Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

de 1 de febrero de 2012 *

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca figurativa comunitaria Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Motivo de denegación absoluto — Falta de mala fe — Artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009»

En el asunto T-291/09,

Carrols Corp., con domicilio social en Dover, Delaware (Estados Unidos), representada por el Sr. I. Temiño Ceniceros, abogado,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. J. Crespo Carrillo, 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:

Sr. Giulio Gambettola, con domicilio en Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife), representado por el Sr. F. Brandolini Kujman, abogado,

que tiene por objeto un recurso de anulación de la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 7 de mayo de 2009 (asunto R 632/2008-1), relativa a un procedimiento de nulidad entre Carrols Corp. y el Sr. Giulio Gambettola,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava),

integrado por el Sr. L. Truchot, Presidente, y la Sra. M.E. Martins Ribeiro (Ponente) y el Sr. H. Kanninen, Jueces;

Secretaria: Sra. C. Kristensen, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 27 de julio de 2009;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 26 de noviembre de 2009;

* Lengua de procedimiento: español.

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 17 de noviembre de 2009;

celebrada la vista el 22 de junio de 2011;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 20 de junio de 1994, el coadyuvante, el Sr. Giulio Gambettola, presentó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (en lo sucesivo, «OEPM»), una solicitud de registro de la marca española figurativa siguiente:



2 Esta marca se registró el 20 de diciembre de 1995 con el número 1.909.496.

3 Pollo Tropical, Inc., sociedad en cuyos derechos se ha subrogado la demandante, Carrolls Corp., presentó el 21 de octubre de 1994 ante la OEPM dos solicitudes de registro, una relativa a la marca denominativa nº 1.927.280 POLLO TROPICAL y otra relativa a la marca figurativa nº 1.927.282 Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, invocando la marca americana figurativa siguiente, que se solicitó el 25 de abril de 1994 y se registró en los Estados Unidos con la referencia US 74.516.740 el 19 de agosto de 1997:



4 La OEPM denegó estas solicitudes el 22 de enero de 1996 por la oposición del coadyuvante, basada en la marca española nº 1.909.496 antes mencionada.

5 El 9 de junio de 2000, la demandante obtuvo el registro, con el número 2.201.552, de la marca figurativa del Reino Unido Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, solicitada el 30 de junio de 1999 para servicios de restauración incluidos en la clase 42, que tiene la siguiente presentación:



6 La demandante obtuvo también, el 19 de junio de 2000, el registro, con el número 2.201.543, de la marca denominativa del Reino Unido POLLO TROPICAL, solicitada el 30 de junio de 1999 para servicios de restauración incluidos en la clase 42.

7 El 22 de noviembre de 2002, el coadyuvante presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante 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)].

8 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:



9 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 25, 41 y 43 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, para cada una de estas clases, a la descripción siguiente:

— clase 25: «Prendas confeccionadas»;

— clase 41: «Servicios de discoteca»;

— clase 43: «Servicios de restauración (alimentación)».

10 La solicitud de marca se publicó el 29 de septiembre de 2003 en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 75/2003. La marca fue registrada el 21 de abril de 2004.

11 El 22 de enero de 2007, la demandante presentó ante la OAMI una solicitud de nulidad de la marca controvertida alegando, por un lado, que existía un riesgo de confusión en el Reino Unido, donde es titular de dos registros de marca prioritarios, en virtud del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 207/2009], y, por otro, que el registro fue solicitado de mala fe por el coadyuvante, con arreglo al artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009].

12 La solicitud de nulidad se basaba, por lo que respecta al motivo recogido en el artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, en las dos marcas del Reino Unido mencionadas en los apartados 5 y 6 *supra*.

13 En relación con el motivo de nulidad previsto en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, la solicitud de nulidad se fundaba concretamente en la marca figurativa americana US 74.516.740, mencionada en el apartado 3 *supra*.

14 La solicitud de nulidad se dirigía contra todos los productos y servicios cubiertos por la marca controvertida.

15 La División de Anulación desestimó la solicitud de nulidad mediante resolución de 17 de marzo de 2008. En la medida en que la solicitud se basaba en el artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, la División de Anulación la desestimó al considerar que la demandante no había aportado las pruebas del uso de la marca relativas a los derechos anteriores registrados en el Reino Unido tras la solicitud de prueba de uso efectivo que había formulado el coadyuvante. Por cuanto la solicitud estaba basada en el artículo 51, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, la División de Anulación declaró que la demandante no había demostrado la existencia de mala fe por parte del coadyuvante. La

