SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Octava)

de 28 de octubre de 2009 *

En el asunto T-137/08,

BCS SpA, con domicilio social en Milán (Italia), representada por los Sres. M. Franzosi, V. Jandoli y F. Santonocito, abogados,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

* Lengua de procedimiento: inglés.

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

Deere & Company, con domicilio social en Wilmington, Delaware (Estados Unidos), representada por la Sra. J. Gray, Solicitor, y el Sr. A. Tornato, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 16 de enero de 2008 (asunto R 222/2007-2), relativa a un procedimiento de nulidad entre BCS SpA y Deere & Company,

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

integrado por la Sra. M.E. Martins Ribeiro, Presidenta, y los Sres. N. Wahl (Ponente) y A. Dittrich, Jueces;

Secretario: Sr. N. Rosner, administrador;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 9 de abril de 2008;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 22 de julio de 2008;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 29 de julio de 2008;

celebrada la vista el 11 de marzo de 2009;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 1 de abril de 1996, la coadyuvante, Deere & Company, presentó 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)], una solicitud de registro como marca comunitaria del siguiente signo:



2 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 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 a la siguiente descripción:

— clase 7: «Máquinas de trabajo agrícolas y forestales remolcadas, empujadas o autopropulsadas»;

— clase 12: «Máquinas de trabajo agrícolas y forestales autopropulsadas, en particular tractores agrícolas, pequeños tractores, tractores para césped y remolques».

3 Los colores objeto de la solicitud de registro fueron designados según el sistema de Munsell: 9.47 GY3.57/7.45 (verde) y 5.06 Y7.63/10.66 (amarillo). La descripción precisa que «el cuerpo del vehículo es verde [y] las ruedas son amarillas», tal como ilustra una imagen adjunta a la solicitud y reproducida a continuación:



4 El 20 de noviembre de 2001 la coadyuvante obtuvo el registro de dicha marca (en lo sucesivo, «marca controvertida»).

5 El 5 de enero de 2004, la demandante, BCS SpA, presentó una solicitud de nulidad relativa a todos los productos protegidos por el registro de la marca controvertida, sobre la base del artículo 51, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 52, apartado 1, letra a), y artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009], así como del artículo 52, apartado 1, letra c), y del artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento [actualmente artículo 53, apartado 1, letra c), y artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009].

6 En apoyo de su solicitud de nulidad, la demandante alegó, en primer lugar, que la marca controvertida carecía de carácter distintivo en el momento en que se solicitó su registro y que la prueba del carácter distintivo adquirido por el uso, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009), era insuficiente.

7 En segundo lugar, la demandante alegó que la marca controvertida se había registrado pese a la existencia de una marca italiana no registrada que también consistía en una combinación de los colores verde y amarillo. Sostuvo que el uso de dicha marca antes de 1996 para «máquinas de trabajo agrícolas, en particular tractores agrícolas, pequeños tractores, tractores para césped y remolques» en Bélgica, Dinamarca, Grecia, España, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Portugal y Reino Unido le confería el derecho de prohibir el uso de una marca más reciente.

8 Mediante resolución de 30 de noviembre de 2006, la División de Anulación de la OAMI desestimó la solicitud de nulidad en sus dos motivos, considerando, por una parte, que la demandante no había logrado rebatir con éxito la validez de los elementos de prueba sobre el carácter distintivo adquirido por el uso, presentados por la coadyuvante de conformidad con el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 y, por otra parte, que aunque la demandante demostró que había utilizado los colores verde y amarillo en varias máquinas agrícolas antes de que se presentara la solicitud de la marca controvertida, no demostró que antes de esa fecha el público interesado de los territorios de que se trata percibiera dicho signo como una indicación del origen comercial.

