Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)

de 18 de noviembre de 2015 *

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria denominativa VIGOR — Marcas comunitaria e internacional figurativas anteriores VIGAR — Admisibilidad de las pruebas del uso presentadas en CD-ROM — Consideración de pruebas complementarias no presentadas en el plazo establecido — Uso efectivo de las marcas anteriores — Artículo 15 y artículo 57, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 207/2009 — Forma que difiere por elementos que no alteran el carácter distintivo»

En el asunto T-361/13,

Menelaus BV, con domicilio social en Ámsterdam (Países Bajos), representada por los Sres. A. von Mühlendahl y H. Hartwig, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente,

parte demandada,

y en el que las otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúan como partes coadyuvantes ante el Tribunal, son:

Vicente García Mahiques y **Felipe García Mahiques**, con domicilio en Jesús Pobre (Alicante), representados por el Sr. E. Pérez Crespo,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 23 de abril de 2013 (asunto R 88/2012-2), relativa a un procedimiento de nulidad entre Vicente García Mahiques y Felipe García Mahiques, por una parte, y Menelaus BV, por otra,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena),

integrado por el Sr. G. Berardis, Presidente, y los Sres. O. Czúcz (Ponente) y A. Popescu, Jueces;

Secretario: Sra. J. Weychert, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 9 de julio de 2013;

habiendo considerado el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 25 de octubre de 2013;

* Lengua de procedimiento: inglés.

habiendo considerado el escrito de contestación de los coadyuvantes presentado en la Secretaría del Tribunal el 8 de noviembre de 2013;

vistas las preguntas escritas formuladas por el Tribunal a las partes y sus respuestas a estas preguntas presentadas en la Secretaría del Tribunal los días 10 y 11 de diciembre de 2014;

celebrada la vista el 21 de enero de 2015;

dicta la siguiente

Sentencia [1]

Pretensiones de las partes

12 La demandante solicita, en esencia, al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada.

— Desestime el recurso interpuesto por los coadyuvantes contra la resolución de la División de Anulación.

— Condene en costas a la OAMI y a los coadyuvantes, incluidas las causadas por ella ante la Sala de Recurso.

13 La OAMI y los coadyuvantes solicitan, en esencia, al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho [*omissis*]

Sobre el primer motivo, basado sustancialmente en la vulneración de las normas de procedimiento relativas a la presentación de la prueba del uso

16 La demandante sostiene, en esencia, que la utilización de dos CD-ROM para la presentación de las pruebas ante la División de Anulación y de un CD-ROM adicional ante la Sala de Recurso no es conforme a la regla 22, apartado 4, del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 (DO L 303, p. 1), en su versión modificada, interpretada en relación con las reglas 79 y 79 *bis* de dicho Reglamento. Considera que se trata, por tanto, de pruebas inadmisibles, tal como apreció otra Sala de Recurso de la OAMI en un asunto anterior.

17 La OAMI, apoyada por los coadyuvantes, alega esencialmente, por un lado, que las modalidades y los medios de prueba del uso efectivo de una marca no son limitados y, por otro, que las normas de procedimiento de que se trata no excluyen tal presentación.

1 — Sólo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.

18 A este respecto, del considerando 10 del Reglamento nº 207/2009 resulta que el legislador estimó que la protección de una marca anterior sólo estaba justificada en la medida en que hubiera sido utilizada efectivamente. Conforme a este considerando, el artículo 57, apartados 2 y 3, de dicho Reglamento establece que el titular de una marca comunitaria podrá exigir la prueba de que la marca 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 fecha de la solicitud de nulidad y, en su caso, durante los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria.

19 De los apartados 6 y 20 de la resolución impugnada resulta que, en respuesta a la solicitud de la demandante de que se probara el uso efectivo de las marcas anteriores, los coadyuvantes aportaron a la División de Anulación dos CD-ROM que contenían fundamentalmente fotografías, facturas, catálogos e impresiones de páginas de Internet. No obstante, la División de Anulación consideró que el uso efectivo debía probarse de modo acumulativo respecto de los dos períodos contemplados en el artículo 57, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, a saber, en el caso de autos, el período comprendido entre el 12 de diciembre de 2000 y el 11 de diciembre de 2005, ambos incluidos, correspondiente a los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria (en lo sucesivo, «primer período»), y el comprendido entre el 23 de diciembre de 2005 y el 22 de diciembre de 2010, ambos incluidos, correspondiente a los cinco años anteriores a la presentación de la solicitud de nulidad (en lo sucesivo, «segundo período»), y que, al no haberse presentado ninguna prueba atinente al primer período, la solicitud de nulidad debía ser desestimada, como consecuencia de lo cual los coadyuvantes aportaron, en el procedimiento de recurso ante la Sala de Recurso, un nuevo CD-ROM que contenía, entre otros documentos, facturas relativas a los años 2001 a 2010, conforme se precisa en el apartado 40 de la resolución impugnada.

