SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

de 14 de diciembre de 2011 *

En el asunto T-504/09,

Völkl GmbH & Co. KG, con domicilio social en Erding (Alemania), representada por el Sr. C. Raßmann, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. S. Hanne, en calidad de agente,

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 de Primera Instancia, es:

Marker Völkl International GmbH, con domicilio social en Baar (Suiza), representada por el Sr. J. Bauer, abogado,

* Lengua de procedimiento: alemán.

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 30 de septiembre de 2009 (asunto R 1387/2008-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Marker Völkl International GmbH y Völkl GmbH & Co. KG,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por el Sr. O. Czúcz, Presidente, y la Sra. I. Labucka y el Sr. D. Gratsias (Ponente), Jueces;

Secretaria: Sra. T. Weiler, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 16 de diciembre de 2009;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 29 de marzo de 2010;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 8 de marzo de 2010;

vista la resolución de 19 de abril de 2010 por la que se deniega la presentación de un escrito de réplica;

celebrada la vista el 14 de julio de 2011;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 25 de abril de 2005, la demandante, Völkl GmbH & Co. KG, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al 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 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo VÖLKL.

3 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 3, 9, 18 y 25, según lo previsto en el 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, y corresponden, para cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:

— clase 3: «Productos para el cuidado del calzado»;

— clase 9: «Calzado especial (calzado para bomberos)»;

— clase 18: «Cuero y productos de cuero, excepto bolsos deportivos y de viaje»;

— clase 25: «Zapatos, en particular botas de esquí, descansos, botas de montañismo, botas de piel, zapatos para escalar, calzado de senderismo, calzado deportivo e informal».

4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 5/2006, de 30 de enero de 2006.

5 El 27 de abril de 2006, la coadyuvante, Marker Völkl International GmbH, 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.

6 La oposición se basó en la marca denominativa internacional VÖLKL (en lo sucesivo, «marca anterior»), registrada el 31 de julio de 1991 con el número 571.440. Este registro se extiende, entre otros Estados, a España y a Italia y designa, en particular, los productos de las clases 18, 25 y 28 correspondientes, para cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:

— clase 18: «Bolsas de deporte»;

— clase 25: «Artículos de vestir»;

— clase 28: «Aparatos para gimnasia y deportivos».

7 El motivo alegado en apoyo de la oposición es 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].

8 En sus observaciones presentadas ante la OAMI el 20 de diciembre de 2006, la demandante solicitó, en particular, con arreglo al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009), que se probara el uso efectivo de la marca anterior para los productos aludidos en apoyo de la oposición.

9 A raíz de la formulación de tal solicitud, como anexo de sus observaciones presentadas ante la OAMI el 1 de marzo de 2007, la parte coadyuvante presentó, concretamente, los siguientes elementos probatorios:

— datos estadísticos respecto a los volúmenes de negocio que, según parece, obtuvo de la venta de esquís y de snow-boards, de ropa de esquí y de snow-board, así como de accesorios deportivos, tales como bolsas de deporte, entre 2002 y 2006;

— dos catálogos relativos a los productos que comercializó en la temporada 2006/2007, uno de los cuales se refiere a los esquís, los snow-boards y las bolsas de esquí y el otro a la ropa de esquí y de snow-board;

— dos series de facturas relativas a las ventas de productos de la coadyuvante a sus distribuidores español e italiano, respectivamente.

10 Además, el 2 de marzo de 2007, la coadyuvante remitió a la OAMI una declaración jurada del Sr. G., colaborador de una sociedad filial de la coadyuvante. Éste confirma bajo juramento los volúmenes de negocio obtenidos por la parte coadyuvante entre 2002 y 2006, en particular mediante la venta de los productos mencionados en el apartado 9 *supra,* y manifiesta que todos los referidos productos llevaban la marca anterior.

11 El 31 de julio de 2008, la División de Oposición acogió la oposición al considerar que ésta se refería únicamente al registro de la marca solicitada para los productos «calzado de esquí, calzado de snow-board, calzado deportivo» de la clase 25 (en lo sucesivo, «tres productos»), en lo que atañía a tales productos (apartado 1 de la parte dispositiva de la resolución de la División de Oposición).

12 La División de Oposición estimó que la parte coadyuvante había demostrado el uso efectivo de la marca anterior para los productos indicados en el apartado 6 *supra.* A este respecto, la División de Oposición aludió, en su resolución, a las facturas, a los datos estadísticos relativos a volúmenes de negocio y a la declaración jurada del Sr. G., presentados por la coadyuvante y consideró que se referían al período y a los Estados miembros pertinentes, en este caso España e Italia, y que demostraban un volumen de ventas impresionante respecto a los productos de que se trata. La División de Oposición señaló que constaba en las facturas un signo gráfico (en lo sucesivo, «primera marca gráfica»), reproducido a continuación:



13 No obstante, la División de Oposición consideró que el uso de dicho signo constituía un uso de la marca anterior de una forma que no alteraba su carácter distintivo, en

el sentido del artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento nº 207/2009], aplicable analógicamente. Por otra parte, la División de Oposición desestimó la alegación de la demandante de que otra empresa y no la coadyuvante había llevado a cabo el uso alegado de la marca anterior. Según la División de Oposición, dado que la propia coadyuvante había alegado actos de uso de su marca por un tercero, sostenía implícitamente que tal uso se había realizado con su consentimiento, en el sentido del artículo 15, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 15, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009).

14 En relación con los tres productos, la División de Oposición consideró que existía riesgo de confusión, a efectos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, entre las marcas solicitada y anterior, habida cuenta de la identidad entre dichas marcas y de la similitud entre los productos que designan. Además, la División de Oposición señaló, en el apartado 2 de la parte dispositiva de su resolución, que el registro de la marca solicitada podía llevarse a cabo para los productos de las clases 3, 9 y 18 mencionados en el apartado 3 anterior, así como para el «calzado, a excepción del calzado de esquí, calzado de snow-board y calzado deportivo» de la clase 25 (en lo sucesivo, considerados conjuntamente, «demás productos»).

15 El 25 de septiembre de 2008, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, en virtud de 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 Oposición.

16 Mediante resolución de 30 de septiembre de 2009 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a la demandante el 16 de octubre de 2009, la Primera Sala de Recurso de la OAMI anuló la resolución de la División de Oposición «en lo tocante a la declaración del riesgo de confusión entre los signos en pugna y [devolvió] la resolución a la División de Oposición para que resolviera el asunto» (apartado 1 de la parte dispositiva de la resolución impugnada). En cambio, «[desestimó] el recurso en relación con la decisión sobre la prueba del uso» efectivo de la marca anterior (apartado 2 de la parte dispositiva de la resolución impugnada).

17 En primer lugar, la Sala de Recurso señaló que la División de Oposición no había identificado correctamente los productos afectados por la oposición. Según la Sala de Recurso, el escrito de oposición presentado por la coadyuvante no contenía ninguna indicación en cuanto a los productos a los que se refería. Por consiguiente, con arreglo a la regla 15, apartado 3, letra a), del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p. 1), en su versión modificada, consideró que se había formulado oposición contra todos los productos designados por la marca solicitada. Además, la Sala de Recurso puso de relieve que si bien el «calzado deportivo» y el «calzado de esquí» estaban comprendidos en los términos «botas de esquí», contenidos en la solicitud de registro de la demandante, el «calzado de snow-board» no se mencionaba en dicha solicitud. Por lo tanto, la Sala de Recurso infirió que la División de Oposición había considerado algunos productos que no figuran en la lista de productos designados por la marca solicitada. Aun cuando las partes no plantearon esta cuestión y se limitaron a la relativa al uso efectivo de la marca anterior, la Sala de Recurso consideró que debía anularse la resolución de la División de Oposición, en la medida en que se refería al riesgo de confusión entre las marcas en pugna (apartados 15 a 18 de la resolución impugnada).

18 En segundo lugar, al igual que la División de Oposición, la Sala de Recurso consideró que la coadyuvante había probado el uso efectivo, en Italia y en España, de la marca anterior para los productos con respecto a los cuales estaba protegida (apartado 22 de la resolución impugnada).