División de Anulación consideró que la diferencia de dos meses entre la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca americana (el 25 de abril de 1994) y la de la solicitud de registro de la marca española nº 1.909.496 (el 20 de junio de 1994) excluía la mala fe. Por otro lado, la División de Anulación señaló que existía una continuidad o una «trayectoria comercial» que unía a las marcas española y comunitaria del coadyuvante, motivo por el cual se había tomado en consideración la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca española. Según la División de Anulación, no había sido probado el carácter notorio en el mercado norteamericano entre 1991 y 1994 y entre 1994 y 2002 de la marca americana de la demandante en los Estados Unidos y que dicho carácter notorio hubiese llegado al conocimiento del coadyuvante. A juicio de la División de Anulación, la correspondencia mantenida entre las dos partes mediante correo electrónico en el año 2006, en la cual el coadyuvante fijaba el precio de venta de la marca comunitaria, no era prueba concluyente de mala fe. Por último, la División de Anulación consideró que la mala fe no se podía basar en el hecho de que las marcas fueran idénticas y tuvieran los mismos campos aplicativos.

16 El 17 de abril de 2008, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009), contra la resolución de la División de Anulación.

17 Mediante resolución de 7 de mayo de 2009 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. Ante todo, la Sala de Recurso confirmó la apreciación de la División de Anulación según la cual la demandante no había aportado la prueba del uso de las marcas anteriores registradas en el Reino Unido. Seguidamente, consideró que la demandante no había demostrado la presunta mala fe del coadyuvante en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009. La Sala de Recurso precisó que la mala fe del titular debía existir en el momento de la presentación de la solicitud de la marca comunitaria, el 22 de noviembre de 2002, de modo que la posible mala fe de dicho titular al presentar la solicitud de registro en España no podía tenerse en cuenta. En esencia, la Sala de Recurso declaró que ninguna de las alegaciones formuladas por la demandante permitía demostrar la existencia de mala fe por parte del coadyuvante.

18 De este modo, en primer lugar, la Sala de Recurso estimó que no se había aportado prueba de que el coadyuvante estuviera al tanto de la actividad comercial de la demandante en los Estados Unidos. Además, la Sala de Recurso consideró que la presentación de la solicitud de marca comunitaria por el coadyuvante no era más que el desarrollo comercial normal y previsible de su actividad de restauración, dado que éste había puesto en marcha una actividad comercial en dicho sector a comienzos de 1990, en 1994 realizó una serie de trámites que mostraban su intención de iniciar una actividad comercial en el sector de la restauración en un Estado miembro y ocho años más tarde solicitó la protección a nivel de la Unión Europea. Por tanto, la Sala de Recurso concluyó que no podía apreciar la existencia de mala fe por parte del coadyuvante en el momento de la solicitud de marca comunitaria, es decir, que fuera consciente de que estaba causando un perjuicio a la demandante.

19 En segundo lugar, la Sala de Recurso estimó que dicha conclusión no podía ser alterada por la alegada notoriedad de la marca Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL de la demandante, pues la misma no había sido probada.

20 Por otro lado, la Sala de Recurso señaló que la solicitud de marca comunitaria se publicó el 29 de septiembre de 2003 y el registro de la misma se publicó el 28 de junio de 2004. Sin embargo, la demandante presentó la solicitud de nulidad el 22 de enero de 2007, es decir, dos años y medio después de la publicación del registro, sin explicar en sus motivos de recurso por qué había esperado tanto tiempo para presentar la solicitud de nulidad.

21 En tercer lugar, la Sala de Recurso declaró que, en relación con la reiterada reclamación del coadyuvante de una compensación económica de hasta cinco millones de dólares estadounidenses (USD), la demandante no había demostrado que el coadyuvante hubiera actuado de modo fraudulento y especulativo al solicitar la marca comunitaria.

22 A este respecto, la Sala de Recurso recordó, por un lado, que la solicitud de marca comunitaria presentada en 2002 fue la evolución lógica a nivel internacional de la utilización de la marca en España, y, por otro, que no existía ninguna relación directa o indirecta entre las partes en conflicto que derivara en la apropiación fraudulenta de la marca de la demandante ni ningún dato que permitiera acreditar que el coadyuvante decidiera explotar la supuesta reputación de la marca de la demandante en noviembre de 2002, por lo que afirmó que, a falta de prueba en contrario, la compensación económica por la transferencia de la marca comunitaria se inscribía en el marco del libre mercado.

23 En cuarto lugar, en lo que atañe a la identidad existente entre los signos y los servicios controvertidos, incluidos en la clase 42, la Sala de Recurso consideró que la mala fe del coadyuvante no se podía presumir.

24 En quinto lugar, por lo que respecta a la alegación de la demandante según la cual el coadyuvante había llevado a cabo un acto de apropiación ilícita de su signo distintivo, la Sala de Recurso consideró que posiblemente la demandante reivindicara la propiedad de la marca comunitaria más que la nulidad de la misma, pero que dicha acción únicamente podía ejercitarse ante los órganos jurisdiccionales nacionales, a no ser que se tratara de un supuesto contemplado en el artículo 18 del Reglamento nº 207/2009.

