

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)
de 7 de junio de 2005*

En el asunto T-303/03,

Lidl Stiftung & Co. KG, con domicilio social en Neckarsulm (Alemania),
representada por el Sr. P. Groß, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
(OAMI), representada por los Sres. U. Pfléghar y G. Schneider, en calidad de
agentes,

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: alemán.

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

REWE-Zentral AG, con domicilio social en Colonia (Alemania), representada inicialmente por el Sr. M. Kinkeldey y posteriormente por el Sr. M. Kinkeldey y la Sra. C. Schmitt, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Sala Primera de Recurso de la OAMI de 30 de junio de 2003 (asunto R 408/2002-1), relativa a la oposición del titular de la marca nacional SOLEVITA al registro de la marca denominativa comunitaria Salvita,

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. Švábý, Jueces;

Secretario: Sr. H. Jung;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 4 de septiembre de 2003;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 16 de enero de 2004;

visto el escrito de contestación de la parte interviniente presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 16 de enero de 2004;

celebrada la vista el 30 de noviembre de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 14 de agosto de 1997, 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), REWE-Zentral AG presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo Salvita.
- 3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca se hallan comprendidos en las clases 5, 29, 30 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

- clase 30: «Salsas, compotas, ligantes para salsas, salsas en polvo, ketchup, rábano picante, alcaparras; café, té, cacao, productos de cacao, chocolate, productos de chocolate, bebidas en polvo que contienen cacao; bebidas chocolateadas, mazapán, turrón, productos de mazapán y turrón; pudings, platos a base de pudings, cremas para untar sobre el pan, compuestas principalmente de azúcar, cacao, avellana, leche y/o grasas; bombones, también rellenos: azúcar, golosinas, azúcar de vainilla, caramelos, en particular, caramelos de leche y azúcar, caramelos de menta, de frutas, de goma, pirulís, chicle para uso no médico; arroz, tapioca, sucedáneos del café; pizzas; harinas y preparaciones molineras hechas de cereales para fines alimenticios, cereales integrales pelados, en concreto, arroz, trigo, avena, cebada, centeno, mijo, maíz y trigo sarraceno, estos productos también en forma de mezclas y otras preparaciones, en particular, salvado de trigo, trigo germinado, sémola, harina de maíz, sémola de maíz, linaza, muesli y barras de muesli (compuestas principalmente de copos de cereales, frutas secas, nueces), cereales, palomitas; pan, panecillos, pastelería y confitería; pastas alimenticias y pastas alimenticias integrales, en particular, fideos; masas de pasteles listas para hornear, aromatizantes para pastelería, coberturas de tartas, helados comestibles, helados; miel, jarabe de melaza, levaduras, polvos para esponjar; natillas en polvo; sal; mostaza; vinagres; especias, condimentos, granos de pimienta; pastas saladas, chips de cereales, nueces saladas y sin salar y otros productos para picar, comprendidos en la clase 30; todos estos productos (de ser posible) también como alimentos dietéticos para uso no médico, todos estos productos (de ser posible) también ultracongelados o en conserva, esterilizados u homogeneizados»;

- clase 32: «Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, zumos vegetales; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; bebidas a base de suero de leche; bebidas instantáneas en polvo».

⁴ El 13 de julio de 1998, la solicitud de marca se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 50/98.

- 5 El 13 de octubre de 1998, Lidl Stiftung & Co. KG formuló oposición contra el registro de la marca solicitada, alegando un riesgo de confusión con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Dicha oposición se fundaba en la existencia de la marca alemana anterior SOLEVITA, registrada el 27 de junio de 1983 para designar productos incluidos en la clase 32 del Arreglo de Niza. La oposición se dirigía contra los distintos productos incluidos en las clases 29, 30 y 32 y especificados en la solicitud de marca comunitaria.

- 6 Mediante escrito de 27 de octubre de 1999, la interviniente solicitó a la demandante que aportase prueba del uso de su marca, de acuerdo con el artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94

- 7 El 18 de enero de 2000, la División de Oposición de la OAMI instó a la demandante a aportar dicha prueba en el plazo de dos meses.

- 8 El 14 de febrero de 2000, la demandante presentó:
 - una declaración solemne firmada por el director de compras internacionales, con fecha de 27 de enero de 2000, relativa a las cifras de ventas correspondientes a los productos comercializados con la marca SOLEVITA en la República Federal de Alemania, entre 1993 y 1999;

 - una lista que recogía los productos comercializados con la marca SOLEVITA entre 1993 y 1999, con el título «Solevita bis 10-1999» (Solevita hasta octubre de 1999) y en la que constaba la mención «Stand: 23. März 1998 — 27.01.00» (actualizada: el 23 de marzo de 1998 – 27.01.00);

— copias de modelos de envases de distintos zumos de frutas comercializados con la marca SOLEVITA, todas sin fecha.