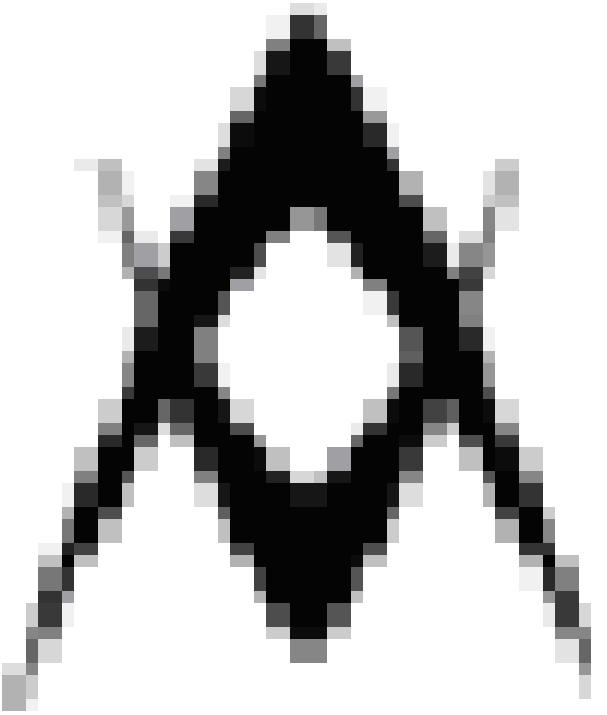
19 Para motivar esta apreciación, la Sala de Recurso señaló lo siguiente, en los apartados 24 y 25 de la resolución impugnada:

«24. Las facturas presentadas por la [parte coadyuvante] respecto a los años 2002 a 2006 demuestran las cifras de las ventas realizadas en dichos años en España y en Italia, es decir, el lugar, la fecha y la importancia del uso. Si bien es cierto que tales facturas muestran únicamente la [primera marca gráfica de la

coadyuvante] debe admitirse que no puede exigirse al oponente que, en el caso únicamente de las facturas, presente separadamente las cifras de ventas de los productos que llevan la marca [anterior]. En general, tal diferenciación entre los productos es simplemente imposible, lo cual resulta especialmente cierto cuando no todos los productos llevan de forma idéntica el mismo signo. En tal caso, la diferenciación supone un esfuerzo administrativo que normalmente no es razonable esperar de la empresa de que se trate, salvo que se la quiera poner en la cuasi imposibilidad de probar el uso.

25. En relación con la naturaleza del uso de la marca opuesta, de los extractos de catálogos de la [coadyuvante] se desprende que ésta no utiliza únicamente la [primera marca gráfica] para designar sus productos, los cuales llevan igualmente [otra marca gráfica] y la marca [anterior]. La marca [anterior] figura de manera aislada, como elemento denominativo puro y simple, en los esquís, los palos de esquí y una gran cantidad de artículos de ropa deportiva que aparecen en aquéllos. Los productos que aparecen en los catálogos presentados por la oponente se mencionan igualmente en las facturas vertidas en el expediente. La factura de 12 de enero de 2006 a nombre de un cliente español, por ejemplo, comprende los artículos nº 106.001 (Racetiger OS Racing Titanium), nº 106.021 (Racetiger RC Titanium) y nº 106.051 (Supersport Allstar Titanium), y la factura de 21 de diciembre de 2005 se refiere, en particular, a los productos nº 106.031 (Racetiger SC Titanium) y nº 106.240 (Attiva Star). Dichos artículos llevan la marca [anterior], como mera marca denominativa, y, en otro lugar, [otra marca gráfica de la parte coadyuvante]. El catálogo de esquís en español se refiere únicamente al mercado español pertinente, debido a la lengua utilizada. De la comparación con las facturas a nombre de clientes italianos vertidas en el expediente por la oponente se desprende, no obstante, que los productos se comercializan asimismo en Italia. La factura de 18 de noviembre de 2005, por ejemplo, se refiere a los artículos que llevan el nº 106.021 (Racetiger RC Titanium), y la marca [anterior] aparece en tales productos como mera marca denominativa. Algunos de ellos están revestidos igualmente con la otra marca gráfica de la coadyuvante colocada en otro lugar».

20 La otra marca gráfica de la coadyuvante a la que se alude en el apartado 25 de la resolución impugnada (en lo sucesivo, «segunda marca gráfica») se reproduce a continuación:



21 Además, la Sala de Recurso, basándose en la jurisprudencia del Tribunal, consideró que la coadyuvante no debía probar un uso aislado de la marca anterior, sino que era suficiente probar que la había utilizado, en los productos pertinentes, conjuntamente con otras marcas (apartados 26 y 27 de la resolución impugnada). Por último, teniendo en cuenta estas apreciaciones, la Sala de Recurso consideró que no era necesario examinar la cuestión, prevista en la jurisprudencia, relativa a la ampliación de la protección de que goza una marca registrada a otra marca, consistente en una ligera variante de la primera (apartado 28 de la resolución impugnada).

Pretensiones de las partes

22 La demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada.

— Anule la resolución de la División de Oposición, en la parte en que acoge la oposición.

— Desestime la oposición.

— Condene en costas a la OAMI.

23 La OAMI solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso en la parte en que se refiere al apartado 2 de la parte dispositiva de la resolución impugnada, relativo a la prueba del uso efectivo de la marca anterior.

— Anule la resolución impugnada en todo lo demás.

— Condene a cada parte a cargar con sus propias costas.

24 La parte coadyuvante solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Sobre la admisibilidad

25 En primer lugar, es necesario examinar la admisibilidad del recurso a la luz del artículo 65, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009. A tenor de dicha disposición, «podrán interponer recurso (ante el Tribunal contra una resolución de una Sala de Recurso de la OAMI) todas las partes en el procedimiento ante la sala de recurso, en tanto en cuanto la resolución de ésta no haya estimado sus pretensiones».

26 Debe considerarse que una resolución de una Sala de Recurso ha estimado las pretensiones de una de las partes ante esa Sala cuando haya acogido la pretensión de esa parte sobre la base de uno de los motivos de denegación de registro o de nulidad de una marca o, más generalmente, de una parte únicamente de la argumentación formulada por esa parte, aun cuando no examine o desestime los demás motivos invocados o alegaciones formuladas por esa misma parte [véase, en este sentido el auto del

Tribunal de 14 de julio de 2009, Hoo Hing/OAMI – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), T-300/08, no publicado en la Recopilación, apartados 29 a 37].

27 En cambio, debe considerarse que una resolución de una Sala de Recurso de la OAMI no estima las pretensiones de una parte, a efectos del artículo 65, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009, cuando se pronuncia sobre una solicitud presentada ante la OAMI por esa parte en un sentido que le es desfavorable [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 17 de marzo de 2009, Laytoncrest/OAMI – Erico (TRENTON), T-171/06, Rec. p. II-539, apartados 20 y 21].

28 Debe considerarse que este último supuesto engloba el caso en el que, tras haber desestimado una solicitud cuya admisión habría puesto fin al procedimiento ante la OAMI en un sentido favorable a la parte que la presentó, la Sala de Recurso devuelve el asunto al órgano inferior para su nuevo examen, y ello a pesar de la posibilidad de que este nuevo examen pueda culminar con una decisión favorable a dicha parte. Tal posibilidad no es suficiente para asimilar este supuesto a aquél, previsto en el apartado 26 *supra,* en el cual la Sala de Recurso estima una pretensión sobre la base de algunos de los motivos invocados o de las alegaciones formuladas en su apoyo y desestima, o no examina, el resto de los motivos o de las alegaciones contenidas en la solicitud.

29 En el presente asunto es evidente que, por lo que respecta a los demás productos, la resolución impugnada no estimó las pretensiones de la demandante. En efecto, en el apartado 1 de la parte dispositiva, dicha resolución anuló en su integridad la resolución de la División de Oposición en lo que atañe a la declaración del riesgo de confusión entre los signos en pugna. Ahora bien, en el apartado 2 de su parte dispositiva, la resolución de la División de Oposición había señalado expresamente que podía tener lugar el registro de la marca solicitada respecto a los demás productos y, en tal sentido, había estimado, para tales productos, la solicitud de registro de la demandante.

30 De ello se deduce que procede admitir el recurso, por cuanto tiene por objeto la anulación de la resolución impugnada, en la medida en que ésta anuló el apartado 2 de la parte dispositiva de la resolución de la División de Oposición, relativo a los demás productos.

31 En lo tocante a los tres productos, debe señalarse que ni la demandante ni la coadyuvante se han referido en sus escritos a la cuestión inherente a la admisibilidad del recurso en lo que a éstos afecta. Por su parte, en su escrito de contestación, la OAMI señaló que la prueba del uso efectivo de la marca anterior planteaba una cuestión previa al examen del riesgo de confusión, la cual podía examinar el Tribunal independientemente de los demás motivos del recurso. La OAMI considera que tal examen es pertinente en el caso de autos en la medida en que el examen del riesgo de confusión entre las marcas en pugna, que aún no ha realizado la Sala de Recurso, debe tomar en consideración únicamente los productos respecto a los cuales se haya probado el uso efectivo de la marca anterior.

