Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

de 14 de febrero de 2012 *

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria denominativa BIGAB — Motivo de denegación absoluto — Inexistencia de mala fe — Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009»

En el asunto T-33/11,

Peeters Landbouwmachines BV, con domicilio social en Etten-Leur (Países Bajos), representada por el Sr. P. Claassen, abogado,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

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

AS Fors MW, con domicilio social en Saue (Estonia), representada por el Sr. M. Nielsen y la Sra. J. Hansen, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 4 de noviembre de 2010 (asunto R 210/2010-1), relativa al procedimiento de nulidad sustanciado entre Peeters Landbouwmachines BV y AS Fors MW,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

integrado por el Sr. N.J. Forwood (Ponente), Presidente, y los Sres. F. Dehousse y J. Schwarcz, Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 24 de enero de 2011;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 11 de mayo de 2011;

* Lengua de procedimiento: inglés.

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 27 de abril de 2011;

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de una vista dentro del plazo de un mes a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita y habiéndose decidido en consecuencia, previo informe del Juez Ponente y con arreglo al artículo 135 *bis* del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, que se resuelva el recurso sin fase oral;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 31 de marzo de 2005, la parte coadyuvante, AS Fors MW, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

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

3 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 6, 7 y 12 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden, respecto de cada una de esas clases, a la siguiente descripción:

- clase 6: «Metales comunes y sus aleaciones; cables e hilos metálicos no eléctricos; productos metálicos no comprendidos en otras clases; recipientes metálicos»;

- clase 7: «Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; robots de tracción; grúas (aparatos elevadores)»;

- clase 12: «Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; remolques elevadores con gancho; remolques con caja basculante; remolques de transporte; remolques de madera».

4 La solicitud de marca se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 45/2005, de 7 de noviembre de 2005, y la marca BIGAB fue registrada como marca comunitaria el 20 de marzo de 2006 con el número 4.363.842.

5 El 6 de septiembre de 2007, la demandante, Peeters Landbouwmachines BV, presentó ante la OAMI una solicitud de nulidad de dicha marca respecto de todos los productos para los que se había registrado. Los motivos de nulidad invocados en apoyo de tal solicitud eran los contemplados 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 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, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009), y en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 53, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009], en relación con el artículo 8, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 8, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009).

6 La demandante reprochaba esencialmente a la parte coadyuvante haber actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro de la marca controvertida. Alega que el único objetivo de la parte coadyuvante al presentar esa solicitud de registro era impedir que la demandante siguiera comercializando material agrícola con la marca BIGA, pese a que la demandante tenía un derecho anterior sobre ésta.

7 Mediante resolución de 4 de diciembre de 2009, la División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad en su totalidad.

8 El 2 de febrero de 2010, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009, contra la resolución de la División de Anulación.

9 Mediante resolución de 4 de noviembre de 2010 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó dicho recurso, basándose esencialmente en los siguientes motivos:

- el régimen jurídico que establece el Reglamento nº 207/2009 se basa en el principio de «el primero que registra», en el sentido de que la titularidad de una marca comunitaria no se adquiere por un uso anterior, sino por un registro anterior;

- el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 establece una de las excepciones a este principio al preceptuar que se declarará la nulidad de una marca comunitaria cuando su titular hubiera actuado de mala fe al presentar la solicitud de registro de dicha marca, mala fe que, a efectos de la citada disposición, se refleja en «una práctica desleal que no obedece a los criterios de una conducta comercial aceptable»;

- la demandante no ha demostrado que la parte coadyuvante actuara de mala fe;

- en efecto, la marca BIGAB ha sido utilizada desde 1991, primero por el predecesor del titular actual de dicha marca y después por este mismo titular, es decir, por la parte coadyuvante, en tanto que la demandante comenzó a utilizar el signo BIGA solamente a partir de 1996;

- a esta circunstancia se añade el hecho de que el signo en litigio tiene su origen en la denominación de la sociedad que la parte coadyuvante adquirió ulteriormente, a saber, Blidsberg Investment Group BIG AB;

- por tanto, la parte coadyuvante podía solicitar el registro de dicha marca como marca comunitaria para reforzar su protección a escala europea; la demandante podía hacer lo mismo, pero no se tomó la molestia de registrar el signo BIGA como marca comunitaria, pese a que lo venía utilizando desde 1996;

- estas conclusiones no se ponen en tela de juicio por la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Rec. p. I-4893), dado que la intención primordial de la parte coadyuvante era proteger sus derechos de marca a escala europea y no impedir a la demandante el uso de la marca BIGA; un indicio de esa intención es el hecho de que la parte coadyuvante había usado la marca controvertida en varios países de la Unión Europea antes de solicitar su registro como marca comunitaria;

- carece de importancia a este respecto que, al presentar la solicitud de registro, la parte coadyuvante conociese —o, cuando menos, hubiera debido conocer— el uso del signo BIGA por la demandante y que ésta pudiera o no invocar un cierto grado de protección jurídica sobre la marca no registrada BIGA, con arreglo al artículo 2.4, letra f), del Convenio del Benelux sobre propiedad intelectual (marcas, dibujos y modelos), firmado en La Haya el 25 de febrero de 2005, pues se ha demostrado que, en cualquier caso, el derecho de la parte coadyuvante era anterior.