- 9 El 28 de marzo de 2002, la División de Oposición desestimó la oposición formulada por la demandante. Para motivar su resolución, explicó, fundamentalmente, que los documentos presentados por la demandante no bastaban para probar el uso real y efectivo de la marca nacional anterior. En particular, la División de Oposición señaló que los modelos de envases no llevaban fecha, que la declaración solemne sólo tenía un valor probatorio relativo, al proceder de un empleado de la demandante que ocupaba un puesto de dirección, y que, además, esta declaración sólo constituía un indicio del uso de la marca. Según la División de Oposición, la demandante no presentó facturas ni explicaciones de terceros para fundar o confirmar las cifras de ventas que ella misma había aportado, de modo que el examen de los medios de prueba propuestos llevaba a la conclusión de que no se había aportado la prueba de un uso real y efectivo. Por otra parte, la División de Oposición precisaba que procedía desestimar la oposición debido a que los signos en conflicto no presentaban similitud alguna.
- 10 El 10 de mayo de 2002, la demandante presentó un recurso contra la resolución de la División de Oposición. Consideraba, en particular, que la prueba del uso de la marca había sido aportada en el caso de autos. Además, la demandante estimaba que la División de Oposición había vulnerado su derecho a ser oída ya que no había podido presentar observaciones sobre la apreciación de los elementos aportados para probar el uso efectivo de la marca. A su juicio, la División de Oposición también violó el principio «dispositivo», en la medida en que el uso de la marca no fue discutido por la interviniente.
- 11 Mediante resolución de 30 de junio de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso.

- 12 Fundamentalmente y por lo que se refiere a la prueba del uso de la marca, la Sala de Recurso señaló que la declaración solemne era una declaración unilateral, realizada por la parte interesada o por uno de los directivos de su empresa y que dicha declaración no bastaba para probar hechos objetivos, a menos que fuera corroborada por pruebas adicionales como facturas, algo que no había sucedido en el caso de autos. Por otra parte, dado que las copias de los modelos de envases no contenían ninguna indicación relativa al tiempo de la comercialización, la Sala de Recurso consideró que no podían confirmar las cifras de ventas presentadas ni las demás pruebas aportadas. La Sala de Recurso dedujo de lo anterior que la División de Oposición había concluido acertadamente que los documentos presentados para probar el uso de la marca durante el período relevante eran insuficientes.
- 13 En cuanto al derecho a ser oído con arreglo al artículo 73, segunda frase, del Reglamento n° 40/94, la Sala de Recurso destacó que, en el examen de los autos, la OAMI estaba autorizada a utilizar todas las indicaciones proporcionadas por una parte sin ofrecerle previamente la posibilidad de pronunciarse sobre éstas, ya que la parte interesada debía conocer las indicaciones en cuestión. Por lo que se refiere al principio «dispositivo», la Sala de Recurso consideró que la cuestión del uso de la marca sólo obedecía a este principio en la medida en que el solicitante podía retirar su solicitud en todo momento. Sostiene que, en consecuencia, la División de Oposición no infringió el artículo 74, apartado 1, del Reglamento n° 40/94.

Alegaciones de las partes

- 14 La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— 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 En apoyo de su recurso, la demandante invoca tres motivos. Mediante su primer motivo, se opone a la conclusión de la Sala de Recurso de que, en el caso de autos, no se aportó prueba del uso de la marca. Mediante sus motivos segundo y tercero, la demandante alega la violación del derecho a ser oído y del principio «dispositivo», respectivamente.

Sobre la prueba del uso efectivo de la marca

Alegaciones de las partes

17 La demandante expone su primer motivo, desarrollándolo en cinco puntos.

- 18 En primer lugar, recordando el tenor literal del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94 y haciendo referencia a varias resoluciones dictadas por las salas de recurso de la OAMI, la demandante indica que por uso «efectivo» debe entenderse un uso real de la marca anterior en el mercado con la intención de llamar la atención de los clientes potenciales sobre los productos y servicios ofrecidos con ese signo. Sostiene que el artículo 43, apartado 3, del Reglamento n° 40/94 no exige, por tanto, una prueba detallada del uso de la marca, a diferencia de otras disposiciones, como el artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento. Basta probar que la marca anterior fue efectivamente utilizada y que no ha sido objeto de uso en el mercado solamente «como derecho ficticio».
- 19 En segundo lugar, la demandante destaca la circunstancia de que la Sala de Recurso se remitiera en su resolución a la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003, *Ansul* (C-40/01, Rec. p. I-2439), y a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de marzo de 2003, *Goulbourn/OAMI — Redcats (Silk Cocoon)* (T-174/01, Rec. p. II-789). Según la demandante, la Sala de Recurso parece pensar que estas dos sentencias trataban la cuestión de qué documentos bastaban para probar el uso efectivo de la marca. Pues bien, esto no es así, ya que, a juicio de la demandante, estas dos sentencias no tienen ninguna relación con el presente recurso.
- 20 En tercer lugar, en cuanto al artículo 43, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 y a la regla 22, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n° 40/94 (DO L 303, p. 1), la demandante discute el enfoque adoptado por la Sala de Recurso, según el cual ciertos documentos pueden bastar para indicar un uso creíble, en el sentido del Derecho alemán, pero siguen siendo insuficientes para probar el uso con arreglo al Reglamento n° 40/94. Esta observación se refiere, en particular, al hecho de que se reconociera a la declaración solemne un valor probatorio inferior al que, según la demandante, se le reconoce habitualmente en Derecho alemán.
- 21 En cuarto lugar, la demandante sostiene que la resolución impugnada contradice la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI dictada el 11 de julio de 2001

