

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 6 de octubre de 2004 *

En el asunto T-356/02,

Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, con domicilio social en Bremen (Alemania), representada por el Sr. U. Sander, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por la Sra. A. Apostolakis y el Sr. G. Schneider, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, interviniente ante el Tribunal de Primera Instancia, es

* Lengua de procedimiento: alemán.

Krafft, S.A., con domicilio social en Andoain (Guipúzcoa), representada por el Sr. P. Koch Moreno, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI de 4 de septiembre de 2002 (asuntos acumulados R 506/2000-4 y R 581/2000-4), relativo a un procedimiento de oposición entre Krafft, S.A., y Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG,

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

integrado por el Sr. J. Pirrung, Presidente, y los Sres. W.H. Meij y N.J. Forwood, Jueces;

Secretaria: Sra. B. Pastor; Secretaria adjunta;

visto el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 29 de noviembre de 2002;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 25 de abril de 2003;

visto el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 10 de abril de 2003;

celebrada la vista el 5 de mayo de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 5 de junio de 1996, la demandante presentó una solicitud de marca comunitaria a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) en virtud del 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 consiste en el signo denominativo VITAKRAFT.
- 3 Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 1, 3, 4, 12 y 19 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente:
 - Clase 1: «Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura, en particular productos químicos y materiales filtrantes de sustancias químicas, minerales, vegetales, materias plásticas en estado bruto, partículas de cerámica para el cuidado del

agua, en particular, para acuarios y estanques de jardín; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria».

- Clase 3: «Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, en particular, papel de lija para jaulas de animales; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos».

- Clase 4: «Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas».

- Clase 12: «Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima».

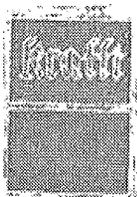
- Clase 19: «Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos, no metálicos, para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos».

4 La solicitud de marca se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* n° 30/98, de 27 de abril de 1998.

5 El 27 de julio de 1998, la parte interviniente formuló oposición al amparo del artículo 42 del Reglamento n° 40/94.

- 6 La oposición se basó en las marcas figurativas que se reproducen a continuación:

A



B



C



- 7 Dichas marcas han sido objeto en España de los registros siguientes:

- Registro nº 1924081 (del signo A) de 5 de mayo de 1995 para los siguientes productos, comprendidos en la clase 1: «Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abonos para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria, en particular, anticongelantes, líquidos de refrigeración, pegamentos y cubiertas impermeabilizantes destinadas a la industria, pegamentos químicos» (en lo sucesivo, «marca anterior A1»).

- Registro nº 1924082 (del signo A) de 5 de mayo de 1995 para los siguientes productos, comprendidos en la clase 3: «Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el

cabello; dentífricos, en particular productos para limpiar los motores y los carburantes de vehículos; cera y productos para pulir los vehículos, champú para lavar vehículos, champú para limpiar la tapicería de los vehículos, productos para limpiar y pulir productos con revestimiento de cromo, encáusticos y productos abrillantadores, sistemas de refrigeración para vehículos» (en lo sucesivo, «marca anterior A2»).

- Registro nº 1160484 (del signo B) de 5 de septiembre de 1987 para los siguientes productos, comprendidos en la clase 4: «Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas» (en lo sucesivo, «marca anterior B»).

- Registro nº 1042443 (del signo C) de 20 de febrero de 1984 para los siguientes productos, comprendidos en la clase 12: «Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima; motores para vehículos terrestres» (en lo sucesivo, «marca anterior C1»).

- Registro nº 1052802 (del signo C) de 20 de julio de 1984 para los siguientes productos, comprendidos en la clase 19: «Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos, no metálicos, para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos» (en lo sucesivo, «marca anterior C2»).

- 8 La demandante solicitó que la parte interviniente aportara la prueba de que las marcas anteriores B, C1 y C2 han sido objeto de un uso efectivo de conformidad con el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94. En respuesta a dicha solicitud, la parte interviniente presentó 18 catálogos relativos a diferentes productos de su gama.

