SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 31 de marzo de 2004 *

En el asunto T-20/02,

Interquell GmbH, con domicilio social en Wehringen (Alemania), representada por el Sr. G.J. Hodapp, abogado,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

apoyada por

Provimi Ltd, con domicilio social en Staffordshire (Reino Unido), representada por el Sr. M. Kinkeldey, abogado,

parte coadyuvante,

* Lengua de procedimiento: alemán.

siendo la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal de Primera Instancia,

SCA Nutrition Ltd, con domicilio social en Staffordshire, representada por el Sr. M. Kinkeldey, abogado,

que tiene por objeto un recurso de anulación interpuesto contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI, de 27 de noviembre de 2001 (asunto R 264/2000-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Interquell GmbH y SCA Nutrition Ltd,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y la Sra. V. Tiili y el Sr. M. Vilaras, Jueces;

Secretario: Sr. I. Natsinas, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 17 de diciembre de 2003;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 En virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada, la demandante presentó el 4 de julio de 1996 una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI).

2 La marca cuyo registro se solicitó es un signo mixto, denominativo y figurativo, que se reproduce a continuación:



3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca están incluidos en la clase 31 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente: «alimentos para perros».

4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de marcas comunitarias* nº 29/98, de 20 de abril de 1998.

5 El 20 de julio de 1998, SCA Nutrition Ltd formuló oposición con arreglo al artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. El motivo invocado en apoyo de la oposición era, en particular, el riesgo de confusión, a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, entre la marca solicitada y las dos marcas anteriores siguientes:

— la marca denominativa que se reproduce a continuación, registrada en el Reino Unido con el nº 1 573 085

HAPPIDOG

— la marca figurativa y denominativa que se reproduce a continuación, registrada en el Reino Unido con el nº B 1 128 306



6 Los productos para los cuales están registradas las marcas anteriores están incluidos en la clase 31 del Arreglo de Niza y corresponden asimismo a alimentos para perros.

7 En su resolución de 9 de febrero de 2000, la División de Oposición de la OAMI estimó la oposición y, por consiguiente, denegó el registro de la marca solicitada, debido a su similitud con la marca denominativa anterior nº 1 573 085 y a la identidad de los productos que las dos marcas designan, que pueden inducir a confusión al público en el Reino Unido, donde la marca anterior goza de protección.

8 El 13 de marzo de 2000, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, contra la resolución de la División de Oposición.

9 Dicho recurso fue desestimado mediante resolución de 27 de noviembre de 2001 (en lo sucesivo, «resolución impugnada») de la Sala Segunda de Recurso, que fue notificada a la demandante el 30 de noviembre de 2001.

10 La Sala de Recurso estimó que la resolución de la División de Oposición estaba bien fundada. En esencia, la Sala de Recurso consideró que existía el riesgo de inducir a confusión al público interesado en el Reino Unido, debido a la identidad de los productos designados por el signo presentado y la marca denominativa anterior nº 1 573 085 y a que los dos signos controvertidos presentaban similitudes conceptuales y gráficas muy importantes.

Procedimiento y pretensiones de las partes

11 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 30 de enero de 2002, la demandante interpuso el presente recurso.

12 En un escrito de 21 de junio de 2002, la OAMI indicó que la marca denominativa anterior nº 1 573 085 había sido dada de baja en el registro de marcas británico, por haber expirado, y solicitó la suspensión del procedimiento hasta que la oficina competente se pronunciase sobre la solicitud de reinscripción formulada por SCA Nutrition. A raíz de la oposición formulada por la demandante, se denegó la solicitud de suspensión del procedimiento.

13 Mediante escrito presentado en la Secretaría el 19 de agosto de 2002, la sociedad Provimi Ltd, cesionaria de la marca denominativa anterior HAPPIDOG desde el 8 de julio de 2002, solicitó intervenir en apoyo de las pretensiones de la OAMI. Mediante auto del Presidente de la Sala Cuarta de 16 de octubre de 2002, se estimó la demanda de intervención de Provimi, a la que se admitió, con arreglo al artículo 116, apartado 6, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, a presentar observaciones durante la vista.

