Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)

de 7 de mayo de 2013 *

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria figurativa makro — Denominación social macros consult GmbH — Derecho adquirido con anterioridad a la solicitud de registro de una marca comunitaria y que confiere a su titular el derecho de prohibir la utilización de la marca comunitaria solicitada — Signos no registrados que gozan de protección en Derecho alemán — Artículo 5 de la Markengesetz — Artículo 8, apartado 4, artículo 53, apartado 1, letra c), y artículo 65 del Reglamento (CE) nº 207/2009»

En el asunto T-579/10,

macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, con domicilio social en Ottobrunn (Alemania), representada inicialmente por el Sr. T. Raible, posteriormente por el Sr. M. Daubenmerkl, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada inicialmente por la Sra. R. Manea, posteriormente por 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, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, con domicilio social en Düsseldorf (Alemania), representada por Sres. J.-C. Plate y R. Kaase, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 18 de octubre de 2010 (asunto R 339/2009-4), relativa a un procedimiento de nulidad entre macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie y MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera),

integrado por el Sr. J. Azizi, Presidente, y los Sres. S. Frimodt Nielsen (Ponente) y E. Buttigieg, Jueces;

Secretario: Sra. C. Heeren, administradora;

* Lengua de procedimiento: alemán.

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 21 de diciembre de 2010;

habiendo considerado el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 12 de abril de 2011;

habiendo considerado el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 1 de abril de 2011;

habiendo considerado el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal el 19 de julio de 2011;

habiendo considerado el escrito de dúplica de la OAMI presentado el 19 de octubre de 2011;

habiendo considerado el escrito de dúplica de la parte coadyuvante presentado el 19 de octubre de 2011;

habiendo considerado las respuestas a la pregunta escrita formulada a las partes por el Tribunal;

celebrada la vista el 5 de febrero de 2013;

dicta la siguiente

Sentencia

Marco jurídico

1. *Reglamento (CE) nº 207/2009*

1 El artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1), tiene el siguiente tenor:

«Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca comunitaria;

b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.»

2 El artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009, dispone lo siguiente:

«La marca comunitaria se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina […] cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado.»

2. *Reglamento (CE) nº 2868/95*

3 La regla 37 del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO L 303, p. 1), establece lo siguiente:

«Toda solicitud de caducidad o de nulidad [...] incluirá:

[...]

b) por lo que respecta a los motivos en los que se base la solicitud,

[...]

ii) en el caso de solicitud presentada con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo [53] del Reglamento [nº 207/2009], los datos relativos al derecho en que se base la solicitud de nulidad, así como, en caso necesario, los datos que justifiquen el derecho del solicitante a hacer valer el derecho anterior como causa de nulidad,

[...]»

3. *Markengesetz*

4 El artículo 5 de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen de 25 de octubre de 1994 (Ley sobre protección de marcas y otros signos distintivos, BGBl. I, p. 3082; en lo sucesivo, «Markengesetz»), en su versión modificada, que lleva por título «designaciones comerciales», tiene el siguiente tenor:

«1. Los rótulos de establecimiento y los títulos de obras están protegidos como designaciones comerciales.

2. Los rótulos de establecimiento son signos que, en el tráfico económico, se utilizan como nombre comercial, denominación social, o designación particular de una actividad comercial o de una empresa. Se asimilan a las designaciones comerciales todos los signos comerciales y demás signos particulares que permiten distinguir una actividad comercial de otras actividades comerciales y que el público pertinente considera signos distintivos de una empresa.»

Antecedentes del litigio

5 El 23 de marzo de 1998, la coadyuvante, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009].

6 La marca cuyo registro se solicitó tal como aparece mencionada en el apartado 5 *supra* (en lo sucesivo, «marca en conflicto») es el signo figurativo siguiente:



7 Los productos y los servicios para los que se solicitó la marca en conflicto están comprendidos en las clases 9, 35, 36 y 41 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.

8 El 7 de noviembre de 2003, la demandante, macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la OAMI, en virtud del Reglamento nº 40/94.

9 La marca cuyo registro se solicitó tal como se menciona en el apartado 8 *supra* (en lo sucesivo, «marca solicitada») es el signo denominativo makros.

10 Los servicios para los que se solicitó la marca están comprendidos en las clases 35, 36 y 41 del Arreglo de Niza.

11 La marca en conflicto se registró el 21 de abril de 2005 y su validez fue prorrogada hasta el 23 de marzo de 2018.

12 El 28 de julio de 2005, la coadyuvante formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009), contra el registro de la marca solicitada para todos los servicios recogidos en el apartado 10 *supra*.

13 La oposición se basaba en la marca en conflicto. El motivo invocado en apoyo de la oposición era el previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009].