- 9 Mediante resolución n° 317/2000, de 24 de febrero de 2000, la División de Oposición estimó parcialmente la oposición, tras haber comprobado la identidad de los productos comprendidos en las clases 1 y 3, haber reconocido posteriormente la similitud entre los signos y haber llegado, por consiguiente, a la conclusión de que existía riesgo de confusión. En cambio, desestimó la oposición en lo relativo a los productos comprendidos en las clases 4, 12 y 19, basándose en que la parte interviniente no había aportado pruebas suficientes del uso de las marcas anteriores B, C1 y C2, especialmente en lo que atañe al alcance y duración del uso.
- 10 El 26 de abril de 2000, la parte interviniente interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición, alegando principalmente que dicha División había incurrido en error al estimar insuficiente la prueba del uso de las marcas anteriores en lo que atañe a los productos comprendidos en las clases 4, 12 y 19. Por otra parte, invocando la similitud entre los productos comprendidos en las clases 1 y 3 designados por las marcas anteriores y los productos controvertidos comprendidos en las clases 4, 12 y 19 tal como se habían especificado en la solicitud de registro, la parte interviniente solicitó que también se denegara el registro en lo que atañe a los productos comprendidos en las clases 4, 12 y 19.
- 11 Mediante escrito de 5 de mayo de 2000, la demandante interpuso recurso contra la resolución de la División de Oposición, imputando principalmente a ésta que hubiera considerado que existía una similitud entre los signos.
- 12 Mediante resolución de 4 de septiembre de 2002, en los asuntos acumulados R 506/2000-4 y R 581/2000-4 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI, considerando que se había aportado la prueba de un uso efectivo de las marcas B y C2 de la parte interviniente en lo que atañe a una parte de los productos, a saber, los «aceites y grasas de motores; lubricantes» incluidos en la clase 4, y los «morteros y pastas niveladoras para la construcción» incluidos en la clase 19, anuló parcialmente la resolución de la División de Oposición. La Sala de Recurso declaró que existía similitud entre los productos «aceites y grasas industriales; lubricantes; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materias de alumbrado» incluidos en la clase 4 sobre los que versaba la

solicitud de marca, y los productos en relación con los cuales se había probado el uso de la marca anterior B. Por otro lado, la Sala de Recurso declaró que existía similitud entre los «productos para limpiar» incluidos en la clase 3 y cubiertos por la marca anterior A2, y los «productos para absorber, regar y concentrar el polvo» incluidos en la clase 4 y designados en la solicitud de registro. También constató la Sala que existía similitud entre los productos «materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos, no metálicos, para la construcción; asfalto, pez y betún» sobre los que versaba la marca solicitada, y los «morteros y pastas niveladoras» en relación con los cuales la parte interviniente había demostrado el uso de la marca anterior C2. En cambio, al considerar que la resolución de la División de Oposición había declarado acertadamente que existía un riesgo de confusión debido a la similitud de los signos y de los productos controvertidos, la Sala de Recurso desestimó en su totalidad el recurso de la demandante. Por otro lado, desestimó parcialmente el recurso de la parte interviniente por los siguientes motivos: en primer lugar, porque ésta no había acreditado ni el uso efectivo de la marca anterior C1 ni el de las marcas anteriores B y C2 en relación con productos distintos de los «aceites y grasas de motores; lubricantes» (clase 4) y de los «morteros y pastas niveladoras para la construcción» (clase 19), y, en segundo lugar, porque algunos de los productos controvertidos incluidos en las clases 4, 12 y 19 no eran similares a los productos designados con las marcas anteriores A1, A2 y C2, incluidos en las clases 1, 3 y 19. En esencia, el registro de la marca comunitaria fue denegado en lo que atañe a los siguientes productos incluidos en la solicitud de marca comunitaria: todos los productos incluidos en las clases 1 y 3 del Arreglo de Niza, así como los «aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materias de alumbrado» (clase 4) y los «materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos, no metálicos, para la construcción; asfalto, pez y betún» (clase 19).

Procedimiento y pretensiones de las partes

- 13 El 8 de enero de 2003, la parte interviniente pidió que se designara el inglés como lengua de procedimiento. Al estar redactados en alemán tanto el escrito de demanda como la solicitud de registro, se desestimó la referida petición y, en virtud del artículo 131, apartado 1 y apartado 2, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, el alemán se convirtió en lengua de procedimiento.

