SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

de 9 de diciembre de 2010 *

En el asunto T-303/08,

Tresplain Investments Ltd, con domicilio social en Tsing Yi, Hong Kong (China), representada por la Sra. D. McFarland, Barrister,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: inglés.

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal, es:

Hoo Hing Holdings Ltd, con domicilio social en Romford, Essex (Reino Unido), representada por el Sr. M. Edenborough, Barrister,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 7 de mayo de 2008 (asunto R 889/2007-1), relativa a un procedimiento de nulidad entre Hoo Hing Holdings Ltd y Tresplain Investments Ltd,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),

integrado, con ocasión de la deliberación, por la Sra. M.E. Martins Ribeiro, Presidenta, y los Sres. S. Papasavvas y A. Dittrich (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 30 de julio de 2008;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 18 de diciembre de 2008;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 1 de diciembre de 2008;

habiendo considerado la solicitud de acumulación del presente asunto al asunto T-300/08 a efectos de la fase oral y de la sentencia, formulada por la parte coadyuvante mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 27 de agosto de 2008;

habiendo considerado las observaciones de la demandante y de la OAMI sobre esta solicitud de acumulación, presentadas en la Secretaría del Tribunal mediante escritos de 10 de noviembre y de 14 de octubre de 2008, respectivamente;

habiendo considerado el escrito con el que se formula la solicitud de reapertura de la fase escrita y la propuesta de motivos nuevos presentado por la parte coadyuvante en la Secretaría del Tribunal el 6 de agosto de 2009;

vistas las observaciones de la demandante sobre este escrito presentadas en la Secretaría del Tribunal el 22 de septiembre de 2009;

vista la decisión del Tribunal de fijar un plazo para invocar los motivos nuevos;

visto el escrito de la parte coadyuvante en el que invoca motivos nuevos presentado en la Secretaría del Tribunal el 17 de diciembre de 2009;

habiendo considerado las observaciones de la demandante y de la OAMI sobre los motivos nuevos invocados por la parte coadyuvante formulados en los escritos presentados en la Secretaría del Tribunal los días 13 y 18 de enero de 2010, respectivamente;

visto que las partes no han solicitado que se fije una fecha para la celebración de la vista dentro del plazo de un mes desde la notificación de las conclusiones de la fase escrita y, por lo tanto, habiendo decidido, previo informe del Juez Ponente y con arreglo al artículo 135 *bis* del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, que se resuelva el procedimiento sin fase oral;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes de hecho

1 El 29 de abril de 1996, la demandante, Tresplain Investments Ltd, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en 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 gráfico siguiente:



3 El producto para el que se solicitó el registro está incluido en la clase 30, 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 corresponde a la siguiente descripción: «arroz».

4 El 4 de febrero de 1999, se registró dicha marca comunitaria a favor de la demandante con el nº 241.810 (en lo sucesivo, «marca comunitaria controvertida»).

5 El 5 de agosto de 2005 la parte coadyuvante, Hoo Hing Holdings Ltd, presentó una solicitud de nulidad contra la marca comunitaria controvertida. En primer lugar, invocó el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009], en relación con el artículo 5 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 5 del Reglamento nº 207/2009), en su versión aplicable antes del 10 de marzo de 2004, fecha en la que entró en vigor la nueva versión de este artículo, según la redacción dada por el Reglamento (CE) nº 422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004, por el que se modifica el Reglamento nº 40/94 (DO L 70, p. 1). En segundo lugar, se basó en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009]. En tercer lugar, invocó el artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009], en relación con el artículo 8, apartado 4, de este mismo Reglamento (actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009). A este respecto, alegó que las reglas que regulan la usurpación de denominación (passing off) le reconocen el derecho, en el Reino Unido, a prohibir la utilización de la marca comunitaria controvertida sobre la base de su marca gráfica no registrada siguiente, marca que, según afirma, ha utilizado en el Reino Unido desde 1988 para designar el arroz (en lo sucesivo, «marca anterior»):



6 Mediante resolución de 16 de abril de 2007, la División de Anulación de la OAMI desestimó la solicitud de nulidad. En relación con la causa de nulidad prevista en el artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, en relación con el artículo 8, apartado 4, de este mismo Reglamento, consideró que la fecha pertinente para valorar si la parte coadyuvante había adquirido un derecho anterior, en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, era la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca comunitaria controvertida, es decir, el 29 de abril de 1996, y no la fecha en la que ésta se había utilizado por primera vez en el Reino Unido. Estimó que la coadyuvante había probado suficientemente que, en dicha fecha, había utilizado la marca anterior en el tráfico económico y que su alcance no era únicamente local. No obstante, consideró que, teniendo en cuenta la cuota de mercado desdeñable del arroz vendido con la marca anterior, la parte coadyuvante no había demostrado que el público pertinente había asociado un «goodwill» (a saber, la vis atractiva de la clientela, véase el apartado 101 *infra)* a los productos a que se refiere la marca anterior. A su juicio, por lo tanto, la coadyuvante no había demostrado que el régimen relativo a la acción de usurpación de denominación le permitiera prohibir el uso de la marca comunitaria controvertida.

7 El 8 de junio de 2007 la parte coadyuvante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Anulación.

8 Mediante resolución de 7 de mayo de 2008 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI anuló la resolución de la División de Anulación, declaró la nulidad de la marca comunitaria controvertida y condenó en costas a la demandante.

9 La Sala de Recurso consideró que concurrían los requisitos del artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, y, sobre esta base, declaró la nulidad de la marca comunitaria controvertida.

10 Señaló que para fundamentar una acción de usurpación de denominación con arreglo al common law, tal como se establece en la jurisprudencia inglesa, el solicitante de nulidad debe probar, en primer lugar, que ha adquirido un goodwill o una reputación en el mercado con la marca no registrada y que sus productos se conocen por un elemento distintivo, en segundo lugar, que se da una presentación engañosa (dolosa o no) por parte del titular de la marca comunitaria que induce, o puede inducir, al público a creer que los productos ofertados a la venta por el titular de la marca comunitaria son los del solicitante de nulidad y, en tercer lugar, que éste ha sufrido o puede sufrir un perjuicio debido a la confusión generada por la presentación engañosa por el titular de la marca comunitaria

11 La Sala de Recurso hizo suya la apreciación de la División de Anulación según la cual la fecha de presentación de solicitud de registro de marca comunitaria es la fecha pertinente en la que deben haberse adquirido los derechos sobre el signo anterior.

12 Observó que los elementos probatorios aportados por la parte coadyuvante demostraban una actividad comercial efectiva y seria que implicaba la importación en el Reino Unido y la venta en establecimientos de productos alimenticios chinos y tailandeses de tipos especiales de arroz con la marca anterior. Agregó que, por lo tanto, el signo se había utilizado en el tráfico económico en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

13 La Sala de Recurso señaló que de los elementos probatorios presentados por la parte coadyuvante se deducía que la marca anterior se había utilizado en el Reino Unido (en Londres y en los condados vecinos de Kent y de Bedfordshire). Precisó que, además, una declaración solemne presentada por la parte coadyuvante confirmaba la venta de arroz a clientes de otras grandes ciudades del Reino Unido, en particular, Manchester, Liverpool, Birmingham, Glasgow y Bristol. Infirió que, en consecuencia, la parte coadyuvante había demostrado que la utilización de la marca anterior había traspasado un alcance puramente local en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

14 Consideró que la coadyuvante había demostrado que los derechos de que se trata se habían adquirido antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca comunitaria, a efectos del artículo 8, apartado 4, letra a), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 4, letra a), del Reglamento nº 207/2009].

15 En cuanto al requisito establecido en el artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento nº 207/2009], según el cual el signo no registrado debe dar a su titular el derecho a prohibir el uso de una marca más reciente, la Sala de Recurso señaló lo siguiente.

16 La parte coadyuvante demostró, en principio, que existía un goodwill suficiente, generado en su empresa por la venta de tipos especiales de arroz, en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca comunitaria controvertida. Señaló que la División de Anulación había fijado para la demostración de un goodwill un umbral más elevado que el fijado por el Derecho inglés que regula la acción de usurpación de denominación.

17 La Sala de Recurso consideró asimismo que la marca comunitaria controvertida era una presentación engañosa de la marca anterior. A este respecto, señaló que los productos pertinentes eran idénticos. Afirmó que lo mismo ocurría en relación con los elementos denominativos de las marcas de que se trata. Precisó que existía una identidad fonética y una identidad conceptual entre éstos, así como una amplia similitud gráfica. Matizó que, por lo tanto, es inevitable que el público no pueda distinguir los signos controvertidos y que los consumidores que hayan observado la marca anterior identifiquen el arroz comercializado por la demandante con la marca comunitaria controvertida con el arroz comercializado por la parte coadyuvante.

18 Además, estimó que, dado que la parte coadyuvante había demostrado que existía un goodwill en el Reino Unido respecto a la marca anterior, que se parecía considerablemente a la marca comunitaria controvertida y que amparaba productos idénticos, era razonable inferir que la coadyuvante podía sufrir un perjuicio.

19 Por otra parte, en lo tocante a la solicitud de nulidad, en la medida en que se basaba en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, en relación con el artículo 5 de este Reglamento, la Sala de Recurso consideró, en una «observación preliminar», que no había lugar a su admisión. Precisó, en el apartado 19 de la resolución impugnada, que, toda vez que la solicitud de nulidad se había presentado el 5 de agosto de 2005, la versión del Reglamento nº 40/94 aplicable era la que contenía las modificaciones practicadas en relación con las causas de nulidad absoluta por el Reglamento nº 422/2004 y que el nuevo artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, que era aplicable, únicamente se remitía al artículo 7 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 7 del Reglamento nº 207/2009), relativo a los motivos de denegación absolutos, y no al artículo 5 de este mismo Reglamento, relativo a los titulares de las marcas comunitarias.

20 Por último, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso no examinó la alegación de la coadyuvante basada en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

21 El 1 de agosto de 2008 la parte coadyuvante promovió un recurso ante el Tribunal contra la resolución impugnada. Mediante dicho recurso solicitó la anulación de la referida resolución en la parte en que la Sala de Recurso había decidido que no procedía admitir el motivo relativo a la causa de nulidad prevista en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94. Igualmente solicitó la modificación de la resolución impugnada a fin de que se declarara la admisibilidad y procedencia de sus motivos basados en las causas de nulidad establecidas en el artículo 51, apartado 1, letras a) y b), respectivamente, del Reglamento nº 40/94, y también para que se decla-

rara la nulidad de la marca comunitaria controvertida sobre la base de uno u otro de tales motivos adicionales, o incluso sobre la base de ambos.