9 El 2 de febrero de 2007 la demandante interpuso un recurso para anular la resolución de la División de Anulación basándose en que el carácter distintivo adquirido por el uso de la marca controvertida no se había apreciado respecto de todos los territorios de que se trata y en que la División de Anulación, pese a haber admitido que el signo del que es titular la demandante se había utilizado en el mercado, concluyó equivocadamente que el público pertinente no lo percibía como una indicación de origen.

10 El recurso fue desestimado en su totalidad mediante resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 16 de enero de 2008 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

Procedimiento y pretensiones de las partes

11 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

12 La OAMI y la coadyuvante solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso en su totalidad.

— Condene en costas a la demandante.

13 Mediante resolución de 5 de marzo de 2009, el Tribunal de Primera Instancia invitó a las partes a presentar durante la vista sus posibles observaciones sobre algunos documentos.

Fundamentos de Derecho

14 La demandante invoca tres motivos en apoyo de su recurso, basados, respectivamente, en la infracción del artículo 7, apartado 3, del artículo 8, apartado 4, y del artículo 73, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 75 del Reglamento nº 207/2009).

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

15 La demandante sostiene, en primer lugar, que la Sala de Recurso incurrió en un error de Derecho al no verificar si la marca controvertida (combinación de los colores verde y amarillo) se había utilizado como marca, con arreglo a los requisitos precisados por la jurisprudencia. La demandante sostiene, en apoyo de esta alegación, que la Sala de Recurso omitió efectuar una apreciación global de los elementos de prueba y se limitó a examinarlos individualmente, sin coordinación y sin considerarlos en su conjunto.

16 En segundo lugar, la demandante alega que la Sala de Recurso no apreció correctamente las pruebas que figuran en el expediente, por una parte, porque los documentos presentados no abarcaban toda la Unión Europea, ni siquiera una parte sustancial de ésta y, por otra parte, porque el valor probatorio de dichos elementos era escaso, por mostrar simplemente que los colores se utilizaban con una marca denominativa o por proceder de socios comerciales de la coadyuvante y no de fuentes independientes representativas de los consumidores interesados.

17 Según la demandante, al examinar si la marca controvertida adquirió un carácter distintivo por el uso es preciso aplicar un umbral de prueba particularmente elevado, ya que los colores carecen de carácter distintivo intrínseco pues se utilizan en los productos principalmente con fines decorativos y no con fines de indicación de origen. Ello es tanto más así cuanto que, como sucede en el caso de autos, los colores se utilizan principalmente con otra indicación distintiva a la que los consumidores interesados pueden prestar mayor atención.

18 La demandante sostiene además que la Sala de Recurso omitió verificar si el público interesado percibía efectivamente la combinación de los colores verde y amarillo, sin acompañamiento de otra marca figurativa o denominativa, como una indicación del origen comercial de los productos de que se trata. El expediente administrativo sólo contiene un estudio de mercado sobre la percepción del público interesado en Alemania, en el que se evalúa el carácter distintivo de la marca controvertida.

19 En tercer lugar, la demandante considera, por una parte, que los datos sobre volúmenes de venta, gastos de publicidad y cuotas de mercado no se refieren a todos los territorios o son muy escasos respecto de muchos de ellos y, por otra parte, que las declaraciones de las distintas asociaciones no hacen referencia al uso exclusivo de la marca controvertida por la coadyuvante, son posteriores a la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida y no se hicieron ante notario.

20 Durante la vista, la demandante alegó además que la representación gráfica de la marca controvertida tiene «geometría variable», en el sentido de que no es ni clara ni precisa, incumpliendo las exigencias impuestas por la jurisprudencia.