en el asunto R 759/2000-3, Grafenwalder/Grafenwalder. Alega que, en ese asunto, la parte oponente present una declaracin solemne, una relacin de las cifras de ventas mensuales del perodo relevante, dos copias de productos que llevaban la marca y un cartel publicitario. La demandante destaca el hecho de que la Sala de Recurso, desautorizando la postura de la Divisin de Oposicin, precis, en particular, en el apartado 22 de su resolucin que «los elementos aportados por la demandante bast[ab]an, en el caso de autos, para cumplir estos requisitos, mxime cuando la regla [22 del Reglamento n 2868/95] no exig[a] la presentacin acumulativa de todos los medios de prueba mencionados en su texto». Segn la demandante, esta opinin jurdica es conforme, por otra parte, a la resolucin de la Segunda Sala de Recurso dictada el 8 de noviembre de 2000 en el asunto R 756/1999-2, DOCTORS/DOC & TORS.

22 En quinto lugar, la demandante estima que los documentos unidos a los autos, considerados en su conjunto, no dejan lugar a dudas en cuanto al hecho de que la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo muy extendido en Alemania, Estado miembro en que est registrada la marca, por lo que se refiere al producto de que se trata y al perodo relevante. Para fundamentar su punto de vista, la demandante se refiere a la resolucin dictada por la Primera Sala de Recurso de la OAMI el 6 de abril de 2001 en el asunto R 129/2000-1, VISIO/VISION. Concluye que, en el caso de autos, se aport prueba del uso efectivo de la marca, con arreglo al artculo 43, apartado 2, del Reglamento n 40/94.

23 Por su parte, la OAMI estima que, aunque en el marco del procedimiento de oposicin no se exige que la oponente pruebe que su marca ha adquirido carcter distintivo tras el uso que se ha hecho de ella, como puede hacerlo el artculo 7, apartado 3, del Reglamento n 40/94, no por ello se libera a la oponente de la carga de la prueba que pesa sobre ella.

24 Al contrario, en virtud del artculo 43, apartado 2, del Reglamento n 40/94, la oponente debe presentar la prueba de que el signo ha sido objeto de un uso efectivo en el perodo pertinente.

- 25 Según la OAMI, es cierto que la regla 22, apartado 3, del Reglamento n° 2868/95 no exige la presentación acumulativa de todas las pruebas que menciona. Sin embargo, las pruebas aportadas por la oponente deben permitir deducciones claras sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca anterior; con arreglo al apartado 2 de esta misma regla.
- 26 En el caso de autos, la OAMI reconoce que los documentos unidos a los autos son medios de prueba admisibles conforme al artículo 76, apartado 1, del Reglamento n° 40/94 y a la regla 22, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 2868/95. En particular, precisa que la «declaración solemne» presentada por la oponente constituye una prueba admisible.
- 27 Sin embargo, la OAMI estima que el valor probatorio de dicha declaración debe apreciarse conjuntamente con todos los demás documentos presentados, habida cuenta de su contenido y de las circunstancias particulares del caso de autos. Sostiene que este examen lleva a la conclusión de que dicha declaración solemne, ni aisladamente considerada ni teniendo en cuenta los documentos adjuntos presentados en anexo, basta para probar el uso efectivo del derecho anterior.
- 28 A este respecto, la OAMI considera que la lista adjunta a la declaración solemne se limita a reproducir las cifras mencionadas en la declaración, sin, no obstante, probarlas. Alega que, por tanto, estas indicaciones no bastan para probar un uso efectivo, ya que no se ven corroboradas mediante, por ejemplo, facturas, catálogos o anuncios publicitarios. Además, las reproducciones sin fecha de envases de productos sólo permiten hacer suposiciones y, en consecuencia, no pueden confirmar los demás medios de prueba y las declaraciones.

