

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
(Sala Quinta)
de 21 de abril de 2005 *

En el asunto T-269/02,

PepsiCo, Inc., con domicilio social en Purchase, New York (Estados Unidos),
representada por el Sr. E. Armijo Chávarri, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada inicialmente por los Sres. J. Novais Gonçalves y J. Crespo
Carrillo, y posteriormente por los Sres. A. von Mühlendahl y J. Novais Gonçalves, en
calidad de agentes,

parte demandada

* Lengua de procedimiento: inglés.

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

Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, anteriormente Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG, con domicilio social en Colonia (Alemania), representada por el Sr. M. Schaeffer, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 10 de junio de 2002 (asunto R 114/2000-1), dictada en un procedimiento de oposición entre PepsiCo, Inc. e Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG,

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

integrado por el Sr. M. Vilaras, Presidente, y los Sres. F. Dehousse y D. Šváby, Jueces;

Secretario: Sr. J. Palacio González, administrador principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 16 de diciembre de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 1 de abril de 1996, PepsiCo, Inc. formuló 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 RUFFLES.
- 3 Los productos para los cuales se solicitó el registro de la marca se hallan comprendidos en las clases 29 y 30 del Acuerdo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada y corresponden, para cada una de dichas clases, a las descripciones siguientes:
 - clase 29: «Carne, pescado, aves y caza; extracto de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles»;

- clase 30: «Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales; pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo».
- 4 El 22 de diciembre de 1997, se publicó la solicitud de marca en el *Boletín de las marcas comunitarias*.
- 5 El 23 de marzo de 1998, la parte interviniente, Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG (anteriormente Convent Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG), formuló oposición al registro de la marca solicitada, en los términos del artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.
- 6 El motivo invocado en apoyo de la oposición era un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, entre la marca solicitada, por lo que atañe a las «legumbres secas» (clase 29) y a las «preparaciones hechas de cereales, pastelería y confitería» (clase 30), a las que se refiere la citada marca, y la marca nacional anterior RIFFELS, registrada en Alemania por la parte interviniente, en lo que se refiere a las «patatas fritas chip», cubiertas por dicha marca anterior.
- 7 Mediante resolución de 23 de noviembre de 1999, la División de Oposición estimó la oposición por lo que atañe a las «legumbres secas» y a la «pastelería y confitería», por cuanto, habida cuenta de la identidad y de la similitud parcial entre los productos contemplados por los signos conflictivos y de la similitud entre los mencionados signos, existía un riesgo de confusión entre ambas marcas. Por el contrario, la División de oposición desestimó la oposición en lo relativo a las «preparaciones hechas de cereales».

- 8 El 24 de enero de 2000, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, sobre la base del artículo 59 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución de la División de Oposición. El 23 de junio de 2000, la demandante presentó un escrito en el cual exponía los motivos del recurso.

- 9 El 2 de mayo de 2001, la parte interviniente presentó sus observaciones sobre el recurso de la demandante, las cuales fueron notificadas a ésta última para su información, mediante escrito de la OAMI de 4 de mayo de 2001.

- 10 Mediante escrito de 13 de junio de 2001, la demandante solicitó a la Sala de Recurso que la invitara a presentar nuevas observaciones, en virtud del artículo 61, apartado 2, del Reglamento nº 40/94.

- 11 Mediante escrito de 27 de junio de 2001, la Sala de Recurso denegó esta solicitud.

- 12 Mediante resolución de 10 de junio de 2002 notificada a la demandante el 24 de junio de 2002, (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Primera de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. La Sala de Recurso, después de haber comprobado que el recurso se basaba únicamente en la afirmación de que la demandante era titular, en Alemania, de un derecho anterior al de la parte interviniente, consideró que esta pretensión no tenía entidad suficiente como para volver a cuestionar la resolución de la División de Oposición. En efecto, dicho registro nacional anterior no tiene ninguna influencia sobre el resultado del procedimiento de oposición y, en cualquier caso, la demandante no ha acreditado su existencia (apartados 17 a 21 de la resolución impugnada).

