

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
(Sala Segunda)

de 8 de julio de 2004 *

En el asunto T-203/02,

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

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada por la Sra. S. Laitinen, en calidad de agente,

parte demandada,

en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI fue

Juan Espadafor Caba, con domicilio en Granada,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 8 de abril de 2002 (asunto R 1046/2000-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Juan Espadafor Caba y The Sunrider Corp.,

* Lengua de procedimiento: inglés.

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Segunda),

integrado por los Sres. J. Pirrung, Presidente, A.W.H. Meij y N.J. Forwood, Jueces;
Secretario: Sr. J. Plingers, administrador;

habiendo considerado la demanda y el escrito de réplica presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 2 de julio de 2002 y el 27 de marzo de 2003, respectivamente;

habiendo considerado el escrito de contestación a la demanda y el escrito de dúplica de la OAMI presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 23 de octubre de 2002 y el 23 de junio de 2003, respectivamente;

celebrada la vista el 3 de diciembre de 2003;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 1 de abril de 1996, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo VITAFRUIT.

- 3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a las clases 5, 29 y 32 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 que, tras las modificaciones a la solicitud de marca introducidas mediante escritos de la demandante de 30 de julio y de 14 de diciembre de 1998, responden, para cada clase, a la descripción siguiente:
 - clase 5: «medicamentos, preparados farmacéuticos y químicos para la higiene; sustancias dietéticas y sustitutivos nutritivos para uso médico; alimentos para bebés; productos a base de vitaminas, oligoelementos y/o minerales para usos dietéticos o como suplementos nutricionales; concentrados o complementos nutritivos a base de hierbas, tés de hierbas, todos para el cuidado de la salud»;

 - clase 29: «carne, pescado, moluscos y crustáceos que no estén vivos, aves y caza; carnes y salchichas, marisco, aves y caza, también en conserva o ultracongelados; frutas y verduras (incluidos champiñones y patatas, especialmente patatas fritas y otros productos de patata) en conserva, ultracongeladas, secas, cocidas o listas para su consumo inmediato; sopas o conservas de sopa; ensaladas de delicatessen; platos de carne, pescado, aves, caza y verduras, también ultracongelados; huevos; extractos de carne y caldo; extractos de verduras y hierbas en conserva para la cocina; concentrados o complementos alimentarios no medicinales de hierbas, alimentos de hierbas, también en forma de barritas energéticas»;

 - clase 32: «cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y vegetales, zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas a base de hierbas y con vitaminas».

- 4 El 5 de enero de 1998, la solicitud de marca fue publicada en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 2/98.

- 5 El 1 de abril de 1998, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso formuló oposición, con arreglo al artículo 42, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, al registro de la marca solicitada para todos los productos contemplados en la solicitud. Basaba su oposición en que tenía una marca registrada en España, con fecha de prioridad de 19 de octubre de 1960. Esta marca (en lo sucesivo, «marca anterior»), consistente en el signo denominativo VITAFRUT, fue registrada para productos de las clases 30 y 32 del Arreglo de Niza, que responden a la siguiente descripción: «bebidas carbónicas, no alcohólicas ni terapéuticas, bebidas refrescantes de todas clases, gaseosas, granulados efervescentes no terapéuticos, jugos y zumos de frutas y agrios sin fermentar (excepto mostos), limonadas, naranjadas, refrescos (excepto horchatas), sodas, agua de seltz, hielo artificial»

- 6 En apoyo de su oposición, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso invocó el motivo de denegación previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.

- 7 Mediante escrito de 21 de octubre de 1998, la demandante solicitó que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso aportara la prueba, con arreglo al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94, de que la marca anterior había sido objeto, durante los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, de un uso efectivo en el Estado miembro en el que se protege dicha marca. Mediante una comunicación de 26 de noviembre de 1998, la División de Oposición de la OAMI (en lo sucesivo, «División de Oposición») solicitó a la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso que aportara dicha prueba en un plazo de dos meses.