- 29 La interviniente, por su parte, reconoce asimismo que la declaración solemne constituye un medio de prueba admisible, expresamente previsto por el artículo 76, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 40/94. Alega que, sin embargo, corresponde a la OAMI, y más concretamente a sus salas de recurso, apreciar libremente y según su juicio la fuerza probatoria de dicha declaración solemne.
- 30 Sostiene que, en el caso de autos, las indicaciones relativas a las unidades vendidas y al período de venta alegado de los productos sólo constan en la declaración solemne del director de compras internacionales de la propia demandante. La presentación de los productos fue asimismo realizada por la propia demandante y no se apoya en ningún elemento objetivo. Alega que, por tanto, no refuerza el valor probatorio de la declaración solemne. En realidad, es una mera alegación escrita de una parte, desprovista de toda fuerza probatoria. En cuanto a los modelos de envase, la interviniente considera que son los únicos elementos objetivos presentados por la demandante. Sin embargo, no contienen la más mínima indicación de su fecha de utilización o del período de referencia.
- 31 La interviniente precisa asimismo que, incluso en Derecho alemán, la declaración solemne no basta para demostrar el uso real y efectivo, a menos que vaya acompañada de otros medios de prueba en los que se funde. A este respecto, remite a una resolución de la Sala Primera de la OAMI citada en la demanda.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 32 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 la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en el territorio en el que está protegida en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca objeto de oposición.

- 33 En virtud de la regla 22, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95, las indicaciones y la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición. Según esta misma regla, consistirán igualmente «en la prueba de estas indicaciones».
- 34 A este respecto, la regla 22, apartado 3, del Reglamento nº 2868/95 precisa que las pruebas de uso de la marca se limitan, «preferentemente», a la presentación de documentos y objetos acreditativos como, «por ejemplo», envases, etiquetas, «listas de precios», catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y las declaraciones escritas a que hace referencia el artículo 76, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 40/94, que incluyen, en particular, declaraciones solemnes realizadas por escrito.
- 35 Por otro lado, para 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 sea oponible a una solicitud de marca comunitaria es 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 Silk Cocoon, citada en el apartado 19 *supra*, 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 [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 2004, MFE Marienfelde/OAMI — Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Rec. p. II-2787, apartado 32].
- 36 Como resulta de la sentencia Ansul, citada en el apartado 19 *supra*, 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 dispositivo corresponde, básicamente, al del artículo 43 del Reglamento n° 40/94, una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que es 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 (apartado 43). A este respecto, 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 Silk Cocoon, citada en el apartado 19 *supra*, apartado 39; véase, en este sentido y por analogía, la sentencia Ansul, citada en el apartado 19 *supra*, apartado 37).

- 37 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 HIPOVITON, citada en el apartado 35 *supra*, apartado 34; véase, en este sentido y por analogía, la sentencia Ansul, citada en el apartado 19 *supra*, apartado 43).
- 38 Para examinar 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 (sentencia HIPOVITON, citada en el apartado 35 *supra*, apartado 36). Además, 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 [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 47].
- 39 En el caso de autos, la declaración escrita del director de compras internacionales de la demandante, así como la lista de productos comercializados, presentada en forma de tabla, contenían indicaciones sobre el uso de la marca relativas al lugar (Alemania), al tiempo (1993-1999), al alcance (cifras de ventas por año y producto) y a la naturaleza de los productos designados (zumos de fruta en particular).

- 40 En cuanto a la declaración escrita del director de compras internacionales de la demandante, es preciso recordar que el artículo 76, apartado 1, letra f), del Reglamento n° 40/94, contempla las «declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes» como medio de prueba del uso de la marca, en virtud de la remisión de la regla 22 del Reglamento n° 2868/95. En consecuencia, sólo es preciso averiguar cuáles son los efectos de una declaración escrita en la legislación del Estado miembro de que se trate en los casos en que dicha declaración no se haya hecho bajo juramento o solemnemente. En el caso de autos, consta que la declaración escrita del director de compras internacionales de la demandante es una declaración solemne y que la Sala de Recurso acordó su admisión, como tal. Por tanto, y sin necesidad de examinar sus efectos en Derecho alemán, esta declaración forma parte de los medios de prueba contemplados por el artículo 76, apartado 1, letra f), del Reglamento n° 40/94, al que remite la regla 22 del Reglamento n° 2868/95.
- 41 Sin embargo, aunque pueda considerarse que la declaración solemne y la lista de los productos comercializados por la demandante, presentada en forma de tabla, constituyen medios de prueba admisibles, los documentos unidos a los autos deben ser objeto de una apreciación global, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, para determinar si se ha aportado prueba del uso efectivo de la marca. A este respecto, procede subrayar que, a tenor de la regla 22, apartado 3, del Reglamento n° 2868/95, las partes disponen de distintos medios de prueba del uso de la marca. Por otro lado, no hay nada en el Reglamento n° 40/94 ni en el Reglamento n° 2868/95 que permita afirmar que los medios de prueba del uso de la marca, aislada o globalmente considerados, deban llevar necesariamente a la OAMI a la conclusión de que se ha aportado prueba del uso efectivo.
- 42 En el caso de autos, es preciso destacar, en primer lugar, que la declaración solemne y la lista de productos comercializados, presentada en forma de tabla, han sido elaborados por la propia demandante. A este respecto, procede recordar que, para apreciar el valor probatorio de un documento es necesario, en primer lugar, comprobar la verosimilitud de la información que contiene. Por tanto, es necesario tener en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración, así como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia del