32 El Tribunal considera que igualmente procede admitir el recurso en lo que atañe a los tres productos.

33 Es cierto que, en relación con tales productos, el apartado 1 de la parte dispositiva de la resolución impugnada se limita a anular la resolución del órgano inferior que era desfavorable a la demandante y devuelve el asunto a dicho órgano para una nueva resolución.

34 No obstante, a raíz de la presentación por la demandante de una solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior ante la División de Oposición, el apartado 2 de la parte dispositiva de la resolución impugnada declara que se ha aportado dicha prueba, siendo así que mediante la referida solicitud la demandante pretendía obtener la declaración contraria, la cual habría implicado la desestimación de la oposición.

35 A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, la solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior agrega al procedimiento de oposición la cuestión concreta y previa del uso efectivo de la marca anterior, la cual, una vez planteada por el solicitante de la marca, debe resolverse antes de decidir sobre la oposición propiamente dicha [sentencias del Tribunal de 16 de marzo de 2005, L'Oréal/OAMI – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec. p. II-949, apartado 26; de 22 de marzo de 2007, Saint-Gobain Pam/OAMI – Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, Rec. p. II-757, apartado 37, y de 18 de octubre de 2007, AMS/OAMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T-425/03, Rec. p. II-4265, apartado 106].

36 Debido a su carácter específico y previo, dicha cuestión no forma parte del examen de la oposición propiamente dicha, basada en la existencia de un riesgo de confusión con la marca anterior. Por lo tanto, cuando, como en el caso de autos, la División de Oposición decide que se ha aportado la prueba del uso efectivo de la marca anterior y, acto seguido, estima la oposición, la Sala de Recurso sólo puede examinar la cuestión relativa a dicha prueba si el solicitante de la marca la plantea concretamente en su recurso ante la referida Sala [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 13 de septiembre de 2010, Inditex/OAMI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), T-292/08, Rec. p. II-5119, apartados 33, 39 y 40].

37 De las anteriores consideraciones se desprende que, toda vez que, mediante el apartado 2 de la parte dispositiva de la resolución impugnada, la Sala de Recurso desestimó la solicitud de prueba del uso efectivo de la marca anterior, específicamente aportada ante ella por la demandante, y que, a fin de cuentas, no desestimó la oposición por otro motivo, lo cual distingue el presente asunto del que se cita en el apartado 26 *supra,* dicha resolución se inscribe, en lo tocante a los tres productos, en el supuesto previsto en el apartado 28 *supra*. Por consiguiente, debe considerarse que no ha estimado las pretensiones de la demandante y que, por lo tanto, ésta tiene legitimación para impugnarla ante el Tribunal.

38 En efecto, si bien es cierto que, en virtud del apartado 1 de la parte dispositiva de la resolución impugnada, la División de Oposición debe proceder a un nuevo examen del riesgo de confusión entre las marcas solicitada y anterior en lo que atañe a los tres productos, no es menos cierto que, a la luz del apartado 2 de la parte dispositiva

de dicha decisión, ese nuevo examen no debería incluir la cuestión concreta y previa del uso efectivo de la marca anterior, resuelta definitivamente por la Sala de Recurso.

39 En segundo lugar, debe examinarse la admisibilidad, discutida por la OAMI, de las pretensiones segunda y tercera de la demandante, cuyo objeto consiste, por una parte, en la anulación de la resolución de la División de Oposición, en la medida en que estima la oposición y, por otra, en la desestimación de la oposición. La OAMI alega que no procede admitir tales pretensiones, toda vez que su objeto consiste, en realidad, en que el Tribunal le remita una orden conminatoria, lo cual no es de su competencia.

40 No cabe admitir esta argumentación. Contrariamente a lo que alega la OAMI, el objeto de dichas pretensiones es, en realidad, que el Tribunal adopte la decisión que, según la demandante, debería haber adoptado la Sala de Recurso cuando conoció del recurso. En efecto, del artículo 64, apartado 1, segunda frase, del Reglamento nº 207/2009 se desprende que la Sala de Recurso puede anular la resolución del órgano de la OAMI que haya adoptado la resolución impugnada y ejercer las competencias de ese órgano, en el presente asunto pronunciarse sobre la oposición y desestimarla. Por consiguiente, dichas medidas están comprendidas entre las que puede adoptar el Tribunal en ejercicio de su facultad de reforma, consagrada en el artículo 65, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009 [sentencias del Tribunal de 8 de julio de 2004, MFE Marienfelde/OAMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Rec. p. II-2787, apartado 19; de 12 de septiembre de 2007, Koipe/OAMI – Aceites del Sur (La Española), T-363/04, Rec. p. II-3355, apartados 29 y 30, y de 11 de febrero de 2009, Bayern Innovativ/OAMI – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), T-413/07, no publicada en la Recopilación, apartados 15 y 16].

41 Por consiguiente, procede admitir las pretensiones segunda y tercera.

42 No obstante, la tercera pretensión, que tiene por objeto que el Tribunal desestime la oposición, debe interpretarse a la luz de la argumentación formulada por la demandante en relación con el primer motivo, según la cual la coadyuvante había limitado claramente en el escrito de oposición el alcance de ésta únicamente a los tres productos, lo cual no puso de relieve la Sala de Recurso.

43 En consecuencia, debe llegarse a la conclusión de que la tercera pretensión sólo se refiere a los tres productos. En relación con los demás productos, la anulación de la resolución impugnada, tal como solicitó la demandante en su primera pretensión, permitiría repristinar la resolución de División de Oposición, que consideró que podía registrarse la marca solicitada para esos otros productos y, por consiguiente, sería, de por sí, suficiente para satisfacer plenamente las pretensiones de la demandante en lo que atañe a estos productos.

44 De todas las consideraciones que preceden se desprende que procede admitir el recurso, tanto en la medida en que, por la primera pretensión, su objeto es la anulación de resolución impugnada en su integridad, como en que, por las pretensiones segunda y tercera, su objeto es esencialmente la desestimación de la oposición en lo que atañe a los tres productos.

Sobre el fondo

45 En apoyo de su recurso la demandante invoca cuatro motivos relativos, en primer lugar, a la violación del principio dispositivo consagrado en el artículo 76, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, en segundo lugar, a la violación del principio de prohibición de la *reformatio in peius,* por la Sala de Recurso, de la resolución del órgano inferior de la OAMI impugnada ante aquélla, en tercer lugar, a la vulneración del derecho de defensa consagrado en el artículo 37, apartado 3, y en el artículo 75, segunda frase, del Reglamento nº 207/2009 y, en cuarto lugar, a la infracción del artículo 15,

apartado 1, párrafo segundo, letra a), y del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009, así como de la regla 22, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95.

Sobre los motivos primero y segundo, relativos a la violación del principio dispositivo consagrado en el artículo 76, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 y del principio de prohibición de la *reformatio in peius,* por la Sala de Recurso, de la resolución del órgano inferior de la OAMI impugnada ante aquélla, respectivamente.

46 Procede examinar conjuntamente los motivos primero y segundo.

47 Mediante el primer motivo la demandante alega que la Sala de Recurso consideró indebidamente que la oposición se refería a todos los productos amparados por la marca solicitada. Sostiene que la coadyuvante limitó claramente en el escrito de oposición el alcance de ésta únicamente a los tres productos. Considera que es indiferente, a este respecto, el hecho de que los productos, para los que se había solicitado el registro de la marca, no incluyeran el «calzado de snow-board». Afirma que la División de Oposición debería haber declarado la inadmisibilidad de la oposición para dichos productos. Señala que, en cambio, ello no justifica la extensión de la oposición a todos los productos designados por la marca comunitaria, como, según alega, hizo la Sala de Recurso.

48 En su argumentación relativa al segundo motivo la demandante recuerda que la División de Oposición se limitó a examinar el riesgo de confusión entre las marcas en pugna en relación con los tres productos. Sostiene que, por cuanto devolvió el asunto a la División de Oposición para el examen del riesgo de confusión con respecto a todos los productos mencionados en la solicitud de registro de la demandante, la Sala de Recurso colocó a ésta en una situación menos favorable que aquella en la que se encontraba antes de la interposición del recurso. A su juicio, por lo tanto, la Sala de

Recurso procedió a una *reformatio in peius* de la resolución del órgano inferior, prohibida por el artículo 59 del Reglamento nº 207/2009.