14 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

- Anule parcialmente la resolución impugnada en la medida en que estimó el recurso de la sociedad Krafft, S.A., y en que desestimó el recurso de la demandante.

- Condene en costas a la OAMI.

15 La OAMI y la parte interviniente solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

- Desestime el recurso.

- Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

16 Para fundamentar su recurso, la demandante invoca dos motivos. El primero de ellos se basa en la infracción del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 y 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 nº 40/94 (DO L 303, p. 1). El segundo motivo se basa en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94 y de la regla 22, apartado 2, del Reglamento n° 2868/95

Alegaciones de las partes

- 17 La demandante alega que la parte interviniente no ha aportado la prueba de que las marcas anteriores hayan sido objeto de un uso efectivo en lo que atañe a los productos «aceites y grasas de motores; lubricantes» y «morteros y pastas niveladoras para la construcción».
- 18 En lo que atañe al catálogo relativo a los aceites de motores supuestamente impreso en 1992, la demandante alega que dicho catálogo no pertenece al período relevante, que abarca desde el 28 de abril de 1993 hasta el 28 de abril de 1998.
- 19 En cambio, los catálogos supuestamente impresos en 1993, 1994 y 1996 no contienen, según la demandante, ningún elemento relacionado con el uso de las marcas anteriores para los productos «aceites y grasas de motores» incluidos en la clase 4, o los productos «morteros y pastas niveladoras para la construcción» incluidos en la clase 19.
- 20 La demandante admite que los catálogos en cuestión contienen algunas indicaciones relativas a los «lubricantes». Pero alega que tales indicaciones no se ajustan a las exigencias que figuran en la regla 22, apartado 2, del Reglamento n° 2868/95. Las pruebas se refieren únicamente a los años 1993 a 1996, pero no así a los años 1997 y 1998. La demandante considera que, cuando las pruebas relativas al uso de la marca tan sólo se refieren a una parte del período relevante, resulta indispensable que el titular de las marcas anteriores demuestre al menos que, a lo largo de esa parte del período, el uso en cuestión ha sido importante. Según la demandante, la parte interviniente no ha aportado ningún dato útil sobre el alcance del uso de las marcas anteriores.

21 La OAMI señala que cuatro de los catálogos aportados en el procedimiento de oposición por la parte interviniente permiten extraer conclusiones en cuanto a la duración, naturaleza y lugar del uso, a saber:

- el catálogo 1, titulado «Emergiendo con fuerza», relativo a los aceites de motores, impreso en 1992, que contiene la indicación de que los precios mencionados sólo se aplicarían a partir de enero de 1993;
- el catálogo 2, titulado «Lubricantes para automoción», que versa sobre los lubricantes y que se editó en 1993;
- el catálogo 3, titulado «Lubricantes automoción», de 1994, que versa sobre grasas y lubricantes;
- el catálogo 4, titulado «Suelos industriales», de 1997, relativo a los morteros y a las pastas niveladoras para la construcción.

22 En cambio, la OAMI duda de que los catálogos en cuestión contengan indicaciones útiles sobre el alcance del uso de las marcas anteriores, indicaciones que exige la regla 22, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95 a fin de distinguir el uso efectivo de las marcas de un uso meramente ficticio. Según la OAMI, la presentación de material publicitario puede constituir, en principio, una prueba suficiente. No obstante, la OAMI se interroga sobre la necesidad de proporcionar indicaciones en cuanto al alcance de la difusión de los medios publicitarios. La OAMI reconoce que, en el caso presente, tales indicaciones no existen.