Tribunal de Primera Instancia de 15 de marzo de 2000, Cimenteries CBR y otros/ Comisión, asuntos acumulados T-25/95, T-26/95, T-30/95 a T-32/95, T-34/95 a T-39/95, T-42/95 a T-46/95, T-48/95, T-50/95 a T-65/95, T-68/95 a T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 y T-104/95, Rec. p. II-491, apartado 1838; véanse, asimismo, las conclusiones del Abogado General Léger en el asunto C-57/02 P, Acerinox/Comisión, aún no publicada en la Recopilación, punto 202). No hay nada en el Reglamento n° 40/94 ni en el Reglamento n° 2868/95 que permita afirmar que la fuerza probatoria de los medios de prueba del uso de la marca, incluidas las declaraciones solemnes, deben ser analizadas a la luz de la legislación nacional de un Estado miembro.

5

- 43 En segundo lugar, en ningún momento del procedimiento ante la OAMI la demandante aportó otros elementos que permitieran corroborar, en particular, las cifras presentadas en su declaración solemne, así como en su lista de productos comercializados.
- 44 Los únicos elementos adicionales unidos a los autos fueron unas copias de los modelos de envases de los productos de que se trata, sin fecha alguna. Aunque estas copias podían corroborar la «naturaleza» (zumos de frutas) y, en su caso, el «lugar» (estos modelos de envases estaban redactados en alemán) del uso de la marca, no aportaban ningún elemento que permitiese confirmar el tiempo y el alcance de tal uso.
- 45 Por último, es preciso señalar que la naturaleza de los elementos adicionales que hubieran permitido corroborar las indicaciones que contenía la declaración solemne —por ejemplo, facturas, catálogos o anuncios en periódicos— no es tal que a la demandante le resultara difícil obtenerlos. Concretamente, se habría podido presentar estos elementos ante la Sala de Recurso, máxime cuando la resolución de la División de Oposición ya hacía referencia a la insuficiencia de las pruebas del uso de la marca.

- 46 A la vista de lo anterior y habida cuenta de todos los factores pertinentes, procede concluir que la Sala de Recurso no incurrió en error al considerar que, en el caso de autos, no se había aportado la prueba del uso de la marca nacional anterior.
- 47 Los demás argumentos desarrollados por la demandante no desvirtúan esta apreciación.
- 48 En cuanto al hecho de que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso se remitiera a las sentencias *Ansul* y *Silk Cocoon*, citadas en el apartado 19 *supra*, las cuales, a juicio de la demandante, carecen de pertinencia en el caso de autos, basta señalar que, a diferencia de lo sostenido por la demandante, la Sala de Recurso no indicó que estas sentencias tratasen la cuestión de qué documentos bastaban para probar un uso efectivo de la marca. Como se deduce claramente del apartado 15 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso sólo se remitió a estas dos sentencias en la medida en que definen el concepto de «uso efectivo» con arreglo a las normas comunitarias. Por tanto, este argumento carece de fundamento fáctico.
- 49 En lo que atañe a la contradicción, alegada por la demandante, de la resolución impugnada con resoluciones anteriores de las salas de recurso de la OAMI, basta recordar que procede apreciar la legalidad de las resoluciones de las salas de recurso únicamente a la luz del Reglamento nº 40/94, tal como lo ha interpretado el juez comunitario, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de dichas salas [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 9 de octubre de 2002, *Glaverbel/OAMI* (Superficie de una placa de vidrio), T-36/01, Rec. p. II-3887, apartado 35, y de 20 de noviembre de 2002, *Bosh/OAMI* (Kit pro y Kit Super Pro), asuntos acumulados T-79/01 y T-86/01, Rec. p. II-4881, apartado 32]. En consecuencia, este argumento carece de eficacia.
- 50 En virtud de todo lo anterior, debe desestimarse el primer motivo.

Sobre la violación del derecho a ser oído

Alegaciones de las partes

- 51 La demandante considera que, en la medida en que la Sala de Recurso no dio a entender que dudaba de la credibilidad de la declaración solemne y que sólo le reconocía una fuerza probatoria limitada, debería haberle dado previamente la posibilidad de presentar observaciones con arreglo al artículo 73, segunda frase, del Reglamento nº 40/94. La demandante precisa que, habida cuenta de una resolución de otra sala de recurso en otro asunto (asunto *Grafenwälder/Grafenwalder*, citado en el apartado 21 *supra*), pudo suponer que los documentos presentados ante la OAMI bastaban para informar sobre el lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza del uso de la marca. En particular, la demandante indica que no tenía razones para pensar que la Sala de Recurso iba a atribuir a la declaración solemne una fuerza probatoria limitada. La demandante estima, por tanto, que debería haber sido informada por el «órgano jurisdiccional» ante el que sometió el asunto de una opinión jurídica que ignoraba y en la que se iba a fundar la resolución de dicho «órgano jurisdiccional». Sostiene que, en estas circunstancias, el presente asunto se distingue del que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, de 5 de junio de 2002, *Hershey Foods/OAMI (Kiss Device with plume)* (T-198/00, Rec. p. II-2567), al que remite la resolución impugnada.
- 52 La OAMI estima, por su parte, que el derecho a ser oído se extiende a todos los elementos de hecho y de Derecho que constituyen el fundamento de la resolución, pero no a la posición final que la administración decide adoptar. En estas circunstancias, la OAMI considera que la División de Oposición no vulneró el derecho a ser oído y que, en cualquier caso, su resolución no puede impugnarse ante el Tribunal de Primera Instancia.
- 53 Sin embargo, si el motivo invocado por la demandante tenía por objeto la resolución de la Sala de Recurso, la OAMI considera que la imputación relativa a la