49 En respuesta tanto al primero como al segundo motivos, la OAMI señala que debe acogerse el recurso, en la medida en que se refiere al apartado 1 de la parte dispositiva de la resolución impugnada. Estima que la División de Oposición consideró correctamente que la oposición se limitaba únicamente a los tres productos. Agrega que, por razones inexplicables, la Sala de Recurso no se percató de esta limitación.

50 La parte coadyuvante confirma, en el mismo contexto, que la oposición se refería únicamente a los tres productos. Añade que, contrariamente a la afirmación de la demandante, la División de Oposición no consideró acertadamente inadmisible la oposición respecto al «calzado de snow-board», en la medida en que en la solicitud de registro de la demandante se aludía a todo tipo de calzado, incluido el calzado de snow-board. Señala que los distintos tipos de calzado mencionados en la lista de los productos de la clase 25, a los que se refiere la solicitud de registro (véase el apartado 3 *supra),* van precedidos de la expresión «en particular», lo que demuestra, a su juicio, que se indicaban únicamente a modo de ejemplo. Manifiesta que las directrices relativas al procedimiento de oposición ante la OAMI reconocen la posibilidad de referirse, en una oposición, a productos específicos incluidos en un término más amplio contenido en la solicitud de registro.

51 El Tribunal pone de relieve, con carácter preliminar, que aunque la OAMI no posea la legitimación activa requerida para interponer un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso, no está obligada a defender sistemáticamente todas las resoluciones de las Sala de Recurso que se impugnen ni a solicitar necesariamente que se desestimen todos los recursos interpuestos contra tales resoluciones. Por lo tanto, nada se opone a que la OAMI se sume a una pretensión de la parte demandante, como ocurre en el caso de autos, en relación con la primera de las pretensiones de la demandante [véase la sentencia del Tribunal de 14 de diciembre de 2006, Mast-Jägermeister/OAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con marco y otros), T-81/03, T-82/03 y T-103/03, Rec. p. II-5409, apartados 26 y 27, y la jurisprudencia citada].

52 Además, debe señalarse que, a pesar de su rúbrica, el segundo motivo plantea la cuestión más concreta de la competencia de una Sala de Recurso de la OAMI para examinar una oposición a una solicitud de registro de marca comunitaria para determinados productos o servicios, mientras que se tramita ante esta Sala únicamente un recurso del solicitante de la marca, que impugna la resolución de la División de Oposición que ha estimado la oposición para otros productos o servicios mencionados en la misma solicitud. El examen de esta cuestión debe lógicamente preceder al de la refutación, mediante el primer motivo, de la afirmación de la resolución impugnada de que la parte coadyuvante no había limitado la lista de los productos referidos en la oposición.

53 A tenor del artículo 64, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, examinado el fondo del recurso, la Sala de Recurso debe fallar sobre el recurso y, al hacerlo, puede «ejercer las competencias de la instancia [léase órgano] que dictó la resolución impugnada», es decir, en el caso de autos, pronunciarse directamente sobre la oposición desestimándola o declarándola fundada, confirmando o revocando de este modo la resolución impugnada. Como ha declarado el Tribunal de Justicia en su sentencia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul (C-29/05 P, Rec. p. I-2213, apartado 57), de dicha disposición se desprende que, al habérsele sometido el recurso, la Sala de Recurso ha de proceder a un nuevo examen completo del fondo de la oposición, tanto por lo que se refiere a los fundamentos de Derecho como a los antecedentes de hecho.

54 Pues bien, cuando el recurso ante la Sala de Recurso se refiere únicamente a una parte de los productos o de los servicios mencionados en la solicitud de registro o en la oposición, ese recurso permite que la Sala de Recurso proceda un nuevo examen del fondo de la oposición, pero únicamente en relación con tales productos o servicios, dado que no se ha sometido ante ella la solicitud de registro ni la oposición por lo que al resto de los productos o de los servicios mencionados se refiere.

55 Es así en el caso de autos. La demandante presentó un recurso ante la Sala de Recurso contra la resolución de la División de Oposición, únicamente en la medida en que ésta había estimado la oposición y había desestimado la solicitud de registro de los tres productos. Por lo demás, no podía promover un recurso contra la misma resolución, en relación con la parte de ésta en que había decidido que podía procederse al registro de la marca solicitada respecto al resto de los productos mencionados en ella.

Resulta, en efecto, del artículo 59, primera frase, del Reglamento nº 207/2009, a tenor del cual «las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas», que, toda vez que la resolución del órgano inferior de la OAMI acogió las pretensiones de una parte, ésta carece de legitimación para presentar un recurso ante la Sala de Recurso [auto del Tribunal de 11 de mayo de 2006, TeleTech Holdings/OAMI – Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL), T-194/05, Rec. p. II-1367, apartado 22].

56 Por consiguiente, como alega esencialmente la demandante en el segundo motivo, toda vez que anuló el apartado 2 de la parte dispositiva de la resolución de la División de Oposición relativo a los demás productos, la Sala de Recurso traspasó los límites de su competencia, tal como se establece en el artículo 64, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009. Por lo tanto, el segundo motivo es fundado.

57 En todo caso, las partes están de acuerdo, y ello, por lo demás, lo confirma la lectura del escrito de oposición que obra en el expediente del procedimiento ante la OAMI, remitido al Tribunal con arreglo al artículo 133, apartado 3, del Reglamento de procedimiento del Tribunal, que, contrariamente a lo considerado en la resolución impugnada, la oposición se limitaba claramente tan sólo a los tres productos. De ello se deriva que el primer motivo es igualmente fundado.

58 En estas circunstancias, no procede examinar el tercer motivo. Por cuanto en ningún caso la Sala de Recurso podía examinar la solicitud de registro en relación con los demás productos, es superfluo pronunciarse sobre si debería haber informado a la demandante de su intención de realizar tal examen y haberle dado la posibilidad de presentar sus observaciones. En cambio, procede examinar el cuarto motivo, en la medida en que se refiere a los tres productos, es decir, a un aspecto de la resolución impugnada distinto del que es objeto de los tres primeros motivos.

Sobre el cuarto motivo, relativo a la infracción del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), y del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009, así como a la regla 22, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95

59 Mediante el cuarto motivo la demandante alega que la coadyuvante no ha probado el uso efectivo de la marca anterior. A su juicio, en la medida en que la Sala de Recurso llegó a la conclusión contraria, infringió el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), y el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009, así como la regla 22, apartado 2, del Reglamento nº 2868/95.

60 La argumentación expuesta por la demandante se articula en dos submotivos. Mediante el primer submotivo la demandante rebate la apreciación, por la Sala de Recurso, de los elementos probatorios del uso efectivo de la marca anterior aportados por la coadyuvante.

61 Mediante el segundo submotivo la demandante sostiene que, habida cuenta de la insuficiencia de los elementos probatorios del uso efectivo de la marca anterior, la Sala de Recurso debería haber examinado si, a efectos de esa prueba, podía tenerse en cuenta el uso de la primera marca gráfica de la coadyuvante. La demandante considera que el hecho de tener en cuenta esta última marca va en contra de la jurisprudencia y de la práctica decisoria de la OAMI.

62 En primer lugar, debe desestimarse el segundo submotivo por inoperante. En efecto, como se desprende del apartado 28 de la resolución impugnada (véase asimismo el apartado 20 *supra),* al considerar que los elementos probatorios aportados por la parte coadyuvante le permitían llegar a la conclusión de que se había probado el uso serio de la marca anterior, en la forma en que fue registrada, la Sala de Recurso decidió no tener en cuenta, para la apreciación de esta cuestión, el uso de la primera marca gráfica de la coadyuvante.

63 De lo anterior se deduce que si, como sostiene la demandante en el primer submotivo del presente motivo, la Sala de Recurso consideró indebidamente suficientes los elementos probatorios del uso efectivo de la marca anterior, deberá anularse la resolución impugnada, sin tener en cuenta el posible uso de la primera marca gráfica de la coadyuvante. Dado que la Sala de Recurso no examinó esta última cuestión en cuanto al fondo, no corresponde al Tribunal examinarla por primera vez en ejercicio de su control de legalidad de la resolución impugnada [véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, Rec. p. I-5853, apartados 72 y 73, y la sentencia del Tribunal General de 12 de mayo de 2010, Beifa Group/OAMI – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Herramienta de escritura), T-148/08, Rec. p. II-1681, apartado 124, y la jurisprudencia allí citada].