- 8 El 22 de enero de 1999, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso remitió a la OAMI, en primer lugar, seis etiquetas de botella en las que figuraba la marca anterior y, en segundo lugar, catorce facturas y pedidos, diez de los cuales tenían una fecha anterior al 5 de enero de 1998.
- 9 Mediante resolución de 23 de agosto de 2000, la División de Oposición desestimó la solicitud de marca con arreglo al artículo 43, apartado 5, frase primera, del Reglamento nº 40/94, para los productos denominados «aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y vegetales, zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas a base de hierbas y con vitaminas». Al desestimar la solicitud de marca, consideró, en primer lugar, que las pruebas presentadas por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso 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 denominados «jugos y zumos de frutas y agrios sin fermentar, limonadas, naranjadas». En segundo lugar, la División de Oposición consideró que estos productos eran en parte similares y en parte idénticos a los denominados «aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas de frutas y vegetales, zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas a base de hierbas y con vitaminas», designados en la solicitud de marca, y que existía un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, entre los signos controvertidos.
- 10 El 23 de octubre de 2000, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución de la División de Oposición. Solicitó a la Sala de Recurso, con carácter principal, que anulara parcialmente dicha resolución en la medida en que ésta desestimaba la solicitud de marca y, con carácter subsidiario, la anulara parcialmente en la medida en que desestimaba la solicitud de marca para los productos denominados «bebidas a base de hierbas y con vitaminas».
- 11 Mediante resolución de 8 de abril de 2002 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Primera de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. En esencia, confirmó las apreciaciones contenidas en la resolución de la División de Oposición subrayando, no obstante, que únicamente se había demostrado el uso de la marca anterior para los productos denominados «concentrados de zumo» («juice concentrate»).

Pretensiones de las partes

12 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Con carácter principal, anule la resolución impugnada.
- Con carácter subsidiario, anule la resolución impugnada en la medida en que desestima su recurso en la parte relativa a la anulación de la resolución de la División de Oposición por lo que respecta a los productos denominados «bebidas a base de hierbas y con vitaminas».
- Condene en costas a la OAMI.

13 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

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

Fundamentos de Derecho

14 En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos: el primer motivo, alegado en apoyo de su pretensión principal, se basa en la vulneración del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. Este motivo se divide en dos

partes, la primera de las cuales se basa en que la OAMI tuvo en cuenta, como uso efectivo, el uso realizado por un tercero, sin que se haya probado el consentimiento del titular de la marca, y la segunda, en que la OAMI interpretó erróneamente el concepto de uso efectivo. El segundo motivo, alegado en apoyo de su pretensión subsidiaria, se basa en la vulneración del artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.

Sobre el motivo basado en la vulneración del artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94

Sobre la primera parte del motivo, basado en que la Sala de Recurso tuvo en cuenta, erróneamente, el uso de la marca realizado por un tercero

— Alegaciones de las partes

- 15 La demandante alega que de las facturas presentadas por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso se desprende que la marca anterior fue explotada por la sociedad Industrias Espadafor, S.A., y no por el propio titular de la marca anterior; a saber, el Sr. Juan Espadafor Caba. En efecto, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso es una persona física, mientras que la persona que explotó la marca anterior es una sociedad. Por otra parte, según la demandante, la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso no ha demostrado que el uso de la marca anterior se haya realizado con su consentimiento, como titular de esta marca, en el sentido del artículo 15, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.
- 16 La demandante precisó en la vista que había indicado, en los escritos que presentó durante los procedimientos ante la OAMI, el 22 de septiembre de 1999 y el 22 de diciembre de 2000, que las pruebas presentadas por la otra parte en el procedimiento ante la OAMI no demostraban un uso efectivo de la marca anterior por su parte. De ello deduce que la presente parte del motivo basado en la vulneración del artículo 43 del Reglamento nº 40/94 no se ha invocado de forma extemporánea.