20 La Sala de Recurso tuvo en cuenta todos los elementos probatorios aportados. Tal como se indica en el apartado 22 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso desestimó la alegación de la demandante mediante la que censuraba el hecho de que las pruebas se hubieran presentado en un CD-ROM, lo que, a juicio de ésta, dificultaría en extremo su examen, por considerar, en esencia, que dicha alegación no era suficiente para privar de valor probatorio al contenido de los CD-ROM de que se trata.

21 A este respecto, procede señalar con carácter preliminar que, en respuesta a una pregunta escrita del Tribunal y en la vista, la OAMI confirmó que desistía de la excepción de inadmisibilidad contra este motivo mencionada en su escrito de contestación, conforme a la cual la demandante no podía alegar por primera vez ante el Tribunal el carácter inadecuado de la presentación de pruebas en CD-ROM.

22 En cualquier caso, el Tribunal precisa que estima admisible el motivo. En efecto, al haber aplicado la Sala de Recurso las normas de procedimiento de que se trata cuando aceptó examinar los elementos de prueba aportados en CD-ROM, esta cuestión forma parte del litigio de que conoce aquella Sala. Por consiguiente, la demandante puede invocar este motivo por primera vez ante el Tribunal, ya que su examen no es contrario al artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de 2 de mayo de 1991, en virtud del cual los escritos de las partes no podrán modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso.

23 En cuanto al fondo, la regla 22 del Reglamento nº 2868/95, aplicable en los procedimientos de nulidad, como se desprende de la regla 40, apartado 6, de dicho Reglamento, indica en su apartado 4 que «la prueba se presentará de conformidad con las reglas 79 y 79 *bis*, y deberá limitarse 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 [...]».

24 De esta disposición resulta que la lista de medios de prueba (envases, catálogos, facturas, etc.) que contiene no es exhaustiva, puesto que indica que «deberá limitarse preferentemente» a los ejemplos indicados.

25 Por otra parte, la jurisprudencia confirma que las modalidades y los medios probatorios del uso efectivo de una marca no son limitados [sentencia de 15 septiembre de 2011, centrotherm Clean Solutions/OAMI — Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, Rec, EU:T:2011:480, apartado 46]. De la citada sentencia resulta que el Tribunal quiso recordar, en sustancia, que los medios de prueba del uso de una marca eran múltiples, en respuesta a la alegación formulada por la demandante en dicho asunto relativa a la dificultad de reunir medios de prueba típicos, como son la publicidad o las fotografías, habida cuenta de la especificidad del mercado y de la clientela comercial pertinente.

26 Más allá del contexto de este último asunto, consta claramente, sin embargo, que no pueden excluirse los medios de prueba constituidos por material de audio o de vídeo, como son los anuncios emitidos por radio o televisión. Ahora bien, generalmente éstos se encuentran disponibles en un soporte informático, como un CD-ROM o una memoria USB, y no pueden presentarse en un soporte en papel o en un archivo digital del documento.

27 Diferente es el caso de los medios de prueba impugnados en el presente asunto, como las facturas o un catálogo (véase el anterior apartado 19), que habrían podido presentarse en soporte papel o en un archivo que contuviera los documentos escaneados, pero que, sin embargo, se almacenaron en un CD-ROM a efectos de su presentación.

28 Aunque es cierto que los principios recordados en los anteriores apartados 23 a 26 no se oponen a la presentación de pruebas en formato CD-ROM, la cuestión planteada atañe fundamentalmente a las modalidades de transmisión de medios de prueba a la OAMI.

29 No obstante, las disposiciones del Reglamento nº 2868/95 que se refieren de modo específico a la transmisión de comunicaciones a la OAMI, que son invocadas por la demandante, no se oponen a la transmisión de elementos de prueba en CD-ROM, contrariamente a lo que ésta alega.

30 A este respecto, de la regla 22, apartado 4, del Reglamento nº 2868/95, citada en el anterior apartado 23, resulta que la presentación de pruebas se rige por las reglas 79 y 79 *bis* de dicho Reglamento.

