepto de «uso efectivo», en el sentido del artículo 43,

apartado 2, del Reglamento nº 40/94, el hecho de que el Bundesgerichtshof (Alemania) consideró, en otro asunto, que un volumen de negocio mensual de 4.400 euros caracteriza un uso puramente formal.

- 62 La demandante señala que en modo alguno pone en entredicho las comprobaciones fácticas y la apreciación de las pruebas efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia, pero considera que vulneró el concepto de «uso efectivo». Señala que se trata de una cuestión de Derecho que puede suscitarse en el marco de un recurso de casación.
- 63 La OAMI señala que, en los apartados 32 a 42 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia expuso correctamente los principios establecidos tanto por él como por el Tribunal de Justicia en cuanto al concepto de «uso efectivo» y observa que la recurrente no rebate dichos principios, sino que considera que los hechos del caso de autos no demuestran tal uso.
- 64 De ello infiere, por lo tanto, que el objetivo del segundo motivo del recurso de casación es conseguir que el Tribunal de Justicia vuelva a examinar los hechos y elementos probatorios, por lo que debe declararse la inadmisibilidad de dicho motivo.
- 65 Con carácter subsidiario, la OAMI estima que el Tribunal de Primera Instancia consideró acertadamente que se había aportado la prueba del uso efectivo de la marca anterior, por lo que el motivo es infundado. Reconoce que la importancia del uso demostrado es bastante limitada y que, según parece, dicho uso afecta a un solo cliente, pero señala que se alcanzó el importe total de las transacciones en un período bastante corto. Recuerda asimismo que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no existe una regla *de minimis* y estima que el Tribunal de Primera Instancia consideró lícitamente que un uso limitado puede ser compatible con la presencia real en el mercado.

- 66 En relación con la afirmación de la recurrente de que una marca debe estar presente en una parte sustancial del territorio en el que esté protegida a fin de que su uso pueda calificarse de efectivo, la OAMI considera que esta exigencia no es aplicable a la luz de la sentencia *Ansul*, antes citada, y del auto de 27 de enero de 2004, *La Mer Technology* (C-259/02, Rec. p. I-1159), y que la extensión de la cobertura territorial es sólo uno de los elementos que deben tenerse en cuenta para determinar si el uso es efectivo o no.
- 67 En cuanto a la alegación derivada de la resolución del Bundesgerichtshof, la OAMI alega que las resoluciones de un órgano jurisdiccional nacional no son vinculantes en el presente procedimiento y que, por añadidura, en la medida en que debe apreciarse caso por caso si una marca ha sido objeto de un uso efectivo, resulta prácticamente imposible extraer conclusiones generales de otros asuntos.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 68 En primer lugar, debe señalarse que la recurrente no cuestiona lo declarado por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 46 a 48 de la sentencia recurrida sobre la base de las facturas presentadas por la oponente, en el sentido de que el valor de los productos comercializados con la marca anterior, entre mayo de 1996 y mayo de 1997, con destino a un único cliente en España, ascendió a una cifra que no excede de 4.800 euros, correspondiente a la venta de 293 cajas de doce unidades cada una.
- 69 En estas circunstancias, la primera parte del segundo motivo, basada en que, por su naturaleza, las etiquetas presentadas por la oponente no pueden constituir la prueba de un uso de la marca anterior durante el período pertinente ni reforzar los demás elementos probatorios, no puede suponer la anulación de la sentencia recurrida y, por lo tanto, debe desestimarse por inoperante.

70 En segundo lugar, como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose los usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca. La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta en el tráfico económico, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de dicha marca [véase, en relación con el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), disposición que es idéntica al artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, la sentencia Ansul, antes citada, apartado 43, y el auto La Mer Technology, antes citado, apartado 27].

71 La cuestión de si un uso es suficiente desde el punto de vista cuantitativo para mantener o crear cuotas de mercado para los productos o los servicios protegidos por la marca depende de diversos factores y de una apreciación que debe realizarse caso por caso. Las características de dichos productos o de dichos servicios, la frecuencia o regularidad del uso de la marca, el hecho de que se utilice la marca para comercializar todos los productos o servicios idénticos de la empresa titular o meramente algunos de ellos, o incluso las pruebas relativas al uso de la marca que el titular puede proporcionar, se encuentran entre los factores que cabe tomar en consideración (véase, en este sentido, el auto La Mer Technology, antes citado, apartado 22).