- 23 La parte interviniente comparte el razonamiento de la Sala de Recurso. Considera, en particular, que se han observado las exigencias de la regla 22, apartado 2, del Reglamento nº 2886/95. Las indicaciones y la prueba del lugar del uso se desprenden de la información facilitada por los representantes de la empresa interviniente en diferentes ciudades de España. Las del tiempo del uso se deducen de las fechas de impresión de los catálogos. En cuanto a la naturaleza del uso, concluye la parte interviniente, los referidos catálogos presentan una serie de productos que llevan las marcas anteriores B y C2.
- 24 La parte interviniente admitió en la vista que los catálogos no incluían ninguna indicación relativa al alcance del uso. Además, no siguió defendiendo el argumento según el cual la prueba del uso se desprende del hecho de que sus marcas fueran conocidas en el mercado español. Pero subraya que tan sólo es preciso demostrar que el uso que se hizo de las marcas anteriores B y C2 no fue un uso ficticio con el único fin de mantenerlas en el registro. La parte interviniente añadió también en la vista que, con arreglo a la práctica de la OAMI, es menester presentar pruebas objetivas, como, por ejemplo, catálogos o facturas. Explicó que sus facturas no contenían sino la denominación de los productos, sin indicación de la marca, ya que ella comercializaba exclusivamente productos de la marca Krafft, de manera que la marca no podía distinguir los diferentes productos de su gama. La parte interviniente afirma que, por consiguiente, optó por demostrar el uso de las marcas anteriores mediante el material publicitario que había aportado en el procedimiento seguido ante la OAMI.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 25 Según 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 utilizadas 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].

26 Tal como declaró la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003, *Ansul (C-40/01, Rec. p. I-2439)*, apartado 43, una marca es objeto de «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. Además, el requisito relativo al uso efectivo de la marca exige que ésta, tal y como se encuentre protegida en el territorio relevante, sea utilizada, públicamente y con relevancia exterior [sentencia *Ansul*, antes citada, apartado 37, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de marzo de 2003, *Goulbourn/OAMI — Redcats (Silk Coon)*, T-174/01, Rec. p. II-789, apartado 39].

27 En virtud de la regla 22, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95, la prueba del uso debe versar sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso que se haya hecho de la marca anterior.

28 Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia ha declarado que el uso efectivo de una marca no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate.

29 A la luz de las referidas consideraciones procede apreciar si, en el caso presente, la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho al considerar que la parte interviniente había aportado la prueba del uso efectivo de las marcas anteriores B y C2 para los productos «aceites y grasas de motores; lubricantes» (clase 4) y para los productos «morteros y pastas niveladoras para la construcción» (clase 19). A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia observa que la parte interviniente no reprochó a la

Sala de Recurso haber considerado que tales marcas anteriores se hubieran registrado únicamente para los productos en relación con los cuales, a juicio de la Sala de Recurso, la parte interviniente había aportado concretamente la prueba del uso, y no para la clase entera a la que pertenecen tales productos y para los cuales las marcas anteriores fueron registradas. En lo que atañe a la marca anterior C1 y a los restantes productos cubiertos por las marcas anteriores B y C2, al no haber impugnado la parte interviniente las constataciones de la Sala de Recurso según las cuales no se ha demostrado el uso de las marcas en lo que atañe a tales productos, las referidas constataciones no son objeto del presente litigio.

30 Con carácter liminar, es preciso señalar que, al haberse publicado la solicitud de marca comunitaria el 27 de abril de 1998, el período de cinco años abarca desde el 27 de abril de 1993 hasta el 26 de abril de 1998. A continuación, procede señalar que, dado que las marcas anteriores B y C2 están protegidas por registros españoles, el territorio relevante es el territorio español. De ello se deduce que incumbe a la parte interviniente la obligación de demostrar que sus marcas anteriores fueron utilizadas en el mercado español entre el 27 de abril de 1993 y el 26 de abril de 1998.

31 En el apartado 14 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que no había razón alguna para dudar del hecho de que los catálogos presentados por la parte interviniente reflejaban que durante el período relevante se comercializaron los productos que figuran en los mismos con la marca que se reproduce en ellos. Por otro lado, en el apartado 16 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que unos catálogos cuyas fechas están comprendidas dentro del período relevante, que muestran los productos comercializados por la empresa que formula la oposición, la marca tal como está protegida y el modo en que la marca se coloca sobre los productos, que contienen una lista de representantes de la empresa que formula la oposición y que relacionan a dicha empresa con la marca de la que es titular, constituyen suficiente demostración, con arreglo al artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, de que la marca anterior había sido objeto de un uso efectivo.