21 La OAMI y la coadyuvante solicitan que se desestime el presente motivo. La OAMI añadió durante la vista que el motivo de la demandante basado en la representación gráfica de la marca controvertida constituía un motivo nuevo y era, por tanto, inadmisible.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

— Sobre la admisibilidad de la alegación formulada durante la vista

22 Procede señalar que la alegación basada en la representación gráfica ambigua de la marca controvertida se remite a la aplicación del artículo 4 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 4 del Reglamento nº 207/2009) y del artículo 7, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento [actualmente artículo 7, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009]. Ahora bien, en su demanda, la demandante se limitó a reprochar a la Sala de Recurso la infracción del artículo 7, apartado 3, –que permite establecer excepciones al artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d), [el artículo 7, apartado 1, letras c), y d), es actualmente el artículo 7, apartado 1, letras c), y d), del Reglamento nº 207/2009]– del artículo 8, apartado 4, y del artículo 73 del Reglamento nº 40/94.

23 De ello se deduce que esta alegación formulada por la demandante durante la vista, relativa a la conformidad de la marca controvertida con las exigencias de la representación gráfica, no constituye una ampliación de un motivo de la demanda, sino un motivo nuevo invocado en el curso del procedimiento. En consecuencia, tal motivo es inadmisible en virtud del artículo 48, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

— Sobre el fundamento del motivo basado en la infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94

24 Con carácter preliminar, es preciso recordar los principios sentados por la jurisprudencia sobre la aplicación del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.

25 En lo relativo a la adquisición de un carácter distintivo por el uso, de la jurisprudencia se desprende que la identificación del producto o del servicio por los sectores interesados, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe efectuarse gracias al uso de la marca como tal y, por tanto, gracias a la naturaleza y al efecto de ésta, que la hacen apropiada para distinguir el producto de que se trata de los de otras empresas (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartado 64).

26 A este respecto, debe entenderse que la expresión «uso de la marca como tal» se refiere solamente al uso de la marca a los fines de la identificación del producto o servicio por los sectores interesados, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de julio de 2005, Nestlé, C-353/03, Rec. p. I-6135, apartado 29).

27 Por otra parte, la adquisición del carácter distintivo de una marca puede ser resultado de su uso en combinación con otra marca registrada o como parte de ésta (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de julio de 2008, L & D/OAMI y Sämann, C-488/06 P, Rec. p. I-5725, apartado 49 y jurisprudencia allí citada).

28 Es preciso recordar además que el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 no distingue según la naturaleza de los signos en cuestión. Por tanto, los colores o las combinaciones de colores pueden por sí solos adquirir carácter distintivo, en relación con los productos o los servicios para los que se haya solicitado su registro, como consecuencia del uso que se haya hecho de ellos, en virtud del artículo 7, apartado 3, del

Reglamento nº 40/94 (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2004, KWS Saat/OAMI, C-447/02 P, Rec. p. I-10107, apartados 78 y 79 y jurisprudencia allí citada).

29 El carácter distintivo de un signo, incluido el adquirido por el uso, debe apreciarse en relación, por una parte, con los productos o los servicios para los que se solicita el registro de la marca y, por otra parte, con la percepción que se presume en un consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trata, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véase, por analogía, la sentencia Philips, antes citada, apartados 59 y 63).

30 En este contexto, la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia empresarial determinada (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de mayo 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartado 49).

31 Además, según jurisprudencia reiterada, a los efectos de la apreciación de la adquisición por una marca de un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de ella, pueden tomarse en consideración, en particular, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca, la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto o servicio atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales (véanse, por analogía, las sentencias Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 51; Philips, antes citada, apartado 60, y Nestlé, antes citada, apartado 31).

32 Procede examinar el presente motivo a la vista de las anteriores consideraciones.

33 En lo relativo a la alegación de que la Sala de Recurso omitió efectuar una apreciación global de los elementos de prueba, limitándose a examinarlos individualmente sin tomarlos en consideración en su conjunto, procede señalar que de la resolución impugnada se desprende que no sólo la Sala de Recurso examinó cada elemento de prueba, sino que además consideró que todos los elementos de prueba aportados por la coadyuvante eran «coherentes y se corroboraban mutuamente» (apartado 33 de la resolución impugnada).