14 SCA Nutrition y la OAMI presentaron sus escritos de contestación en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia los días 28 y 29 de agosto de 2002. En su escrito, SCA Nutrition puntualizó que el 10 de junio de 2002 se había renovado el registro nacional de la marca denominativa anterior nº 1 573 085, antes de que se cediese la mencionada marca a Provimi el 8 de julio del mismo año.

15 Mediante escrito de fecha 4 de diciembre de 2003, SCA Nutrition y Provimi informaron al Tribunal de Primera Instancia de que no estarían presentes en la vista fijada para el 17 de diciembre de 2003.

16 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

17 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

18 SCA Nutrition solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

19 La demandante invoca fundamentalmente dos motivos en apoyo de su recurso, basados en la infracción, en primer lugar, del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y, en segundo lugar, del artículo 12 del mencionado Reglamento.

20 Además, procede señalar que, en la medida en que en ella se realiza una remisión general a las alegaciones contenidas en los escritos presentados en el marco del procedimiento administrativo, la demanda no cumple los requisitos establecidos en el artículo 44, apartado 1, letra c), del Reglamento de Procedimiento, por lo que no puede ser tenida en cuenta (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de noviembre de 1997, Cipeke/Comisión, T-84/96, Rec. p. II-2081, apartado 33).

Sobre la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

21 En primer lugar, la demandante alega que, aplicada a alimentos para perros, la expresión «happy dog» tiene carácter descriptivo, por cuanto hace referencia a la calidad y a la finalidad de los alimentos mencionados. En efecto, esta combinación expresa de modo comprensible para el público, en particular en el Reino Unido, que la composición del alimento es tan sana y sabrosa que, tras haberlo consumido, el perro disfruta de buena salud y está, por lo tanto, feliz.

22 Añade que este análisis, que no fue realizado por la Sala de Recurso, es necesario para determinar el alcance de la protección de la marca denominativa anterior y comprobar si la marca solicitada está incluida o no en el ámbito de dicha protección.

23 Según la demandante, el carácter descriptivo de la expresión «happy dog» explica que SCA Nutrition no haya podido obtener el registro de su marca denominativa en el Reino Unido hasta modificar uno de los términos referidos y unirlos para crear una expresión gramaticalmente incorrecta. Pues bien, la protección de tal marca se limita exclusivamente a los casos de riesgo de confusión con signos

idénticos. De admitir una solución contraria se estaría impidiendo a los operadores económicos utilizar en sus signos, junto a otros elementos que les confieren carácter distintivo, términos gramaticalmente correctos pero descriptivos, y ello debido a la similitud fonética con una marca formada, como ocurre en el caso de autos, por la variante gramaticalmente incorrecta de dichos términos.

24 Por lo que se refiere a la comparación de los signos controvertidos, la demandante afirma que estos últimos no son similares desde el punto de vista gráfico. A este respecto, prosigue, la Sala de Recurso no examinó los elementos figurativos de la marca solicitada, que son los únicos que permiten el registro de esta marca. Además, la Sala infringió también el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 al considerar que, desde el punto de vista tipográfico, los signos controvertidos presentaban una considerable similitud, cuando resulta evidente que la presentación tipográfica de la marca solicitada es resultado de un proceso creativo.

25 Asimismo, la demandante sostiene que, dado el carácter muy limitado del alcance de la protección de la marca denominativa anterior, no puede afirmarse que exista riesgo de confusión entre los signos controvertidos basándose en una similitud fonética entre estos últimos.

26 La OAMI señala que el razonamiento de la demandante consiste en eliminar de cada marca controvertida el elemento constitutivo «happy dog», con lo cual subsiste, en el caso de la marca solicitada, un único elemento figurativo y, en el caso de la marca anterior, el propio hecho de la yuxtaposición de los términos «happy» y «dog», así como el empleo de la letra «i» en lugar de la «y» en el primero de los citados términos. A juicio de la OAMI, este razonamiento lleva a la demandante a afirmar, de forma equivocada, que la comparación de los elementos constitutivos «restantes» hace que los signos controvertidos resulten ser demasiado diferentes como para poder llegar a la conclusión de que existe riesgo de confusión.

27 La demandada rechaza esta argumentación, en la medida en que ésta no toma en consideración la impresión de conjunto producida por cada una de las marcas y se basa en la premisa falsa según la cual el elemento constitutivo «happy dog» tiene carácter descriptivo con respecto a los productos de que se trata.