32 Este razonamiento es erróneo porque está basado en presunciones.

- 33 De la jurisprudencia citada en el apartado 26 *supra* se desprende que procede examinar si en el procedimiento seguido ante la OAMI la parte interviniente demostró que sus marcas anteriores B y C2, tal y como se encontraban protegidas, habían sido utilizadas en el territorio pertinente públicamente y con relevancia exterior, con el fin de crear o conservar un mercado para los productos designados con dichas marcas. En virtud de la regla 22, apartado 2, del Reglamento n° 2868/95, la referida prueba debe versar, en particular, sobre el alcance del uso en cuestión. Por último, no es suficiente con que el uso efectivo de la marca pueda considerarse probable o creíble, sino que es preciso que se aporte la prueba de dicho uso.
- 34 En el caso de autos, los catálogos presentados ante la Sala de Recurso no demuestran ni que se distribuyeran a una potencial clientela española, ni el alcance de su eventual distribución, ni la cantidad alcanzada de ventas de productos protegidos por la marca. La parte interviniente no ha aportado indicaciones, basadas en pruebas, que permitan obtener conclusiones útiles a este respecto. En efecto, la existencia de tales catálogos, por sí sola, podría, a lo sumo, convertir en probable o creíble el hecho de que se hayan comercializado o, al menos, ofrecido en el territorio relevante productos protegidos por las marcas anteriores, pero no constituye una prueba de ello.
- 35 Procede, pues, declarar que la Sala de Recurso incurrió en un error de Derecho al considerar prueba suficiente los catálogos aportados por la parte interviniente, sin que resulte necesario dilucidar la cuestión de si los catálogos contienen indicaciones satisfactorias sobre los productos «aceites y grasas de motores» y los productos «morteros y pastas niveladoras para la construcción» o sobre el tiempo del uso.
- 36 Por consiguiente, el primer motivo de la demandante está fundado. Así pues, la Sala de Recurso incurrió en error al estimar parcialmente el recurso interpuesto por la parte interviniente contra la resolución de la División de Oposición. De ello se deduce que procede anular la resolución impugnada en la medida en que estima el recurso interpuesto por la parte interviniente ante la Sala de Recurso en lo relativo a los productos «aceites y grasas industriales; lubricantes; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materias de alumbrado» (clase 4), y a los productos

«materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos, no metálicos, para la construcción; asfalto, pez y betún» (clase 19), contenidos en la solicitud de marca comunitaria.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

- 37 La demandante considera que la Sala de Recurso llevó a cabo un análisis comparativo erróneo de los dos signos en conflicto.
- 38 En primer lugar, expone la demandante, las marcas anteriores son marcas a la vez denominativas y figurativas, que consisten en un rectángulo de colores rojo, azul y blanco, dividido en dos partes iguales, constituyendo la parte superior la inscripción «krafft» en blanco sobre fondo rojo y la parte inferior una superficie azul. Aunque la demandante admite que el elemento distintivo y dominante de las marcas anteriores es la denominación «Krafft», aduce que la Sala de Recurso incurrió en error al estimar que el consumidor medio no presta ninguna atención al elemento gráfico mencionado y que lo olvida enseguida.
- 39 En segundo lugar, la demandante recuerda que, según la jurisprudencia, la marca se percibe como un todo. El consumidor medio no analiza sus detalles. Por consiguiente, la demandante refuta la tesis de la Sala de Recurso según la cual el consumidor español descompone la marca solicitada en «vita» y «kraft». Además, aun suponiendo que el consumidor sí lleve a cabo tal descomposición, no se verá inclinado a pasar por alto el término «vita» para retener exclusivamente el término «kraft». A este respecto, la demandante subraya que la palabra «vita» no es descriptiva de los productos sobre los que versa la marca solicitada. Sostiene que, si

bien es verdad que la parte constitutiva de una marca compleja, dotada de carácter descriptivo en relación con los productos designados, no puede en principio ser considerada el elemento dominante de la marca, esta tesis no se aplica en el caso de autos. Así pues, la palabra «vita» no ocupa un lugar de segundo rango. De ello se desprende, según la demandante, que las marcas en conflicto presentan, desde el punto de vista de sus elementos gráficos y denominativos, suficientes diferencias para que se distingan entre sí.

40 En tercer lugar, la demandante estima que, en el aspecto auditivo, los signos en conflicto son suficientemente diferentes, habida cuenta de que el signo solicitado se pronuncia «vitakraft», mientras que el elemento denominativo de los signos anteriores se pronuncia «krafft».