22 El Tribunal decretó la inadmisibilidad de dicho recurso [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]. El Tribunal declaró esencialmente que, en virtud del artículo 63, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 65, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009), Hoo Hing no tenía legitimación activa alguna para promover un recurso ante el Tribunal, ya que la Sala de Recurso había acogido íntegramente sus pretensiones (auto Golden Elephant Brand, antes citado, apartado 37).

Pretensiones de las partes

23 En su recurso la demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

24 En su escrito de contestación la OAMI solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

25 En su escrito de contestación la parte coadyuvante solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Además, o con carácter subsidiario, anule la resolución impugnada en lo que atañe a la declaración de que la fecha apropiada para zanjar la cuestión relativa a la usurpación de denominación es la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca comunitaria, y no la fecha en que se usó por primera vez la marca comunitaria.

— Por otra parte, o con carácter subsidiario, modifique la resolución impugnada para declarar que la fecha apropiada para zanjar la cuestión relativa a la usurpación de denominación es la fecha en que se usó por primera vez la marca comunitaria, y no la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca comunitaria.

— Condene en costas a la OAMI o a la demandante, o, con carácter subsidiario, a la OAMI y a la demandante solidariamente.

26 Por añadidura, en el escrito en el que invoca motivos nuevos, la parte coadyuvante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada en la parte en que decidió la inadmisibilidad del motivo basado en la causa de nulidad prevista en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94.

— Por otra parte, o con carácter subsidiario, modifique la resolución impugnada de manera que se acuerde la admisión del motivo relativo a la causa de nulidad establecida en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 y se declare fundado.

— Modifique la resolución impugnada de manera que se acuerde la admisión del motivo relativo a la causa de nulidad establecida en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y se declare fundado.

— En la medida en que se modifique la resolución recurrida en el sentido solicitado, la modifique igualmente a fin de que se declare la nulidad de la marca comunitaria controvertida sobre la base de uno u otro de dichos motivos adicionales, o incluso de ambos.

— Condene en costas a la OAMI o a la demandante, o, con carácter subsidiario, a la OAMI y a la demandante solidariamente.

27 En sus observaciones escritas sobre los motivos nuevos la demandante solicita al Tribunal que:

— Desestime los nuevos motivos.

— Condene en costas a la parte coadyuvante.

28 En sus observaciones escritas sobre los nuevos motivos la OAMI solicita al Tribunal que:

— Declare la inadmisibilidad de los nuevos motivos.

— Con carácter subsidiario, desestime los nuevos motivos por infundados.

— Condene en costas a la parte coadyuvante.

Fundamentos de Derecho

29 En relación, con carácter preliminar, con la solicitud de la parte coadyuvante de acumular al presente asunto el asunto T-300/08 a efectos de la fase oral y de la sentencia, baste señalar que esta solicitud ha quedado sin objeto debido a la declaración de inadmisibilidad del recurso correspondiente al asunto T-300/08 (auto Golden Elephant Brand, citado en el apartado 22 *supra).*

1. *Sobre las pretensiones de la demandante*

30 En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos relativos, respectivamente, a la infracción de los artículos 73 y 74 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 75 y 76 del Reglamento nº 207/2009) y a la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

Sobre el primer motivo, relativo a la infracción de los artículos 73 y 74 del Reglamento nº 40/94

Sobre el primer submotivo del primer motivo, relativo a la infracción del artículo 74 del Reglamento nº 70/94

— Alegaciones de las partes

31 En relación con el primer submotivo del primer motivo, la demandante alega que la Sala de Recurso se negó a tener en cuenta algunos de los hechos expuestos, de las pruebas presentadas y de las alegaciones pertinentes que había formulado en el momento oportuno. Considera que, de este modo, infringió el artículo 74 del Reglamento nº 40/94 y, en particular, el apartado 2 de esta disposición (actualmente artículo 76, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009).

32 Alega que, en particular, la Sala de Recurso se negó a tomar en consideración las alegaciones de la demandante en relación con:

— la oposición a las supuestas «pruebas» presentadas por la parte coadyuvante;

— el hecho de que la parte coadyuvante no aportara pruebas en lo tocante al peso específico y a la pertinencia de la supuesta reputación o del goodwill adquirido como consecuencia del uso;

— la inexistencia de casos reales de confusión o de riesgo de confusión entre las marcas controvertidas. Puntualiza que, en particular, la Sala de Recurso no tomó en consideración el hecho de que la coadyuvante (como tampoco sus clientes) no se hubiera nunca dirigido contra la demandante, aun cuando se admita que, en principio, desde noviembre de 2003 existía una comercialización paralela en el mercado del Reino Unido de los productos de ambas partes, es decir, del arroz, que se vendía con las marcas controvertidas.

33 Alega que la Sala de Recurso igualmente se negó a tener en cuenta las pruebas relativas a la falta de riesgo de confusión presentadas por la demandante con sus observaciones escritas.

34 En consecuencia, la Sala de Recurso rehusó ampliamente tomar en consideración las observaciones de la demandante de 3 de febrero de 2006, de 31 de octubre de 2007 y de 1 de abril de 2008.

35 Sostiene la demandante que la Sala de Recurso no evaluó las cuotas de mercado ni tomó en consideración los elementos probatorios que aquella había presentado y de los que, a su juicio, se desprende que, como media, se importan anualmente en el Reino Unido 500.000 toneladas de arroz.

36 La OAMI y la parte coadyuvante solicitan que se desestime este submotivo. La OAMI alega, en particular, que no procede admitir este motivo ya que, según señala, la demandante no indica de manera suficientemente clara cuáles son las alegaciones o las pruebas que, de entre las que ha formulado o presentado durante el procedimiento administrativo, ignoró la Sala de Recurso. Precisa que, en todo caso, este submotivo

del primer motivo es infundado, dado que, según considera, la Sala de Recurso examinó la totalidad de las observaciones presentadas por las partes.

— Apreciación del Tribunal

37 Debe recordarse que, según el artículo 21 del Estatuto del Tribunal de Justicia y el artículo 44, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la demanda debe contener, en particular, la «cuestión objeto del litigio» y la «exposición sumaria de los motivos invocados». Además, según el artículo 48, apartado 2, de dicho Reglamento, «en el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento». Se desprende de estas disposiciones que los motivos que no estén debidamente enunciados en el escrito de interposición del recurso han de considerarse inadmisibles (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de diciembre de 2005, Honeywell/Comisión T-209/01, Rec. p. II-5527, apartado 54).

38 Según reiterada jurisprudencia, para declarar la admisibilidad de un recurso es preciso que los elementos esenciales de hecho y de Derecho sobre los que se base consten, siquiera sucintamente pero de manera coherente y comprensible, en el propio texto de la demanda (véase la sentencia Honeywell/Comisión, citada en el apartado 37 *supra,* apartado 56, y jurisprudencia allí citada). A este respecto, si bien ciertos extremos específicos del cuerpo de la demanda pueden apoyarse en pasajes de documentos adjuntos y completarse mediante remisiones a tales pasajes, una remisión global a otros escritos, aunque vayan acompañados a la demanda, no puede paliar la falta de los elementos esenciales de la argumentación jurídica que, en virtud de las disposiciones anteriormente recordadas, deben figurar en la demanda. Además, no corresponde al Tribunal buscar e identificar, en los anexos, los motivos y alegaciones que podría considerar constitutivos del fundamento del recurso, puesto que los anexos tienen una función meramente probatoria e instrumental (véase la sentencia Honeywell/Comisión, citada en el apartado 37 *supra,* apartado 57 y jurisprudencia allí citada).

39 Por otra parte, el artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 76, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009) dispone que la OAMI debe proceder al examen de oficio de los hechos y que, sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen debe limitarse a los motivos invocados y a las pretensiones formuladas por las partes. Según el apartado 2 de este mismo artículo, la OAMI puede no tener en cuenta los hechos que las partes no hayan alegado o las pruebas que no hayan presentado dentro de plazo.

40 La demandante alega, esencialmente, que la Sala de Recurso infringió esta norma de procedimiento al no tener en cuenta determinadas alegaciones formuladas o pruebas presentadas por la demandante, siendo así que no concurrían los requisitos mencionados en el apartado 2 de dicho artículo, ya que presentó todos los elementos referidos dentro de plazo.

41 En el presente asunto, debe señalarse que algunas alegaciones formuladas por la demandante en apoyo de este submotivo no se han hecho constar en la demanda de manera suficientemente precisa. Así, la demandante no ha explicado, en el cuerpo de la demanda, cuáles eran las alegaciones que había formulado durante el procedimiento administrativo con respecto a la oposición a los elementos probatorios presentados por la parte coadyuvante. Tampoco ha señalado cuáles son las alegaciones, contenidas en sus escritos de 3 de febrero de 2006, de 31 de octubre de 2007 y de 1 de abril de 2008, que, a su juicio, la Sala de Recurso se negó a tomar en consideración.

42 No obstante, se hizo constar en la propia demanda de manera suficientemente clara una parte de las alegaciones formuladas por la demandante en apoyo de este submotivo del primer motivo. Así, de aquella se desprende que la demandante recrimina a la Sala de Recurso no haber tenido en cuenta su argumentación según la cual la parte coadyuvante no había presentado ninguna prueba en relación con el peso específico y la pertinencia de la supuesta reputación o del goodwill adquirido como consecuencia del uso. Se deduce asimismo de la demanda que la demandante estima que la Sala de Recurso se negó a tomar en consideración su argumentación según la cual no existe ningún riesgo de confusión entre las marcas controvertidas. Además, la demandante reprocha explícitamente a la Sala de Recurso que no tuviera en cuenta su alegación

de que se importa anualmente en el Reino Unido una media de 500.000 toneladas de arroz. En lo que a estas alegaciones se refiere, el contenido de la argumentación se desprende, al menos de forma sucinta, del cuerpo de la demanda.

43 Por consiguiente, no puede considerarse inadmisible como tal el primer submotivo del primer motivo, relativo a que la Sala de Recurso cometió, a juicio de la demandante, un error de procedimiento al no tener en cuenta una parte de las alegaciones de la propia demandante sin que concurrieran los requisitos para tal negativa. No procede admitir únicamente algunas alegaciones formuladas en apoyo de este submotivo, ya que no se han indicado de manera suficientemente clara en el escrito de demanda (véase el apartado 41 anterior).

44 Sobre el fondo del primer submotivo del primer motivo, debe señalarse lo siguiente. Como observa la OAMI, en modo alguno se desprende de la resolución impugnada o de la correspondencia intercambiada entre la Oficina y la demandante que la primera dejara de tomar en consideración hechos expuestos, pruebas presentadas o alegaciones formuladas por la segunda.