Procedimiento y pretensiones de las partes

- 13 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 2 de septiembre de 2002, la demandante interpuso el presente recurso.

- 14 La parte interviniente y la OAMI presentaron sus escritos de contestación los días 23 y 31 de enero de 2003, respectivamente. El 27 de enero de 2003, la parte interviniente presentó determinados documentos que completaban su escrito de contestación.

- 15 Mediante escrito de 5 de marzo de 2003, la demandante solicitó autorización al Tribunal de Primera Instancia para presentar un escrito de réplica, con arreglo al artículo 135, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, y le pidió que se pronunciara sobre una solicitud que supuestamente ella había formulado anteriormente acerca de la emisión, por el despacho alemán Lovells de un dictamen sobre la marca alemana que ella reivindica.

- 16 Mediante escrito de 22 de abril de 2004, el Tribunal de Primera Instancia denegó estas dos solicitudes y, por lo que atañe a la segunda de ellas, recordó que es a la demandante a quien corresponde presentar las pruebas que pretenda utilizar, y ello cumpliendo los requisitos y los plazos establecidos en el Reglamento de Procedimiento.

- 17 Mediante escrito de 30 de abril de 2004, la demandante presentó en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia un dictamen del despacho Lovells, fechado el mismo día, el cual fue unido a los autos.

18 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

19 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

20 La parte interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que desestime el recurso.

Fundamentos de Derecho

21 La demandante formula tres motivos de anulación. En el marco del primer motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa, la demandante imputa a la Sala de Recurso no haberle dado la posibilidad de probar la existencia de su marca alemana anterior RUFFLES. En el marco del segundo motivo, basado en la violación del

principio dispositivo, la demandante reprocha a la Sala de Recurso no haber tenido en cuenta esta marca, cuya existencia constituía, en su opinión, un hecho probado del litigio pendiente ante la OAMI, dados los medios de prueba presentados y el hecho de que la parte interviniente no presentó escrito de contestación. En el marco del tercer motivo, basado en la violación del principio de coexistencia y de la equivalencia entre las marcas comunitarias y las marcas nacionales, la demandante afirma, en esencia, que la mera existencia de su marca alemana anterior RUFFLES debía haber llevado a la desestimación de la oposición.

- 22 Está acreditado que la demandante, para mostrar su disconformidad con la oposición, se limitó exclusivamente a alegar, ante la OAMI, la existencia de la marca alemana RUFFLES, de la cual había sido titular y que fue anterior a la de la parte interviniente. Según la demandante, esta existencia justificó, por sí sola, la desestimación de la oposición.
- 23 De esta forma, la demandante no alegó, en ningún momento del procedimiento ante la OAMI, que hubiera usado esta supuesta marca para probar una coexistencia de hecho entre la citada marca y la de la parte interviniente, coexistencia que habría podido constituir un elemento pertinente para apreciar el riesgo de confusión entre la marca comunitaria solicitada y la marca de la parte interviniente, apreciación que debe efectuar independientemente la OAMI en cumplimiento del Reglamento nº 40/94.
- 24 La demandante tampoco ha alegado, y menos aún acreditado, que hubiera conseguido de las autoridades alemanas competentes «la anulación de la marca de la parte interviniente», tomando como base su marca alemana anterior, ni siquiera meramente que hubiera incoado un procedimiento con este fin.
- 25 En este contexto, el Tribunal de Primera Instancia señala que, incluso con independencia de la cuestión de si la demandante había presentado a la OAMI la prueba de la existencia de su supuesta marca alemana anterior, esta mera existencia

no habría podido fundamentar, de ninguna forma, una desestimación de la oposición. Habría sido preciso además que la demandante acreditara que había logrado que las autoridades nacionales competentes anularan la marca de la parte interviniente.