inobservancia del derecho a ser oído carece de toda lógica, ya que la Sala de Recurso desestimó la oposición basándose en el mismo motivo que la División de Oposición.

- 54 La interviniente, por su parte, considera que la OAMI sólo puede fundar su resolución en los hechos de los que las dos partes han tenido conocimiento y sobre los que han podido pronunciarse. Apremiar en qué medida ciertos hechos comunicados bastan para probar un uso real y efectivo de la marca es una cuestión de Derecho. Alega que no se trata en absoluto de una determinación de los hechos, sino de la apreciación jurídica de los documentos presentados, apreciación que la OAMI no tiene que comunicar previamente a las partes. La interviniente indica asimismo que incitar a una parte a aportar más pruebas del uso de la marca es contrario al deber de neutralidad de la OAMI.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 55 Con carácter preliminar, procede considerar que, invocando el motivo basado en la violación del derecho a ser oído, la demandante alega de hecho la infracción del artículo 73, segunda frase, del Reglamento nº 40/94, que prevé que las resoluciones de la OAMI solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.
- 56 Por otro lado, es preciso señalar que, en la vista, la demandante ha indicado que el presente motivo se refería tanto al procedimiento que condujo a la resolución de la División de Oposición como al procedimiento que dio lugar a la resolución impugnada.
- 57 En cuanto al procedimiento que condujo a la resolución de la División de Oposición, el presente motivo fue invocado a este respecto, por primera vez, en la fase oral del procedimiento.

- 58 Pues bien, a tenor del artículo 48, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, en el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.
- 59 En cualquier caso, en virtud del artículo 63, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, sólo cabe recurso ante el juez comunitario contra las resoluciones de las salas de recurso. Por tanto, procede considerar que, en el marco de dicho recurso, únicamente son admisibles los motivos dirigidos contra la resolución de la sala de recurso en sí misma.
- 60 En consecuencia, procede declarar inadmisibile el motivo basado en la infracción del artículo 73, segunda frase, del Reglamento nº 40/94 en la medida en que se refiere a la resolución de la División de Oposición.
- 61 En cuanto a la resolución impugnada, aun suponiendo que en realidad la demandante reproche a la Sala de Recurso que no anulara la resolución de la División de Oposición a pesar del supuesto vicio de procedimiento del que a su juicio adolece esta resolución, debe considerarse que, en el apartado 26 de la resolución impugnada, se afirmó acertadamente que, al examinar los autos, la OAMI estaba autorizada a utilizar todos los datos proporcionados por una parte sin ofrecerle previamente la posibilidad de pronunciarse sobre éstos. En cualquier caso, en ausencia de cualquier ilegalidad en cuanto al fondo, la Sala de Recurso no estaba obligada a anular la resolución de la División de Oposición por este único motivo. Además, es preciso observar que la demandante interpuso recurso ante la Sala de Recurso, en particular, para sostener su punto de vista sobre la pertinencia de los elementos aportados con objeto de probar el uso efectivo de la marca en el caso de autos y que, por tanto, fue oída a este respecto.

- 62 Por lo que se refiere al derecho a ser oído ante la propia Sala de Recurso, procede recordar que la apreciación de los hechos forma parte de la resolución. Pues bien, el derecho a ser oído se extiende a todos los elementos de hecho y de Derecho que constituyen el fundamento de la resolución, pero no a la posición final que la administración decide adoptar (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de enero de 1999, Neue Maxhütte Stahlwerke y Lech-Stahlwerke/Comisión, asuntos acumulados T-129/95, T-2/96 y T-97/96, Rec. p. II-17, apartado 231). Además, como ya se ha señalado, dado que la propia demandante presentó ante la OAMI los documentos en cuestión, tuvo obviamente la posibilidad de pronunciarse sobre ellos y sobre su pertinencia. En estas circunstancias, la Sala de Recurso no estaba obligada a oír a la demandante en relación con la apreciación de los elementos de hecho en los que decidió fundar su resolución.
- 63 Por estas razones, procede desestimar el motivo basado en la infracción del artículo 73, segunda frase, del Reglamento nº 40/94.