45 Debe señalarse que, en los apartados 3, 5, 14 y 16 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso resumió la argumentación que la demandante había expuesto, que refleja la totalidad de los escritos que había presentado durante el procedimiento administrativo.

46 A este respecto, debe señalarse que la Sala de Recurso no está obligada a pronunciarse sobre todas las alegaciones formuladas por las partes. Es suficiente que se refiera a los hechos y las consideraciones jurídicas que revisten una esencial importancia en el sistema de la resolución (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de enero de 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Comisión, C-404/04 P, no

publicada en la Recopilación, apartado 30). De ello se deduce que de la circunstancia de que la Sala de Recurso no haya reproducido la totalidad de las alegaciones de una parte o no haya respondido a cada una de éstas no cabe, de por sí, inferir que la Sala de Recurso no las tomara en consideración.

47 En el caso de autos, la Sala de Recurso señaló, en el apartado 14 de la resolución impugnada, que la demandante había alegado que la cuota de mercado de la coadyuvante era demasiado moderada para la formación de un goodwill y, en el apartado 16 de la resolución impugnada, que la demandante había sostenido que la parte coadyuvante no había probado la existencia del goodwill. Además, resumió las alegaciones de la demandante en cuanto al carácter moderado de la cuota de mercado de la parte coadyuvante en los apartados 3 y 14 de la resolución impugnada.

48 En los apartados 40 a 43 de ésta, la Sala de Recurso examinó la cuestión de si la coadyuvante había demostrado que existía un goodwill de manera suficiente en Derecho, y nada permite considerar que la Sala de Recurso no tuviera en cuenta la totalidad de las alegaciones formuladas por la demandante al respecto.

49 En lo que atañe a la alegación de la demandante de que la Sala de Recurso no tomó en consideración las alegaciones que había formulado ni las pruebas que había presentado en relación con la inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas controvertidas, debe señalarse lo siguiente. Es cierto que en el resumen de la argumentación de la demandante contenido en la resolución impugnada no figura ninguna alusión a la falta de riesgo de confusión. No obstante, debe ponerse de relieve que, durante el procedimiento administrativo, la demandante no expuso ninguna argumentación elaborada en cuanto a la falta de riesgo de confusión. La demandante se limitó a afirmar, en su escrito de 31 de octubre de 2007, tras haber hecho resaltar la moderada cuota de mercado de la coadyuvante, que «no [podía] existir goodwill, presentación engañosa ni perjuicio», que «no se había producido presentación engañosa alguna y que no se había causado ningún perjuicio» y, en su escrito de 1 de abril de 2008, que

la parte coadyuvante «no [había] [...] podido demostrar la representación engañosa ni el perjuicio».

50 En los apartados 44 a 47 de la resolución impugnada la Sala de Recurso examinó la cuestión relativa a la existencia de una presentación engañosa. Habida cuenta de que, en el procedimiento administrativo, la demandante se limitó a refutar dicha existencia, sin exponer su argumentación, el mero hecho de que la Sala de Recurso examinara la cuestión relativa a la existencia de una presentación engañosa significa que dicha Sala tuvo en cuenta la argumentación de la demandante.

51 Por lo que respecta a la alegación de que la Sala de Recurso no tomó en consideración, en particular, el hecho de que la parte coadyuvante (como tampoco sus clientes) nunca había actuado contra la demandante, aun cuando, desde noviembre de 2003 hubiera existido, según afirma, comercialización paralela en el mercado, debe señalarse que la demandante no se basó en estas circunstancias en su argumentación expuesta en el procedimiento administrativo. Por lo tanto, no puede hablarse de negativa a tomar en consideración alegaciones formuladas por la demandante durante el procedimiento administrativo.

52 En relación con la alegación de que las importaciones de arroz en el Reino Unido fueron, por término medio, de 500.000 toneladas al año, debe señalarse que la Sala de Recurso mencionó explícitamente esta alegación en el apartado 3 de la resolución impugnada. No obstante, en el apartado 26 de la misma resolución, señaló que incluso las pequeñas empresas podían tener un goodwill. De ello se desprende que, según la Sala de Recurso, no era necesario determinar la cuota de mercado exacta que poseía la coadyuvante. Por lo tanto, el hecho de que la Sala de Recurso no calculara la cuota de mercado de la parte coadyuvante sobre la base de los elementos probatorios presentados por la demandante en cuanto al volumen total del mercado no significa que la Sala de Recurso se negara a tomar en consideración una parte de las alegaciones formuladas o de los elementos probatorios presentados por la demandante, con infracción del artículo 74 del Reglamento nº 40/94. La no determinación de la cuota

exacta de mercado de la parte coadyuvante se explica por el hecho de que la misma no revestía ninguna importancia esencial en el sistema de la resolución impugnada.

53 De lo que precede se desprende que la Sala de Recurso no se negó a tomar en consideración las alegaciones formuladas por la demandante durante el procedimiento administrativo. Por lo tanto, la argumentación de la demandante no se ajusta a los hechos, por lo que procede desestimar el primer submotivo del primer motivo.

Sobre el segundo submotivo del primer motivo, relativo a la infracción del artículo 73 y del artículo 74, apartado 1, *in fine,* del Reglamento nº 40/94

— Alegaciones de las partes

54 En relación con el segundo submotivo del primer motivo, la demandante alega que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso se basó en «hechos» supuestos y en presunciones y asertos de Derecho que las partes no habían alegado ni demostrado. Señala que, de este modo, infringió el artículo 73 y el artículo 74, apartado 1, *in fine,* del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 76, apartado 1, *in fine,* del Reglamento nº 207/2009).

55 Considera que, en primer lugar, la Sala de Recurso definió o, con carácter subsidiario, aplicó incorrectamente al caso de autos el Derecho inglés que regula la acción de usurpación de denominación.

56 Señala, en segundo lugar, que la Sala de Recurso «inventó algunas pretensiones» y se basó en especulaciones y en hipótesis para sostener sus afirmaciones sobre el supuesto riesgo de confusión entre las marcas controvertidas.

57 Observa, en tercer lugar, que la Sala de Recurso declaró erróneamente que existía un perjuicio, a pesar de la falta de prueba o de afirmación en relación con la existencia de tal perjuicio.

58 Sostiene que la parte coadyuvante no probó que había adquirido un goodwill. A su juicio, su cuota en el mercado del arroz en el Reino Unido era demasiado moderada para adquirir un goodwill.

59 Agrega que, además, la Sala de Recurso cometió un error al no tomar en consideración las diferencia anatómicas, estéticas y artísticas de la representación de una cara de elefante en las marcas controvertidas.

60 Alega que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta el hecho de que la mayoría de los elementos probatorios presentados por la coadyuvante no demostraban el uso de la marca anterior para el arroz en el momento pertinente. Por ejemplo, según puntualiza, los rollos de caja sólo hacían referencia al arroz «G/E» o «GE» y no a la marca anterior.

61 La demandante estima que la argumentación de la Sala de Recurso, en el apartado 40 de la resolución impugnada, es ilógica, en la medida en que consideró que «la División de Anulación [había] fijado un umbral más elevado que el exigido por el Derecho inglés que regula la usurpación de denominación», pero no hizo suya la apreciación de la División de Anulación según la cual no se había probado la usurpación de denominación.

62 Sostiene que la Sala de Recurso no disponía de base fáctica alguna para llegar a la conclusión, en el apartado 43 de la resolución impugnada, que era «muy poco probable que la tasa de crecimiento de las ventas registrada después de la fecha de presentación de la solicitud hubiera sido la misma sin la existencia del goodwill generado por la empresa en esa fecha». Afirma, además, que la Sala de Recurso faltó al rigor al utilizar la expresión «goodwill generado por la empresa».

63 La OAMI y la parte coadyuvante solicitan que se desestime este submotivo.

— Apreciación del Tribunal

64 Debe examinarse, en primer lugar, la supuesta infracción del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, para, a renglón seguido, examinar la del artículo 73, segunda frase, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 75, segunda frase, del Reglamento nº 207/2009).

65 Procede recordar que, según el artículo 74, apartado 1, *in fine,* del Reglamento nº 40/94, en los procedimientos sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen debe limitarse a los motivos invocados y a las pretensiones formuladas por las partes. El artículo 74, apartado 1, *in fine,* del Reglamento nº 40/94 se aplica igualmente a los procedimientos de anulación referentes a una causa de nulidad relativa, en virtud del artículo 52 del mismo Reglamento [sentencia del Tribunal de 25 de mayo de 2005, TeleTech Holding/OAMI – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T-288/03, Rec. p. II-1767, apartado 65]. Por lo tanto, en los procedimientos de nulidad sobre una causa de nulidad relativa, incumbe a la parte que ha presentado la solicitud de nulidad apoyándose en una marca nacional anterior demostrar la existencia de ésta y, en su caso, el alcance de la protección [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 20 de abril de 2005, Atomis Austria/OAMI – Fá-

bricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), T-318/03, Rec. p. II-1319, apartado 33].

66 En cambio, incumbe a la OAMI examinar si, en un procedimiento de nulidad, se cumplen los requisitos de aplicación de una causa de nulidad invocada. En este sentido, debe apreciarse la realidad de los hechos alegados y la fuerza probatoria de los elementos aportados por las partes (véase, en este sentido, la sentencia ATOMIC BLITZ, citada en el apartado 65 *supra,* apartado 34).

67 Es posible que la OAMI deba tener en cuenta, en particular, el Derecho del Estado miembro en el que goza de protección la marca anterior en la que se basa la solicitud de nulidad. En este caso, debe informarse de oficio, por los medios que considere eficaces a tal fin, sobre el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate en el caso de que tal información sea necesaria para la apreciación de los requisitos de aplicación de una causa de nulidad controvertida y, en particular, de la realidad de los hechos alegados o de la fuerza probatoria de los documentos aportados. En efecto, la limitación de la base fáctica del examen efectuado por la OAMI no excluye que ésta tome en consideración, además de los hechos alegados explícitamente por las partes del procedimiento de nulidad, hechos notorios, es decir, hechos que cualquier persona puede conocer o que se pueden averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles (véase, en este sentido, la sentencia ATOMIC BLITZ, citada en el apartado 65 *supra,* apartado 35).