Pretensiones de las partes

25 La demandante solicita al Tribunal que:

— Declare admisible el presente recurso junto con sus anexos.

— Anule la decisión de la Sala de Recurso en todo aquello que se refiere a los motivos de anulación del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009.

— Condene en costas a la OAMI.

26 La OAMI solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

27 El coadyuvante solicita al Tribunal que:

— Admita su escrito de contestación con todos sus documentos y con las correspondientes copias.

— Admita la práctica de la prueba de las que han resultado propuestas.

— Desestime el recurso interpuesto contra la resolución impugnada y confirme ésta.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Sobre la admisibilidad de los anexos presentados por la demandante y el coadyuvante ante el Tribunal

28 La demandante solicita al Tribunal que declare la admisibilidad de los anexos al escrito de demanda. El coadyuvante, en la medida que solicita al Tribunal que se admitan todos los anexos a su escrito de contestación, solicita también, en esencia, que se declare su admisibilidad.

29 Sin embargo, en el acto de la vista, en respuesta a una pregunta del Tribunal, tanto la OAMI como el coadyuvante alegaron la inadmisibilidad del anexo 5 al escrito de demanda, que incluye, por un lado, una copia de nuevas páginas del sitio de Internet del coadyuvante, y, por otro, un acta notarial relativa a la utilización por parte del coadyuvante de la marca española registrada con el número 1.909.496, debido a que dicho anexo no se había presentado durante el procedimiento administrativo ante la OAMI.

30 Debe recordarse al respecto que el objeto del recurso ante el Tribunal es controlar la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la OAMI, en el sentido del artículo 65 del Reglamento nº 207/2009. Por tanto, la función del Tribunal no es reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él [sentencias del Tribunal General de 6 de marzo de 2003, DaimlerChrysler/OAMI (Calandra), T-128/01, Rec. p. II-701, apartado 18, y de 25 de junio de 2010, MIP Metro/OAMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T-407/08, Rec. p. II-2781, apartado 16; véase también, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de diciembre de 2008, Les Éditions Albert René/OAMI, C-16/06 P, Rec. p. I-10053, apartado 144].

31 Se desprende de la jurisprudencia mencionada en el apartado 30 *supra* que sólo son admisibles los documentos presentados en el marco del procedimiento administrativo ante la OAMI.

32 Pues bien, debe declararse la inadmisibilidad del anexo 5 a la demanda al no haber sido aportado, como por otro lado reconoció la demandante durante la vista, en el marco del procedimiento administrativo ante la OAMI.

33 Por otra parte, cabe señalar que el coadyuvante adjuntó en el anexo 15 a su escrito de contestación una sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria de 18 de septiembre de 2009, posterior por tanto a la resolución impugnada, que confirma la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria de 24 de abril de 2008, por la que se desestimaba el recurso de nulidad interpuesto por la demandante contra la marca española registrada con el número 1.909.496 del coadyuvante.

34 Se desprende de la jurisprudencia que se ha declarado la admisibilidad de resoluciones judiciales nacionales aunque éstas no hubieran sido invocadas en el marco del procedimiento ante la OAMI [véanse las sentencias del Tribunal de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T-346/04, Rec. p. II-4891, apartado 20; de 8 de diciembre de 2005, Castellblanch/OAMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, Rec. p. II-5309, apartado 16, y de 12 de julio de 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI – Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), T-277/04, Rec. p. II-2211, apartados 69 a 71].

35 Como se declaró en el apartado 71 de la sentencia VITACOAT, citada en el apartado 34 *supra*, no puede impedirse que las partes o el propio Tribunal, al interpretar el Derecho de la Unión, se inspiren en elementos basados en la jurisprudencia de la Unión, nacional o internacional. De ello se desprende que una parte debe tener la posibilidad de remitirse a resoluciones judiciales nacionales por primera vez ante el Tribunal, siempre que no se trate de reprochar a la Sala de Recurso no haber tenido en cuenta elementos fácticos contenidos en una resolución nacional concreta, sino haber infringido una disposición del Reglamento nº 207/2009, y de invocar la jurisprudencia en apoyo de este motivo.

36 A la luz de estas consideraciones, procede declarar la admisibilidad del anexo 15 al escrito de contestación del coadyuvante.

37 Por lo que respecta al resto de anexos a los que se refiere el apartado 28 *supra*, es necesario indicar que, dado que la demandante y el coadyuvante no exponen razones en apoyo de su presentación en la fase de recurso ante el Tribunal, y teniendo en cuenta la jurisprudencia mencionada en el apartado 30 *supra*, debe declararse su inadmisibilidad en la medida en que no estén incluidos en el expediente de la OAMI [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 25 de marzo de 2009, L'Oréal/OAMI – Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, no publicada en la Recopilación, apartado 14].