- 17 La OAMI sostiene que la presente parte del motivo es inadmisibile en virtud del artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, ya que no se invocó durante el procedimiento de oposición ni ante la Sala de Recurso.
- 18 Por lo que respecta al fondo del asunto, la OAMI considera que el hecho de que, en el marco de un procedimiento de oposición, la parte oponente pueda presentar pruebas sobre la explotación de la marca anterior permite deducir que este uso ha sido efectuado con el consentimiento del titular de la marca de que se trata. Según la OAMI, sólo cabe descartar esta conclusión cuando el demandante de la marca se opone a ella explícitamente.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 19 En virtud del artículo 43, apartados 2 y 3, y del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, debe desestimarse una oposición formulada contra el registro de una marca comunitaria si el titular de la marca anterior de que se trata no presenta la prueba de que ésta ha sido objeto de un uso efectivo por el titular en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria. Por el contrario, si el titular de la marca comunitaria presenta dicha prueba, la OAMI procederá al examen de los motivos de denegación alegados por la parte oponente.
- 20 Según el artículo 15, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, en relación con el artículo 43, apartado 3, de dicho Reglamento, el uso de una marca anterior nacional con el consentimiento del titular se considera hecho por el titular.

- 21 Con carácter preliminar, es preciso señalar que el Tribunal de Primera Instancia ya ha declarado que la amplitud del examen que la Sala de Recurso está obligada a realizar con respecto a la resolución objeto del recurso, –en el caso de autos, la resolución de la División de Oposición– no depende de que la parte que haya interpuesto el recurso invoque un motivo específico relativo a esa resolución, criticando la interpretación o la aplicación de una disposición realizada por la unidad que haya resuelto en primera instancia, o la apreciación de una prueba efectuada por dicha unidad [véase, en este sentido, la 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 32]. Por lo tanto, aunque la parte que haya interpuesto el recurso no haya invocado un motivo específico, la Sala de Recurso está obligada a examinar, a la luz de todas las razones de Derecho y de hecho pertinentes, si en el momento en que se resuelve el recurso puede adoptarse o no legalmente una nueva resolución con la misma parte dispositiva que la resolución objeto del recurso (sentencia KLEENCARE, antes citada, apartado 29). También forma parte de este examen la cuestión de si, a la vista de los hechos y las pruebas presentados por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, ésta ha presentado la prueba de un uso efectivo, bien por el titular de la marca anterior, bien por un tercero autorizado, en el sentido del artículo 43, apartados 2 y 3, y del artículo 15, apartado 3, del Reglamento nº 40/94. De ello se desprende que la primera parte del presente motivo es admisible.
- 22 Por el contrario, forma parte del examen sobre el fondo la pertinencia de la alegación según la cual la demandante no negó, ni ante la División de Oposición ni ante la Sala de Recurso, la existencia de un consentimiento del titular de la marca anterior.
- 23 Como se desprende de las facturas presentadas por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, la venta de productos con la marca anterior fue efectuada por la sociedad Industrias Espadafor, S.A., y no por el titular de la marca, pese a que el nombre de este último también aparece en el nombre de la sociedad de que se trata.

- 24 Cuando un oponente invoca determinados actos de uso de la marca anterior por un tercero como uso efectivo en el sentido del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, alega, implícitamente, que este uso ha sido efectuado con su consentimiento.
- 25 La existencia de esta aceptación implícita se puede deducir del siguiente modo: si el uso de la marca anterior, tal como se desprende de las facturas presentadas ante la OAMI, se hubiera efectuado sin el consentimiento del titular y, por tanto, vulnerándose el derecho de marca de éste, la sociedad Industrias Espadafor, S.A., no habría tenido ningún interés, en principio, en revelar al titular de la marca en cuestión las pruebas de tal uso. Por ello, parece poco probable que el titular de una marca pueda presentar la prueba de un uso de ésta efectuado contra su voluntad.
- 26 Con mayor razón podía la OAMI basarse en esta presunción si se tiene en cuenta que la demandante no negaba que la sociedad Industrias Espadafor, S.A., hubiese usado la marca anterior con el consentimiento del oponente. No basta que la demandante haya alegado con carácter general durante el procedimiento ante la OAMI que las pruebas presentadas por el oponente no eran suficientes para demostrar un uso efectivo por parte de éste.
- 27 De los documentos que obran en autos se desprende que la demandante criticó específicamente el volumen de negocios supuestamente demasiado reducido del uso demostrado y la calidad de las pruebas presentadas. Por el contrario, ningún pasaje de los escritos presentados por la demandante en el procedimiento ante la OAMI permite deducir que la demandante hubiera señalado a esta Oficina que se trataba de un uso efectuado por un tercero o que haya expresado dudas sobre el consentimiento del titular de la marca a este uso.
- 28 Estos elementos constituían una base suficientemente sólida para permitir a la Sala de Recurso deducir que el uso de la marca anterior había sido efectuada con el consentimiento de su titular.