68 Deben examinarse las alegaciones de la demandante a la luz de las consideraciones que preceden.

69 En relación, en primer lugar, con la alegación de que la Sala de Recurso definió o, con carácter subsidiario, aplicó incorrectamente al caso de autos el Derecho inglés que regula la acción de usurpación de denominación, debe señalarse que una interpretación o una aplicación incorrecta del Derecho nacional de un Estado miembro puede constituir un error de Derecho, pero no puede infringir el artículo 74, apartado 1, *in*

fine, del Reglamento nº 40/94. Habida cuenta de que la OAMI está obligada a apreciar de oficio si se cumplen los requisitos de aplicación de una causa de nulidad invocada y a informarse de oficio, en su caso, sobre el Derecho del Estado miembro de que se trae, un posible error en la interpretación o la aplicación del Derecho nacional no puede considerarse una transgresión de los límites del litigio entre las partes.

70 Por lo que respecta, además, a la alegación de la demandante de que la Sala de Recurso «inventó algunas pretensiones» y se basó en especulaciones y en hipótesis para sostener sus afirmaciones sobre el supuesto riesgo de confusión entre las marcas controvertidas, debe señalarse lo siguiente. La Sala de Recurso examinó, como debía hacerlo, en los apartados 44 a 47 de la resolución impugnada, si concurría uno de los requisitos de una acción de usurpación de denominación, a saber, la existencia de una presentación engañosa de la marca anterior. A este respecto, aludió, en primer lugar, en el apartado 44 de la resolución impugnada, al Derecho nacional, que aplicó al caso de autos en los apartados 45 a 47 de la resolución impugnada.

71 Teniendo en cuenta que correspondía a la Sala de Recurso examinar si el signo anterior invocado por la parte coadyuvante permitía prohibir el uso de una marca más reciente, a efectos del artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento nº 40/94, estaba obligada a examinar si existía una presentación engañosa que pudiera inducir al público a creer que los productos ofertados a la venta por la demandante eran los de la parte coadyuvante. Por lo tanto, el hecho de que la Sala de Recurso efectuara, en el apartado 47 de la resolución impugnada, afirmaciones del estilo de que «es inevitable que el público no pueda distinguir el arroz y sus marcas» o que «es indiscutible que se da presentación engañosa» no puede considerarse una transgresión de los límites del litigio entre las partes. En realidad, la argumentación de la demandante sobre el particular no se refiere a una infracción del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, sino a un error de Derecho que, en su caso, cometió la Sala de Recurso en

la aplicación del Derecho nacional, en relación con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94.

72 En lo tocante a la alegación de que la Sala de Recurso llegó indebidamente a la conclusión de que existía un perjuicio a pesar de la falta de prueba o de afirmación en cuanto a la existencia de tal perjuicio, debe igualmente señalarse que la Sala de Recurso estaba obligada a examinar si se cumplían los requisitos de una acción de usurpación de denominación en Derecho del Reino Unido. Por lo tanto, el hecho de que, en el apartado 49 de la resolución impugnada, estimara que era razonable llegar a la conclusión de que la parte coadyuvante podía sufrir un perjuicio consistente en una pérdida directa o indirecta de ventas, no supone una infracción del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.

73 Mediante su alegación de que la parte coadyuvante no probó que hubiera adquirido un goodwill y disponía de una cuota de mercado demasiado moderada, la demandante pone de relieve, en realidad, que la Sala de Recurso cometió un error de Derecho al apreciar la existencia del goodwill y no que infringiera el artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 al tener en cuenta hechos que las partes no habían expuesto o elementos probatorios que éstas no habían presentado.

74 En relación con la alegación de la demandante de que la Sala de Recurso cometió un error al no tomar en consideración las diferencias anatómicas, estéticas y artísticas de la representación de una cara de elefante en las marcas controvertidas, debe señalarse que, en realidad, esta alegación se refiere a un error de Derecho que, en su caso, cometió la Sala de Recurso al apreciar la existencia de una presentación engañosa, y no a una infracción del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.

75 Mediante su alegación de que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta el hecho de que la mayoría de los elementos probatorios presentados por la parte coadyuvante no demostraban el uso de la marca anterior respecto al arroz en el momento de autos, la demandante reprocha, en realidad, a la Sala de Recurso que no apreciara correctamente las pruebas aportadas por la parte coadyuvante. Tal argumentación se refiere a un error de apreciación que, en su caso, cometió la Sala de Recurso, y no a una infracción del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.

76 La alegación de la demandante de que la argumentación de la Sala de Recurso es ilógica (véase el apartado 61 anterior) se refiere asimismo a un supuesto error de Derecho y no a una infracción del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94.

77 En lo que atañe a la alegación de la demandante de que la Sala de Recurso no se basó en ningún hecho para llegar a la conclusión, en el apartado 43 de la resolución impugnada, de que era «muy poco probable que la tasa de crecimiento de las ventas registrada después de la fecha de presentación de la solicitud hubiera sido la misma si no hubiera existido el goodwill generado por la empresa en esa fecha», debe señalarse lo siguiente. Correspondía a la Sala de Recurso determinar si la coadyuvante había adquirido un goodwill tal como exige el Derecho del Reino Unido en una acción de usurpación de denominación. En el caso de que la Sala de Recurso hubiera llegado a la conclusión de que existía un goodwill sin base fáctica suficiente, ello constituiría un error de apreciación. La demandante no pone de relieve que la Sala de Recurso se basara en hechos que no habían sido expuestos por las partes, sino que aquella extrajo conclusiones injustificadas de los elementos de hecho que habían sido presentados ante la misma.

78 En relación, por último, con la alegación de la demandante de que la Sala de Recurso faltó al rigor al utilizar la expresión «goodwill generado por la empresa», debe señalarse que tal alegación se refiere, en realidad, a un error de Derecho que, en su caso, cometió la Sala de Recurso.

79 De lo que precede se desprende que, en realidad, las alegaciones de la demandante no se refieren a una infracción del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, sino a errores de Derecho que, en su caso, cometió la Sala de Recurso en la aplicación del Derecho nacional o a errores de apreciación. Por lo tanto, dichas alegaciones se analizarán en el marco del segundo motivo.

80 En cuanto a la supuesta infracción del artículo 73 del Reglamento nº 40/94, debe recordarse que, según el artículo 73, segunda frase, del Reglamento nº 40/94, las resoluciones de la OAMI sólo pueden fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.

81 A este respecto, debe precisarse que la apreciación de los hechos forma parte de la resolución. Pues bien, el derecho a ser oído se extiende a todos los elementos de hecho y de Derecho que constituyen el fundamento de la resolución, pero no a la posición final que la administración decide adoptar [véase la sentencia del Tribunal de 7 de junio de 2005, Lidl Stiftung/OAMI – REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Rec. p. II-1917, apartado 62, y jurisprudencia allí citada]. Por lo tanto, la Sala de Recurso no estaba obligada a oír a la demandante en relación con la apreciación de los elementos fácticos y de Derecho sobre la que decidió fundar su resolución. En consecuencia, no infringió el artículo 73 del Reglamento nº 40/94.

82 De todo lo que antecede se deduce que debe desestimarse el segundo submotivo y, por lo tanto, el primer motivo en su integridad.

Sobre el segundo motivo, relativo a la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

83 La demandante alega que la Sala de Recurso consideró indebidamente, en el apartado 26 de la resolución impugnada, que el goodwill se considera moderado únicamente cuando la empresa no tiene carácter sedentario. Señala que, además, consideró erróneamente que las exigencias en materia de prueba en Derecho inglés no son las mismas que respecto al carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso. Estima que las exigencias en materia de prueba en Derecho inglés son las mismas para todos los asuntos civiles.

84 Afirma que la Sala de Recurso ignoró o interpretó equivocadamente el hecho de que la parte coadyuvante debería haber probado de manera suficiente en Derecho cada uno de los elementos de los requisitos relativos a una acción de usurpación de denominación. Matiza que, en los apartados 47 a 49 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso se limitó a efectuar afirmaciones en cuanto a la existencia de un riesgo de confusión y de un perjuicio, aun cuando no se sustentaran en ningún elemento probatorio.

85 Alega que, por añadidura, la Sala de Recurso cometió un error o demostró incomprensión en relación con la naturaleza del producto. Manifiesta que la marca comunitaria controvertida está registrada para el arroz, sin especificar el tipo de arroz. Precisa que en la resolución impugnada la Sala de Recurso hace alusión en varios lugares al hecho de que la coadyuvante suministraba algunos tipos especiales de arroz. No obstante, consideró a continuación que la coadyuvante era titular de derechos respecto al arroz y que los productos protegidos por las marcas controvertidas eran idénticos. Sostiene que, de este modo, llegó equivocadamente a la conclusión de que la actividad de la parte coadyuvante era una actividad nicho referida a algunos tipos

especiales de arroz a la luz de determinados elementos del asunto, mientras que, en otras partes de la resolución impugnada, al decir de la demandante, estimó que el producto y el mercado de referencia eran los del arroz en general.

86 Pone de relieve que existen diferencias gráficas y conceptuales suficientes entre las marcas controvertidas en relación con el diseño del elefante, y considera que la Sala de Recurso debería haberlas tomado en consideración.

87 Recuerda que, además, las marcas controvertidas habían coexistido pacíficamente durante varios años en el mercado sin que ningún caso de confusión hubiera llamado la atención de las partes.

88 La OAMI y la parte coadyuvante solicitan que se desestime el segundo motivo.

Apreciación del Tribunal

— Observaciones preliminares

89 Según el artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, debe declararse nula la marca comunitaria mediante solicitud presentada ante la OAMI cuando exista un derecho anterior referido en el artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento y se cumplan las condiciones establecidas en dicho apartado. En virtud del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con

arreglo al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo, se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria y en el caso de que ese signo confiriera a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

90 De las dos disposiciones referidas relacionadas entre sí se desprende que el titular de una marca no registrada cuyo alcance no sea únicamente local puede conseguir que se anule una marca comunitaria posterior cuando y en la medida en que, según el Derecho del Estado miembro aplicable, por una parte, se hubieran adquirido derechos sobre ese signo antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria y, por otra, dicho signo confiriera a su titular el derecho a prohibir la utilización de una maraca posterior.

91 A efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, incumbe a la Sala de Recurso tomar en consideración tanto la legislación nacional aplicable en virtud de la remisión efectuada por esta disposición como las resoluciones judiciales dictadas en el Estado miembro de que se trate. Sobre esta base, el solicitante de la nulidad debe demostrar que el signo en cuestión está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho del Estado miembro invocado y que permite prohibir la utilización de una marca posterior [sentencia del Tribunal de 11 de junio de 2009, Last Minute Nedtwork/OAMI – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), T-114/07 y T-115/07, Rec. p. II-1919, apartado 47; véase asimismo, por analogía la sentencia del Tribunal de 12 de junio de 2007, Budějovický Budvar/OAMI – Anheuser-Busch (BUDWEISER), T-53/04 a T-56/04, T-58/04 y T-59/04, no publicada en la Recopilación, apartado 74].