64 En el primer submotivo del cuarto motivo la demandante formula una serie de alegaciones con el fin de demostrar el carácter erróneo de la conclusión a que llegó la Sala de Recurso, según la cual se había probado el uso efectivo de la marca anterior.

65 En primer lugar, recuerda que las facturas presentadas por la parte coadyuvante no contenían la marca anterior, sino la primera marca gráfica. Duda que fuera imposible la diferenciación de los productos mencionados en una factura, según la marca que los designa, como señaló esencialmente la Sala de Recurso en el apartado 24 de la resolución impugnada. Considera, en todo caso, que la prueba del uso efectivo de la marca anterior exige la presentación de facturas que mencionen esa marca.

66 Alega, en segundo lugar, que los demás elementos probatorios del uso efectivo de la marca anterior, aportados por la coadyuvante, no precisan si se refieren a los productos designados por esa marca. Sostiene que el catálogo de productos a que se alude en el apartado 25 de la resolución impugnada no es suficiente al respecto, toda vez que, por una parte, contiene varios productos que únicamente llevan la primera o la segunda marca gráfica de la coadyuvante y, por otra, se refiere únicamente a la temporada 2006/2007 y tan sólo al mercado español.

67 Manifiesta, en tercer lugar, que las ventas de artículos designados por la marca anterior, a que se alude en el apartado 25 de la resolución impugnada, se refieren a cantidades mínimas, las cuales, según la jurisprudencia y la práctica decisoria de la OAMI, no bastan para probar el uso efectivo de una marca registrada para productos de masa, como la marca anterior.

68 La OAMI y la parte coadyuvante consideran que la Sala de Recurso decidió acertadamente que se había probado el uso efectivo de la marca anterior.

69 Según la OAMI, la Sala de Recurso se basó correctamente en las facturas aportadas por la parte coadyuvante, en relación con la prueba del lugar, la duración y la importancia del uso de la marca anterior. Matiza que, contrariamente a lo afirmado por la demandante, no es necesario que esa marca se mencione en las propias facturas, siendo el elemento determinante la colocación de la marca en los productos mismos.

70 Afirma que, por lo que respecta al examen de la naturaleza del uso de dicha marca, la Sala de Recurso se basó correctamente en los catálogos aportados por la parte coadyuvante, los cuales, a través de los números de código de los artículos pertinentes, permiten determinar una relación entre los productos y las facturas de la coadyuvante. Considera que, por lo demás, no puede sostenerse que los productos que llevan únicamente la marca anterior se hicieran constar en los referidos catálogos únicamente a efectos de un uso simbólico de dicha marca.

71 En relación con la alegación de la demandante, deducida de la cantidad supuestamente mínima de las ventas a que se alude en el apartado 25 de la resolución impugnada, la OAMI sostiene que la Sala de Recurso no calculó el volumen de negocio obtenido respecto a cada artículo designado por la marca anterior, sino que únicamente señaló, a modo de ejemplo, algunas partidas de las facturas presentadas por la coadyuvante. Precisa que existen otros ejemplos de ventas de productos que llevan dicha marca,

pero, en cualquier caso, considera que no es necesaria una relación puramente cuantitativa de las cifras de ventas realizadas por tales productos, ya que, según la jurisprudencia, es imposible determinar un grado mínimo de uso.

72 La coadyuvante alega que es incorrecta la afirmación de la demandante de que las facturas tenidas en cuenta por la Sala de Recurso sólo prueban la venta de 21 artículos, como demuestran algunos otros ejemplos de ventas de productos designados por la marca anterior, relacionados en dichas facturas. Asevera, por otra parte, que la Sala de Recurso puso correctamente de relieve que no sería razonable exigir a la coadyuvante que identificara cada producto mencionado en las referidas facturas.

73 Manifiesta que las facturas de que se trata se presentaron con carácter ilustrativo y que no se refieren a la integridad de las ventas realizadas por la parte coadyuvante en España y en Italia durante el período pertinente. Matiza que los volúmenes impresionantes de tales ventas se deducen de la declaración jurada del Sr. G., mencionada en el apartado 10 *supra*.

74 Aduce que, por lo demás, la argumentación de la demandante deducida del volumen supuestamente moderado de las ventas de productos que llevan la marca anterior pasa por alto el hecho de que la OAMI debe proceder a una apreciación global de todas las pruebas relativas al uso efectivo. Sostiene que tal apreciación no deja lugar a dudas en cuanto al uso efectivo de la marca anterior en el caso de autos. Puntualiza que, en todo caso, a la luz de los criterios barajados por la jurisprudencia, no parece insuficiente el volumen de ventas al que se refiere la demandante.

75 El Tribunal recuerda que, en virtud del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009, el autor de una solicitud de registro de una marca comunitaria contra la que se formula oposición puede solicitar la prueba de que la marca anterior, invocada en apoyo de esa oposición y que hubiera sido objeto de un registro internacional con

efecto en uno o varios Estados miembros, ha sido objeto de un uso efectivo en tales Estados miembros durante los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud.

76 Además, a tenor de la regla 22, apartado 3, del Reglamento nº 2868/95, en su versión modificada, la prueba del uso debe consistir en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso que se haya realizado de la marca anterior

77 Según reiterada jurisprudencia, de las mencionadas disposiciones, así como del considerando 10 del Reglamento nº 207/2009, se desprende que la *ratio legis* de la exigencia de que la marca anterior debe haber sido objeto de un uso efectivo para que sea oponible a una solicitud de marca comunitaria consiste en 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. Por el contrario, dichas disposiciones no pretenden 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 [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, Sunrider/OAMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Rec. p. II-2811, apartados 36 a 38, y la jurisprudencia allí citada].

78 Una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, Rec. p. I-2439, apartado 43). Además, el requisito relativo al uso efectivo de la marca exige que ésta, tal como está protegida en el territorio pertinente, se utilice públicamente y hacia el exterior (sentencia VITAFRUIT, citada en el apartado 77 *supra,* apartado 39; véase asimismo, en este sentido y por analogía, la sentencia Ansul, antes citada, apartado 37).

79 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, y la magnitud y la frecuencia del uso de la marca (sentencia VITAFRUIT, citada en el apartado 77 *supra,* apartado 40; véase, igualmente y por analogía, la sentencia Ansul, citada en el apartado 78 *supra,* apartado 43).

80 Por lo que respecta a la importancia del uso de que es objeto la marca anterior, es preciso tener en cuenta, en particular, el volumen comercial del conjunto de los actos de uso, por una parte, y la duración del período durante el cual tienen lugar los actos de uso, así como la frecuencia de estos actos, por otra (sentencias VITAFRUIT, citada en el apartado 77 *supra,* apartado 41, e HIPOVITON, citada en el apartado 40 *supra,* apartado 35).

81 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. Esta apreciación implica una cierta interdependencia entre los factores que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos comercializados con dicha marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de esta marca y viceversa (sentencias VITAFRUIT, citada en el apartado 77 *supra,* apartado 42, e HIPOVITON, citada en el apartado 40 *supra,* apartado 36).

82 Ni el volumen de negocios realizado ni la cantidad de las ventas de productos bajo la marca anterior pueden apreciarse en términos absolutos, sino que deben serlo en relación con otros factores pertinentes, como el volumen de la actividad comercial, la capacidad de producción o de comercialización o el grado de diversificación de la empresa que explota la marca, así como las características de los productos o servicios en el mercado de que se trate. Por todo ello, no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para ser calificado de efectivo (sentencias VITAFRUIT, citada en el apartado 77 *supra,* apartado 42, e HIPOVITON, citada en el apartado 40 *supra,* apartado 36). Por lo tanto, aunque un uso sea mínimo puede ser suficiente para calificarse de efectivo, siempre que se considere justificado, en el sector económico pertinente, para mantener o crear cuotas de

mercado para los productos o los servicios protegidos por la marca. Por consiguiente, no es posible determinar *a priori,* de modo abstracto, qué umbral cuantitativo ha de considerarse para determinar si el uso tiene o no un carácter efectivo, por lo que no cabe establecer una norma *de minimis* que impida a la OAMI o, en sede de recurso, al Tribunal General apreciar las circunstancias del litigio de que conocen (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI, C-416/04 P, Rec. p. I-4237, apartado 72).