Sobre el fondo

38 La demandante invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, en la medida en que el coadyuvante actuó de mala fe al presentar la solicitud de marca comunitaria.

39 En apoyo de su pretensión de anulación de la resolución impugnada, la demandante alega, en primer lugar, que la Sala de Recurso llegó erradamente, mediante presunción, a la conclusión de que la marca comunitaria estaba justificada en la medida en que constituía el «desarrollo normal» en la extensión del negocio del coadyuvante, presumiendo así una intención de uso que se contradice con los hechos siguientes: el intento reiterado por parte del coadyuvante de vender su registro a la demandante desde el año 2005 por importes desorbitados; la posesión de un único restaurante de pizzas en un pueblo canario que desde 1990 permanece igual y que siempre ha funcionado bajo el rótulo «Pizzería Giulio»; la falta de una estructura societaria apropiada para la expansión y/o internacionalización de un negocio; el hecho de no haber abierto ninguna sucursal en veinte años y la generación de un uso ficticio de la marca Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL bajo el dominio «www.pollotropicaleuropa.com».

40 En segundo lugar, la demandante señala que la afirmación de la supuesta falta de prueba en cuanto al conocimiento anterior de la marca americana registrada bajo la referencia US 74.516.740 genera un obstáculo a su expansión en la Unión Europea, en el sentido de que, aunque posee más de cien establecimientos en más de diez países, esta expansión se ve obstaculizada por el derecho exclusivo reconocido al coadyuvante.

41 En tercer lugar, la demandante considera que es inexacto afirmar, como hizo la Sala de Recurso en el apartado 33 de la resolución impugnada, que no existía ninguna relación de competencia entre las partes en el procedimiento administrativo ante la OAMI, siendo así que tales relaciones ya existían en 1994, dado que las solicitudes de marcas españolas nºs 1.927.280 y 1.927.282 de la demandante se desestimaron debido al registro de la marca española del coadyuvante con el número 1.909.496, presentada dos meses antes.

42 En cuarto lugar, la demandante sostiene que es necesario, para determinar la existencia o inexistencia de mala fe en el coadyuvante, examinar los siguientes criterios: la absoluta identidad de los signos mixtos en color; el transcurso de tiempo entre la solicitud de la demandante en los Estados Unidos (marca figurativa americana registrada con la referencia US 74.516.740, solicitada el 25 de abril de 1994 y cuyo primer uso se remonta al 13 de septiembre de 1991) y la de la marca española figurativa registrada con el número 1.909.496 presentada por el coadyuvante el 20 de junio de 1994; la notoriedad de dicha marca americana en el sector de la restauración; la existencia de relaciones anteriores entre la demandante y el coadyuvante, y la solicitud de una compensación económica desorbitada por parte del coadyuvante.

43 Con carácter previo, procede señalar que el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 establece que la nulidad de la marca comunitaria se declarará, mediante solicitud presentada ante la OAMI o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

44 El concepto de «mala fe» utilizado en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 no está ni definido, ni delimitado, ni siquiera descrito en modo alguno en la normativa, como señaló la Abogado General Sharpston en sus conclusiones presentadas en el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, Rec. p. I-4893).

45 El Tribunal de Justicia, al conocer de una petición de decisión prejudicial relativa a la interpretación de esta disposición, aportó algunas precisiones en cuanto al concepto de «mala fe» en la sentencia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, citada en el apartado 44 *supra*.

46 Este asunto versaba sobre una acción por violación de marca interpuesta por Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (en lo sucesivo, «Lindt»), domiciliada en Suiza, que había obtenido en 2000 el registro de una marca tridimensional que representa un conejo dorado de chocolate, que comercializaba desde los años cincuenta y en Austria desde 1994, contra uno de sus competidores, domiciliado en Austria, que comercializaba desde 1962 un signo similar que representa también un conejo de chocolate. Este último solicitaba, mediante una demanda de reconvención, que se declarara la nulidad de la marca registrada por Lindt, debido a que, en el momento de presentar la solicitud de marca comunitaria, Lindt había actuado de mala fe. De este modo, el Tribunal de Justicia consideró que se le planteaba el caso en el que, en el momento de la presentación de la solicitud de registro, varios productores utilizaban, en el mercado, signos idénticos o similares para productos idénticos o similares que podían dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicitaba (sentencia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, citada en el apartado 44 *supra*, apartado 36).

47 Ante todo, el Tribunal de Justicia declaró en el apartado 35 de la sentencia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, citada en el apartado 44 *supra*, que del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 se desprende que el momento pertinente para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante es el de la presentación de la solicitud de registro por el interesado.