92 En el caso de autos, el Derecho del Estado miembro aplicable a la marca nacional no registrada es la Trade Marks Act, 1994 (Ley del Reino Unido sobre las marcas), cuyo artículo 5, apartado 4, dispone:

«No podrá registrarse una marca si, o en la medida en que, su uso en el Reino Unido puede ser impedido:

a) en virtud de toda norma jurídica [en especial, en virtud del derecho relativo a la usurpación de denominación (law of passing off)] que proteja una marca no registrada o todo otro signo utilizado en el tráfico económico [...]».

93 De dicho precepto, tal como lo han interpretado los órganos jurisdiccionales nacionales [Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors (1990) R.P.C. 341, 406 HL], se desprende que, para que se anule en el caso de autos la marca comunitaria controvertida a efectos de la protección de su marca nacional no registrada, la coadyuvante debe probar, conforme al régimen jurídico de la acción de usurpación de denominación prevista en el Derecho del Reino Unido, que se cumplen tres requisitos, relativos al goodwill adquirido, a la presentación engañosa y al perjuicio causado al goodwill.

94 La Sala de Recurso hizo alusión a estos tres requisitos en el apartado 23 de la resolución impugnada (véase el apartado 10 anterior) y la demandante reconoce, por lo demás, que aquella identificó correctamente el planteamiento teórico relativo a las acciones de usurpación de denominación.

95 Estima, no obstante, que, respecto a cada uno de dichos requisitos, la Sala de Recurso no aplicó correctamente dicho planteamiento teórico al caso de autos. Por lo tanto, debe examinarse, para cada uno de los tres requisitos, si la Sala de Recurso demostró correctamente que concurrían en el caso de autos.

— Sobre el goodwill

96 La demandante recrimina, esencialmente, a la Sala de Recurso que llegara a la conclusión de que existía un goodwill a pesar de la presencia moderada de la parte coadyuvante en el mercado del arroz en el Reino Unido.

97 Debe determinarse, en primer lugar, la fecha pertinente en la que la coadyuvante debía probar que había adquirido un goodwill. La Sala de Recurso consideró que la fecha pertinente era la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria controvertida, es decir, el 29 de abril de 1996. La coadyuvante alega que, según el Derecho del Reino Unido, la fecha pertinente es la del primer uso en el mercado de la marca comunitaria controvertida, es decir, en el presente asunto, el año 2003.

98 Es cierto que, como señala la parte coadyuvante, de la jurisprudencia nacional se desprende que, en el régimen de la acción de usurpación de denominación, debe demostrarse el goodwill en la fecha en la que la parte demandada ha empezado a ofertar sus productos o sus servicios [Cadbury Schweppes/Pub Squash (1981) R.P.C. 429].

99 No obstante, el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 obliga a situarse no en esa fecha, sino en la correspondiente a la presentación de la solicitud de marca comunitaria, ya que exige al solicitante de nulidad de esta marca que haya adquirido derechos sobre su marca nacional no registrada antes de la fecha de la referida presentación (sentencia LAST MINUTE TOUR, citada en el apartado 91 *supra,* apartado 51), es decir, en el caso de autos, el 29 de abril de 1996. Como señaló la Sala de Recurso en el apartado 27 de la resolución impugnada, el texto del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 es claro al respecto.

100 Por consiguiente, la Sala de Recurso examinó correctamente si la parte coadyuvante había probado que a 29 de abril de 1996 había adquirido un goodwill.

101 La Sala de Recurso señaló acertadamente, en el apartado 24 de la resolución impugnada, que el goodwill se ha definido como la fuerza de atracción de la clientela [IRC v Muller & Co's Margarine (1901) A.C. 217, 224, H.L.].

102 La Sala de Recurso consideró además que, en principio, se había demostrado la existencia de un goodwill aportando la prueba relativa a actividades comerciales y publicitarias, cuentas clientes, etc. Señaló que la prueba relativa a actividades comerciales serias que desembocan en la adquisición de una reputación y el desarrollo de una clientela es, en general, suficiente para demostrar un goodwill (resolución impugnada, apartado 25).

103 En relación con los elementos probatorios presentados por la parte coadyuvante, debe ponerse de relieve lo siguiente.

104 Dicha parte aportó, en particular, una declaración solemne de su director, de 13 de diciembre de 1998, que indica el número de toneladas de arroz vendidas anualmente entre 1988 y 1997. Según esta declaración, la parte coadyuvante vendió 84 toneladas de arroz con la marca anterior en el Reino Unido en 1995, 52 toneladas en 1996 y entre 42 y 68 toneladas al año entre 1988 y 1994.

105 Como señaló la Sala de Recurso en el apartado 31 de la resolución impugnada, el resto de las pruebas presentadas por la coadyuvante corrobora el contenido de la declara-

ción solemne. Si bien es cierto que la mayoría de los elementos probatorios presentados por la coadyuvante se refieren a un período posterior al 29 de abril de 1996, no es menos cierto que una parte de las pruebas aportadas se refiere a un período anterior a dicha fecha. Por ejemplo, como observó la Sala de Recurso en el apartado 30 de la resolución impugnada, la coadyuvante presentó ocho facturas expedidas entre 1992 y el 29 de abril de 1996, libradas a cargo de clientes situados en Londres, y en los condados de Kent y Middlesex (Reino Unido), que amparan la venta de arroz con mención de los términos «Golden Elephant».

106 Además, la parte coadyuvante presentó rollos de caja registradora que muestran las ventas de arroz en distintas fechas de los meses de marzo y abril de 1993, de diciembre de 1994 y de enero, febrero y marzo de 1995. A este respecto, la demandante alega que los rollos de caja registradora sólo hacen referencia al arroz «G/E» o «GE» y no a la marca anterior. No obstante, debe considerarse que este simple hecho no basta para privarles de toda fuerza probatoria. En realidad, como señaló la Sala de Recurso en el apartado 32 de la resolución impugnada, es habitual que los productos vendidos se indiquen de manera abreviada en los rollos de caja registradora. Además, debe señalarse que no se trata únicamente de pruebas presentadas por la parte coadyuvante para demostrar la venta de arroz con la marca anterior en el Reino Unido. A este respecto, debe señalarse que la Sala de Recurso está obligada a apreciar de manera global todos los elementos probatorios presentados ante la OAMI. En efecto, no puede descartarse que un conjunto de elementos probatorios permita demostrar los hechos que deben acreditarse, mientras que cada uno de tales elementos, considerado aisladamente, es, en principio, inadecuado para probar la exactitud de tales hechos (sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de abril de 2008, Ferrero Deutschland/OAMI y Cornu, C-108/07 P, no publicada en la Recopilación, apartado 36). La Sala de Recurso tuvo en cuenta acertadamente los rollos de caja registradora como elementos que corroboran el contenido de la declaración solemne.

107 En todo caso, procede señalar que, aunque dichos rollos carecieran de fuerza probatoria, la presentación de la declaración solemne en relación con varias facturas prueba suficientemente el hecho de que la parte coadyuvante vendió arroz con la marca anterior en el Reino Unido en un período previo a la presentación de la solicitud de la marca comunitaria controvertida.

108 Es cierto que las ventas a que se refiere la declaración solemne deben considerarse moderadas en relación con el mercado total del arroz importado en el Reino Unido. Según la declaración del Secretario General de la Asociación del Arroz (Rice Association), que la demandante presentó ante la OAMI, el total de las importaciones de arroz en el Reino Unido ascendía, por término medio, a 500.000 toneladas al año entre 2000 y 2004, lo que permite pensar que las importaciones entre 1988 y 1996 eran de orden similar. Suponiendo que el mercado total fuera de 500.000 toneladas en 1995, la cuota de mercado de la coadyuvante habría sido del 0,0168 %.

109 Por consiguiente, debe examinarse si la Sala de Recurso consideró acertadamente que la actividad comercial de la parte coadyuvante era, no obstante, suficiente para adquirir un goodwill.

110 La Sala de Recurso señaló, en el apartado 26 de la resolución impugnada, que incluso las pequeñas empresas pueden tener un goodwill. Esta afirmación se basa en la jurisprudencia nacional, citada convenientemente por la Sala de Recurso, a saber, la sentencia Stannard c. Reay, [1967] R.P.C. 589. En este asunto se declaró que un comercio ambulante de fish and chips, con un volumen de negocios comprendido entre 129 y 138 libras esterlinas por semana, había adquirido un goodwill tras unas tres semanas de actividad.

111 Por lo que respecta a la alegación de la demandante de que para determinar la existencia de un goodwill, en una acción de usurpación de denominación, debe aportarse la prueba de una actividad comercial que supera un umbral mínimo, debe señalarse que la OAMI observa acertadamente que la sección de la obra jurídica y la jurisprudencia citadas en la demanda, a este respecto, se refieren al riesgo de engaño. No obstante, de la jurisprudencia nacional se desprende que las ventas que se sitúan por debajo de un umbral *de minimis* no son suficientes [Anheuser-Busch Inc v Budejovicky Budvar Narodni Podnik (1984) F.S.R. 413, 457 CA]. En este asunto se declaró que la venta de pequeñas cantidades de cerveza que habían sido importadas en el Reino Unido en una maleta y vendidas en un restaurante de estilo norteamericano en Canterbury (Reino Unido) se hallaba por debajo del umbral *de minimis.*

112 En el caso de autos debe considerarse que las ventas de arroz con la marca anterior realizadas por la coadyuvante antes de la fecha pertinente se encuentran por debajo de ese umbral *de minimis.* En efecto, no se trata de ventas ocasionales de muy pequeñas cantidades. La parte coadyuvante había vendido continuamente arroz con la marca anterior en el Reino Unido desde 1988, es decir, durante un período de ocho años antes de la fecha en que la demandante presentó la solicitud de la marca comunitaria controvertida. No puede considerarse totalmente insignificante la cantidad de arroz vendida, comprendida entre 42 y 84 toneladas al año de 1988 a 1996.