14 El 21 de agosto de 2007, la demandante presentó una solicitud de nulidad con arreglo al artículo 55 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 56 del Reglamento nº 207/2009). Dicha solicitud (en lo sucesivo, «solicitud de nulidad») se dirigía contra la marca en conflicto, para todos los productos y servicios a los que se refiere el apartado 7 *supra*.

15 La solicitud de nulidad se basaba en particular en la denominación social alemana macros consult GmbH.

16 Los motivos invocados en apoyo de la solicitud de nulidad incluían el contemplado en el artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009].

17 Mediante resolución de 11 de septiembre de 2007, la OAMI suspendió el procedimiento de oposición mencionado en los apartados 12 y 13 *supra* a la espera del resultado del procedimiento de nulidad de que se trata en el caso de autos.

18 El 19 de enero de 2009, la División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad. En particular, la División de Anulación consideró, en esencia, que no se había demostrado la existencia de un derecho anterior basado en la denominación social de la demandante, al no haber probado ésta que ese signo se usara en el tráfico económico en la fecha de la solicitud de registro de la marca en conflicto.

19 El 20 de marzo de 2009, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009), contra la resolución de la División de Anulación.

20 Mediante resolución de 18 de octubre de 2010 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso.

21 En particular, consideró que la demandante no había demostrado la existencia de un derecho anterior en el sentido del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 2007/89.

22 En cuanto a la aplicación del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009, la Sala de Recurso declaró que, al hacer referencia general al artículo 5 de la Markengesetz, que protege varios tipos de derechos distintos, y al invocar la denominación social macros consult GmbH, la demandante no había indicado con una precisión suficiente qué derecho anterior invocaba.

23 Además, la Sala de Recurso consideró que los elementos de prueba presentados por la demandante no permitían demostrar la existencia de un derecho anterior. Por una parte, la copia de una solicitud de marca nacional el 14 de marzo de 1998 no permitía concluir que se hubiera iniciado una actividad económica, máxime cuando la demandante no continuó el procedimiento de solicitud de registro. Por otra parte, la solicitud de registro de una sociedad denominada macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, sin que sea necesario, según la Sala de Recurso, pronunciarse sobre la cuestión de si esa solicitud constituye un inicio de utilización en el tráfico económico, difiere de la denominación social invocada por la demandante.

24 Por último, la Sala de Recurso señaló que los documentos relativos a la participación en una feria especializada y los documentos contables presentados por la demandante se referían todos a los años 2006 y 2008 y, por lo tanto, no podían servir para demostrar la existencia de un derecho anterior a la solicitud de registro de la marca en conflicto.

Pretensiones de las partes

25 En su demanda, la demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada y declare fundado el recurso interpuesto por la demandante ante la Sala de Recurso de la OAMI, de manera que sea estimada su solicitud de declaración de nulidad.

— Condene a la OAMI y a la parte coadyuvante a pagar las costas y los gastos efectuados en los procedimientos sustanciados ante la Sala de Recurso y ante la División de Anulación.

26 Sin embargo, en el escrito de réplica la demandante indicó que su recurso tenía por objeto que el Tribunal anulara la resolución impugnada sobre la base de una nueva apreciación jurídica y que la Sala de Recurso, habida cuenta de la opinión del Tribunal y una vez aclaradas otras cuestiones jurídicas, estimara su solicitud de anulación y declarara fundado el recurso que había interpuesto ante ella.

27 En la vista, la demandante mantuvo que su recurso se limitaba a una pretensión de anulación de la resolución impugnada y así se hizo constar.

28 La OAMI y la parte interviniente solicitan al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

1. *Sobre el objeto del recurso*

29 En apoyo de su recurso, la demandante invoca un solo motivo, basado en la infracción de lo dispuesto en el artículo 53, apartado 1, letra c), y apartado 2, letra a), del Reglamento nº 207/2009.

30 Sin embargo, en la vista la demandante reconoció que en sus escritos no formuló ninguna alegación relativa a la legalidad de la aplicación por la Sala de Recurso en la resolución impugnada de lo dispuesto en el artículo 53, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 207/2009 en relación con el artículo 12 del Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil alemán) y que, por lo tanto, esa cuestión no guardaba relación con el objeto del litigio de que conocía el Tribunal.

31 Por consiguiente, es preciso considerar que el presente litigio versa exclusivamente sobre la legalidad de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 53, apartado 1, letra c), en relación con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009 realizada por la Sala de Recurso en la resolución impugnada.

32 En su respuesta a la pregunta escrita que le remitió el Tribunal antes de la vista, la demandante hizo referencia al artículo 15 de la Markengesetz, pero sin añadir ninguna precisión que permitiera apreciar el alcance de esa eventual argumentación. Como la propia demandante admitió en la vista, no invocó esta disposición ni durante el procedimiento ante la OAMI ni en el presente procedimiento. En la vista la demandante admitió que la cuestión de la aplicación de esta disposición no guardaba relación con el presente litigio y así se hizo constar. Por lo tanto, el presente litigio tiene únicamente por objeto el carácter fundado de la interpretación y de la aplicación en el caso de autos del artículo 5 de la Markengesetz, cuestión sobre la que las partes están enfrentadas.