- 29 De ello se desprende que debe desestimarse la primera parte del motivo basado en la vulneración del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94, por carecer de fundamento.

Sobre la segunda parte del motivo, basada en que la Sala de Recurso interpretó erróneamente el concepto de uso efectivo

— Alegaciones de las partes

- 30 La demandante afirma, en primer lugar, que no debieron haberse considerado como pruebas las etiquetas presentadas por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, puesto que no indicaban ninguna fecha. Además, la demandante subraya que esta parte no ha presentado ninguna prueba que demuestre que estas etiquetas fueron efectivamente utilizadas para comercializar en España productos designados por la marca anterior durante el período pertinente. La demandante precisó durante la vista que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso debió completar los elementos de prueba presentados mediante una declaración jurada de que las etiquetas fueron utilizadas en el mercado español durante el período pertinente.
- 31 En segundo lugar, la demandante sostiene que la Sala de Recurso consideró erróneamente que el alcance del uso de la marca anterior, tal como se desprende de las pruebas presentadas por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso, era suficientemente relevante para poder considerar que se trataba de un uso efectivo en el sentido del artículo 43, apartado 2, del Reglamento n° 40/94. A este respecto, señala que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso no presentó una declaración jurada que indicara el volumen de negocios anual realizado por las ventas de productos efectuadas bajo la marca anterior. Por otra parte, expone que las facturas presentadas por esta parte únicamente hacen referencia a ventas de productos bajo esta marca por un valor total de 5.400 euros aproximadamente durante todo el período pertinente. En la vista, la demandante reevaluó esta cantidad precisando que el volumen de los productos de que se trata ascendía a alrededor de 3.500 euros en 1996 y a 1.300 euros en 1997.

- 32 En tercer lugar, la demandante afirma que las facturas presentadas por la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso no contienen ninguna indicación sobre la forma en que se utilizó la marca anterior.
- 33 En último lugar, la demandante estima que la resolución impugnada se contradice con la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI de 26 de septiembre de 2001 en el asunto R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT), en la que se tuvo en cuenta la relación entre el volumen de negocios realizado por ventas bajo la marca anterior y el volumen de ventas anual total realizado por la empresa que la explotaba.
- 34 La OAMI replica que, por lo que respecta a la naturaleza y al lugar del uso efectuado de la marca anterior, de los documentos que obran en autos se desprende que esta marca fue utilizada en el territorio pertinente, a saber, en España, como marca denominativa y, por tanto, en la forma en que fue registrada.
- 35 Por lo que respecta al alcance del uso hecho de la marca anterior, la OAMI admite que el volumen de ventas realizadas bajo la marca anterior durante todo el período pertinente no era elevado y que, además, las facturas presentadas únicamente se refieren a las ventas efectuadas a un solo cliente. No obstante, la OAMI considera que el uso de la marca anterior es lo suficientemente importante para poder calificarlo de efectivo.

— Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 36 Como se desprende del noveno considerando del Reglamento nº 40/94, el legislador ha considerado que sólo está justificado proteger las marcas anteriores en la medida

en que dichas marcas sean usadas efectivamente. De conformidad con ese considerando, el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 prevé que el solicitante de una marca comunitaria puede exigir la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria contra la que se presenta oposición, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en el territorio en el que dicha marca está protegida [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OAMI – Harrison (HIWATT), T-39/01, Rec. p. II-5233, apartado 34].

37 En virtud de la regla 22, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 (DO L 303, p. 1), la prueba del uso debe consistir en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca anterior. Por el contrario, no se exige que el oponente presente una declaración escrita sobre el volumen de negocios realizado por la explotación de la marca anterior. En efecto, el artículo 43, apartado 2, y el artículo 76 del Reglamento nº 40/94, así como la regla 22, apartado 3, del Reglamento nº 2868/95, permiten al oponente elegir los medios de prueba que considere apropiados para demostrar que la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo durante el período pertinente. Por consiguiente, debe rechazarse la crítica de la demandante sobre la falta de una declaración jurada relativa al volumen de negocios total efectuado por la venta de productos bajo la marca anterior.