72 De ello se deduce que no es posible determinar *a priori*, de modo abstracto, qué umbral cuantitativo ha de considerarse para determinar si el uso tiene o no un carácter efectivo. Por consiguiente, no cabe establecer una norma *de minimis* que impida a la OAMI o, en sede de recurso, al Tribunal de Primera Instancia apreciar las circunstancias del litigio de que conocen (véase, en este sentido, el auto La Mer

Technology, antes citado, apartado 25). Por lo tanto, cuando responde a una verdadera justificación comercial, en las circunstancias mencionadas en el apartado 70 de la presente sentencia, un uso, aun mínimo, de la marca puede bastar para determinar la existencia del carácter efectivo (auto La Mer Technology, antes citado, apartado 27).

- 73 En el caso de autos, el Tribunal de Primera Instancia no cometió ningún error de Derecho al apreciar el carácter efectivo del uso de la marca anterior.
- 74 En efecto, en primer lugar, con arreglo a la regla 22, apartado 2, del Reglamento n° 2868/95, en los apartados 46 a 54 de la sentencia recurrida examinó el lugar, la duración, la importancia y la naturaleza de dicho uso.
- 75 En segundo lugar, de conformidad con la jurisprudencia recordada en los apartados 70 a 72 de la presente sentencia, analizó si la marca anterior había sido utilizada con el fin de crear o conservar un mercado para los productos «zumos concentrados de fruta», para los cuales se aportó la prueba del uso alegado o si, por el contrario, el único objetivo de dicho uso había sido el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca, por lo que debía calificarse de simbólico.
- 76 En tercer lugar, contrariamente a lo que sostiene la demandante, la circunstancia de que, en el caso de autos, la prueba del uso de la marca anterior sólo se haya aportado con respecto a la venta de productos a un solo cliente no permite descartar *a priori* su carácter efectivo (véase, en este sentido, el auto La Mer Technology, antes citado, apartado 24), aun cuando, en principio, de ello se desprenda que dicha marca no estaba presente en una parte sustancial del territorio español, en el que estaba protegida. En efecto, como ha alegado la OAMI, la extensión territorial del uso es sólo uno de los factores, entre otros, que deben ser tenidos en cuenta para determinar si es efectivo o no.

- 77 Por último, en cuarto lugar, en cuanto a la alegación de la recurrente basada en una sentencia dictada por el Bundesgerichtshof en un asunto relativo a una marca distinta de la marca VITAFRUT, como se desprende de la jurisprudencia recordada en los apartados 70 a 72 de la presente sentencia, la apreciación del carácter efectivo del uso de una marca requiere tomar en consideración la totalidad de las circunstancias del caso, y no es posible determinar *a priori*, de forma abstracta, el umbral cuantitativo que debe considerarse para determinar si el uso tiene tal carácter o no. De ello se deduce que órganos jurisdiccionales que se pronuncian en dos asuntos diferentes pueden apreciar de forma distinta el carácter efectivo de los usos alegados ante ellos, aunque tales usos hayan generado volúmenes de negocio comparables.
- 78 Por lo demás, el objetivo de la alegación de la recurrente de que, teniendo en cuenta, en particular, la naturaleza de los productos comercializados con la marca anterior, la extensión cuantitativa del uso de dicha marca era insuficiente para que éste fuera calificado de efectivo en el sentido del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, es pretender que el Tribunal de Justicia sustituya por su propia apreciación de los hechos y de los elementos probatorios la apreciación del Tribunal de Primera Instancia. Salvo en caso de desnaturalización, que no se alega en el presente asunto, tal argumentación no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia por los motivos recordados en el apartado 49 de la presente sentencia.
- 79 En consecuencia, la segunda parte del segundo motivo, basada en que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta el concepto de «uso efectivo» en el sentido del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, es en parte inadmisibile y en parte infundada, por lo que dicho motivo debe desestimarse en su totalidad.

Sobre el tercer motivo

Alegaciones de las partes

- 80 Mediante su tercer motivo, invocado en apoyo de su pretensión formulada con carácter subsidiario, cuyo objetivo es la anulación parcial de la sentencia recurrida, la

recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 al llegar a la conclusión de que los productos «bebidas elaboradas con hierbas y vitaminas», para los cuales se solicitó el registro, y los productos «zumos concentrados de fruta», para los cuales se acreditó un uso efectivo de la marca anterior, son productos similares en el sentido de dicha disposición.