2. *Sobre la aplicación del artículo 53, apartado 1, letra c), en relación con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009 y el artículo 5 de la Markengesetz*

Alegaciones de las partes

33 La demandante alega que en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca en conflicto, a saber, el 23 de marzo de 1998, ella ya utilizaba como nombre, denominación social y rótulo de establecimiento, la denominación «macros consult» y podía, por lo tanto, ampararse en la protección conferida a ese signo por el artículo 5 de la Markengesetz.

34 Según la demandante, la denominación social de las personas jurídicas de Derecho privado en formación (Vorgesellschaft) es objeto de protección con arreglo al artículo 5 de la Markengesetz, siempre que la futura sociedad haya operado frente a terceros y que la actividad comercial ejercida permita presumir una actividad económica duradera. La protección del nombre y de la denominación social se extiende además a los elementos que las componen, cuando éstos tienen carácter distintivo. El inicio de la utilización del rótulo de establecimiento está suficientemente caracterizado por la activación de una línea telefónica, por la inscripción en el registro mercantil o por la utilización del rótulo de establecimiento en la correspondencia con una oficina de marcas nacional para obtener el

registro de una marca. A este respecto, el inicio de la protección de los rótulos de establecimiento con arreglo al artículo 5 de la Markengesetz no exige que la empresa se haya manifestado a todos los demás operadores o a toda su clientela.

35 En apoyo de su argumentación, la demandante menciona un artículo de la doctrina (Ingerl, R., y Rohnke, C., *Markengesetz, Kommentar*, 3ª edición, C.H. Beck, Múnich, 2010) así como catorce sentencias del Bundesgerichtshof (Tribunal Federal de Justicia).

36 Para demostrar que empezó a usar su rótulo de establecimiento antes de la presentación de la solicitud de registro de la marca en conflicto, a saber, el 23 de marzo de 1998, la demandante se apoya en su solicitud de inscripción en el registro mercantil de 19 de febrero de 1998, en su inscripción en ese registro realizada el 5 de marzo de 1998 y en el uso de su rótulo de establecimiento en su correspondencia con la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina de Patentes y Marcas alemana). Según la demandante, un acuse de recibo expedido por la Deutsches Patent- und Markenamt prueba que presentó ante esa oficina una solicitud de registro de la marca macros consult el 14 de marzo de 1998. Esos elementos de hecho fueron objeto de una apreciación errónea tanto por la División de Anulación como por la Sala de Recurso en la resolución impugnada.

37 La demandante rechaza asimismo la afirmación realizada por la Sala de Recurso en el apartado 26 de la resolución impugnada, según la cual la solicitud de registro de la denominación social macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie no es un elemento de prueba pertinente en el marco de la solicitud de nulidad. Aun cuando la Sala de Recurso hubiera considerado que la solicitud de nulidad se basaba en elementos que formaban parte de su denominación social y no en la propia denominación, la demandante alega que los términos «macros» y «macros consult» son elementos distintivos de su rótulo de establecimiento y, como tales, están protegidos incluso cuando se usan por separado, en virtud del artículo 5 de la Markengesetz.

38 La demandante añade que opera con un rótulo de establecimiento al menos desde la solicitud de inscripción en el registro mercantil mencionada en el apartado 36 *supra*. Así, en 2006, obtuvo un volumen de negocios de 1,7 millones de euros. Según ella, presentó ante la OAMI sus cuentas anuales correspondientes a los años 2005, 2006 y 2008 que prueban su participación en el Centrum für Büroautomation, Informationstechnologie und Telekommunikation (CeBIT, salón de tecnologías de la información y de la ofimática). Por lo tanto, según la demandante, la Sala de Recurso incurrió en error al no tener en cuenta que ella había ejercido una actividad económica continuada desde su creación.

39 Por último, la demandante impugna todas las causas de inadmisión alegadas por la OAMI y por la coadyuvante. En respuesta a la alegación formulada por la OAMI de la caducidad de un derecho anterior eventualmente adquirido, debido a la falta de prueba de la existencia de una actividad frente a terceros entre 1998 y 2005, la demandante presenta, en anexo al escrito de réplica, sus cuentas anuales para los ejercicios 1998 a 2005. Considera que esos elementos de prueba no pueden ser descartados por extemporáneos, ya que se vio en la necesidad de presentarlos sólo para responder a una alegación formulada por la OAMI en su escrito de contestación y se pone a disposición del Tribunal en el caso de que éste solicite otras pruebas.