48 En primer término, el Tribunal de Justicia precisó, en el apartado 37 de la misma sentencia, que la existencia de la mala fe del solicitante, en el sentido del artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos.

49 En segundo término, refiriéndose a los factores mencionados en las cuestiones prejudiciales planteadas, el Tribunal de Justicia señaló, en primer lugar, en el apartado 39 de la sentencia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, citada en el apartado 44 *supra*, que una presunción de conocimiento, por parte del solicitante, de la utilización por un tercero de un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita puede resultar, en particular, de un conocimiento general de tal utilización en el sector económico de que se trate. Dicho conocimiento puede deducirse, particularmente, de la duración de dicha utilización. En efecto, cuanto más antigua sea la utilización, mayor será la posibilidad de que el solicitante tenga conocimiento de la misma en el momento de presentar la solicitud de registro.

50 En segundo lugar, añadió, en el apartado 40 de la sentencia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, citada en el apartado 44 *supra*, que, sin embargo, era necesario señalar que la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempo 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. En efecto, según los apartados 41 y 42 de esa sentencia, ha de tenerse en cuenta la intención del solicitante en el momento pertinente, que es un elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso de autos.

51 Así, la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante (sentencia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, citada en el apartado 44 *supra*, apartado 43).

52 Tal es el caso, en particular, cuando que el solicitante registró como marca comunitaria un signo sin la intención de utilizarlo, únicamente con el objeto de impedir la entrada de un tercero en el mercado (sentencia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, citada en el apartado 44 *supra*, apartado 44).

53 En tercer lugar, el Tribunal de Justicia consideró que el hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica, es uno de los factores pertinentes para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante (sentencia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, citada en el apartado 44 *supra*, apartado 46). No obstante, incluso en tal caso podría interpretarse que, el registro de una marca comunitaria no se ha realizado de mala fe, en particular cuando el solicitante sabe, en el momento de presentar la solicitud de registro, que un tercero, recién llegado al mercado, pretende aprovecharse de dicho signo copiando su presentación, lo que lleva al solicitante a registrar este último con el fin de impedir la utilización de dicha presentación (sentencia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, citada en el apartado 44 *supra*, apartados 48 y 49).

54 En cuarto lugar, el Tribunal de Justicia declaró en el apartado 51 de la sentencia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, citada en el apartado 44 *supra*, que, con el fin de apreciar la existencia de la mala fe del solicitante, se puede tener en cuenta el grado de notoriedad del que goza un signo en el momento en que se presenta la solicitud de su registro como marca comunitaria. Según el Tribunal de Justicia, tal grado de notoriedad podría precisamente justificar el interés del solicitante en garantizar una protección jurídica más amplia de su signo.

55 Ha lugar a controlar la legalidad de la resolución impugnada concretamente a la luz de las consideraciones precedentes, y siempre que se apliquen al presente asunto, en la medida en que la Sala de Recurso declaró la inexistencia de mala fe en el coadyuvante en el momento de presentar la solicitud de marca comunitaria.

56 En primer lugar, debe considerarse, como se desprende del apartado 35 de la sentencia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, citada en el apartado 44 *supra*, y como señaló correctamente la Sala de Recurso en el apartado 26 de la resolución impugnada, que debía demostrarse la existencia de mala fe del coadyuvante en el momento de presentación de la solicitud de la marca comunitaria, es decir, el 22 de noviembre de 2002.

57 Sin embargo, los hechos del presente asunto llevaron a la Sala de Recurso a examinar circunstancias anteriores a dicha fecha, porque la solicitud de marca comunitaria presentada por el coadyuvante es consecutiva al registro de una marca nacional anterior idéntica.

58 Como observó acertadamente la División de Anulación, existe una continuidad o una «trayectoria comercial» que une a las marcas del coadyuvante, motivo por el cual debe tenerse en cuenta también la fecha de presentación de la marca española.

59 Ciertamente, parece que la Sala de Recurso excluyó tener en cuenta la fecha de presentación de la solicitud de marca nacional anterior al considerar, en el apartado 26 de la resolución impugnada, que «la Sala no va a entrar a analizar la mala o buena fe del [coadyuvante] en el momento de presentar

las solicitudes de registro en España, puesto que no sólo ocurrieron hace ocho años sino que se trata de una cuestión cuya competencia corresponde exclusivamente a la jurisdicción nacional, en particular la española».

60 No obstante, al constatar, en el apartado 27 de la resolución impugnada, que «la presentación de la solicitud de marca comunitaria en 2002 por parte del [coadyuvante] no era más que el desarrollo comercial normal y previsible de su actividad de restauración», la Sala de Recurso procedió necesariamente al examen de las circunstancias anteriores a la solicitud de dicha marca.