Sobre la violación del principio «dispositivo»

Alegaciones de las partes

- 64 Según la demandante, el principio «dispositivo» que, en su opinión, recoge el artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 tiene como consecuencia que, mientras la Sala de Recurso no tuviera motivos para dudar de la credibilidad de las indicaciones proporcionadas mediante declaración solemne a causa de una observación de la interviniente o de indicaciones contradictorias en los documentos, no tenía derecho a oponerse de oficio a las indicaciones ni a atribuir un valor probatorio inferior a la declaración solemne.

- 65 La demandante sostiene que, en el caso de autos, la Sala de Recurso incurrió en error al estimar que no se había infringido el artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. En efecto, la Sala de Recurso no extrajo ninguna consecuencia del hecho de que la interviniente no discutiera las pruebas aportadas sobre el uso de la marca. Por otra parte, alega que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta el hecho de que la naturaleza y el contenido de estas pruebas habían sido reconocidos tácitamente como probatorios, ya que la interviniente limitó la lista de sus productos y, posteriormente, no volvió a pronunciarse sobre la cuestión del riesgo de confusión, ni siquiera durante el procedimiento de recurso. En estas circunstancias, no hay ninguna razón para dudar de la exactitud y veracidad de los documentos presentados. Según la demandante, la División de Oposición no disponía de base jurídica alguna para, en primer lugar, considerarlos de oficio controvertidos, en segundo lugar, para dudar de la credibilidad de las indicaciones contenidas en la declaración solemne y, en tercer lugar, para no reconocerles más que un valor probatorio menor. Afirma que, sólo por este motivo la resolución impugnada ya adolece de un vicio de forma sustancial.
- 66 Por lo que se refiere a la cuestión de si se ha acreditado el uso en la medida en que la interviniente no ha vuelto a cuestionar dicho uso después de que la demandante presentara los correspondientes documentos justificativos, la OAMI indica que el Tribunal de Primera Instancia ya se ha pronunciado sobre este extremo en su sentencia de 13 de junio de 2002, *Chef Revival USA/OAMI — Massagué Marín (Chef)* (T-232/00, Rec. p. II-2749). A tenor de esa sentencia, del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, resulta que incumbe a las partes la carga de aportar las pruebas en apoyo de sus solicitudes. Alega que dicha sentencia no menciona una excepción a este principio en caso de que no haya contradicción.
- 67 En cuanto a la cuestión de si la ausencia de reacción puede considerarse una aceptación de los hechos, la OAMI subraya que ni el Reglamento nº 40/94 ni el Reglamento nº 2868/95 se refieren expresamente a tal principio. Si el solicitante no presenta ninguna observación, la OAMI puede pronunciarse sobre la oposición basándose en las pruebas de las que dispone. La OAMI indica, además, que aunque el solicitante de la marca no reaccione ante una oposición, ella dispone de su solicitud y, junto con la oposición, de la base necesaria para dictar una resolución.

- 68 La OAMI añade que, con arreglo al artículo 43, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, cuando el solicitante de la marca haya presentado una solicitud de prueba del uso de la marca del oponente, la oposición debe desestimarse si no se aporta la prueba.
- 69 Por último, habida cuenta de estos elementos, la OAMI precisa que no puede aceptarse el argumento de la demandante de que la limitación de la solicitud constituye un reconocimiento implícito. Según la OAMI, dicha limitación puede realizarse en todo momento y no está en modo alguno relacionada con el procedimiento de oposición. Afirma que la conclusión de la demandante a este respecto no es convincente.
- 70 La interviniente indica, por su parte, que, en virtud del artículo 74, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, la apreciación de los hechos por la OAMI se limita a los motivos alegados y a las solicitudes presentadas por las partes. Por tanto, no se puede desestimar una oposición por el mero hecho de que la oponente no haya probado un uso serio y efectivo, si el solicitante no ha cuestionado el uso de la marca en la que se basa la oposición. Ahora bien, siempre según la interviniente, si el uso de la marca en la que se basa la oposición ha sido discutido en un momento cualquiera del procedimiento, la contestación vale para todo el procedimiento, incluido, en su caso, el procedimiento de recurso. Por tanto, no es necesario reiterar la contestación, ya que esta sólo deja de ser eficaz si el solicitante de la marca la retira expresamente o si reconoce expresamente el uso real y efectivo de la marca anterior, algo que no ha sucedido en el presente caso.
- 71 La interviniente añade que, en el marco del procedimiento ante la Sala de Recurso, presentó observaciones sobre la falta de uso de la marca. En cuanto al hecho de que, en el procedimiento de oposición, sólo alegó un riesgo de confusión entre las marcas, esto no significa que haya retirado el motivo relativo a la falta de uso real y efectivo. Alega que la retirada de dicho motivo sólo podía haberse hecho expresamente, lo que no se ha producido en el caso de autos.