83 Tal como se desprende del artículo 15, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento nº 207/2009, sólo están sometidas a las sanciones previstas en dicha disposición las marcas cuyo uso efectivo haya sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años. Por lo tanto, basta que una marca haya sido objeto de un uso efectivo durante una parte del período pertinente para evitar dichas sanciones (sentencias VITAFRUIT, citada en el apartado 77 *supra,* apartado 45, e HIPOVITON, citada en el apartado 40 *supra,* apartado 40).

84 Por último, 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 [sentencias del Tribunal de 12 de diciembre de 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OAMI – Harrison (HIWATT), T-39/01, Rec. p. II-5233, apartado 47, y de 6 de octubre de 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI – Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Rec. p. II-3445, apartado 28].

85 A la luz de estas consideraciones debe examinarse si, en el caso de autos, la Sala de Recurso estimó acertadamente que los elementos probatorios aportados por la parte coadyuvante demostraban un uso efectivo de la marca anterior.

86 A este respecto, debe señalarse, en primer lugar, que, dado que la solicitud de marca comunitaria presentada por la demandante se publicó el 30 de enero de 2006 (véase el apartado 4 *supra),* el período pertinente de cinco años previsto en el artículo 42, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 es el comprendido entre el 30 de enero de 2001 y el 30 de enero de 2006, como puso acertadamente de relieve la Sala de Recurso en el apartado 22 de la resolución impugnada.

87 En segundo lugar, debe señalarse que, si bien, al igual que la División de Oposición, la Sala de Recurso consideró que se había probado el uso efectivo de la marca anterior durante el período mencionado, basó esta apreciación en motivos sustancialmente distintos de los expuestos en la resolución de la División de Oposición.

88 En efecto, como se deduce de su resolución, resumida en los apartados 12 y 13 *supra,* la División de Oposición, por una parte, se basó no sólo en las facturas de la coadyuvante, sino también en la información estadística aportada por ésta, así como en la declaración jurada del Sr. G. Por otra parte, por lo que respecta a las referidas facturas, únicamente se basó en el hecho de que en su membrete constaba la primera marca gráfica, lo cual consideró una prueba suficiente y adecuada del uso de la marca anterior, idéntica al elemento denominativo de esta marca gráfica. No obstante, la resolución de la División de Oposición da la impresión de que pasó por alto el hecho de que la primera marca gráfica no era una simple yuxtaposición de la marca anterior y de un elemento gráfico, sino que constituía una marca registrada distinta. Por lo tanto, la División de Oposición no se ha pronunciado sobre si el uso efectivo de una marca gráfica que contiene un elemento verbal podía igualmente servir para probar el uso efectivo de una marca denominativa distinta, formada únicamente por ese elemento verbal.

89 Por su parte, la Sala de Recurso se refirió únicamente a dos grupos de elementos probatorios aportados por la parte coadyuvante, a saber, las facturas y los catálogos (véanse los apartados 24 y 25 de la resolución impugnada). Además, consideró que se había probado el uso efectivo de la marca anterior, tal como estaba registrada, y que,

por lo tanto, no era necesario tomar en consideración, a este respecto, el posible uso efectivo de la primera marca gráfica, como resulta del apartado 28 de la resolución impugnada.

90 En particular, en el apartado 24 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que las facturas aportadas por la coadyuvante con respecto a los años 2002 a 2006 demostraban «las cifras de las ventas realizadas durante dichos años en España y en Italia, es decir, el lugar, la fecha y la importancia del uso». En el apartado 25 de la misma resolución aludió a los catálogos de la coadyuvante, que consideró elementos probatorios de la naturaleza del uso de la marca anterior, en la medida en que ésta «aparece aislada, como elemento denominativo puro y simple, en los esquís, los palos de esquí y una gran cantidad de otros artículos de ropa deportiva que en ellos figuran».

91 Además, la Sala de Recurso señaló que los productos que aparecen en los catálogos «igualmente se mencionan en las facturas vertidas en el expediente» y se refirió, a modo de «ejemplo», a dos facturas relativas a la venta a un cliente en España de cinco productos distintos. Reconoció que el catálogo de esquís, redactado en español, se refería únicamente al mercado español, pero añadió que de una comparación con las facturas giradas al distribuidor italiano de la coadyuvante se desprendía que los productos enumerados en ese catálogo se comercializaban también en Italia. A este respecto, mencionó, a modo de «ejemplo», una factura de 18 de noviembre de 2005, relativa a la venta de un producto que llevaba la marca anterior.

92 Como ya se ha señalado en el apartado 53 *supra,* al habérsele sometido el recurso, la Sala de Recurso ha de proceder a un nuevo examen completo del fondo de la oposición, tanto con respecto a los fundamentos de Derecho como a los antecedentes de hecho. A raíz de este examen, puede, en particular, confirmar la resolución de la División de Oposición, sobre la base de motivos distintos de los barajados por esta última. En este supuesto, en caso de recurso ante el Tribunal contra la resolución de

la Sala de Recurso, debe controlarse la legalidad de los motivos barajados por ésta y no los contenidos en la resolución de la División de Oposición.

93 Es cierto que se ha declarado reiteradamente que, cuando la Sala de Recurso confirma la resolución del órgano inferior de la OAMI, tal resolución, así como su fundamentación, forman parte del contexto en el que se ha adoptado la resolución de la Sala de Recurso, contexto que conocen las partes y que permite al juez ejercer plenamente su control de legalidad en cuanto a la procedencia de la apreciación de la Sala de Recurso [sentencias del Tribunal de 9 de julio de 2008, Reber/OAMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Rec. p. II-1927, apartado 47, y de 24 de septiembre de 2008, HUP Uslugi Polska/OAMI – Manpower (I.T.@MANPOWER), T-248/05, no publicada en la Recopilación, apartado 48]. No obstante, la anterior consideración no permite tener en cuenta motivos de la resolución del órgano inferior cuando, al llegar a la misma conclusión que este órgano, la Sala de Recurso no ha hecho suyos los motivos de la resolución de dicho órgano y ni siquiera se ha remitido a ellos en su propia resolución [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 30 de junio de 2010, Matratzen Concord/OAMI – Barranco Schnitzler y Barranco Rodríguez (MATRATZEN CONCORD), T-351/08, no publicada en la Recopilación, apartado 26].

94 Dado que es así en el caso de autos, debe procederse al control de los motivos esgrimidos por la Sala de Recurso en la resolución impugnada para justificar su conclusión de que se ha probado el uso efectivo de la marca anterior, sin tener en cuenta los motivos que figuran en la resolución de la División de Oposición.

95 A este respecto, debe señalarse que el expediente de la OAMI contiene efectivamente una gran cantidad de facturas que demuestran la venta, por la coadyuvante, de algunos productos a una sociedad en Italia y a otra sociedad en España, las cuales, según lo explicado por la coadyuvante ante la OAMI, son los distribuidores de los productos de ésta en los dos países referidos. Las facturas de que se trata contienen, en el membrete, la primera marca gráfica de la coadyuvante. En algunas de ellas dicha marca se encuentra al lado de otro signo gráfico, que contiene el elemento denominativo «marker». En cada factura se identifican los productos vendidos mediante un código, así como mediante un nombre de modelo, sin mencionar la naturaleza del producto

de que se trata ni la marca anterior. Las cantidades y el valor total de los productos amparados por cada una de las facturas parecen significativos, refiriéndose algunas de éstas a ventas por un importe que asciende a cientos de miles de euros. El período correspondiente a las ventas en cuestión se extiende del 19 de febrero de 2002 al 14 de diciembre de 2006 respecto a las ventas en Italia y del 11 de diciembre de 2002 al 18 de agosto del 2006 respecto a las ventas en España y, por lo tanto, comprende en ambos casos una gran parte del período pertinente, mencionado en el aparatado 86 *supra*.

96 El hecho de que no se mencione la marca anterior en dichas facturas no puede, de por sí, demostrar la no pertinencia de éstas para probar el uso efectivo de la referida marca [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 27 de septiembre de 2007, La Mer Technology/OAMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, no publicada en la Recopilación, apartado 65]. Ello es así en el caso de autos, tanto más cuanto que dichas facturas no iban destinadas a los consumidores finales de los productos amparados por la marca anterior, es decir, el público en general, sino a los distribuidores de la parte coadyuvante.

97 No obstante, para que las facturas mencionadas pudieran constituir elementos probatorios pertinentes del uso de la marca anterior en relación con los productos mencionados en el apartado 6 *supra,* era necesario comprobar si se referían efectivamente a tales productos y, en caso afirmativo, si dichos productos llevaban la marca anterior o, como mínimo, si ésta se utilizaba, de conformidad con su función esencial, públicamente y hacia el exterior, en relación con la venta de los productos aludidos a los consumidores.