28 Pues bien, añade, por una parte, una apreciación global de los signos controvertidos permite concluir que éstos son idénticos tanto desde el punto de vista conceptual como auditivo, ya que las diferencias de tipo gráfico no son suficientes para excluir el riesgo de confusión, habida cuenta de la identidad de los productos en cuestión.

29 Por otra parte, un sintagma sólo puede calificarse de descriptivo si el público interesado puede entenderlo de forma espontánea como una indicación del tipo del producto, de contenido y su finalidad, algo que no sucede en el caso del sintagma «happy dog», el cual, aplicado a los alimentos para perros, constituye a lo sumo una marca sugerente. En efecto, hablar de un perro «feliz» o «contento» no tiene relación inmediata alguna con los productos de que se trata.

30 Tras recordar que la función del Tribunal de Primera Instancia es llevar a cabo un control de la legalidad de las resoluciones de la Salas de Recurso, a las cuales sólo puede reprochárseles un error claro en la apreciación jurídica de los hechos constatados, SCA Nutrition afirma que la Sala Segunda de Recurso estimó acertadamente que, en el caso de autos, existía riesgo de confusión.

31 SCA Nutrition sostiene que, al afirmar que la protección de la marca HAPPIDOG se limita sólo a los casos de riesgo de confusión con signos idénticos, la demandante interpreta de forma errónea el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, el cual no efectúa una distinción entre las marcas denominativas, al tratar de modo particular las marcas constituidas con palabras

conocidas. Además, el sintagma «happy dog» no puede considerarse descriptivo a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI (C-383/99 P, Rec. p. I-6251). Esta alegación de la demandante sobre el carácter descriptivo de la expresión «happy dog» se contradice, por lo demás, con su propia solicitud de registro de marca comunitaria.

32 Asimismo, SCA Nutrition afirma que, aun suponiendo que el ámbito de protección de la marca denominativa anterior fuera muy limitado, existe efectivamente, en el caso de autos un riesgo de confusión entre los signos controvertidos. A su juicio, estos últimos son idénticos desde el punto de vista auditivo y sumamente similares desde el punto de vista gráfico. A este respecto, el elemento figurativo de la marca solicitada, que corresponde a un grafismo publicitario corriente, no tiene, según SCA Nutrition, significado autónomo, por lo que los consumidores lo percibirán como una variación de la marca anterior. Además, la similitud conceptual origina necesariamente, dada la identidad de los productos de que se trata, un riesgo de confusión entre los signos controvertidos.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

33 Con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca «cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior». Por otra parte, de conformidad con el artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, se entenderá por marcas anteriores las marcas registradas en un Estado miembro, cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.

34 En primer lugar, debe señalarse que la formulación general de dicha disposición contradice la alegación de la demandante, al limitar la protección de determinadas marcas denominativas, como la marca anterior HAPPIDOG, sólo a los casos de riesgo de confusión con marcas idénticas. Del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, se desprende que se protegen todas las marcas válidamente registradas no sólo en caso de identidad, sino también de similitud entre la marca anterior y el signo reivindicado y entre los productos o servicios designados.

35 En segundo lugar, es preciso señalar que el riesgo de confusión por parte del público, al que se supedita la aplicación de este artículo, y que se define como el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente [sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, apartado 25], debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencias Canon, antes citada, apartado 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 18, y Fifties, antes citada, apartado 26).

36 La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede quedar compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias Canon, antes citada, apartado 17; Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 19, y Fifties, antes citada, apartado 27).

37 Además, la percepción de las marcas que tiene el consumidor de los productos o los servicios en cuestión tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. En el caso de autos, dada la naturaleza de los

productos de que se trata (alimentos para perros), que son artículos de consumo corriente, y dado que la marca denominativa anterior está registrada y protegida en el Reino Unido, el público interesado que debe tomarse como referencia para llevar a cabo el análisis del riesgo de confusión está formado por el consumidor medio de dicho Estado miembro. Pues bien, el consumidor medio, que se supone que es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, percibe normalmente una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25, y sentencia Fifties, antes citada, apartado 28). Por otra parte, debe tenerse en cuenta que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas y debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria (sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 26).

38 A la luz de las consideraciones anteriores, debe llevarse a cabo la comparación, por un lado, de los productos correspondientes y, por otro, de los signos controvertidos.