Pretensiones de las partes

10 La demandante solicita al Tribunal que:

- Anule la resolución impugnada.
- Ordene a la OAMI que anule el registro de la marca comunitaria objeto de la solicitud de nulidad o bien, con carácter subsidiario, ordene a la OAMI que anule dicho registro en la medida en que se refiere a productos comprendidos en la clase 7.
- Condene en costas a la OAMI.

11 La OAMI y la parte coadyuvante solicitan al Tribunal que:

- Desestime el recurso.
- Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de derecho

Sobre la admisibilidad de las pruebas presentadas por primera vez ante el Tribunal

12 La OAMI cuestiona la admisibilidad de las pruebas presentadas por primera vez ante el Tribunal por la demandante. Se trata de los anexos 19 y 20 del escrito de demanda, que contienen respectivamente copias de diversas páginas obtenidas en el sitio de Internet de la parte coadyuvante y diferentes extractos de páginas obtenidas en un buscador, relativas a las marcas BIFA, FARMA y NIAB.

13 A este respecto, procede recordar que el objeto del recurso ante el Tribunal consiste en el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso, con arreglo al artículo 65 del Reglamento nº 207/2009, y que, en el contencioso de nulidad, la legalidad del acto impugnado debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en el momento de adoptarse el acto. Así pues, según reiterada jurisprudencia, la función del Tribunal no es examinar nuevamente las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él. En efecto, la admisión de tales pruebas sería contraria al artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, a tenor del cual los escritos de las partes no podrán modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso [sentencia del Tribunal de 11 de noviembre de 2009, Frag Comercio Internacional/OAMI — Tinkerbell Modas (GREEN by missako), T-162/08, apartado 17].

14 Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad de los documentos litigiosos, al haber sido presentados por primera vez ante el Tribunal.

Sobre el fondo

15 Para fundamentar su recurso, la demandante invoca un único motivo basado en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009. En su opinión, la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho al no declarar que la parte coadyuvante había actuado de mala fe cuando presentó en la OAMI la solicitud de registro de la marca controvertida como marca comunitaria.

16 Tal como declaró fundadamente la Sala de Recurso en el apartado 20 de la resolución impugnada, el régimen del registro de una marca comunitaria se basa en el principio de «el primero que registra», ínsito en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009. En virtud de este principio, sólo puede registrarse un signo como marca comunitaria cuando no se oponga a ello una marca anterior, ya se

trate bien de una marca comunitaria, bien de una marca registrada en un Estado miembro o en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux, bien de una marca que haya sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro o bien de una marca que haya sido objeto de un registro internacional que surta efecto en la Unión. En cambio, sin perjuicio de la eventual aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009, el mero uso por un tercero de una marca no registrada no se opone al registro de una marca idéntica o similar como marca comunitaria para productos o servicios idénticos o similares.

17 La aplicación de dicho principio se ve matizada, en particular, por el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, en cuya virtud debe declararse la nulidad de una marca comunitaria, mediante solicitud presentada en la OAMI o mediante demanda de reconvención en una acción por violación de marca, cuando el solicitante hubiera actuado de mala fe al presentar la solicitud de la marca. Incumbe al que solicita la nulidad basándose en este motivo demostrar las circunstancias que permitan concluir que el titular de una marca comunitaria actuaba de mala fe al presentar la solicitud de registro de la misma.

18 El Tribunal de Justicia ha aportado diversas precisiones sobre la manera en que debe interpretarse el concepto de mala fe a que se refiere el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 (véase, por analogía, la sentencia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, antes citada en el apartado 9). Así pues, ese Tribunal ha declarado que la mala fe del solicitante, a efectos de dicha disposición, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso concreto, y en particular:

el hecho de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa, en un Estado miembro al menos, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;

la intención del solicitante de impedir que el tercero continúe usando dicho signo;

el grado de protección del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita.

19 El Tribunal de Justicia ha señalado igualmente, en el apartado 44 de la sentencia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, antes citada en el apartado 9, que la intención de impedir la comercialización de un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante. Así sucede concretamente cuando resulta posteriormente que el solicitante ha registrado como marca comunitaria un signo sin la intención de utilizarlo, con el único fin de impedir la entrada de un tercero en el mercado.