40 Por lo que se refiere a la similitud de los signos en conflicto, la demandante se remite a todo el procedimiento ante la OAMI y al escrito presentado por la parte coadyuvante en el procedimiento de oposición mencionado en los apartados 12 y 13 *supra*.

41 La OAMI sostiene que el recurso es inadmisible en su totalidad y debe ser desestimado. En primer lugar, alega que el recurso no menciona explícitamente los motivos invocados contra la resolución impugnada, sino que en él la demandante solicita al Tribunal que se pronuncie sobre el fundamento de sus pretensiones relativas a la existencia de un derecho anterior al término de una apreciación inicial de los hechos. Pues bien, el Tribunal únicamente puede conocer de un recurso que tenga por objeto la legalidad de la resolución impugnada.

42 En segundo lugar, la OAMI impugna la admisibilidad de la remisión global efectuada por la demandante al procedimiento de oposición mencionado en los apartados 12 y 13 *supra* para demostrar la existencia de un riesgo de confusión entre los derechos anteriores que invoca y la marca en conflicto. Además, dado que la Sala de Recurso no analizó el riesgo de confusión entre el supuesto derecho anterior y la marca en conflicto, no corresponde al Tribunal efectuar por primera vez dicha apreciación.

43 En tercer lugar, la OAMI alega que el extracto del registro mercantil presentado como anexo A 4 al escrito de demanda está fechado el 21 de diciembre de 2010 y que, por lo tanto, es posterior a la adopción de la resolución impugnada. En consecuencia, ese anexo constituye, según la OAMI, un elemento de hecho nuevo y es, por tanto, inadmisible. La OAMI rechaza asimismo que las resoluciones de los tribunales alemanes mencionadas en el apartado 35 *supra* puedan ser tomadas en consideración por el Tribunal. En efecto, se trata de elementos de hecho que la demandante debería haber alegado durante el procedimiento administrativo, ya que la prueba de la existencia de un derecho anterior con arreglo al artículo 53 del Reglamento nº 207/2009 se considera una cuestión de hecho, cuya prueba corresponde a la parte que la alega, de conformidad con la regla 37, letra b), inciso iii), del Reglamento nº 2868/95. Por último, la OAMI sostiene que los elementos de hecho presentados por la demandante en anexo al escrito de réplica (véase el apartado 39 *supra*) presentan un carácter nuevo y son, por ello, inadmisibles.

44 En cuanto al fondo, la OAMI alega que de la jurisprudencia se desprende que la carga de la prueba de la existencia de un derecho anterior protegido por un ordenamiento jurídico nacional incumbe a la parte que lo alega y que dicha prueba debe ser aportada durante el procedimiento administrativo. Habida cuenta de que la demandante no aportó esa prueba, la OAMI sostiene que la Sala de Recurso consideró acertadamente que la solicitud de nulidad debía ser desestimada.

45 La OAMI alega, al igual que la parte coadyuvante, que la mera presentación de una solicitud de registro de una marca nacional, que constituye el único elemento fáctico aportado por la demandante aparte de su inscripción en el registro de sociedades, no constituye un inicio de uso en el sentido del artículo 5 de la Markengesetz.

46 Además, la demandante desistió de la solicitud de registro de que se trata y los primeros documentos que permiten probar una actividad efectiva de la demandante se remontan al año 2005. Así, aun cuando la demandante haya adquirido un derecho de rótulo de establecimiento en virtud del artículo 5 de la Markengesetz en 1998, ese período de interrupción de seis años extinguió todo eventual derecho. En cualquier caso, aun cuando se hubiera adquirido un nuevo derecho al signo en 2005, no gozaría de ninguna prioridad con respecto a la solicitud de registro de la marca en conflicto.

47 Además, la inscripción de la demandante en el registro mercantil no constituye un uso en el tráfico económico en el sentido del artículo 5 de la Markengesetz.

48 Por último, la demandante no invocó el artículo 15 de la Markengesetz, que es la única disposición que permite obtener la prohibición de un signo cuyo derecho de uso fue adquirido en virtud del artículo 5 de la misma ley.

49 La parte coadyuvante alega que, en el escrito de demanda, la demandante no indicó con una precisión suficiente las disposiciones supuestamente infringidas por la Sala de Recurso en la resolución impugnada. Así pues, el escrito de demanda no cumple los requisitos establecidos en el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal.

50 Asimismo, considera que son inadmisibles los elementos de hecho aportados por primera vez por la demandante en apoyo del escrito de réplica, a saber, tres sentencias del Bundesgerichtshof, por una parte, y las cuentas anuales relativas a los ejercicios cerrados de 1998 a 2005, por otra.