72 En lo que atañe a la limitación de la lista de productos objeto de su solicitud de registro, la interviniente considera que esta limitación no significa que haya renunciado implícitamente a rebatir el uso de la marca. Esta contradicción sólo podría haberse retirado mediante una declaración expresa de la OAMI. La interviniente añade que la limitación de la lista de productos y servicios se refería a otros hechos y condujo a otros procedimientos de oposición.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

73 Con carácter preliminar, debe considerarse que, invocando el motivo relativo a la violación del principio «dispositivo», la demandante alega de hecho la infracción del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.

74 A tenor de esta disposición, «en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes». El término «solicitudes» incluye, en el caso de autos, la solicitud de registro de la marca y la solicitud de oposición presentada a este respecto. El término «medios» incluye, por su parte, los elementos de hecho y de Derecho expuestos por las partes en apoyo de sus solicitudes.

75 En consecuencia, en el caso de autos la OAMI se vio confrontada a dos solicitudes con arreglo al artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. La primera, presentada por la interviniente, tenía por objeto el registro de la marca Salvita. La segunda solicitud, presentada por la demandante, se oponía a este registro alegando la existencia de la marca anterior SOLEVITA. Estas dos solicitudes se apoyaban en los motivos invocados por las partes.

- 76 A este respecto, procede recordar que, aunque el texto del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, en su versión francesa, no se refiere expresamente a la aportación de pruebas por las partes, de esta disposición resulta, no obstante, que incumbe también a las partes la carga de aportar las pruebas en apoyo de sus solicitudes. Corrobora esta interpretación el análisis de otras versiones lingüísticas de la misma disposición, en particular las versiones inglesa, que se refiere a «the facts, evidence and arguments provided by the parties», alemana, que se refiere a «das Vorbringen [...] der Beteiligten», e italiana, que se refiere «[ai] fatti, prove ed argomenti addotti [...] dalle parti» (sentencia Chef, citada en el apartado 66 *supra*, apartado 45).
- 77 Por otra parte, con arreglo artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, a instancia del solicitante, el titular de una marca anterior que hubiere presentado oposición, presentará la prueba de que esta marca ha sido objeto de un uso efectivo o de que existen causas justificativas de su falta de uso. Por tanto, la presentación de esta solicitud por el solicitante tiene como efecto hacer que recaiga sobre el oponente la carga de la prueba del uso efectivo (o la existencia de razones justificativas de la falta de uso) so pena de que sea desestimada su oposición. Para producir dicho efecto la solicitud debe formularse expresa y oportunamente ante la OAMI. Por consiguiente, la falta de prueba del uso efectivo sólo se puede sancionar con una desestimación de la oposición en el supuesto de que la prueba haya sido pedida expresa y oportunamente por el solicitante ante la OAMI [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de marzo de 2004, El Corte Inglés/OAMI — González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), asuntos acumulados T-183/02 y T-184/02, Rec. p. II-965, apartados 38 y 39].
- 78 En el caso de autos, el 27 de octubre de 1999 la interviniente solicitó a la demandante que aportara la prueba del uso efectivo de su marca, con arreglo al artículo 43, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. Consta que esta solicitud se presentó expresa y oportunamente. En consecuencia, tiene el efecto de hacer que recaiga sobre la demandante la carga de la prueba del uso efectivo de su marca.
- 79 En estas circunstancias, teniendo en cuenta que la interviniente no retiró la solicitud de registro de la marca Salvita, que la prueba del uso efectivo de la marca incumbía a la demandante y que dicha prueba, en el caso de autos, no fue aportada, debe

concluirse que la OAMI desestimó la solicitud de oposición fundadamente, aun cuando la interviniente no rebatiera los elementos aportados por la demandante en apoyo de su oposición.

- 80 Por lo que se refiere al argumento invocado por la demandante según el cual la interviniente limitó la lista de productos objeto de su solicitud de registro y, de este modo, estimó implícitamente que la prueba del uso efectivo de la marca había sido aportada, procede señalar que la interviniente solicitó limitar únicamente la lista de los productos recogidos en la clase 5 de la solicitud de marca comunitaria. Además, consta que la oposición presentada por la demandante tenía por objeto únicamente los productos incluidos en las clases 29, 30 y 32 de la solicitud de marca comunitaria. En consecuencia, en el caso de autos, la limitación de la lista de los productos para los que se solicita el registro no puede influir en la oposición presentada por la demandante. En cualquier caso, es preciso recordar que incumbía a la demandante aportar la prueba de que la marca en cuestión había sido objeto de uso efectivo. A falta de dicha prueba y en la medida en que la solicitud de registro de la marca comunitaria presentada por la interviniente no fue retirada, la OAMI estaba facultada para desestimar la oposición presentada por la demandante.
- 81 A la vista de lo anterior, procede desestimar el motivo relativo a la infracción del artículo 74, apartado 1, segunda frase, del Reglamento nº 40/94 y, por tanto, el recurso en su totalidad.

Costas

- 82 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 desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla al pago de las costas, de conformidad con lo solicitado por la OAMI y la interviniente.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**

- 2) **Condenar en costas a la demandante.**

Vilaras

Dehousse

Šváby

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de junio de 2005.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

M. Vilaras