20 Sentado lo anterior, tal como subrayó acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 30 de la resolución impugnada, de la formulación hecha en la sentencia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, antes citada en el apartado 9, se desprende que los tres factores mencionados en el anterior apartado 18 no son más que ejemplos ilustrativos de un conjunto de elementos que pueden tenerse en cuenta a la hora de pronunciarse sobre la eventual mala fe de un solicitante de marca al presentar la solicitud.

21 En consecuencia, procede considerar que, en el marco del análisis global llevado a cabo conforme al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, cabe tener asimismo en cuenta el origen del signo en litigio y su uso desde que fue creado, así como la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud del registro de dicho signo como marca comunitaria.

22 En el presente asunto, consta que la marca controvertida es usada desde 1991, primero por Blidsberg Investment Group BIG AB, cuya marca BIGAB representa las iniciales, y más tarde, a partir de 1999, por la parte coadyuvante, tras adquirir todos los derechos relativos a dicha marca. Pues bien, la demandante, por su parte, sólo comenzó a utilizar la marca BIGA en 1996. Además, esta marca no

había sido objeto de registro alguno cuando se presentó la solicitud de registro de la marca controvertida, ni a escala europea, ni a escala del Benelux, ni a escala nacional. Tales circunstancias acreditan que el signo en liza no fue creado ni utilizado por la parte coadyuvante con el fin deliberado de generar confusión con un signo existente y, así, competir de manera desleal con el titular de éste.

23 Ha de señalarse a continuación que, en contra de lo afirmado por la demandante, es comprensible desde el punto de vista comercial que la parte coadyuvante haya querido extender la protección de la marca controvertida registrándola como marca comunitaria. En efecto, durante el período anterior a la presentación de la solicitud de registro, la parte coadyuvante realizó su volumen de negocios respecto de los productos de la marca BIGAB en un número creciente de Estados miembros. Tal como destacó acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 32 de la resolución impugnada, ese contexto suponía un móvil plausible que justificaba la presentación de una solicitud de registro de marca comunitaria.

24 Por otro lado, no es dable reprochar a la parte coadyuvante que registrara la marca controvertida sin intención de utilizarla y con el único fin de impedir la entrada de un tercero en el mercado, pues se han comercializado productos con esa marca en muchas partes de la Unión desde la fecha del registro.

25 A este respecto, procede subrayar que es legítimo, en principio, que una empresa solicite el registro de una marca no sólo para las categorías de productos y servicios que comercializa en el momento de presentar la solicitud, sino también para otras categorías de productos y servicios que tenga intención de comercializar en el futuro.

26 En el caso presente, no se ha demostrado en modo alguno que la solicitud de registro de la marca controvertida, en la medida en que se refería a productos comprendidos en la clase 7, especialmente grúas, tuviera un carácter artificial y careciera de lógica en el plano comercial para la parte coadyuvante. Ello es así con mayor razón por cuanto no se ha cuestionado que la parte coadyuvante ha comercializado productos comprendidos en dicha clase, bien es verdad que con otra marca. Por tanto, el mero hecho de que la solicitud de registro tuviera por objeto productos de esta clase, en la que se incluyen productos comercializados por la demandante, no demuestra que tal solicitud estuviera motivada únicamente por la voluntad de la parte coadyuvante de impedir a la demandante seguir utilizando la marca BIGA.

27 Además, la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza desde hace tiempo, en un Estado miembro al menos, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante (sentencia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, citada en el apartado 9 *supra*, apartado 40). Así pues, no cabe excluir que, cuando varios productores utilizan en el mercado signos idénticos o similares para productos idénticos o similares que pueden dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita, el solicitante persiga un objetivo legítimo mediante el registro de dicho signo (sentencia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, citada en el apartado 9 *supra*, apartado 48). Tal como señala la parte coadyuvante, así puede ocurrir especialmente cuando el solicitante tiene conocimiento, al presentar la solicitud de registro, de que una tercera empresa usa la marca que se pretende registrar haciendo creer a su clientela que distribuye oficialmente los productos vendidos con dicha marca, sin haber obtenido, no obstante, autorización para ello.

28 Con respecto a la alegación de que la parte coadyuvante actuó de manera incoherente por haber querido proteger la marca controvertida como marca comunitaria y no así las otras dos marcas de las que es titular, a saber, las marcas FARMA y NIAB, aun suponiendo que deba considerarse admisible a pesar de haber sido formulada por primera vez ante el Tribunal, procede desestimarla. En efecto, al establecer que podrán ser titulares de marcas comunitarias las personas físicas o jurídicas, el artículo 5 del Reglamento nº 207/2009 crea una mera facultad de registro, que deja al libre albedrío del titular de

la marca. De ello se infiere que no puede cuestionarse la buena fe del solicitante de una marca por el mero hecho de ser titular de otras marcas y de no haber tomado la iniciativa de solicitar el registro de estas últimas como marcas comunitarias.