51 En cuanto al fondo, la parte coadyuvante alega, en primer lugar, que la demandante no demostró que su denominación social estuviera protegida por el Derecho alemán. Sostiene que una parte ante la OAMI que invoca un derecho anterior con arreglo al artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009 está obligada, en virtud de la regla 19, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95, a aportar la prueba de la existencia del derecho que invoca. Pues bien, según la parte coadyuvante, la demandante no demostró que su denominación social abreviada macros estuviera amparada por el derecho de rótulo de establecimiento.

52 En segundo lugar, la coadyuvante sostiene que, en el caso de que la demandante presente nuevos elementos de prueba para demostrar la utilización de su denominación social o del signo macros en el tráfico económico con anterioridad a la solicitud de registro de la marca en conflicto, esas pruebas deben ser descartadas por el Tribunal por ser extemporáneas, ya que no fueron presentadas ante la OAMI. Además, estima que la Sala de Recurso consideró acertadamente que los elementos de prueba relativos a los ejercicios 2006 y 2008 no podían demostrar la prioridad de un derecho anterior, ya que esos elementos se referían a hechos sucedidos más de diez años después de que se presentara la solicitud de registro de la marca en conflicto.

53 En tercer lugar, la parte coadyuvante sostiene que, además de la falta de prueba de la existencia de un derecho anterior a la solicitud de registro de la marca en conflicto, no se cumple el requisito de que el uso del signo no registrado no sea «meramente local». Además, rechaza la existencia de un riesgo de confusión entre el supuesto derecho anterior invocado por la demandante y la marca en conflicto.

Apreciación del Tribunal

Sobre el alcance de los requisitos exigidos en el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009

54 Con arreglo al artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, la existencia de un signo distinto de una marca permite obtener la anulación de una marca comunitaria cuando cumpla cuatro requisitos acumulativos: el signo debe ser utilizado en el tráfico económico; debe tener un alcance que no sea únicamente local; el derecho al signo debe haberse adquirido conforme al Derecho del Estado miembro en el que se utilizaba con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria; por último, el signo debe conferir a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior. Estos cuatro requisitos limitan el número de signos distintos de las marcas que pueden invocarse para impugnar la validez de una marca comunitaria en el conjunto del territorio comunitario, conforme al artículo 1, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009. Dado que los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009 son acumulativos, basta con que no se cumpla uno de ellos para que se desestime una solicitud de nulidad de una marca comunitaria [sentencia del Tribunal de 24 de marzo de 2009, Moreira da Fonseca/OAMI – General Óptica (GENERAL OPTICA), T-318/06 a T- 321/06, Rec. p. II-649, apartados 32 y 47].

55 Los dos primeros requisitos, esto es, los relativos al uso del signo invocado y a su alcance, que no puede ser únicamente local, resultan del propio tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009 y deben, por tanto, interpretarse a la luz del Derecho de la Unión. Así, el Reglamento nº 207/2009 establece normas uniformes sobre el uso de los signos y su alcance que son conformes con los principios que inspiran el sistema establecido por dicho Reglamento (sentencia GENERAL OPTICA, citada en el apartado 54 *supra*, apartado 33).

56 Por el contrario, resulta de la frase «si, y en la medida en que, con arreglo al derecho del Estado miembro que regule dicho signo» que los otros dos requisitos, que enumera a continuación el artículo 8, apartado 4, letras a) y b), del Reglamento nº 207/2009, son condiciones impuestas por el propio Reglamento que, a diferencia de las precedentes, se aprecian siguiendo los criterios

establecidos por el Derecho que rige el signo invocado. Esta remisión al Derecho que rige el signo invocado resulta completamente justificada por cuanto el Reglamento nº 207/2009 reconoce la posibilidad de que se invoquen signos ajenos al sistema de la marca comunitaria en contra de dicha marca. Por tanto, sólo el Derecho que rige el signo invocado permite establecer si éste es anterior a la marca comunitaria y si puede justificar que se prohíba la utilización de una marca posterior (sentencia GENERAL OPTICA, citada en el apartado 54 *supra*, apartado 34).

Sobre las normas relativas a la carga y a la administración de la prueba de la existencia de un derecho nacional anterior

57 Se desprende del tenor del artículo 53, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 que éste, cuando hace referencia a la situación en la que un derecho anterior permite prohibir el uso de una marca comunitaria, distingue claramente dos supuestos, en función de que el derecho anterior esté protegido por la normativa de la Unión «o» por el Derecho nacional (sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, Rec. p. I-5853, apartado 48).

58 En lo que atañe al régimen procedimental definido en el Reglamento nº 2868/95 para el caso de una solicitud presentada con arreglo al artículo 53, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, sobre la base de un derecho anterior protegido en el ámbito jurídico nacional, la regla 37 del Reglamento nº 2868/95 establece que, en una situación como la del caso de autos, incumbe al solicitante proporcionar los datos que acrediten que, en virtud de la legislación nacional vigente, está legitimado para reivindicar tal derecho (sentencia Edwin/OAMI, citada en el apartado 57 *supra*, apartado 49).