- 81 Por una parte, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia no tuvo en cuenta la naturaleza respectiva de los productos, lo cual, a su juicio, constituye, sin embargo, a tenor de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, un factor pertinente que debe tomarse en consideración para apreciar si los productos o los servicios son similares.
- 82 Por otra parte, alega que dichos productos son muy distintos en cuanto a sus métodos de fabricación, la manera cómo se utilizan, su destino y sus puntos de comercialización, y que el conjunto de estas diferencias prevalece sobre su única característica común, que consiste en el hecho de que vayan destinados a los mismos consumidores potenciales.
- 83 La recurrente sostiene que, mediante este motivo, en modo alguno cuestiona las comprobaciones fácticas y la apreciación de las pruebas efectuadas por el Tribunal de Primera Instancia, pero le imputa haber vulnerado el concepto de «similitud de los productos». Se trata, a su juicio, de una cuestión de Derecho que puede suscitarse en el marco del recurso de casación.
- 84 Con carácter principal, la OAMI solicita que se declare la inadmisibilidad del tercer motivo del recurso de casación ya que considera que la recurrente se limita a criticar la apreciación de los hechos por el Tribunal de Primera Instancia. Con carácter subsidiario, alega que los productos de que se trata son similares.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 85 Como recordó acertadamente el Tribunal de Primera Instancia en el apartado 65 de la sentencia recurrida, para apreciar la similitud entre los productos o los servicios, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre tales productos o tales servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así como su carácter competidor o complementario (véase, en relación con el artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104, disposición esencialmente idéntica al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 23).
- 86 Conforme a dicha jurisprudencia, en el apartado 66 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia señaló que los productos «bebidas elaboradas con hierbas y con vitaminas», para los que se solicita el registro, y los productos «zumos concentrados de fruta», para los que se acreditó un uso efectivo de la marca anterior, están destinados a los consumidores finales. Del mismo modo, en el apartado 67 de la sentencia recurrida, consideró que los referidos productos tienen el mismo destino –aplacar la sed–, tienen, en gran medida, un carácter competidor, la misma naturaleza y la misma utilización –se trata de bebidas no alcohólicas consumidas normalmente frías–, y que su composición diferente no impide que sean intercambiables, al estar destinados a satisfacer una necesidad idéntica.
- 87 En la medida en que imputa al Tribunal de Primera Instancia que no tuviera en cuenta la naturaleza de los productos de que se trata para apreciar su similitud, la recurrente se basa en una interpretación errónea de la sentencia recurrida. En efecto, en el apartado 67 de dicha sentencia, el Tribunal de Primera Instancia verificó si dichos productos eran o no similares teniendo en cuenta, en particular, su naturaleza respectiva.
- 88 Dado que reprocha al Tribunal de Primera Instancia que no considerara que las diferencias entre los productos de que se trata prevalecen sobre su única característica común que, según alega, consiste en que dichos productos se dirigen a los mismos consumidores potenciales, la recurrente pretende, en realidad, que el Tribunal de Justicia sustituya por su propia apreciación de los hechos la realizada

por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 66 y 67 de la sentencia recurrida (véanse, por analogía, en relación con la apreciación de la similitud de dos marcas, las sentencias de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI, C-361/04 P, Rec. p. I-643, apartado 23, y de 23 de marzo de 2006, Mühlens/OAMI, C-206/04 P, Rec. p. I-2717, apartado 41). Salvo en caso de desnaturalización, que no se alega en el presente asunto, tal argumentación no constituye una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia por los motivos recordados en el apartado 49 de la presente sentencia.

- ⁸⁹ En consecuencia, procede declarar que el tercer motivo del recurso de casación es en parte infundado y en parte inadmisibile y, por lo tanto, desestimar el recurso de casación en su totalidad.

Costas

- ⁹⁰ A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado la OAMI que se condene en costas a la recurrente y haber sido desestimados los motivos formulados por esta última, procede condenarla en costas.

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

1) Desestimar el recurso de casación.

2) Condenar en costas a The Sunrider Corp.

Firmas