98 No era indispensable, para dicha comprobación, la presentación por la coadyuvante de cifras de ventas aisladas relativas únicamente a los productos que llevaban la marca anterior, considerada por la Sala de Recurso muy laboriosa y, en definitiva, imposible. Habría bastado identificar en las facturas, en su caso mediante referencia a otros elementos probatorios, los productos de las categorías mencionadas en el apartado 6 *supra* que llevaran la marca anterior, en una cantidad que permitiera excluir

toda posibilidad de uso meramente simbólico de dicha marca y, por consiguiente, que fuera suficiente para probar su uso efectivo.

99 Como señaló la Sala de Recurso en el apartado 25 de la resolución impugnada, ambos catálogos aportados por la parte coadyuvante constituyen elementos probatorios que pueden servir a tal fin. El primero de dichos catálogos está redactado en español y muestra varios modelos de esquís que comercializa la coadyuvante. Contiene, para cada modelo, una fotografía del producto, su nombre, así como algunos otros datos pertinentes, entre los que se encuentran, en particular, el código utilizado por la coadyuvante para su identificación. El segundo catálogo está redactado en italiano y en inglés y contiene indicaciones análogas para la ropa deportiva comercializada por la coadyuvante.

100 Como señaló la Sala de Recurso en el apartado 25 de la resolución impugnada, una gran cantidad de los productos que aparecen en los dos catálogos referidos llevaban la marca anterior. En algunos casos, ésta figura junto con la primera marca gráfica o la segunda marca gráfica de la parte coadyuvante. No obstante, como ha señalado esencialmente la Sala de Recurso en el apartado 26 de la resolución impugnada, este hecho carece de pertinencia en relación con la cuestión de si la coadyuvante había probado el uso efectivo de la marca anterior. En efecto, no existe ninguna norma en materia de marca comunitaria que obligue al oponente a probar el uso de la marca anterior separadamente, de forma independiente de cualquier otra marca [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 8 de diciembre de 2005, Castellblanch/OAMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Rec. p. II-5309, apartados 33 y 34].

101 Por consiguiente, los catálogos de que se trata no constituyen únicamente elementos probatorios de la naturaleza del uso de la marca anterior que hiciera la parte coadyuvante. Por cuanto contenían, en particular, los números de código de los productos que en ellos se presentaban, permitían comprobar si se mencionaban igualmente tales productos en las facturas aportadas por la coadyuvante.

102 Para tal comprobación, al utilizar la expresión «por ejemplo», la Sala de Recurso se refirió, con carácter indicativo, en el apartado 25 de la resolución impugnada, a seis productos distintos, mencionados en tres «facturas», de fechas 18 de noviembre y 21 de diciembre de 2005 y de 12 de enero de 2006. De la lectura de los catálogos de la parte coadyuvante se desprende que todos los seis productos referidos son esquís (es decir, «apartados de gimnasia y deportivos» de la clase 28) y llevan efectivamente la marca anterior.

103 Más generalmente, puede comprobarse de la lectura de los tres documentos a que se hace alusión en el apartado 25 de la resolución impugnada, en relación con el catálogo de esquís de la parte coadyuvante, que la factura de 18 de noviembre de 2005 menciona, en total, seis pares de esquís, de diferentes tipos, que llevan la marca anterior. La factura de 21 de diciembre de 2005 comprende, en total, la mención de diez pares de esquís de diversos tipos que, como confirma la lectura del catálogo, llevaban todos la marca anterior. En la «factura de 12 de enero de 2006 a nombre de un cliente español» se mencionan 43 pares de esquís de diferentes tipos, que llevaban igualmente la marca anterior. No obstante, según su propia rúbrica, este último documento no es una factura, sino un albarán de entrega que no menciona precio alguno de los artículos a los que se refiere. En respuesta a una pregunta del Tribunal en el acto de la vista, el representante de la parte coadyuvante precisó que no se trataba de un documento contable.

104 Además, entre las numerosas facturas presentadas por la coadyuvante, existe una, de fecha 20 de diciembre de 2005, que se giró a su distribuidor italiano. Consta de 27 páginas, y se refiere a algunos productos por un valor total de 54.938,98 euros, mencionando, en las dos primeras páginas, varios pares de esquís de diferentes tipos, los cuales, como puede confirmarse a través del catálogo de esquís, llevaban la marca anterior. No obstante, a excepción de un par de esquís vendido al precio de 88 euros, respecto a todos los demás pares, el precio de venta mencionado es de 0 euros. En respuesta a otra cuestión del Tribunal formulada en el acto de la vista, el representante de la coadyuvante declaró que no conocía los detalles de la factura de que se trata, pero agregó que, cuando se ponían a disposición de un distribuidor nuevos modelos de esquís en fase de experimentación, era costumbre mencionar en la factura correspondiente un precio igual a cero. Se dejó constancia de estas declaraciones en el acta de la vista.

105 Otra factura, dirigida al distribuidor italiano de la coadyuvante, con fecha de 12 de enero de 2006, se refiere a la venta de productos por un valor total de 408.625,40 euros. Una gran cantidad de los productos mencionados son esquís que llevan la marca anterior. En particular, la factura se refiere a la venta de 600 unidades de esquís del modelo «Racetiger GS Racing Tit Moti 06/07», que llevan el número de código 106.001, por un valor total de 124.200 euros, y de 350 unidades de esquís del modelo «Racetiger SL Racing Motion 06/07», que llevan el número de código 106.011, por un valor total de 72.450 euros. Los dos modelos referidos figuran en el catálogo de esquís de la parte coadyuvante, pudiéndose, por lo tanto, confirmar, que llevaban la marca anterior.

106 Un tercera factura, con fecha de 27 de enero de 2006, girada al distribuidor español de la coadyuvante, por un importe total de 13.631,90 euros, se refiere a ventas de esquís de los distintos modelos mencionados en el catálogo de esquís de la coadyuvante y que llevan la marca anterior, en cantidades que oscilan entre uno y cuatro pares por modelo.

107 No obstante, a excepción de los tres documentos mencionados en el apartado 25 de la resolución impugnada, de las tres facturas mencionadas en los apartados 104 a 106 *supra* y de algunas facturas posteriores al período pertinente, tal como se determina en el apartado 86 *supra,* el resto de las facturas presentadas por la demandante, es decir, su gran mayoría, se refiere a productos que no pueden ser identificados en los catálogos vertidos en el expediente por la parte coadyuvante, por cuanto contienen números de código no expresados en dichos catálogos.

108 Instado, en el acto de la vista, a presentar su observaciones sobre la identificación de los productos a que se refieren los números de código mencionados en la mayor parte de las facturas aportadas por la parte coadyuvante, el representante de ésta señaló esencialmente que por razones logísticas los números de código utilizados por dicha parte evolucionaban a menudo de una temporada a otra. Ahora bien, por plausible que parezca, esta explicación no resuelve el problema de la identificación de los

productos designados en las facturas mediante los números de código que no figuran en los catálogos de la coadyuvante.

109 En consecuencia, sin precisiones adicionales, ninguna factura permitía llegar a la conclusión de que, durante el período pertinente la coadyuvante había vendido «bolsas de deporte» de la clase 18 ni «prendas de vestir» de la clase 25 que llevaran la marca anterior. Es realmente cierto que, de los dos catálogos aportados por la parte coadyuvante, el relativo a los esquís muestra varios tipos de bolsas que llevan la marca anterior, y el otro comprende determinados artículos de ropa deportiva que llevan dicha marca. No obstante, ninguno de tales artículos figura en las facturas que datan del período pertinente presentadas por la parte coadyuvante. En su escrito de contestación, la OAMI alude a un único ejemplo de tal mención, pero se refiere a una factura de fecha 18 de agosto de 2006, es decir, posterior al período pertinente. Además, debe señalarse que los catálogos de la coadyuvante no pueden considerarse, por sí solos, elementos probatorios suficientes del uso de la marca anterior, por cuanto en modo alguno se desprende de los autos cual fue su difusión.

110 En relación con los «aparatos de gimnasia y deportivos» de la clase 28, es cierto que, como se ha señalado en los apartados 102 a 105 *supra,* existen algunas facturas que revelan ventas de esquís, que constituyen productos de esa categoría, si bien las partes se oponen en cuanto a si las cantidades correspondientes a tales ventas son o no suficientes para justificar un uso efectivo de la marca anterior.