59 Esta regla hace que recaiga sobre el solicitante la carga de presentar a la OAMI no sólo los datos que demuestren que cumple los requisitos exigidos, conforme a la legislación nacional que solicita que se aplique, para que pueda prohibirse el uso de una marca comunitaria en virtud de un derecho anterior, sino también los datos que determinan el contenido de dicha legislación (sentencia Edwin/OAMI, citada en el apartado 57 *supra*, apartado 50).

60 En la medida en que el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009 efectúa una remisión expresa al artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento y que esta última disposición se refiere a derechos anteriores protegidos por la legislación de la Unión o por el Derecho del Estado miembro que es aplicable al signo de que se trata, las reglas de prueba mencionadas en los apartados 57 a 59 *supra* resultan asimismo aplicables cuando se invoca un derecho nacional sobre la base del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009. En efecto, la regla 37, letra b), inciso ii), del Reglamento nº 2868/95 prevé disposiciones análogas en materia de prueba del derecho anterior en el caso de una solicitud presentada en virtud del artículo 53, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009.

61 Además, con arreglo al artículo 65 del Reglamento nº 207/2009, el Tribunal no puede examinar nuevamente las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él. En efecto, según jurisprudencia reiterada, un recurso interpuesto ante el Tribunal tiene por objeto el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI en el sentido de esta disposición, ya que dicha legalidad se debe examinar en función de la información de que podía disponer la Sala de Recurso en el momento en que la adoptó (véase el auto del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2011, Wilfer/OAMI, C-546/10 P, no publicada en la Recopilación, apartado 41, y la jurisprudencia citada).

62 De lo antedicho se desprende que la cuestión de la existencia de un derecho nacional como el invocado en el caso de autos por la demandante es una cuestión de hecho. Así pues, incumbe a la parte que sostiene la existencia de un derecho que reúne los requisitos exigidos en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009, demostrar, ante la OAMI, no sólo que ese derecho resulta de la legislación nacional, sino también el alcance de esa legislación misma.

63 Así, al declarar, en las Directivas relativas a los procedimientos ante la OAMI (parte C, capítulo 4, punto 5.4), adoptadas por la Decisión de 28 de octubre de 1996, que el Derecho de los Estados miembros aplicable en virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009 tiene la misma consideración que una cuestión de hecho y que no podía determinar de oficio y con precisión cuál era la normativa de todos los Estados miembros que se refiere a los derechos comprendidos en el marco del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009, el Presidente de la OAMI efectuó una interpretación exacta de las normas que rigen la carga de la prueba.

64 Ahora bien, de conformidad con las normas habituales en materia de determinación de los hechos ante el juez de la Unión que rigen en materia de marca comunitaria en los procedimientos *inter partes* (véase el artículo 76 del Reglamento nº 207/2009), es preciso recordar que el juez de la Unión no puede reprochar a la Sala de Recurso que no tomara en consideración hechos que no fueron presentados dentro de plazo por las partes.

65 De lo antedicho se desprende que el Tribunal no tiene la facultad, en el presente litigio, de proceder a una apreciación autónoma de la cuestión de si la demandante puede invocar un signo protegido por el artículo 5 de la Markengesetz. En efecto, el Tribunal no puede sustituir la interpretación realizada por la Sala de Recurso por su propia interpretación del Derecho, sino que su control se extiende únicamente a la cuestión de si, para determinar el alcance del Derecho alemán y llegar a la conclusión de que la demandante no había demostrado la existencia de un derecho anterior protegido por el Derecho alemán, la Sala de Recurso apreció correctamente los elementos de prueba que le fueron presentados con anterioridad a la adopción de la resolución impugnada.

66 La procedencia de las alegaciones por las que la demandante cuestiona la legalidad de la resolución impugnada debe apreciarse a la luz de las consideraciones anteriores.

Sobre la legalidad de la resolución impugnada

67 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró en esencia que la demandante no había conseguido demostrar que concurrían los requisitos previstos en el artículo 5 de la Markengesetz para que ella pudiera invocar un derecho a la protección del signo macros consult GmbH, debido a la falta de prueba del uso de ese signo en el tráfico económico con anterioridad a la solicitud de registro de la marca en conflicto (resolución impugnada, apartados 21 a 28).

68 Además, la Sala de Recurso descartó por inoperantes los elementos de prueba presentados por la demandante que se referían a hechos posteriores a la fecha de la solicitud de registro de la marca en conflicto (apartado 27 de la resolución impugnada). Por su parte, la demandante aportó determinados elementos de prueba en anexo a su escrito de demanda y acompañó la réplica de elementos de prueba nuevos, relativos igualmente a hechos posteriores a la solicitud de registro de la marca en conflicto.