61 Ahora bien, no se desprende de ningún documento obrante en autos que se pudiera presumir que el coadyuvante conociera la marca americana, en la medida en que, por una parte, esta última marca disfrutaba de un registro, no en un Estado miembro, sino en un país tercero, y, por otra, entre la solicitud de marca española, el 20 de junio de 1994, y la solicitud de marca americana, el 25 de abril de 1994, sólo habían pasado dos meses. Aunque debiera tenerse en cuenta la fecha del primer uso de la marca americana, el 13 de septiembre de 1991, habrían pasado tres años y medio, pero este hecho por sí solo sería en todo caso insuficiente, habida cuenta de la localización geográfica de la marca, para poder presumir que el coadyuvante la conociera en el momento de presentar la solicitud de marca española. De este modo, no puede considerarse que la mera apertura de uno o varios restaurantes en Florida (Estados Unidos) o en otros países situados en América del Sur permite demostrar el conocimiento por parte del coadyuvante del uso anterior de la marca americana.

62 Por consiguiente, la demandante no vertió en los autos ningún indicio de prueba que permitiera presumir que el coadyuvante no podía ignorar la existencia de dicha marca.

63 En consecuencia, procede concluir que el 22 de noviembre de 2002, si el coadyuvante conocía la existencia de otro derecho, es el de aquel del que él mismo era titular, a saber, la marca española registrada con el número 1.909.496.

64 En segundo lugar, la demandante refuta la apreciación que figura en el apartado 27 de la resolución impugnada según la cual «de los hechos expuestos en el presente asunto se desprende que la presentación de la solicitud de marca comunitaria en 2002 por parte del [coadyuvante] no era más que el desarrollo comercial normal y previsible de su actividad de restauración» y según la cual, «en concreto, ha quedado probado que el [coadyuvante] empezó una actividad comercial de restauración a inicios de 1990, que en 1994 inicia una sede de trámites que indican la intención de iniciar un negocio de restauración en un Estado miembro y ocho años más tarde solicita la protección a nivel comunitario existiendo por tanto una trayectoria comercial en el sector de la restauración».

65 Ciertamente, aunque consta que, en 1994, se inició un procedimiento ante la OEPM contra la solicitud de registro por la demandante de las marcas españolas mencionadas en el apartado 3 *supra*, no obstante, la OAMI no precisó, durante la vista, los diferentes procedimientos iniciados en 1994 por el coadyuvante en los que indicaba su intención de iniciar su actividad comercial en un Estado miembro, a los cuales se refiere la resolución impugnada.

66 A este respecto, cabe señalar que, a pesar de la falta de expansión comercial del coadyuvante con posterioridad al registro de la marca española el 20 de junio de 1994, se desprende de los autos que, el 9 de junio de 2006, es decir, antes de presentar la solicitud de anulación de la marca comunitaria el 22 de enero de 2007, el coadyuvante firmó un contrato de licencia de la marca Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL (véase, *a contrario*, la sentencia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, citada en el apartado 44 *supra*, apartado 44).

67 Aunque, según las precisiones del coadyuvante durante la vista, este contrato no haya sido ejecutado, es lícito considerar que dicho contrato marca la voluntad del coadyuvante de desarrollar su actividad comercial.

68 En tercer lugar, en relación con la notoriedad de la marca americana anterior, la Sala de Recurso la examinó en el apartado 28 de la resolución impugnada, habida cuenta de los criterios enunciados por la jurisprudencia de la Unión en materia de renombre, concepto próximo al de notoriedad (sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre de 2007, Nieto Nuño, C-328/06, Rec. p. I-10093, apartado 17), que figura en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883, en su versión revisada y modificada.

69 Según la jurisprudencia, el concepto de «notoriamente conocida» presupone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente. Por otro lado, en relación con una marca comunitaria, el Tribunal ha recordado que el público pertinente es aquel interesado por la marca comunitaria, es decir, dependiendo del producto o del servicio comercializado, podrá tratarse del público en general o de un público más especializado, por ejemplo un sector profesional determinado. No puede exigirse que dicha marca comunitaria sea conocida por un determinado porcentaje del público así definido. El grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca. En el examen de este requisito, deberán tomarse en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2009, PAGO International, C-301/07, Rec. p. I-9429, apartados 21 a 27, y la jurisprudencia citada).

70 En el caso de autos, la Sala de Recurso efectuó las siguientes apreciaciones en el apartado 28 de la resolución impugnada:

«La anterior conclusión no puede ser alterada por la alegada notoriedad de la marca “Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL”, pues la misma no ha sido probada. El hecho de que existan varios locales con dicha marca, de que se haya presentado documentación relativa a una mínima actividad publicitaria y cifras de venta y de que referencias de la marca en cuestión puedan encontrarse en una búsqueda hecha en Google no significa que la marca sea notoria en los países indicados. No se ha aportado por ejemplo documentación que acredite la cuota de mercado poseída por la marca en los países que reivindica la notoriedad, la importancia de las inversiones hechas por Carrols Corporation para promocionarla, o certificaciones de terceros que atestigüen dicha notoriedad, etc. Además, tampoco se [ha] aportado documentación que pruebe que el Sr. Gambettola conocía de la existencia de los servicios de restauración de la solicitante y de su notoriedad».