31 La regla 79 del Reglamento nº 2868/95 dispone:

«Las solicitudes de registro de marca comunitaria, así como cualquier otra solicitud prevista en el Reglamento y todas las demás comunicaciones dirigidas a la [OAMI] se presentarán de la siguiente forma:

a) mediante presentación en la [OAMI] de un original firmado del documento de que se trate ya sea por correo, entrega directa o por cualquier otro medio;

b) mediante transmisión por telefax de un documento de conformidad con lo dispuesto en la Regla 80;

[...]

d) mediante transmisión del contenido de la comunicación por medios electrónicos de conformidad con lo dispuesto en la Regla 82.»

32 Como la OAMI precisa acertadamente, el caso de autos no está comprendido en el supuesto de la regla 79, letra b), del Reglamento nº 2868/95, relativo a las transmisiones por telefax, ni en el de la regla 79, letra d), del mismo Reglamento, referente a la transmisión por medios electrónicos, puesto que los CD-ROM de que se trata se adjuntaron a un documento firmado que se envió por correo. De

hecho, es la regla 79, letra a), del Reglamento nº 2868/95 la que contempla dicho supuesto, sin limitar, no obstante, los tipos de soporte en los que se pueden almacenar los elementos de prueba aportados como anexo a los documentos presentados.

33 Este análisis no entra en contradicción con la regla 79 *bis* del Reglamento nº 2868/95, que en relación con los anexos de las comunicaciones escritas contempladas en la regla 79, letra a), precisa que «cuando en un procedimiento ante la [OAMI], una de las partes envíe un documento o un elemento de prueba con arreglo a la regla 79, letra a), que implique a más de una parte, se enviará un número de copias, tanto del documento como de sus anexos y del elemento de prueba, equivalente al número de partes en el procedimiento». Pues bien, en el caso de autos, en cumplimiento de la regla 79 *bis* se presentaron dos ejemplares de los CD-ROM de que se trata, a petición de la OAMI, uno de los cuales se transmitió a la demandante.

34 No cabe excluir, ciertamente, que la presentación de pruebas en un CD-ROM que contenga varios archivos electrónicos pueda dificultar el análisis de los elementos de prueba presentados en este formato, en relación con los presentados en papel o en un simple archivo que contenga una versión escaneada de los documentos que permita una reproducción idéntica mediante su impresión.

35 A este respecto, corresponde a las partes que aporten las pruebas del uso en CD-ROM garantizar que su lectura no plantee problemas que comprometan su valor probatorio.

36 Ahora bien, en el caso de autos la demandante no ha alegado que se haya producido ninguna vulneración de su derecho de defensa como consecuencia de la modalidad de transmisión de las pruebas en cuestión utilizada. Por otra parte, tal como la Sala de Recurso consideró fundadamente (véase el anterior apartado 20), el valor probatorio del contenido de los CD-ROM no queda desvirtuado, ya que los documentos digitalizados almacenados en los archivos que contienen son identificables y legibles.

37 Por último, en lo que respecta a la alegación de la demandante basada en la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 26 de octubre de 2012 [asunto R 1259/2011-4, Miquel Alimentació Grup, SA v. Aldo GmbH & Co. KG (GOURMET)] en la que no se admitió la prueba del uso presentada en un CD-ROM por considerarse contraria a las disposiciones aplicables, debido sustancialmente a que se trataba de una modalidad de transmisión que no estaba prevista en éstas, procede recordar que el Tribunal no está vinculado por la práctica decisoria de la OAMI.

38 Asimismo, la jurisprudencia confirma que, si bien en cumplimiento de los principios de igualdad de trato y de buena administración la OAMI debe tener en cuenta las resoluciones ya adoptadas y examinar con especial atención si procede o no resolver en el mismo sentido, la aplicación de tales principios debe conciliarse, no obstante, con el respeto del principio de legalidad (véase, por analogía, la sentencia de 10 de marzo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI, C-51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, apartados 73 a 75).

39 Pues bien, del análisis precedente resulta que el planteamiento seguido por la Sala de Recurso en el caso de autos es conforme al Derecho aplicable, por lo que la demandante no puede invocar válidamente una resolución contraria de otra Sala de Recurso.

40 De las anteriores consideraciones resulta que debe desestimarse el primer motivo.

[*omissis*]

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Menelaus BV cargará con sus propias costas y con las causadas por la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) y por los Sres. Vicente García Mahiques y Felipe García Mahiques.

Berardis Czúcz Popescu

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 18 de noviembre de 2015.

Firmas