39 Es pacífico entre las partes que los productos a los que se refieren los signos controvertidos son idénticos.

40 En cuanto a la comparación de los signos, de la jurisprudencia se desprende que por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias SABEL, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25).

41 Sobre el particular, debe señalarse que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que no era necesario un examen detallado para llegar a la conclusión de que los compradores de alimentos para perros iban a confundir los dos signos controvertidos, puesto que las similitudes conceptuales y gráficas eran muy importantes. Además, añadió que las diferencias entre los dos signos, cuando aparecen pegados en las latas de alimentos para perros, aunque éstas estén colocadas unas al lado de otras, apenas resultan visibles (apartado 17 de la resolución impugnada).

42 En efecto, es preciso señalar que los signos controvertidos coinciden en su contenido conceptual, en el sentido de que sugieren al público interesado que el consumo de los productos mencionados por parte de los perros hará que éstos se sientan felices.

43 En cuanto a la comparación gráfica, debe observarse que el elemento denominativo «happy dog» ocupa un lugar destacado en el signo reivindicado. Pues bien, la comparación entre el elemento denominativo dominante de este signo y la marca denominativa anterior pone de manifiesto la existencia de cierta similitud gráfica (sentencia Fifties, antes citada, apartado 37). En efecto, la diferencia provocada por la yuxtaposición de los términos «happy» y «dog» y la sustitución de la letra «y» por la letra «i» no tiene entidad suficiente para descartar toda similitud, entendiéndose siempre que el consumidor medio rara vez puede proceder a una comparación directa de las distintas marcas y debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva. Sin embargo, al realizar la apreciación gráfica de conjunto de los signos controvertidos, la presencia de elementos figurativos en la marca solicitada, aunque sean de escasa importancia, como son el marco que lo rodea y la tipografía particular del sintagma «happy dog», no permite afirmar que exista una similitud gráfica muy importante.

44 Aun suponiendo que pudiera llegarse a la conclusión de que los signos controvertidos no presentan similitud gráfica, la Sala de Recurso estimó acertadamente que en el presente caso existe riesgo de confusión. Habida cuenta

de la identidad de los productos correspondientes y de la similitud conceptual de los signos en cuestión, a las que debe añadirse, con respecto al público interesado, una evidente identidad fonética entre estos mismos signos, las posibles diferencias gráficas entre los signos no pueden descartar que exista riesgo de confusión en dicho público (véase, en este sentido, la sentencia Fifties, antes citada, apartado 46).

45 La existencia de riesgo de confusión entre los signos controvertidos así constatada no queda desvirtuada por la argumentación de la demandante sobre el carácter descriptivo del sintagma «happy dog». En la medida en que la demandante haya querido referirse a la correlación establecida por la jurisprudencia entre el mayor o menor carácter distintivo de la marca anterior y el alcance de la protección de ésta (sentencias SABEL, antes citada, apartado 24; Canon, antes citada, apartado 18, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 20) para alegar que, en el caso de autos, no existe riesgo de confusión, debido al escaso carácter distintivo de la marca denominativa anterior, procede considerar que dicha alegación resulta inoperante.

46 En efecto, aun suponiendo que el sintagma «happy dog» pudiera tener carácter descriptivo al aplicarlo a los alimentos para perros, por un lado, y que, en consecuencia, se considerara que la marca denominativa anterior tiene escaso carácter distintivo, por otro, debe señalarse que, debido a la interdependencia de los factores relevantes para apreciar el riesgo de confusión, basta con que se dé una identidad de los productos que designan junto con una gran similitud de los signos controvertidos, como ocurre en el caso de autos, para concluir que existe tal riesgo [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de enero de 2003, Mystery Drinks/OAMI — Karlsberg Brauerei (MISTERY), T-99/01, Rec. p. II-43, apartado 36].

47 De las consideraciones precedentes se deduce que debe desestimarse, por infundado, el primer motivo invocado por la demandante.

Sobre la no aplicación del artículo 12 del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

48 La demandante indica que del artículo 12 del Reglamento nº 40/94 se desprende que los derechos del titular de la marca comunitaria están limitados cuando un tercero utiliza, para designar sus productos, indicaciones relativas, en particular, a la especie, la calidad o el valor de dichos productos. Con arreglo a esta disposición, la protección conferida a la marca denominativa anterior no permite que se prohíba la utilización, como en el caso de autos, de términos descriptivos como «happy dog».