- 26 En efecto, la validez de una marca nacional, en el presente caso, la de la parte interviniente, no puede ser cuestionada en el marco de un procedimiento de registro de una marca comunitaria, sino tan sólo en el marco de un procedimiento de anulación incoado en el Estado miembro en cuestión [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 55]. Además, corresponde a la OAMI comprobar, fundándose en las pruebas que incumbe presentar a la parte que formula oposición, la existencia de la marca nacional invocada en apoyo de la oposición, y no entra dentro de sus atribuciones zanjar un conflicto entre dicha marca y otra marca a nivel nacional, conflicto que es de la competencia de las autoridades nacionales.
- 27 De esta forma, la Sala de Recurso pudo señalar, en el apartado 17 de la resolución impugnada, que «la prioridad [...] de un registro nacional sobre otro en un Estado miembro no [tenía] ninguna influencia sobre los procedimientos de oposición ante la OAMI en la medida en que no se [había] presentado prueba alguna de que la solicitante [de la marca comunitaria] [hubiera] formulado una demanda de nulidad contra el registro de la parte que presentó oposición».
- 28 Contrariamente a lo que afirma la demandante, no hay nada absurdo ni anormal en que la OAMI estime una oposición fundada en una marca nacional anterior, siendo así que el solicitante de la marca comunitaria invoca una marca nacional todavía más antigua, dado que la validez de la marca de quien formula oposición no es objeto de impugnación alguna ante las autoridades nacionales competentes. Antes bien, esta solución respeta el reparto de competencias entre la OAMI y tales autoridades nacionales.

29 La demandante formula otras alegaciones. Por un lado, el planteamiento de la OAMI provoca la situación absurda en la que la denegación de su solicitud de marca RUFFLES sólo impide la transformación de dicha solicitud en una solicitud de marca nacional en Alemania, país en el cual la demandante tiene registrada una marca que le permite comercializar los referidos productos con esta marca. Por otro lado, no es normal que a la demandante se le deniegue la protección que se le dispensa a la marca comunitaria si, en la práctica, puede conseguirla merced a los registros nacionales. Estas dos alegaciones se fundamentan en la premisa, no acreditada, de que la demandante tiene efectivamente derecho a comercializar sus productos en Alemania con la marca RUFFLES. En efecto, no está probado en absoluto que la parte interviniente no se halle en condiciones de cuestionar tal derecho sobre la base de su marca RIFFLES.

30 Por lo que atañe a la referencia que hace la demandante a la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 12 de septiembre de 2000 (asunto R 415/1999-1), relativa a un procedimiento de oposición, debe señalarse que la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente sobre la base del Reglamento nº 40/94, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no con arreglo a una práctica decisoria anterior de las citadas Salas de Recurso [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Streamserve/OAMI (STREAMSERVE), T-106/00, Rec. p. II-723, apartado 66, y de 9 de octubre de 2002, Glaverbel/OAMI (Superficie de una placa de vidrio), T-36/01, Rec. p. II-3887, apartado 35]. Por consiguiente, esta referencia no tiene ninguna importancia. En cualquier caso, versa sobre un supuesto muy distinto del de autos. Efectivamente, en el asunto R 415/1999-1, la persona que solicitaba la marca comunitaria, lejos de alegar, como en el presente caso, la mera existencia de un derecho a una marca nacional anterior, había probado tal derecho, así como su coexistencia efectiva y pacífica con el derecho de marca de la parte oponente en el territorio nacional. Fue principalmente por este motivo por lo que la Sala de Recurso declaró que no existía ningún riesgo de confusión y desestimó la oposición (apartado 22 de la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 12 de septiembre de 2000, antes mencionada). Efectivamente, en un contexto de esta índole, habría sido problemático estimar la oposición y, por consiguiente, denegar la protección comunitaria, siendo así que la persona que solicitaba la marca se hallaba en condiciones de conseguir la misma protección, en el territorio de la Unión Europea, a través de los cauces nacionales (véase el apartado 21 de esta resolución, antepenúltima frase). En el caso de autos, la situación es muy distinta dado que, habida cuenta de la incertidumbre reinante acerca de la efectividad del derecho alemán a una marca que reclama la demandante, no está acreditado que ésta pueda conseguir, por los cauces nacionales, una protección tan amplia como la que confiere el sistema registral comunitario.