41 Por último, la demandante considera que existe también una manifiesta diferencia conceptual entre los signos en conflicto. El consumidor español percibe los signos anteriores como una mera denominación de fantasía. En cambio, el signo solicitado evoca la idea de vitalidad, o incluso el adjetivo «vital».

42 La OAMI y la parte interviniente hacen suyo en su totalidad el razonamiento de la Sala de Recurso.

43 La parte interviniente destaca, en particular, que el prefijo «vita» es un concepto corriente, dotado de un carácter distintivo débil, y que, al pronunciar «vitakraft» en español, el acento tónico recae en la sílaba «kraft».

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 44 Al estar fundado el primer motivo de la demandante, es preciso examinar tan sólo el riesgo de confusión entre el signo solicitado y las marcas anteriores A1 y A2 (en lo sucesivo, «marcas anteriores»), las cuales no están sujetas a la exigencia de prueba del uso efectivo porque, en la fecha de publicación de la solicitud de marca comunitaria, hacía menos de cinco años que habían sido registradas (artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94).
- 45 A tenor 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, 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.
- 46 Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.
- 47 Con arreglo a esa misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público relevante tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate, y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, especialmente la interdependencia entre la similitud de los signos y la similitud de los productos o servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 31 a 33, y la jurisprudencia allí citada].

- 48 Procede señalar que ni la demandante ni la parte interviniente han cuestionado las constataciones de la Sala de Recurso relativas a la similitud entre los productos. Así pues, el resultado del recurso depende de que se determine si existe un riesgo de confusión en razón de una similitud entre los signos. El examen de la similitud entre los signos afecta a todos los productos que figuran en la solicitud de marca comunitaria incluidos en las clases 1 y 3 del Arreglo de Niza, así como a los «productos para absorber, regar y concentrar el polvo» (clase 4), que la Sala de Recurso había considerado similares a las «preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar», protegidas por la marca anterior A2 e incluidas en la clase 3.
- 49 Según reiterada jurisprudencia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. I-4335, apartado 47, y la jurisprudencia allí citada].
- 50 Por lo que se refiere, en primer lugar, al aspecto visual de las marcas anteriores, la Sala de Recurso observó acertadamente que, a pesar del carácter figurativo de dichas marcas, su elemento dominante es la palabra «Krafft». En efecto, los elementos figurativos de los signos anteriores, a saber, la grafía de la palabra «Krafft», por un lado, y los rectángulos azul y rojo, por otro, no tienen la importancia suficiente como para impactar al consumidor en mayor medida que su elemento denominativo.
- 51 En cuanto al signo solicitado, para un consumidor hispanohablante está constituido por una palabra compuesta de dos elementos, de los cuales el primero consiste en el término «vita» y el segundo en el término «kraft». La Sala de Recurso consideró acertadamente que, al percibir un signo denominativo, un consumidor lo descompone en elementos denominativos que le sugieran un significado concreto o que se parezcan a palabras que conozca. De este modo, un consumidor español

percibirá que el término «vita» hace alusión a palabras tales como «vitalidad» o «vital». En cambio, aunque el término «kraft» significa «fuerza» en algunas lenguas, en particular en alemán, carece de una significación concreta en lengua española.

- 52 El Tribunal de Primera Instancia recuerda que, con carácter general, un término de fantasía atrae en mayor medida la atención del consumidor [en este sentido, véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, *Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN)*, T-6/01, Rec. p. II-4335, apartado 43, confirmada por el auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, *Matratzen Concord/OAMI*, C-3/03 P, Rec. p. I-3657]. El Tribunal de Primera Instancia ha observado también que, por lo general, el público no considerará que un elemento descriptivo que forme parte de una marca compleja es el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquélla [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de julio de 2003, *José Alejandro/OAMI — Anheuser-Busch (BUDMEN)*, T-129/01, Rec. p. I-2251, apartado 53]. Cabe aplicar consideraciones análogas a elementos que tienen una significación muy general que sugiere una cualidad positiva atribuible a una amplia gama de productos o de servicios diferentes. El Tribunal de Primera Instancia considera que, para el público español, la palabra «vita» pertenece a esta categoría de elementos.
- 53 De lo anterior se deduce que, en español, el elemento dominante del signo solicitado lo constituye la segunda parte, «kraft», por tratarse de un término de fantasía y porque, para el público relevante, la primera parte del signo, «vita», tiene un menor carácter distintivo.
- 54 En cuanto al aspecto fonético, las marcas anteriores se pronuncian «Krafft». En cambio, el signo solicitado comprende tres sílabas («vi», «ta» y «kraft»). Por las razones expuestas en los apartados 52 y 53 *supra*, el público relevante percibirá la última sílaba del signo solicitado, a saber, la palabra «kraft», como el elemento preponderante del signo denominativo VITAKRAFT.