71 La demandante ha transmitido una serie de cifras expresadas en USD que figuran en un papel sin membrete presentadas en forma de una lista que menciona la fecha de apertura de numerosos restaurantes, copias de espacios publicitarios de la marca Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL en varios periódicos, de los que dos datan de febrero de 1997 (en *Horizonte*) y de mayo de 1997 (en *El Nuevo Impacto*), mientras que el resto tienen fecha de 2006. Por otro lado, la demandante presentó copias de menús, fotografías de restaurantes y material publicitario.

72 También vertió en los autos documentos que establecían comparaciones entre los restaurantes de la marca Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL y otros tipos de restaurantes que se presentan en forma de meros gráficos en papel sin membrete y que no emanan de una firma de contabilidad o de auditoría.

73 Es preciso recordar que, por lo que se refiere al valor probatorio de documentos aportados en autos que emanan de la propia empresa, el Tribunal declaró en el apartado 42 de la sentencia de 7 de junio de 2005, Lidl Stiftung/OAMI – REWE-Zentral (Salvita) (T-303/03, Rec. p. II-1917), que, para apreciar el valor probatorio de un documento es necesario, en primer lugar, comprobar la verosimilitud de la información que contiene. Añadió que, por tanto, es necesario tener en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración, así como su destinatario, y preguntarse si, de

acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno. En el apartado 43 de dicha sentencia, el Tribunal observó que en ningún momento del procedimiento ante la OAMI la demandante había aportado otros elementos que permitieran corroborar, en particular, las cifras presentadas en su declaración solemne, así como en su lista de productos comercializados.

74 En este sentido, procede señalar que, aun teniendo en cuenta los documentos que no están redactados en la lengua de procedimiento, lo que impugna el coadyuvante, éstos no pueden demostrar la notoriedad de la marca americana, habida cuenta del hecho de que, por lo que se refiere a las cifras, éstas figuran en un mero papel sin membrete y que, por lo que se refiere al resto de documentos, no tienen fecha. Por otro lado, simples menús, fotos de restaurantes, gráficas y documentos publicitarios que no sirven de apoyo a ningún documento tangible y concreto no pueden, por sí solos, constituir prueba de la supuesta notoriedad de la marca americana.

75 En particular, la demandante no ha presentado en apoyo de sus alegaciones ningún documento que mencione la cuota de mercado de la marca ni la intensidad de su uso, así como la importancia de las inversiones, ni siquiera ninguna atestación emanada de terceros relativa a dicha notoriedad (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de septiembre de 1999, General Motors, C-375/97, Rec. p. I-5421, apartado 27).

76 Por último, por lo que se refiere a la toma en consideración de documentos posteriores a la fecha de la solicitud de marca comunitaria, procede recordar que, en relación con la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), el Tribunal de Justicia, en el marco de la prueba del uso efectivo de una marca, declaró, en los apartados 30 y 31 del auto de 27 de enero de 2004, La Mer Technology (C-259/02, Rec. p. I-1159), que dicha Directiva supedita la calificación de «uso efectivo» de la marca a la consideración únicamente de las circunstancias que se producen durante el período relevante y que, por tanto, son anteriores a la presentación de la demanda de caducidad. Sin embargo, la Directiva no excluye expresamente que la apreciación del carácter efectivo del uso durante el período relevante pueda, llegado el caso, tener en cuenta posibles circunstancias posteriores a dicha presentación. Tales circunstancias pueden permitir confirmar o apreciar mejor el alcance del uso de la marca durante el período relevante y las intenciones reales del titular durante el mismo. Esta jurisprudencia ha sido retomada en el marco del Reglamento nº 40/94, concretamente en el apartado 38 de la sentencia del Tribunal General de 10 de septiembre de 2008, Boston Scientific/OAMI – Terumo (CAPIO) (T-325/06, no publicada en la Recopilación), jurisprudencia que debe aplicarse también en el marco del Reglamento nº 207/2009.

77 Es obligado declarar sobre esta cuestión que, aun suponiendo que, en el marco de la práctica de la prueba de la notoriedad de una marca, puedan tenerse en cuenta documentos posteriores, la notoriedad de la marca americana no puede fundarse sólo en publicidad publicada en revistas, dado que, por sí mismas, son insuficientes y no sirven de apoyo a ningún otro elemento pertinente.