111 Pues bien, el Tribunal no puede resolver esta cuestión. Debe, en efecto, señalarse que la Sala de Recurso no consideró que las ventas a que se alude en el apartado 25 de la resolución impugnada probaran, por sí solas, el uso efectivo de la marca anterior. Por el contrario, de los términos utilizados en dicho apartado se desprende que se aludió a las referidas ventas puramente a modo de ejemplo. En otros términos, la Sala de Recurso consideró, implícitamente pero claramente, que las demás facturas presentadas por la parte coadyuvante se referían igualmente, al menos en parte, a ventas de productos designados por la marca anterior y que llevaban esa marca. Sobre esta base la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que se había probado el uso efectivo de dicha

marca. Corresponde, por lo tanto, al Tribunal, en méritos de su control de legalidad de la resolución de la Sala de Recurso, examinar si el expediente que tramitó la Sala de Recurso permitía extraer tal conclusión.

112 No es así. En efecto, como ya se ha mencionado en el apartado 107 *supra,* los productos a que se refiere la gran mayoría de las facturas presentadas por la parte coadyuvante no podían ser identificados de forma clara. Contrariamente a lo que dejan entender los términos utilizados por la Sala de Recurso en el apartado 25 de la resolución impugnada, los tres documentos que en él se mencionan no son ejemplos típicos elegidos al azar, sino que forman parte de un grupo muy restringido de documentos, todos los cuales datan de un período que duró algo más de dos meses, concretamente del 18 de noviembre de 2005 al 27 de enero de 2006, y son los únicos documentos de los que puede afirmarse que se refieren a productos designados por la marca anterior y que llevan tal marca.

113 De ello se deduce que los elementos probatorios del uso efectivo de la marca anterior tomados en consideración por la Sala de Recurso, es decir, las facturas y los catálogos vertidos en el expediente por la parte coadyuvante, no eran suficientes para sustentar la conclusión a que se llegó en la resolución impugnada, según la cual la marca anterior había sido objeto de un uso efectivo respecto a los productos de las clases 18, 25 y 28 designados por ella durante todo el período al que se refieren dichas facturas. A lo sumo, los elementos referidos constituían indicios que permitían considerar probable la hipótesis de tal uso. Ahora bien, según la jurisprudencia citada en el apartado 84 *supra,* por razonable que pueda parecer, una mera hipótesis no es suficiente para la aplicación del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009, el cual exige la prueba del tal uso.

114 Entonces, la Sala de Recurso debió analizar el expediente más profundamente y tomar igualmente en consideración los demás elementos probatorios presentados por la coadyuvante, en particular, la declaración jurada del Sr. G., cuyo valor probatorio debía determinarse. En su caso, con arreglo al artículo 42, apartado 1, del Reglamento

nº 207/2009, podía instar a las partes a que presentaran observaciones adicionales, e incluso, en virtud del artículo 78 del mismo Reglamento, practicar diligencias de prueba (véase, en este sentido, la sentencia HIPOVITON, citada en el apartado 40 *supra,* apartados 57 y 58).

115 Por consiguiente, sobre la base de todas las consideraciones que preceden, debe inferirse que el cuarto motivo es igualmente fundado y que debe ser acogido.

Sobre la petición de reforma

116 Como se ha señalado en el apartado 40 *supra,* mediante sus pretensiones segunda y tercera, la demandante solicita la reforma de la resolución impugnada. Por lo tanto, procede examinar si justifican tal reforma los motivos primero, segundo y cuarto, de los que ya se ha señalado que debían acogerse en relación con la pretensión de anulación de la resolución impugnada.

117 En primer lugar, debe recordarse que en su argumentación relativa al primer motivo (véase el apartado 47 *supra),* la demandante sostiene que es correcta la declaración que consta en la resolución impugnada, según la cual la solicitud de registro no se refería al «calzado de snow-board», pero que la consecuencia que procede extraer de tal declaración debía ser la desestimación de la oposición, en la parte en que se refería a dicho calzado.

118 Por consiguiente, el objetivo de esta parte de la argumentación de la demandante es esencialmente la reforma de la resolución impugnada, en el sentido de que se anule el apartado 1 de la parte dispositiva de la resolución de la División de Oposición y que se desestime la oposición, en la medida en que se refiere al «calzado de snow-board».

119 Esta pretensión no es fundada y debe ser desestimada. Como ha alegado acertadamente la parte coadyuvante, todos los productos a que se refiere la oposición estaban comprendidos en la solicitud de registro de la demandante. En relación con los productos de la clase 25, en el texto de dicha solicitud (véase el apartado 4 *supra)* se menciona, en primer lugar, el «calzado» y, en segundo lugar, diferentes tipos de calzados, precedidos por la expresión «en particular». Pues bien, según la jurisprudencia, dicha expresión, utilizada en una descripción de productos, tiene un mero valor de ejemplo [sentencia del Tribunal de 12 de noviembre de 2008, Scil proteins/OAMI – Indena (affilene), T-87/07, no publicada en la Recopilación, apartado 38; véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 9 de abril de 2003, Durferrit/OAMI – Kolene (NUTRIDE), T-224/01, Rec. p. II-1589, apartado 41]. Utilizada en una lista de productos sirve para distinguir los productos que revisten un interés específico para el titular de una marca, sin excluir, no obstante, ningún otro producto de la lista (véase, en este sentido, la sentencia affilene, antes citada, apartado 39). De ello se desprende que la demandante solicitó el registro de su marca para el «calzado» en general y, por lo tanto, también para el «calzado de esquí, calzado de snow-board y calzado deportivo», a que alude la oposición.

120 Por lo demás, debe recordarse que el texto de la solicitud de registro se refiere asimismo, en relación con los productos de la clase 25, al «calzado deportivo», que consiste en una categoría más general, la cual engloba al «calzado de snow-board».

121 En segundo lugar, toda vez que el objetivo de la pretensión de reforma es que el propio Tribunal declare que no se ha probado el uso efectivo de la marca anterior y, por ello, desestime la oposición, hay que señalar que la OAMI examinó ciertamente en cuanto al fondo la cuestión relativa al uso efectivo de la marca anterior, pero de forma incompleta, como se ha señalado en los apartados 113 y 114 *supra*. Su examen por el Tribunal implicaría esencialmente el ejercicio de funciones administrativas y de investigación propias de la OAMI y, por lo tanto, sería contrario al equilibrio institucional en el que se inspira el principio de reparto de las competencias entre la OAMI y el Tribunal. En estas circunstancias, el Tribunal considera que no procede acceder a la referida pretensión de la demandante [sentencia del Tribunal de 14 de mayo de 2009, Fiorucci/OAMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T-165/06, Rec. p. II-1375, apartado 67;

véase igualmente, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 4 de octubre de 2006, Freixenet/OAMI (Forma de un botella esmerilada negra mate), T-188/04, no publicada en la Recopilación, apartado 47].

122 En consecuencia, debe anularse la resolución impugnada y desestimar el recurso en todo lo demás.

Costas

123 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. No obstante, en virtud del artículo 87, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de procedimiento, en circunstancias excepcionales el Tribunal puede repartir las costas.

124 En el presente asunto la OAMI solicitó que se condenara a cada parte a cargar con sus propias costas y, por lo demás, acogió la solicitud de anulación de la resolución impugnada, a excepción de las disposiciones relativas a la prueba del uso efectivo marca anterior (véase el apartado 49 *supra).* No obstante, esta circunstancia no constituye un motivo excepcional, en el sentido del artículo 87, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de procedimiento, que justifique un reparto de las costas y no impide la condena a la OAMI a cargar con las costas de la demandante, de conformidad con las pretensiones de ésta, en la medida en que la resolución impugnada deriva de una Sala de Recurso de la OAMI (véase, en este sentido, la sentencia VENADO con marco y otros, citada en el apartado 51 *supra,* apartado 115, y la jurisprudencia allí citada). Por lo tanto, debe condenarse a la OAMI a cargar con sus propias costas así como con las causadas por la parte demandante.

125 Dado que se han desestimado las pretensiones de la parte coadyuvante, ésta cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

decide:

1) Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 30 de septiembre de 2009 (asunto R 1387/2008-1).

2) Desestimar el recurso en todo lo demás.

3) La OAMI cargará con sus propias costas así como con las causadas por Völkl GmbH & Co. KG.

4) Marker Völkl International GmbH cargará con sus propias costas.

Czúcz Labucka Gratsias

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de diciembre de 2011.

Firmas