38 En la interpretación del concepto de uso efectivo, es preciso tener en cuenta el hecho de que la *ratio legis* de exigir que la marca anterior haya sido objeto de un uso efectivo para que pueda ser oponible a una solicitud de marca comunitaria consiste en limitar los conflictos entre dos marcas, cuando no exista ningún motivo económico justificado que se derive de una función efectiva de la marca en el mercado [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de marzo de 2003, Goulbourn/OAMI — Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Rec. p. II-789, apartado 38]. Por el contrario, dicha disposición no pretende evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes.

- 39 Tal como se desprende de la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003, *Ansul* (C-40/01, Rec. p. I-2439), relativa a la interpretación del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), cuyo contenido normativo corresponde, en esencia, al del artículo 43, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, 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 usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca (sentencia *Ansul*, antes citada, apartado 43). A este respecto, la condición relativa al uso efectivo de la marca exige que ésta, tal como está protegida en el territorio pertinente, sea utilizada públicamente y hacia el exterior (sentencias antes citadas *Ansul*, apartado 37, y *Silk Cocoon*, apartado 39).
- 40 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 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 la marca (sentencia *Ansul*, antes citada, apartado 43).
- 41 Por lo que respecta a la importancia del uso de que es objeto la marca anterior, es preciso tener en cuenta, en particular, el volumen comercial del conjunto de los actos de uso, por una parte, y la duración del período durante el cual tienen lugar los actos de uso, así como la frecuencia de estos actos, por otra.
- 42 Para poder examinar, en un caso concreto, el carácter efectivo del uso de una marca anterior, debe llevarse a cabo una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos. Esta apreciación implica una cierta interdependencia entre los factores que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos comercializados bajo dicha marca puede verse

compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de esta marca y viceversa. Por otra parte, ni el volumen de negocios realizado ni la cantidad de las ventas de productos bajo la marca anterior pueden apreciarse en términos absolutos, sino que deben verse en relación con otros factores pertinentes, como el volumen de la actividad comercial, la capacidad de producción o de comercialización o el grado de diversificación de la empresa que explota la marca, así como las características de los productos o servicios en el mercado de que se trata. Por todo ello, el Tribunal de Justicia ha precisado que no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para ser calificado de efectivo (sentencia Ansul, antes citada, apartado 39).

- 43 A la luz de todo lo anterior, procede examinar si la OAMI ha considerado acertadamente que los elementos de prueba presentados por la otra parte en el procedimiento ante la OAMI demostraban un uso efectivo de la marca anterior.
- 44 Dado que la solicitud de marca comunitaria presentada por la demandante se publicó el 5 de enero de 1998, el período de cinco años previsto en el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 comprende del 5 de enero de 1993 al 4 de enero de 1998 (en lo sucesivo, «período pertinente»).
- 45 Tal como se desprende del artículo 15, apartado 1, del mismo Reglamento, sólo están sometidas a las sanciones previstas en dicha disposición aquellas marcas cuyo uso efectivo haya sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años. Por tanto, basta que una marca haya sido objeto de un uso efectivo durante una parte del período pertinente para evitar dichas sanciones.
- 46 Las facturas presentadas por la otra parte en el procedimiento ante la OAMI demuestran que la marca ha sido objeto de actos de uso entre finales del mes de mayo de 1996 y mediados del mes de mayo de 1997, es decir, durante un período de once meses y medio.