113 El mero hecho de que la cuota de mercado de la parte coadyuvante fuera muy moderada en relación con el total de las importaciones de arroz en el Reino Unido no basta para considerar que las ventas de arroz se situaban por debajo del umbral *de minimis.*

114 Por ejemplo, en el asunto Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group [(1995) F.S.R. 924, 933 (Knox J.)], no se consideró que la venta de 127 programas de ordenador por una empresa norteamericana en el mercado del Reino Unido estuviera por debajo del umbral *de minimis.*

115 Sobre el particular debe señalarse que los tribunales del Reino Unido son muy reticentes para declarar que una empresa puede tener clientes pero no goodwill (Wadlow, C., *The law of passing-off,* Sweet and Maxwell, Londres, 2004, apartado 3.11). Por lo tanto, la Sala de Recurso hizo resaltar acertadamente que incluso las pequeñas empresas podían tener un goodwill.

116 Por lo que respecta a la alegación de la demandante de que la Sala de Recurso estimó indebidamente, en el apartado 26 de la resolución impugnada, que debe considerarse que el goodwill es escaso únicamente cuando la empresa no tiene carácter sedentario, baste señalar que esta afirmación carece de una importancia esencial en relación con la argumentación de la Sala de Recurso. Esta llegó acertadamente a la conclusión de que las actividades comerciales de la parte coadyuvante, que consisten en la venta de arroz con la marca anterior en el Reino Unido, eran suficientes para adquirir un good-

will antes de la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria controvertida. Suponiendo incluso que deba considerarse que este goodwill es escaso debido a la cantidad limitada de las ventas, en ningún caso puede reputarse inexistente.

117 En cuanto a la alegación de la demandante de que, en el apartado 26 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró equivocadamente que «las exigencias en materia de prueba en Derecho inglés no [eran] las mismas que para, por ejemplo, el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso» y según la cual las exigencias en materia de prueba en Derecho inglés son idénticas en todos los asuntos civiles, y se basan en una ponderación de probabilidades, debe señalarse lo siguiente. La frase de la resolución impugnada que se acaba de citar no hace referencia a las exigencias en materia de prueba en el sentido del grado de convicción del juez que resulta necesario. Ello se desprende de la frase siguiente de la resolución impugnada según la cual, «una empresa puede crear un valor añadido y un goodwill sin haber alcanzado el grado de conocimiento necesario para establecer un carácter adquirido como consecuencia del uso o un renombre en el sentido del artículo 8, apartado 5, del [Reglamento nº 40/94]». A este respecto, la Sala de Recurso no incurrió en ningún error. En efecto, la jurisprudencia que cita en apoyo de su tesis, a saber, la sentencia Phones4U Ltd v Phone4u.co.uk Internet Ltd [(2007] R.P.C. 5, 83, 96] confirma que los criterios necesarios para probar el carácter distintivo a efectos del registro de una marca son mucho más elevados que los que se precisan para probar la existencia de un goodwill.

118 Teniendo en cuenta lo que precede, no era necesario que la parte coadyuvante presentara un estudio de mercado sobre el grado de conocimiento de la marca anterior que tenía el público, contrariamente a lo que sostiene la demandante.

119 Igualmente debe rechazarse la alegación de la demandante de que la argumentación de la Sala de Recurso, en el apartado 40 de la resolución impugnada, es ilógica, en la medida en que consideró que «la División de Anulación [había] fijado un umbral más

elevado que el exigido por el Derecho inglés que regula la usurpación de denominación», pero, sin embargo, no hizo suya la apreciación de la División de Anulación según la cual no se había probado la usurpación de denominación. Habida cuenta de que la Sala de Recurso consideró que la División de Anulación había fijado, por error, un umbral demasiado elevado para probar la existencia de un goodwill, es totalmente lógico que no suscribiera la apreciación de la División de Anulación.

120 En relación con la argumentación de la demandante según la cual, en el apartado 43 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró indebidamente que era muy poco probable que, tras la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria controvertida, la tasa de crecimiento de las ventas de arroz con la marca anterior hubiera sido la misma sin la existencia del goodwill generado por la empresa en esa fecha, y según la cual la Sala de Recurso faltó al rigor al utilizar la expresión «goodwill generado por la empresa», procede señalar que el apartado 43 constituye un motivo redundante de la resolución impugnada. En efecto, la coadyuvante había demostrado de manera suficiente que existía un goodwill en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca comunitaria controvertida, incluso sin tomar en consideración la tasa de crecimiento de las ventas con posterioridad a dicha fecha.

121 En relación con la alegación de que la Sala de Recurso faltó al rigor al emplear la expresión «goodwill generado por la empresa», y según la cual la parte coadyuvante debería haber probado el goodwill vinculado al nombre o a la marca controvertida, debe señalarse además que la acción de usurpación de denominación no protege el goodwill vinculado a una marca como tal, sino un derecho de propiedad relativo a la empresa o al goodwill en relación con el cual se ha utilizado la marca (Wadlow, C., *The law of passing-off,* Sweet and Maxwell, Londres, 2004, apartado 3.4). Por lo tanto, no puede criticarse la terminología usada por la Sala de Recurso.

122 En todo caso, en el supuesto de que debiera entenderse la argumentación de la demandante en el sentido de que recrimina a la Sala de Recurso que tuviera en cuenta la

totalidad de la actividad comercial de la parte coadyuvante para constatar la existencia de un goodwill, debe señalarse que, de hecho, no se da tal razonamiento. En efecto, la Sala de Recurso se refirió a la actividad comercial de la parte coadyuvante consistente en vender arroz con la marca anterior en el mercado del Reino Unido a fin de determinar su goodwill y no a la totalidad de la actividad comercial de la coadyuvante.

— Sobre la presentación engañosa

123 La Sala de Recurso consideró que la marca comunitaria controvertida era una presentación engañosa de la marca anterior (véase el apartado 17 anterior).

124 A este respecto, la demandante imputa a la Sala de Recurso que se basara en hipótesis que no se sustentaban en ninguna prueba. Además, según la demandante, debería haber tomado en consideración la coexistencia pacífica de las marcas controvertidas en el mercado sin que ningún caso de confusión llamara la atención de las partes. Sostiene la demandante que la Sala de Recurso debería haber tomado en consideración la falta de confusión y la aquiescencia de la coadyuvante. Matiza que, por otra parte, la Sala de Recurso tampoco tomó en consideración las diferencias en la representación de las caras de elefante en las marcas controvertidas.

125 En primer lugar, debe examinarse la admisibilidad de la argumentación de la demandante basada en la coexistencia pacífica de las marcas controvertidas, en la falta de casos de confusión entre ellas y en la aquiescencia de la parte coadyuvante.

126 La OAMI señala acertadamente que esta argumentación se ha expuesto por primera vez ante el Tribunal. Debe recordarse que, según el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, los escritos de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso.

127 Igualmente debe recordarse que, según el artículo 74, apartado 1, *in fine,* del Reglamento nº 40/94, aplicable a los procedimientos de anulación cuyo objeto consiste en un motivo de nulidad relativo, el examen de la OAMI se limitaba en el presente asunto a los motivos invocados y a las pruebas presentada por las partes (véase el apartado 65 anterior).

128 La pretendida aquiescencia de la parte coadyuvante relativa a la utilización de la marca comunitaria controvertida por la demandante constituye un motivo de oposición que ésta no invocó ante la OAMI y que la OAMI no estaba obligada a examinar de oficio, en virtud del artículo 74, apartado 1, *in fine,* del Reglamento nº 40/94. Por lo tanto, no procede estimar esta alegación, ya que su objetivo es modificar el objeto del litigio ante la Sala de Recurso.

129 No obstante, la demandante alega asimismo que, al examinar la existencia de una presentación engañosa, la Sala de Recurso debería haber tomado en consideración el hecho de que la coadyuvante no hubiera aportado la prueba de ningún caso de confusión. A este respecto, debe recordarse que la OAMI está obligada a informarse de oficio sobre el Derecho nacional del Estado miembro interesado si tal información es necesaria para la apreciación de los requisitos de aplicación de una causa de nulidad y, en particular, de la materialidad de los hechos alegados o de la fuerza probatoria de los documentos presentados (véase el apartado 67 *supra).* Además, debe señalarse que la parte coadyuvante no ha negado durante el procedimiento administrativo que la demandante hubiera empezado a utilizar la marca comunitaria controvertida en el Reino Unido en noviembre de 2003.

130 La demandante estima esencialmente que el Derecho del Reino Unido exige en tal situación que, en una acción de usurpación de denominación, el demandante aporte la prueba de los casos concretos de confusión que hayan aparecido, con el fin de probar la presentación engañosa. Debe considerarse que procede admitir esta alegación, ya que –suponiendo que la interpretación del Derecho del Reino Unido por la demandante sea correcta– la Sala de Recurso debería haber comprobado que la parte coadyuvante había demostrado que existían casos concretos de confusión. La cuestión de si la interpretación del Derecho del Reino Unido por la demandante es correcta es una cuestión relativa a la procedencia de dicha alegación y no de admisibilidad.

131 Sobre el fondo, debe observarse que, para apreciar el carácter engañoso de la presentación de que se trata, hay que examinar si la oferta de arroz en el Reino Unido con la marca comunitaria controvertida puede inducir al público a atribuir el origen comercial de este producto a la parte coadyuvante.

132 A este respecto, procede examinar si, sobre la base de una ponderación de probabilidades, es probable que se impela a una cantidad sustancial de miembros del grupo de personas pertinente a comprar por error el producto de la demandante suponiendo que se trata del producto de la coadyuvante (véase, en este sentido, Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Ors, citada en el apartado 93 *supra,* apartado 407). Por lo demás, de la jurisprudencia nacional se desprende que el carácter engañoso de la presentación de los productos del demandado en la acción de usurpación de denominación debe apreciarse en relación con los clientes de la parte que promueve la acción y no con el público en general (Reckitt & Colman Products Ltd/Borden Inc. & Ors, citada en el apartado 93 *supra;* véase asimismo, en este sentido, la sentencia LAST MINUTE TOUR, citada en el apartado 91 *supra,* apartado 60).

133 En el caso de autos la Sala de Recurso señaló acertadamente, en el apartado 45 de la resolución impugnada, que los productos de que se trata eran idénticos. En efecto, la marca comunitaria controvertida está registrada para el arroz y la marca anterior se ha utilizado para este mismo producto. En relación con la alegación de la demandante de que la marca anterior se ha utilizado para tipos especiales de arroz, debe señalarse que los tipos especiales de arroz forman parte del producto «arroz» respecto al cual

se registró la marca comunitaria controvertida. El hecho de que la parte coadyuvante no haya comercializado todos los tipos de arroz no pone en entredicho la afirmación sobre la identidad de los productos.

134 La Sala de Recurso puso de relieve además, sin que la demandante la contradijera sobre este extremo, que el elemento denominativo de los signos controvertidos es idéntico. Como señaló la Sala de Recurso, la palabra «brand» (marca) en la marca comunitaria controvertida constituye una inclusión no distintiva. Ambos signos están formados esencialmente por el elemento «golden elephant», encima del cual figura su traducción en chino, y por la representación de una cara de elefante.