69 Por consiguiente, es preciso comprobar, en un primer momento, si la demandante puede reprochar a la Sala de Recurso que se negara a tomar en consideración los elementos de hecho posteriores a la solicitud de registro de la marca en conflicto que le fueron presentados, y posteriormente, en un segundo momento, que no controlara la apreciación realizada por la Sala de Recurso sobre la cuestión de si la demandante consiguió demostrar la existencia de un derecho anterior.

– En cuanto a los elementos de prueba relativos a hechos posteriores a la solicitud de registro de la marca en conflicto

70 Del propio tenor del artículo 53, apartados 1 y 2, del Reglamento nº 207/2009, resulta que las solicitudes de nulidad basadas en esas disposiciones dependen de la existencia de un derecho anterior. Dicha anterioridad se define, además, en el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, al que se remite el artículo 53, apartado 1, letra c), en el sentido de que significa que el derecho en el que se

basa la solicitud de nulidad debe haber sido adquirido con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria cuya nulidad se solicita o, en su caso, antes de la fecha de prioridad de ésta (véase, en este sentido, la sentencia GENERAL OPTICA, citada en el apartado 54 *supra*, apartado 32).

71 En el caso de autos, la solicitud de registro de la marca en conflicto fue presentada el 23 de marzo de 1998 (véase el apartado 5 *supra*). Así pues, la demandante está obligada a demostrar que había adquirido los derechos que invoca antes de esa fecha. Por lo tanto, la Sala de Recurso rechazó acertadamente todas las pruebas que había presentado la demandante relativas a los hechos sucedidos entre 2006 y 2008 (véase el apartado 27 de la resolución impugnada).

– En cuanto a la afirmación de la Sala de Recurso según la cual la demandante no demostró la existencia de un derecho anterior en el que pueda basarse una solicitud de nulidad

72 A este respecto, es preciso recordar que corresponde a una parte que presenta una solicitud de nulidad basada en un signo protegido por un sistema jurídico nacional probar ante la OAMI, en primer lugar, cuáles son los requisitos previstos por el ordenamiento jurídico nacional de que se trata para el nacimiento de un derecho protegido y, en segundo lugar, que concurren esos requisitos (véanse los apartados 57 a 60 *supra*). Además, el Tribunal sólo puede tener en cuenta, al controlar la legalidad de la resolución adoptada por la Sala de Recurso, los elementos de los que ésta podía disponer cuando adoptó dicha resolución (véase el apartado 61 *supra*).

73 En consecuencia, corresponde al Tribunal apreciar, en primer lugar, si la demandante sostiene acertadamente que la Sala de Recurso no apreció correctamente el alcance del Derecho alemán.

74 A este respecto, procede señalar, de entrada, que es pacífico entre las partes en el litigio que el artículo 5 de la Markengesetz impone como requisito a la protección del derecho de rótulo de establecimiento la utilización del signo de que se trata en el tráfico económico. Dicho requisito resulta del propio texto de esa disposición (véase el apartado 4 *supra*). En cambio, las partes no están de acuerdo por lo que atañe a la interpretación del alcance de ese requisito.

75 Pues bien, por las razones recordadas en los apartados 57 a 64 *supra*, la OAMI está legitimada para sostener que, desde el punto de vista del Derecho comunitario, los requisitos a los que los sistemas jurídicos supeditan el reconocimiento de los derechos protegidos en el ordenamiento interno son cuestiones de hecho, que incumbe a las partes demostrar ante ella.

76 Por consiguiente, debe estimarse la causa de inadmisión alegada por la OAMI y por la coadyuvante de que la demandante no puede invocar por primera vez ante el Tribunal la interpretación del artículo 5 de la Markengesetz realizada por el Bundesgerichtshof en varias resoluciones y en la doctrina alemana. En efecto, consta, como la demandante confirmó en la vista, que ésta no presentó esos elementos de prueba durante el procedimiento administrativo, sino que hizo referencia a ellos –presentándolos, además, sólo parcialmente– por primera vez ante el Tribunal. Por lo tanto, el Tribunal no puede tomar en consideración esos elementos de prueba para apreciar la legalidad de la resolución impugnada.

77 Además, la demandante no sostiene que aportara a la Sala de Recurso elementos de prueba relativos al alcance del Derecho alemán que ésta interpretó incorrectamente. Por lo tanto, no puede criticar las apreciaciones relativas al alcance del Derecho alemán realizadas por la Sala de Recurso en la resolución impugnada.

78 En segundo lugar, es preciso determinar si la demandante consigue demostrar que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso incurrió en un error de apreciación en su aplicación del Derecho alemán, como interpretó en la citada resolución.