- 31 Para terminar, contrariamente a lo que afirma la demandante, el artículo 106 del Reglamento nº 40/94 no es aplicable por analogía en el presente caso. Efectivamente, esta disposición versa sobre el derecho existente, regulado en la ley de los Estados miembros, a ejercitar distintas acciones ante las autoridades nacionales por violación de los derechos anteriores contra la utilización de una marca comunitaria posterior. Pues bien, en el presente caso, por lo que atañe a la demandante, no se trata de que se oponga ante las autoridades alemanas competentes a que se utilice en Alemania una marca comunitaria que conculca un derecho anterior, sino de impugnar ante la OAMI la efectividad de una marca alemana, la de la parte que formula oposición. Por consiguiente, no existe la menor analogía entre la situación del presente caso y aquella otra que contempla el artículo 106 del Reglamento nº 40/94. Además, y como se ha señalado ya, la impugnación a la que se ha hecho referencia anteriormente es de la exclusiva competencia de las autoridades alemanas y se rige por el Derecho alemán.
- 32 De todo lo anterior se desprende que procede desestimar el tercer motivo de anulación basado en la consideración según la cual la Sala de Recurso ha violado los principios de coexistencia y de equivalencia entre las marcas nacionales y las comunitarias.
- 33 Por lo que atañe a los motivos de anulación primero y segundo basados, respectivamente, en una conculcación de los derechos de defensa y en una violación del principio dispositivo, debe señalarse que, al plantear dichos motivos, la demandante reprocha a la OAMI, en términos por lo demás contradictorios, no haberle dado la posibilidad de acreditar la existencia de su marca alemana anterior y no haber tenido en cuenta la referida marca, cuya existencia había sido un hecho probado del litigio pendiente ante la OAMI. Sin embargo, es forzoso reconocer que ninguno de estos dos motivos, aun cuando tuvieran fundamento, tienen entidad suficiente para acarrear la anulación de la resolución impugnada. Efectivamente, según se ha expuesto anteriormente y tal como lo ha señalado, en esencia, la Sala de Recurso en el apartado 17 de la resolución impugnada, la mera existencia de la marca alemana reclamada por la demandante no podía fundamentar una desestimación de la oposición, al no existir ninguna otra prueba de que se hubiera anulado la marca opuesta. Pues bien, está acreditado que la demandante se limitó a alegar, ante la OAMI, la simple existencia de su supuesta marca alemana.

34 De todo lo anterior se desprende que los motivos de anulación primero y segundo son inoperantes.

35 Para terminar, en lo que atañe al certificado de registro de la marca alemana anterior de la demandante y al dictamen del despacho alemán Lovells, relativo a la efectividad de la citada marca en relación con la de la parte interviniente, documentos ambos presentados por la demandante al Tribunal de Primera Instancia, debe declararse la inadmisibilidad de los mismos. Efectivamente, según una jurisprudencia reiterada, el objeto del recurso de que conoce el Tribunal de Primera Instancia es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso, con arreglo al artículo 63 del Reglamento nº 40/94. Pues bien, los hechos invocados ante el Tribunal de Primera Instancia sin haber sido alegados anteriormente ante los órganos de la OAMI sólo pueden afectar a la legalidad de dicha resolución si la OAMI hubiese debido tenerlos en cuenta de oficio. A este respecto, del artículo 74, apartado 1, *in fine*, del citado Reglamento, según el cual, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen de la OAMI se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes, se desprende que el Tribunal de Primera Instancia no debe tomar en consideración, de oficio, aquellos hechos que no hayan sido invocados por las partes. Por tanto, tales hechos no pueden desvirtuar la legalidad de una resolución de la Sala de Recurso [en último lugar, sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 13 de julio de 2004, Samar/OAMI — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Rec. p. II-2939, apartado 13].

36 Habida cuenta de todas las consideraciones precedentes, procede desestimar el presente recurso.

Costas

37 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla en costas, de conformidad con las pretensiones de la OAMI.

- 38 En virtud del artículo 87, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, si la parte interviniente no hubiera solicitado la condena en costas, cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**

- 2) **Condenar a la demandante a cargar con sus propias costas, así como con las de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos).**

- 3) **La parte interviniente cargará con sus propias costas.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 21 de abril de 2005.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

M. Vilaras