135 Es cierto que, como señala la demandante, existen diferencias considerables en la representación concreta de las caras de elefante. En efecto, la marca anterior muestra una cara de elefante vista de frente. Se encuentra una corona en la cabeza del elefante, que tiene la trompa bajada y está rodeado por un disco decorado con un motivo de banderines en forma de círculo. En cambio, la marca comunitaria controvertida muestra una cara de elefante diseñada de un modo más estilizado, vista de perfil. El elefante lleva una cofia decorativa plana de tela y su trompa está levantada.

136 En el presente asunto es muy probable que cuando se encuentren ante el arroz designado por una marca que contiene el elemento denominativo «golden elephant» en inglés y en chino y la representación de una cara de elefante, una parte considerable de los clientes de la coadyuvante supondrán que se trata del arroz comercializado por ésta. Las meras diferencias en el diseño de las caras de elefante no bastan para rebatir la afirmación de que existe una presentación engañosa. A este respecto, de be señalarse que un cliente tipo no puede acordarse exactamente de todos los detalles de una marca (Wadlow, C., *The law of passing-off,* Sweet and Maxwell, Londres, 2004, apartado 8.41).

137 Además, aun suponiendo que los clientes de la coadyuvante se aperciban de la diferencia en el diseño del elefante, es muy probable que consideren que se trata de una mera diferencia ornamental. Así, se acogió una acción de usurpación de denominación en un asunto en el cual los demandados habían utilizado, para hilo, una etiqueta que representaba dos elefantes que llevaban un estandarte, al igual que las etiquetas utilizadas por los demandantes para productos idénticos. Se consideró que las diferencias en el diseño de los elefantes en ambas marcas no eran decisivas, por cuanto se declaró que incluso las personas que pudieran apercibirse de las diferencias entre las dos etiquetas considerarían probablemente que se trataba de diferencias de carácter ornamental, que no modificaban de manera sustancial el símbolo distintivo y característico, y que los propios demandantes habían procedido a modificar la marca [Johnston v Orr-Ewing (1882) 7 App. Cas. 219, 225, HL]. Igualmente, es muy probable que algún cliente de la parte coadyuvante, en el caso de que se aperciba de las diferencias en el diseño de los elefantes, considere que la marca comunitaria controvertida es una simple variante o una modificación de la marca anterior.

138 Debe ponerse de relieve que el elemento denominativo de las marcas controvertidas es altamente distintivo por tratarse de un elemento de fantasía, y que en modo alguno es descriptivo del arroz. En estas circunstancias, es inevitable el riesgo de que los clientes de la parte coadyuvante, cuando se hallen ante el arroz designado por una marca que contenga el mismo elemento denominativo y el diseño de una cara de elefante, atribuyan el origen comercial de ese arroz a la coadyuvante, a pesar de las diferencias en el diseño de los elefantes.

139 Contrariamente a lo que alega la demandante, de la resolución impugnada no se desprende que la Sala de Recurso pasara completamente por alto las diferencias entre los dos diseños que representan una cara de elefante. Si bien es cierto que la Sala de Recurso no analizó expresamente las diferencias entre dichos diseños, debe señalarse que no consideró que las marcas controvertidas fueran idénticas desde el punto de vista gráfico, sino únicamente que existía un «parecido gráfico pronunciado» (apartado 46 de la resolución impugnada). Esta afirmación se justifica teniendo en cuenta

la presencia de un elemento denominativo idéntico en inglés y en chino y la presencia del diseño que representa una cara de elefante.

140 En relación con la alegación de la demandante de que la parte coadyuvante debería haber aportado la prueba de casos concretos de confusión, debe señalarse lo siguiente. Según el Derecho del Reino Unido, corresponde al juez determinar si es probable que se induzca a error al público pertinente. Algunos ejemplos de casos concretos de confusión pueden ser útiles, pero la resolución judicial no depende única ni exclusivamente del examen de tales pruebas [Parker-Knoll Ltd v Knoll International Ltd (1962) R.P.C. 265, 285, 291 HL].

141 La inexistencia de prueba de casos concretos de confusión puede desempeñar un papel en el sentido de que existe la posibilidad de que tal circunstancia juegue en contra del demandante en una acción de usurpación de denominación si los productos del demandado en esa acción se han presentado visiblemente en el mercado durante un largo período [Wadlow, C., *The law of passing-off,* Sweet and Maxwell, Londres, 2004, apartados 10 a 13]. No obstante, la falta de prueba de casos concretos de confusión puede a menudo explicarse fácilmente y raramente constituye un factor determinante [Harrods Ltd v Harrodian School Ltd (1996) R.P.C. 697, 716 CA].

142 Es cierto que puede haber asuntos tan problemáticos que el juez no pueda llegar a una conclusión sin prueba en lo tocante a la existencia de una presentación engañosa [véase, en este sentido, AG Spalding & Bros v AW Gamage Ltd (1915) R.P.C. 273, 286].

143 No obstante, en el caso de autos, en el apartado 47 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró acertadamente que era inevitable que los consumidores que se hubiesen encontrado ante la marca anterior identificaran el arroz vendido con la marca comunitaria controvertida con el arroz distribuido por la parte coadyuvante. Habida cuenta de la identidad del elemento denominativo y de que el elemento gráfico de las marcas controvertidas representa una cara de elefante, puede extraerse esta conclusión únicamente sobre la base de la comparación de estas últimas. En tal

situación, la falta de prueba de casos concretos de confusión no puede considerarse un factor determinante.

144 De todo lo que antecede se desprende que, en las circunstancias del caso de autos, la Sala de Recurso llegó acertadamente a la conclusión de que existía una presentación engañosa y que no eran necesario que la parte coadyuvante aportara pruebas de casos concretos de confusión.

— Sobre el perjuicio o el riesgo de perjuicio

145 La Sala de Recurso señaló, en el apartado 49 de la resolución impugnada, que, por cuanto la parte coadyuvante había demostrado la existencia de un goodwill en el Reino Unido respecto a una marca que posee un considerable parecido con la marca comunitaria controvertida y que ampara productos idénticos, era razonable inferir que la coadyuvante podía sufrir un perjuicio.

146 A este respecto, la demandante estima que la Sala de Recurso consideró erróneamente que existía un perjuicio, a pesar de la falta de prueba o de afirmación en relación con tal perjuicio. Señala que la Sala de Recurso se limitó a formular afirmaciones sobre el particular.

147 Debe señalarse que de la jurisprudencia nacional se desprende que, en una acción de usurpación de denominación, el demandante no está obligado a probar que ha sufrido un perjuicio. Basta que este sea probable.

148 Una representación engañosa, que induce al público pertinente a creer que los productos del demandado en la acción de usurpación de denominación son los de la parte actora, puede intrínsecamente causar un perjuicio al demandante en el caso de que los ámbitos de actividades comerciales del demandante y del demandado sean razonablemente próximos (Wadlow, C., *The law of passing-off,* Sweet and Maxwell, Londres, 2004, apartado 4.13).

149 Se ha señalado en el caso de autos que los productos de que se trata eran idénticos y que una parte significativa de los clientes de la coadyuvante consideraría que el arroz vendido por la demandante con la marca comunitaria controvertida procedía de la coadyuvante. En estas circunstancias existe claramente el riesgo de que la coadyuvante deje de realizar algunas ventas porque sus clientes, que deseen comprar su arroz, compren por error el de la demandante.

150 Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró acertadamente que existía un riesgo de perjuicio.

151 En consecuencia, debe desestimarse el segundo motivo y, por ende, el recurso de la demandante en su integridad.

2. *Sobre las pretensiones segunda y tercera de la parte coadyuvante*

152 Mediante sus pretensiones segunda y tercera la parte coadyuvante solicita además, con carácter subsidiario, por una parte, que se anule la resolución impugnada en la medida en que la Sala de Recurso hace constar en ella que la fecha apropiada para resolver la cuestión relativa a la usurpación de denominación es la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria y, por otra, que se modifique dicha resolu-

ción con el fin de hacer constar que la fecha apropiada para resolver esta cuestión es la fecha correspondiente al uso por primera vez de esa marca.

153 A este respecto, baste recordar que de las consideraciones que figuran en los apartados 97 a 100 anteriores se desprende que la Sala de Recurso consideró acertadamente que la fecha pertinente en la que la parte coadyuvante debía probar que había adquirido un goodwill es la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria. En efecto, del artículo 8, apartado 4, letra a), del Reglamento nº 40/94 se deduce claramente que los derechos sobre el signo anterior deben haberse adquirido con anterioridad a dicha fecha.

154 Por consiguiente, deben desestimarse las pretensiones segunda y tercera de la parte coadyuvante, sin que sea necesario que el Tribunal se pronuncie sobre si procede admitirlas a pesar de que su objeto no sea una modificación de la parte dispositiva de la resolución impugnada.

3. *Sobre las pretensiones de la parte coadyuvante, relativas a las causas de nulidad previstas en el artículo 51, apartado 1, letras a) y b), respectivamente, del Reglamento nº 40/94*

155 Debe recordarse que, en el escrito en el que invoca motivos nuevos, la parte coadyuvante solicita que se anule la resolución impugnada en la medida en que no procedía admitir el motivo relativo a la causa de nulidad prevista en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94. Asimismo solicitó que se modificara la resolución impugnada al objeto de que se declarara la admisibilidad de los motivos relativos a las causas de nulidad previstas en el artículo 51, apartado 1, letras a) y b), respectivamente, del Reglamento nº 40/94, y se consideraran fundados, y al objeto de que la marca

comunitaria controvertida se declarara nula sobre la base de uno u otro de dichos motivos adicionales, o incluso de ambos (véase el apartado 26 anterior).

156 A este respecto, la coadyuvante alega que no es lícito que la Sala de Recurso no acogiera sus pretensiones en relación con los dos extremos referidos y que debería haber declarado la nulidad de la marca controvertida basándose en estos dos fundamentos adicionales.

157 La parte coadyuvante introdujo estos nuevos motivos y pretensiones a raíz de que, mediante el auto Golden Elephant Brand, citado en el apartado 22 *supra,* se declarara la inadmisibilidad del recurso separado que había interpuesto contra la resolución impugnada. La parte coadyuvante considera que procede admitir los motivos nuevos por cuanto, según señala, se basan en elementos de hecho y de Derecho que han aparecido durante el procedimiento, en el sentido del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento. A su juicio, el auto Golden Elephant, citado en el apartado 22 *supra,* constituye un nuevo elemento de hecho y de Derecho de tal naturaleza.