79 A este respecto, consta que los únicos elementos de hecho presentados por la demandante ante la Sala de Recurso y anteriores a la solicitud de registro de la marca en conflicto consisten en documentos relativos, por una parte, a la inscripción de la demandante en el registro mercantil (anexo A 3 de la demanda) y a una solicitud de registro de la marca nacional denominativa macros, presentada ante el Deutsches Patent- und Markenamt (anexo A 6 de la demanda).

80 En cambio, los documentos presentados por la demandante en anexo al escrito de réplica, a saber, sus cuentas anuales relativas a los ejercicios de 1998 a 2005, son inadmisibles, ya que no figuran en el expediente presentado ante la Sala de Recurso, cono señalan la OAMI y la coadyuvante.

81 En cuanto a la inscripción de la demandante en el registro, por una parte, la Sala de Recurso señaló que la denominación social con la que se registró la demandante, a saber, macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie, no es idéntica a la denominación social macros consult GmbH cuya protección reivindica la demandante.

82 A este respecto, es preciso señalar que la demandante no presentó ningún elemento de prueba ante la Sala de Recurso que pudiera demostrar que, según el Derecho alemán, la denominación social cuya protección se invoca sobre la base del artículo 5 de la Markengesetz, a saber, en el presente litigio, el signo macros consult GmbH, puede diferir de la denominación que figura en los elementos de prueba presentados para demostrar la existencia de esa protección, a saber, en el caso de autos, el registro de la demandante con la denominación macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie. Por lo tanto, la demandante no puede impugnar, por primera vez ante el Tribunal, la interpretación del alcance del Derecho alemán realizada por la Sala de Recurso. En cualquier caso, aun admitiendo la tesis de la demandante según la cual la inscripción de la denominación social macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie en el registro mercantil debería haber sido tomada en consideración por la Sala de Recurso, basta con declarar que, si bien dicho registro permitía a la demandante utilizar la denominación macros consult GmbH en el tráfico económico, no demuestra en sí mismo el carácter duradero del uso de esa denominación.

83 En cuanto a la solicitud de registro de la marca denominativa macros presentada al Deutsches Patent- und Markenamt, por otra parte, consta que ésta demuestra la existencia de una correspondencia mantenida entre esa oficina pública y la demandante, al haber actuado ésta con la denominación macros consult GmbH.

84 Con carácter preliminar, es preciso recordar que, habida cuenta del objeto de la solicitud de nulidad, basada en la protección por el Derecho alemán de la denominación social macros consult GmbH, el objeto del presente litigio no es la cuestión de si la marca macros, cuyo registro se solicitó al Deutsches Patent- und Markenamt, gozaba de protección, sino únicamente si la presentación de una solicitud de registro relativa a dicha marca permite a la demandante demostrar el uso en el tráfico económico de la denominación social macros consult GmbH.

85 Pues bien, al estimar que una mera solicitud que tiene por objeto el registro de una marca denominativa presentada ante el Deutsches Patent- und Markenamt no basta para demostrar el uso de la denominación social macros consult GmbH en el tráfico económico, la Sala de Recurso no incurrió en error de apreciación en la aplicación del Derecho alemán con el alcance que atribuía a éste en su resolución.

86 En efecto, como la Sala de Recurso señaló en el apartado 25 de la resolución impugnada, la solicitud de registro de una marca no presupone ni implica una utilización de ésta y consta que la demandante no prosiguió el procedimiento de registro. Habida cuenta de que la Sala de Recurso consideró que el requisito relativo al uso en el tráfico económico debía presentar cierto grado de efectividad y un

carácter suficientemente habitual (apartados 23 y 25 de la resolución impugnada), podía sostener que, para demostrar el uso habitual en el tráfico económico de la denominación social de la demandante, era insuficiente una mera correspondencia aislada.

87 Pues bien, la demandante no aportó ningún elemento admisible de prueba en contrario. De ello resulta que no consiguió probar que la Sala de Recurso hubiera considerado equivocadamente, en la resolución impugnada, que no había demostrado la existencia de un derecho anterior que permitiera basar una solicitud de nulidad presentada de conformidad con el artículo 53, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009.

88 Por consiguiente, el motivo único formulado por la demandante debe rechazarse y, por lo tanto, procede desestimar el presente recurso, sin que sea necesario pronunciarse sobre las otras causas de inadmisión presentadas por la OAMI y por la coadyuvante (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de febrero de 2002, Consejo/Boehringer, C-23/00 P, Rec. p. I-1873, apartado 52).

Costas

89 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 desestimado el motivo formulado por la demandante, procede condenarla al pago de las costas, conforme a lo solicitado por la OAMI y la parte coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a macros consult GmbH – Unternehmensberatung für Wirtschafts- und Finanztechnologie.

Azizi Frimodt Nielsen Buttigieg

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de mayo de 2013.

Firmas