- 47 De las facturas también se desprende que los envíos realizados estaban destinados a un cliente en España y que fueron facturados en pesetas. De ello resulta que los productos estaban destinados al mercado español, que era el mercado pertinente.
- 48 En cuanto al volumen de los productos comercializados, su valor se elevaba a una cantidad no superior a 4.800 euros, correspondiente a una venta de 293 productos, denominados «cajas» en las facturas, de doce unidades cada uno, es decir, 3.516 unidades en total, siendo el precio sin IVA de cada pieza 227 pesetas (1,36 euros). Pese a representar un volumen relativamente reducido, las facturas presentadas permiten concluir que los productos mencionados en ellas fueron comercializados de forma relativamente constante durante un período superior a once meses, que no es ni particularmente breve ni particularmente próximo a la publicación de la solicitud de marca comunitaria presentada por la demandante.
- 49 Las ventas realizadas constituyen actos de uso que, desde un punto de vista objetivo, pueden crear o conservar una salida comercial para los productos de que se trata y cuyo volumen, en relación con la duración y la frecuencia del uso, no es tan reducido como para llevar a la conclusión de que se trata de un uso meramente simbólico, mínimo o ficticio con el único objetivo de mantener la protección del derecho a la marca.
- 50 Lo mismo cabe afirmar del hecho de que las facturas se hayan dirigido a un solo cliente. Basta que el uso de la marca sea público y hacia el exterior y no únicamente dentro de la empresa titular de la marca anterior o dentro de la red de distribución poseída o controlada por ésta. En el presente asunto, la demandante no ha alegado que el destinatario de las facturas pertenezca a la otra parte en el procedimiento ante la OAMI, ni tampoco ninguna circunstancia del caso de autos permite suponerlo. Por tanto, no es necesario basarse en la alegación de la OAMI, presentada en la vista, en virtud de la cual el cliente es un importante suministrador de supermercados españoles.

- 51 Por lo que respecta a la naturaleza del uso efectuado de la marca anterior, los productos mencionados en las facturas se denominan «concentrado», término seguido, en primer lugar, por una indicación del sabor («kiwi», «menta», «granadina», «maracuyá», «lima» o «azul trop.») y, en segundo lugar, por la palabra «vitafrut», entre comillas. Esta denominación permite concluir que los productos de que se trata son zumos de fruta concentrados o concentrados de zumo de frutas diversas.
- 52 Además, de las etiquetas presentadas por la otra parte en el procedimiento se desprende que se trata de zumos concentrados de diferentes frutas, destinados a los consumidores finales, y no de concentrados de zumo destinados a los fabricantes de zumos de frutas. Así, en las etiquetas figura la indicación «bebida concentrada para diluir 1 + 3», que parece estar destinada al consumidor final.
- 53 Como ha indicado la demandante, las etiquetas no mencionan fecha alguna. Por tanto, carece de pertinencia la cuestión de si normalmente las etiquetas mencionan fechas, tesis defendida por la demandante y discutida por la OAMI. Por el contrario, aunque las etiquetas por sí solas no tengan valor probatorio, sí pueden, no obstante, corroborar las demás pruebas presentadas durante el procedimiento ante la OAMI.
- 54 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 impugnada, 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.

- 55 Por lo que respecta a la supuesta contradicción entre la resolución impugnada y la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI en el asunto R 578/2000-4 (HIPOVITON/HIPPOVIT), es preciso señalar que esta última fue anulada por la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2004, MFE Marienfelde/OAMI – Vetoquinol (HIPOVITON), (T-334/01, Rec. p. II-2787).
- 56 A la luz de lo que antecede, la segunda parte del presente motivo carece de fundamento, por lo debe desestimarse la pretensión principal, relativa a la anulación de la resolución impugnada.
- 57 Dado que el primer motivo carece de fundamento, es preciso examinar la pretensión subsidiaria por la que se solicita la anulación parcial de la resolución impugnada por una supuesta vulneración del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Sobre el motivo basado en la vulneración del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

- 58 La demandante alega que existe, como máximo, una ligera similitud entre los productos para los que se realizó un uso efectivo de la marca anterior, a saber, los «concentrados de zumo», por un lado, y los productos denominados «bebidas a base de hierbas y con vitaminas», previstos en la solicitud de marca, por otro.