78 Por consiguiente, debe declararse, como en las apreciaciones realizadas por la División de Anulación y por la Sala de Recurso, que los datos que transmitió la demandante a la OAMI son insuficientes para demostrar la notoriedad de la marca americana tanto en el momento de la solicitud de registro de la marca comunitaria como en el de la solicitud de registro de la marca española.

79 En cuarto lugar, no se desprende de ningún documento obrante en autos que el coadyuvante no tuviera intención alguna de utilizar la marca al solicitarla y que la presentación de la solicitud de marca comunitaria se debiera a su intención de impedir a la demandante comercializar sus productos. En efecto, no se ha demostrado válidamente en Derecho que el coadyuvante no utilizara en España la marca de la que es titular y que no hubiera llevado a cabo medidas para desarrollar su marca en territorio de la Unión.

80 En cambio, aunque la demandante obtuvo el registro de dos marcas en el Reino Unido (véase el apartado 12 *supra*), idénticas a la marca controvertida, consta que no ha demostrado, ni ante la División de Anulación ni ante la Sala de Recurso, el uso efectivo de estas dos marcas, constatación que, por otro lado, no se ha puesto en tela de juicio en el marco del presente procedimiento.

81 De ello se deduce que la Sala de Recurso pudo considerar acertadamente en el apartado 18 de la resolución impugnada, habida cuenta de la inexistencia de cualquier documento relativo al uso de las marcas para las cuales la demandante obtuvo el registro en el Reino Unido, que es ésta, y no el coadyuvante, quien no tuvo la intención de usar dichas marcas, cuyo registro no obstante obtuvo.

82 Las explicaciones aportadas por la demandante a este respecto tampoco son convincentes.

83 En efecto, aunque la demandante vincula la falta de uso de sus marcas en el Reino Unido al hecho de que el coadyuvante utilizaba dicha marca en España y que deseaba solucionar el contencioso con el coadyuvante antes de explotar sus marcas, cabe señalar que la demandante esperó hasta el 22 de enero de 2007 para solicitar la anulación de la marca comunitaria del coadyuvante, siendo así que la publicación de ésta tuvo lugar el 29 de septiembre de 2003.

84 Por otro lado, la demandante no puede, como indica en su demanda, vincular la falta de uso de sus marcas en el Reino Unido al hecho de que el coadyuvante, a través de la marca nacional, bloqueara su expansión, en particular en el Reino Unido. En efecto, como señaló la OAMI en sus escritos, es dudoso que el propietario de una pequeña pizzería en un pueblo de las islas Canarias pueda paralizar, mediante su marca nacional, la expansión de la demandante en el resto de la Unión Europea, por lo menos hasta la presentación de la solicitud de marca española anterior. No puede considerarse que la falta de uso de las marcas en el Reino Unido se deba a la existencia de la marca española.

85 En quinto lugar, como se desprende del apartado 33 de la resolución impugnada, la demandante no ha demostrado, ni tampoco alegado, la existencia, antes de la presentación de la solicitud de la marca objeto de litigio, de relaciones directas o indirectas entre las partes en conflicto que pudieran explicar la mala fe del coadyuvante.

86 Ciertamente, antes del registro de la marca comunitaria, la demandante y el coadyuvante tuvieron contactos, pero estos contactos se explican por la oposición del coadyuvante, basada en su derecho español anterior, al registro en España, por la demandante, de marcas idénticas o análogas a la suya, y no pueden explicar la supuesta mala fe del coadyuvante.

87 No obstante, no se ha demostrado ni tampoco sostenido que el coadyuvante hubiera tenido una relación contractual de la naturaleza que fuese con la demandante antes de presentar la solicitud de registro de la marca española.

88 En sexto lugar, la propuesta de compensación económica por un importe de cinco millones de USD por la transferencia de la marca comunitaria realizada por el coadyuvante a la demandante, por importante que sea, no puede permitir en el caso de autos poner de manifiesto, por sí sola, la mala fe del coadyuvante en el momento de presentar la solicitud de la marca controvertida.

89 En efecto, a falta de otros elementos, aunque esta solicitud de compensación parezca desproporcionada teniendo en cuenta el desarrollo de la marca española anterior, no puede deducirse de ello que el coadyuvante actuara de mala fe en el momento de presentar la solicitud de registro de la marca comunitaria.

90 Por último, en relación con la identidad de los signos de que se trata, ésta no puede demostrar la mala fe del coadyuvante si no existen otros elementos pertinentes.

91 Del conjunto de las consideraciones anteriores se desprende que el motivo único debe desestimarse, y, por lo tanto, el recurso en su integridad.

Costas

92 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimados los motivos formulados por la demandante, procede condenarla al pago de las costas, conforme a lo solicitado por la OAMI y por la parte coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a Carrols Corp.

Truchot Martins Ribeiro Kanninen

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 1 de febrero de 2012.

Firmas