49 La demandante sostiene que ha formulado esta alegación en el marco del procedimiento sustanciado ante la OAMI, pero que ésta no la examinó «ni tampoco tomó en consideración el artículo 12 del Reglamento nº 40/94». De este modo, la OAMI infringió el citado Reglamento, al no cumplir las disposiciones aplicables.

50 La OAMI alega que el artículo 12 del Reglamento nº 40/94 no resulta aplicable en el ámbito de un procedimiento de registro, como indicó el Tribunal de Justicia, además, en el marco de una aplicación de los motivos de denegación absolutos (sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779) y en virtud de ciertas consideraciones que tienen asimismo validez en el marco de un procedimiento de oposición basado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.

51 SCA Nutrition sostiene asimismo que el artículo 12 del Reglamento nº 40/94 no es aplicable en un procedimiento de registro de una marca comunitaria y que la demandante no puede invocar esta disposición, puesto que tiene manifiestamente la intención de utilizar el signo presentado como indicación del origen comercial, es decir, como una marca, lo que no se corresponde con el concepto de uso leal, tal como se define en el artículo 12 del Reglamento nº 40/94.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

52 La demandante sostiene que, con arreglo al artículo 12 del Reglamento nº 40/94, la protección conferida a la marca denominativa anterior no puede implicar la prohibición de que un competidor utilice, para sus productos, términos descriptivos como «happy dog».

53 No obstante, es preciso señalar que del examen del conjunto de escritos presentados por la demandante en el marco del procedimiento administrativo resulta que ésta no mencionó nunca de forma expresa el artículo 12 del Reglamento nº 40/94 ni expuso *a fortiori* una argumentación basada en esta disposición específica del Reglamento mencionado.

54 En estas circunstancias, la alegación de la demandante según la cual la Sala de Recurso no se pronunció sobre la aplicación al caso de autos del artículo 12 del Reglamento nº 40/94 se basa en una premisa errónea y debe desestimarse.

55 Además, incluso suponiendo que la Sala de Recurso entendiera la alegación contenida en la exposición de motivos del recurso contra la resolución de la División de Oposición, según la cual los competidores deben poder usar libremente la expresión descriptiva «happy dog», como una referencia implícita pero necesaria al artículo 12 del Reglamento nº 40/94, procede señalar que este artículo no es aplicable en el marco del procedimiento de registro de una marca comunitaria.

56 En efecto, el artículo 12 del Reglamento nº 40/94 se refiere a las limitaciones del derecho conferido por una marca comunitaria a su titular, en el tráfico

económico. De este modo, un presunto falsificador puede, como motivo alegado en su defensa, invocar esta disposición para, en su caso, eludir su responsabilidad por los ataques que puedan sufrir los derechos del titular de una marca comunitaria compuesta, en particular, por términos que designan la calidad u otras características del producto correspondiente. Por lo tanto, no puede tomarse en consideración el artículo 12 del Reglamento nº 40/94 en el marco del procedimiento de registro de una marca, puesto que no confiere a los terceros el uso de tales términos como marca, como pretende la demandante, sino que se limita a afirmar que éstos pueden utilizarlos de manera descriptiva, es decir, como indicaciones relativas a la calidad o a otras características del producto, siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial [véanse, por analogía, la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 28, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de octubre de 2003, Nordmilch/OAMI (OLDENBURGER), T-295/01, Rec. p II-4365, apartados 55 a 57].

57 De lo antedicho se desprende que debe desestimarse el segundo motivo invocado por la demandante.

58 De todas las consideraciones precedentes se deduce que procede desestimar el recurso.

Costas

59 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 haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede condenarla al pago de las costas de la OAMI y de SCA Nutrition, según lo solicitado por éstas. En cambio, al no haber formulado Provimi pretensión alguna sobre las costas, cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

1) **Desestimar el recurso.**

2) **La demandante cargará con sus propias costas así como con las costas de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) y de SCA Nutrition Ltd.**

3) **Provimi Ltd cargará con sus propias costas.**

Legal Tiili Vilaras

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 31 de marzo de 2004.

El Secretario

H. Jung

El Presidente

H. Legal