- 59 A este respecto, sostiene, en primer lugar, que existen diferencias respecto a la naturaleza de estos productos, dado que, normalmente, los concentrados de zumo se fabrican a base de frutas, mientras que los ingredientes básicos de las «bebidas a base de hierbas y con vitaminas» son el agua y, respectivamente, las hierbas y los compuestos sintéticos. Además, según la demandante, la fabricación de los distintos tipos de productos requiere máquinas e instalaciones diferentes y un conocimiento técnico específico.
- 60 En segundo lugar, la demandante afirma que los productos de que se trata tienen un destino diferente, puesto que los concentrados de zumo están destinados a la producción de bebidas refrescantes, mientras que las bebidas a base de hierbas y con vitaminas se consumen principalmente con fines dietéticos, cosméticos y/o médicos.
- 61 Las diferencias entre los productos controvertidos se traducen, según la demandante, en el hecho de que se destinan a compradores diferentes, a saber, los fabricantes de zumo de frutas, en el caso de los concentrados de zumo, y a los consumidores finales en el caso de bebidas a base de hierbas y con vitaminas. No obstante, en la medida en que los concentrados de zumo son adquiridos también por los consumidores finales, la demandante sostiene que los canales de distribución de estos productos, por un lado, y de las bebidas a base de hierbas y con vitaminas, por otro, son diferentes. Así, según la demandante, los primeros se venden en los supermercados, mientras que las segundas se venden normalmente en farmacias o en establecimientos de alimentación dietética. Aun cuando ambas categorías de productos se comercializaran en el mismo establecimiento, estarían situados en secciones diferentes.
- 62 La OAMI considera que tanto los concentrados de zumo como los zumos de frutas, por una parte, y las «bebidas a base de hierbas y con vitaminas», mencionadas en la solicitud de marca, por otra parte, son productos similares.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 63 En virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando exista identidad o similitud entre los productos o servicios para los que se solicita el registro y aquellos para los que se registró una marca anterior y cuando el grado de similitud entre las marcas controvertidas sea suficiente para poder considerar que existe un riesgo de confusión entre ambas por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior. Por lo demás, con arreglo al artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n° 40/94, debe entenderse por «marca anterior» la marca registrada en un Estado miembro cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.
- 64 En el caso de autos, la demandante no critica las afirmaciones de la Sala de Recurso por lo que respecta a la cuestión de si existe identidad o similitud entre, por una parte, los productos denominados «bebidas a base de hierbas y con vitaminas», previstos en la solicitud de marca y, por otra, los productos por los que la marca anterior fue objeto de un uso efectivo, a saber, los «zumos de frutas» (apartados 19 y 20 de la resolución impugnada).
- 65 Como se desprende de la jurisprudencia, para apreciar la similitud entre los productos o los servicios de que se trata, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios y, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (sentencia del Tribunal de Justicia del 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 23).
- 66 En el presente asunto, como se ha comprobado en el apartado 52 *supra*, la marca anterior fue utilizada para zumos de frutas concentrados, y no para concentrados de zumo de frutas, destinados a los fabricantes de zumo de frutas. Por consiguiente,

debe descartarse el argumento de la demandante según el cual los productos de que se trata están destinados a diferentes compradores, a saber, los fabricantes en el caso de los concentrados de zumo y los consumidores finales en el caso de las bebidas a base de hierbas y con vitaminas.

67 A continuación, la Sala de Recurso expuso acertadamente que los productos controvertidos tienen el mismo destino, a saber, calmar la sed, y que presentan en gran medida un carácter competidor. Por lo que respecta a la naturaleza y a la utilización de dichos productos, se trata en ambos casos de bebidas no alcohólicas consumidas frías, normalmente, cuya composición es, ciertamente, diferente en la mayoría de los casos. Ahora bien, la diferente composición de estos productos no puede menoscabar la afirmación de que dichos productos son intercambiables, al estar destinados a satisfacer una necesidad idéntica.

68 De ello se desprende que la Sala de Recurso no ha cometido ningún error de apreciación al considerar que los productos controvertidos son similares. Por consiguiente, el presente motivo carece de fundamento y procede, por tanto, desestimar también la pretensión subsidiaria.

Costas

69. A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede imponerle las costas soportadas por la OAMI, según lo solicitado por ésta.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) Desestimar el recurso.**
- 2) Condenar en costas a la parte demandante.**

Pirrung

Meij

Forwood

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 8 de julio de 2004.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

J. Pirrung