29 La existencia de una eventual mala fe de la parte coadyuvante tampoco ha quedado demostrada por el mero hecho de que ésta haya renunciado al registro de la marca BIGAB como marca Benelux, puesto que la decisión de proteger una marca tanto a escala nacional como a escala del Benelux o a escala comunitaria depende únicamente de la estrategia comercial de su titular y, por tanto, no corresponde ni a la OAMI ni al Tribunal inmiscuirse en semejante apreciación.

30 Procede añadir que, con el fin de apreciar la existencia de la mala fe del solicitante, cabe tener en cuenta el grado de notoriedad del que goza un signo en el momento de presentar la solicitud de su registro como marca comunitaria, pues tal grado de notoriedad puede justificar precisamente el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica lo más amplia posible (sentencia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, citada en el apartado 9 *supra*, apartados 51 y 52).

31 A este respecto, al presentar la solicitud de registro, la marca controvertida ya se venía utilizando desde hacía catorce años aproximadamente. Además, tal como señaló la Sala de Recurso en el apartado 32 de la resolución impugnada, esa marca experimentó un crecimiento en Europa durante los años anteriores a su registro como marca comunitaria. Este crecimiento incrementó la notoriedad de dicha marca, lo cual confirma la tesis de que la parte coadyuvante tenía un interés comercial legítimo en garantizar a aquella una protección más amplia y, por tanto, no actuaba de mala fe al presentar la solicitud de registro.

32 En tales circunstancias, es irrelevante que los productos comercializados por la demandante con la marca BIGA sean o no parecidos o idénticos a los productos comercializados por la parte coadyuvante con la marca controvertida, puesto que, en cualquier caso, no se ha demostrado que el objeto del registro fuese únicamente impedir a la demandante seguir utilizando la marca BIGA.

33 Asimismo, el hecho de que, algunas semanas después de haber obtenido el registro de la marca controvertida, la parte coadyuvante requiriese a la demandante y a otra sociedad para que dejaran de utilizar el signo BIGA en sus relaciones comerciales no constituye un indicio de mala fe, ya que tal petición es una de las prerrogativas aparejadas al registro de una marca como marca comunitaria, previstas en el artículo 9 del Reglamento nº 207/2009.

34 En lo que atañe a la alegación de la demandante de que ésta utilizó el signo BIGA en los países del Benelux antes de que se utilizara el signo en liza en ese territorio, no puede enervar la presunción de buena fe de la parte coadyuvante al presentar la solicitud de registro. En efecto, aun suponiéndola acreditada, esta circunstancia no pone en entredicho la constatación de que la marca controvertida fue creada y utilizada en las relaciones comerciales antes que la marca de la demandante. Por lo demás, tal como señaló la Sala de Recurso en el apartado 26 de la resolución impugnada, nada se oponía en principio a que la demandante registrara la marca BIGA tanto a escala nacional como a escala del Benelux o a escala comunitaria, lo que hubiera podido protegerla del registro de la marca controvertida como marca comunitaria.

35 Por último, en cuanto a la alegación de que la Sala de Recurso incurrió en error al inspirarse en la referencia a las «prácticas leales en materia industrial o comercial» del artículo 12 del Reglamento nº 207/2009 para definir la mala fe a que se refiere el artículo 52, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, procede desestimarla.

36 Es cierto que el objeto de estas dos disposiciones es diferente: una se refiere a la actitud de un tercero frente al titular de la marca y otra a la actitud del propio titular, en el momento de presentar la solicitud de registro de marca como marca comunitaria. Sin embargo, la Sala de Recurso no incurrió en ningún error al relacionarlas de ese modo, dado que ello está justificado por el hecho de que ambas disposiciones pretenden sancionar conductas desleales en el ámbito comercial.

37 En cualquier caso, la Sala de Recurso no se limitó en modo alguno a relacionar ambas disposiciones para interpretar el concepto de mala fe a que se refiere el artículo 52 del Reglamento nº 207/2009. Tal como se desprende de los anteriores apartados 22 a 34, dicha Sala, antes al contrario, aplicó correctamente los principios de interpretación deducidos al respecto por el Tribunal de Justicia en la sentencia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, antes citada en el apartado 9.

38 En atención a las consideraciones anteriores, procede concluir que la Sala de Recurso declaró fundadamente en el apartado 33 de la resolución impugnada que, aun cuando la parte coadyuvante conociese o hubiera debido conocer que la demandante usaba el signo BIGA para la comercialización de mezcladores verticales de alimentos, aquella no actuó de mala fe al solicitar el registro de la marca controvertida.

39 De ello resulta que procede desestimar por infundado el motivo único y, en consecuencia, el recurso en su totalidad.

Costas

40 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.

41 Al haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI y por la parte coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Peeters Landbouwmachines BV.

Forwood Dehousse Schwarcz

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de febrero de 2012.

Firmas