- 55 De lo anterior se deduce que, tanto desde el punto de vista visual como desde el punto de vista auditivo, el elemento preponderante del signo solicitado, «kraft», y el elemento denominativo de las marcas anteriores, «Krafft», son muy similares, o incluso idénticos, ya que las dos «f» de la palabra «Krafft» no suponen ni una diferencia fonética perceptible ni una diferencia visual suficiente para contrarrestar los elementos de similitud visual mencionados más arriba.
- 56 En cuanto al aspecto conceptual, si bien es cierto que la palabra «vita» evoca la idea de «vitalidad» o el adjetivo «vital», no es menos verdad que el signo VITAKRAFT no tiene un sentido determinado en lengua española. Dado que ni la marca solicitada ni las marcas anteriores tienen un significado concreto en esta lengua, no cabe observar ninguna diferencia conceptual suficiente entre ambos signos.
- 57 De lo anterior se deduce que, para el público relevante, constituido por consumidores hispanohablantes, los signos en conflicto son similares en los aspectos visual y fonético. Teniendo en cuenta que los productos sobre los que versan las marcas en conflicto son idénticos o muy similares, la Sala de Recurso no incurrió en error de Derecho al declarar que existe un riesgo de confusión entre las marcas anteriores que contienen el elemento «Krafft» y la marca solicitada VITAKRAFT, en lo que atañe a todos los productos incluidos en las clases 1 y 3 que figuran en la solicitud de marca comunitaria, así como a los «productos para absorber, regar y concentrar el polvo» incluidos en la clase 4.
- 58 Por consiguiente, procede desestimar el segundo motivo de la demandante.
- 59 De lo anterior se deduce que el recurso tan sólo está fundado en la medida en que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que la parte interviniente aportó la prueba del uso efectivo de las marcas anteriores B, relativa a los productos «aceites y grasas de motores; lubricantes» (clase 4), y C2, relativa a los productos «morteros y pastas niveladoras para la construcción» (clase 19). Por consiguiente, procede anular la resolución impugnada en la medida en que estimó el recurso interpuesto por la

parte interviniente ante la Sala de Recurso en relación con los productos «aceites y grasas industriales; lubricantes; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materias de alumbrado» (clase 4) y con los productos «materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos, no metálicos, para la construcción; asfalto, pez y betún» (clase 19), contenidos en la solicitud de marca comunitaria. Procede desestimar el recurso en todo lo demás.

Costas

- 60 En virtud del artículo 87, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, el Tribunal de Primera Instancia podrá repartir las costas o decidir que cada parte abone sus propias costas.
- 61 En el caso de autos, se han estimado parcialmente tanto las pretensiones de la demandante como las de la OAMI y las de la parte interviniente. Por consiguiente, procede disponer que cada parte abone sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) **Anular la resolución de la Sala Cuarta de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), de 4 de**

septiembre de 2002 (asuntos acumulados R 506/2000-4 y R 581/2000-4), en la medida en que estimó el recurso interpuesto por la parte interviniente ante la Sala de Recurso en relación con los productos «aceites y grasas industriales; lubricantes; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materias de alumbrado» (clase 4) y con los productos «materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos, no metálicos, para la construcción; asfalto, pez y betún» (clase 19), contenidos en la solicitud de marca comunitaria.

- 2) Desestimar el recurso en todo lo demás.**

- 3) Cada parte cargará con sus propias costas.**

Pirrung

Meij

Forwood

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 6 de octubre de 2004.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

J. Pirrung