158 La demandante y la OAMI solicitan que se desestimen dichos motivos. La demandante considera, en particular, que no se trata de «motivos nuevos», en el sentido del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, ya que, a su juicio, se trata de los mismos motivos de Derecho que los que invocó Hoo Hing en el asunto que dio lugar al auto Golden Elephant Brand, citado en el apartado 22 *supra,* y que fueron desestimados. Según la demandante, dicho auto no puede respaldar eficazmente la alegación de que, en principio, creó un «cambio de Derecho o de hecho» suficiente y pertinente, que, según la demandante, «apareció» en unas circunstancias que pueden justificar legítimamente la reapertura de los autos. La OAMI alega, en particular, que los motivos nuevos se invocaron fuera de plazo y que, por lo tanto, no procede su admisión.

159 Debe recordarse, en primer lugar, que, según el artículo 134, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, en los procedimientos sobre derechos de propiedad

intelectual, los coadyuvantes tienen los mismos derechos procesales que las partes principales y pueden, en particular, formular pretensiones y motivos autónomos respecto de los de las partes principales. Según el artículo 134, apartado 3, de dicho Reglamento, los coadyuvantes pueden formular pretensiones dirigidas a anular o revocar la resolución impugnada en un punto no planteado en el recurso e invocar motivos no alegados en éste.

160 En el caso de autos, la parte coadyuvante no ha invocado los motivos de que se trata en su escrito de contestación, tal como prevé el artículo 134, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento.

161 Con arreglo al artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, no pueden invocarse motivos nuevos en el curso del proceso a menos que se funden en elementos de hecho y de Derecho que hayan aparecido durante el procedimiento, debiéndose adoptar la decisión sobre la admisibilidad del motivo en la sentencia que ponga fin al proceso.

162 Por consiguiente, debe examinarse si, en el caso de autos, existe tal elemento nuevo de Derecho o de hecho que permita a la parte coadyuvante invocar motivos nuevos durante el procedimiento.

163 Hay que señalar que, en el caso de autos, nada impedía objetivamente a la parte coadyuvante invocar en su escrito de contestación los motivos que ha planteado en su escrito de 17 de diciembre de 2009. La coadyuvante no los invocó porque había alegado los mismos motivos en el recurso separado que había interpuesto contra la resolución impugnada en el asunto que dio lugar al auto Golden Elephant Brand, citado en el apartado 22 *supra*.

164 Sin embargo, el abogado de la coadyuvante podría haber sabido que no procedía admitir a trámite el recurso que había promovido.

165 A este respecto, debe señalarse que la parte coadyuvante alega, en primer lugar, que, en el auto Golden Elephant Brand, citado en el apartado 22 *supra,* el Tribunal puntualizó que una parte que ha solicitado que se declare la nulidad de una marca comunitaria sobre la base de varios motivos, de los que únicamente se ha acogido un motivo, no tiene legitimación activa para interponer un recurso ante el Tribunal. No obstante, procede señalar que el razonamiento del Tribunal en dicho auto se basó en una jurisprudencia ya sentada, a saber, el auto del Tribunal de 11 de mayo de 2006, TeleTech Holdings/OAMI – Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL) (T-194/05, Rec. p. II-1367), y la sentencia del Tribunal de 22 de marzo de 2007, Sigla/OAMI – Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, Rec. p. II-711).

166 En segundo lugar, la coadyuvante alega que, en el apartado 40 del auto Golden Elephant Brand, citado en el apartado 22 *supra,* el Tribunal observó que tenía la posibilidad de invocar, en el presente procedimiento, los motivos suscitados en el asunto que dio lugar al referido auto. A este respecto, debe señalarse que, en el apartado 40 del auto Golden Elephant Brand, citado en el apartado 22 *supra,* el Tribunal se limita a explicar el contenido del artículo 134 del Reglamento de Procedimiento para responder a la alegación entonces formulada por Hoo Hing, de que se veía obligada a interponer por sí misma un recurso contra la resolución impugnada, ya que, según señaló, no existían disposiciones que autorizaran a una parte cuyas pretensiones hubieran sido acogidas a adherirse a un recurso ante el Tribunal fuera del plazo en el que la parte cuyas pretensiones no hubieran prosperado debe interponer un recurso (véase el auto Golden Elephant Brand, citado en el apartado 22 *supra,* apartados 22, 39 y 40).

167 Es cierto que en el momento en que la parte coadyuvante presentó su escrito de contestación el Tribunal aún no había declarado la inadmisibilidad del recurso separado interpuesto por la coadyuvante. No obstante, aun suponiendo que la coadyuvante sólo hubiera tenido conocimiento de la situación jurídica tras la notificación del auto Golden Elephant Brand, citado en el apartado 22 *supra,* ello no podría constituir un nuevo elemento de Derecho o de hecho. En efecto, el hecho de que una parte conozca un dato fáctico durante el procedimiento ante el Tribunal no significa que ese dato

constituye un elemento de hecho que haya aparecido durante el procedimiento. Es necesario además que la parte no haya podido conocer dicho dato con anterioridad (sentencia del Tribunal de 6 de julio de 2000, AICS/Parlamento, T-139/99, Rec. p. II-2849, apartado 62). Con mayor razón, el hecho de que una parte sólo haya tomado conocimiento de la situación jurídica durante el procedimiento no puede constituir un elemento nuevo de Derecho o de hecho en el sentido del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento.

168 En el presente asunto el abogado de la parte coadyuvante podría haber sabido, al redactar el escrito de contestación, que el recurso separado que había interpuesto era inadmisible, y podría haber conocido igualmente lo que dispone el artículo 134 del Reglamento de Procedimiento.

169 Por consiguiente, no existe ningún elemento nuevo de Derecho o de hecho, en el sentido del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, que pueda justificar la invocación de motivos nuevos por la parte coadyuvante.

170 De lo que precede se desprende que deben desestimarse los motivos nuevos invocados por la coadyuvante, así como declarar la inadmisibilidad de sus pretensiones relacionadas con tales motivos.

171 En cuanto a la propuesta de la coadyuvante de plantear de oficio los motivos relacionados con las causas de nulidad establecidas en el artículo 51, apartado 1, letras a) y b), respectivamente, del Reglamento nº 40/94, baste señalar que la posibilidad del Tribunal de invocar motivos de oficio se limita a los motivos de orden público (sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, Mannesmannröhren-Werke/Comisión, T-44/00, Rec. p. II-2223, apartado 126). Los motivos de que se trata en el presente asunto se refieren al fondo y no constituyen motivos de orden público.

Costas

172 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. Por otro lado, en virtud del artículo 87, apartado 3, del mismo Reglamento, el Tribunal puede repartir las costas o decidir que cada parte abone sus propias costas cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una u otra parte.

173 En el caso de autos, se han desestimado las pretensiones de la demandante, y ha prosperado la primera pretensión de la parte coadyuvante, de la cual se han desestimado las pretensiones segunda y tercera, así como sus pretensiones referentes a las causas de nulidad establecidas en el artículo 51, apartado 1, letras a) y b), respectivamente, del Reglamento nº 40/94.

174 Debe señalarse que las pretensiones de la coadyuvante que han sido desestimadas tienen una importancia secundaria en relación con la pretensión de la demandante de anulación de la resolución impugnada y con la primera pretensión de la parte coadyuvante cuyo objeto es la desestimación del recurso.

175 Por otra parte, debe desestimarse la pretensión de la coadyuvante de que se condene en costas a la OAMI, ya que se han acogido las pretensiones de esta última.

176 Teniendo en cuenta todo lo que precede, el Tribunal estima que se apreciarán equitativamente las circunstancias del asunto decidiendo que la demandante cargue con sus

propias costas, con las causadas por la OAMI y con la mitad de las costas causada por la parte coadyuvante y que la coadyuvante cargue con la mitad de sus propias costas.

177 En relación, por último, con la solicitud de la coadyuvante de que se reserve el pago de las costas relativas al asunto que dio lugar al auto Golden Elephant Brand, citado en el apartado 22 *supra,* hasta que se adopte una decisión definitiva sobre el procedimiento de nulidad, considerado en su totalidad, baste señalar que la decisión sobre las costas relativa a dicho asunto ya se adoptó en el referido auto y que tal decisión ha pasado a ser definitiva, dado que ninguna de las partes ha interpuesto un recurso de casación. Por lo tanto, procede desestimar esta solicitud de la parte coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Desestimar las pretensiones de Hoo Hing Holdings Ltd de anular parcialmente y modificar la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 7 de mayo de 2008 (asunto R 889/2007-1), relativa a un procedimiento de nulidad entre Hoo Hing Holdings y Tresplain Investments Ltd.

3) **Tresplain Investments cargará con sus propias costas, las causadas por la OAMI, así como con la mitad de las costas causadas por Hoo Hing Holdings. Hoo Hing Holdings cargará con la mitad de sus propias costas.**

Martins Ribeiro Papasavvas Dittrich

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 9 de diciembre de 2010.

Firmas

Índice

Antecedentes de hecho ..... II - 5667

Pretensiones de las partes ..... II - 5674

Fundamentos de Derecho ..... II - 5677

1. Sobre las pretensiones de la demandante ..... II - 5677

Sobre el primer motivo, relativo a la infracción de los artículos 73 y 74 del Reglamento nº 40/94. ..... II - 5678

Sobre el primer submotivo del primer motivo, relativo a la infracción del artículo 74 del Reglamento nº 70/94 ..... II - 5678

— Alegaciones de las partes ..... II - 5678

— Apreciación del Tribunal ..... II - 5680

Sobre el segundo submotivo del primer motivo, relativo a la infracción del artículo 73 y del artículo 74, apartado 1, in fine, del Reglamento nº 40/94 ... II - 5685

— Alegaciones de las partes ..... II - 5685

— Apreciación del Tribunal ..... II - 5687

Sobre el segundo motivo, relativo a la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94. ..... II - 5693

Alegaciones de las partes. ..... II - 5693

Apreciación del Tribunal. ..... II - 5694

— Observaciones preliminares ..... II - 5694

— Sobre el goodwill ..... II - 5697

— Sobre la presentación engañosa . . . . . II - 5704

— Sobre el perjuicio o el riesgo de perjuicio . . . . . II - 5710

2. Sobre las pretensiones segunda y tercera de la parte coadyuvante. . . . . II - 5711

3. Sobre las pretensiones de la parte coadyuvante, relativas a las causas de nulidad previstas en el artículo 51, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 40/94 . . . . II - 5712

Costas . . . . . II - 5717