34 De los apartados 32, 36 a 38 y 41 de la resolución impugnada se desprende además que la conclusión de la Sala de Recurso relativa a la adquisición de un carácter distintivo está basada, por una parte, en la toma en consideración de un conjunto de elementos que demuestran el uso prolongado e intensivo de la marca controvertida y, por otra parte, en que tal uso permitió al público interesado identificar el origen comercial de los productos que llevan dicho signo.

35 Por lo que respecta a la alegación de que la Sala de Recurso incurrió en un error al omitir verificar si la marca controvertida se había utilizado como marca, es preciso recordar que es cierto que no cualquier uso de un signo, concretamente la utilización de una combinación de dos colores, constituye necesariamente un uso como marca (véanse los apartados 25 y 26 *supra).*

36 Sin embargo, en el caso de autos, en el marco de su apreciación del fundamento del registro de la marca controvertida, la Sala de Recurso tomó en consideración, en los apartados 32 y 38 de la resolución impugnada, en particular, las declaraciones de asociaciones profesionales según las cuales la combinación de los colores verde y amarillo remitía a las máquinas agrícolas fabricadas por la coadyuvante y la utilización por la coadyuvante, de modo coherente, de la misma combinación de colores en sus máquinas, en la Unión Europea, durante un período considerable antes de 1996.

37 Estos dos elementos bastan para concluir que el uso de la combinación de los colores verde y amarillo no era puramente estilístico, sino que permitió al público interesado identificar el origen comercial de los productos que llevan dicha combinación de colores. Por tanto, no puede prosperar la alegación de la demandante de que la Sala de

Recurso infringió el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, al omitir verificar si la combinación de los colores verde y amarillo se había utilizado como marca.

38 En lo relativo a la alegación de que las pruebas que figuran en el expediente de la Sala de Recurso no se refieren a todos los Estados que eran miembros de la Unión Europea a 1 de abril de 1996, procede señalar lo siguiente.

39 Cabe señalar, en primer lugar, que aunque sea necesario demostrar que la marca controvertida ha adquirido un carácter distintivo en el conjunto de la Comunidad (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI, C-25/05 P, Rec. p. I-5719, apartado 83), no se exige la aportación de los mismos tipos de elementos de apreciación para cada Estado miembro.

40 Por tanto, el hecho de que el expediente no contuviera, excepto para Alemania, una encuesta para evaluar la percepción de la marca controvertida por el público pertinente en la Unión Europea no puede dar lugar a la anulación de la resolución impugnada.

41 La falta de encuesta no excluye la demostración de que un signo ha adquirido un carácter distintivo por el uso, pues puede demostrarse mediante otros elementos (véase el apartado 31 *supra).* En efecto, de la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada (apartados 49 a 53), se desprende que la realización de una encuesta no es indispensable para concluir que un signo ha adquirido un carácter distintivo por el uso.

42 Por lo que respecta a los datos numéricos, procede señalar que las únicas cantidades que no figuran en el expediente de la Sala de Recurso son los volúmenes de negocio alcanzados en Finlandia y en Irlanda. Sin embargo, tanto para estos dos Estados miembros como para los demás Estados que eran miembros de la Unión Europea a

1 de abril de 1996, la coadyuvante había presentado ante la OAMI datos detallados sobre sus cuotas de mercado y sus volúmenes de venta entre 1970 y 1996, así como sobre los de sus competidores.

43 Por lo que respecta a la alegación de que las cuotas de mercado alcanzadas por la coadyuvante eran demasiado escasas para poder demostrar una difusión intensa y duradera en el mercado, procede señalar que los productos en cuestión son bienes de producción cuyos precios son elevados y cuya adquisición va precedida de un proceso en que el consumidor se informa atentamente sobre la gama de la oferta, comparando e inspeccionando los distintos modelos en competencia.

44 En un mercado así, no es necesario que una marca alcance una gran cuota de mercado para que pueda concluirse que los consumidores pertinentes la han retenido en su memoria. Basta para ello con demostrar que la marca controvertida ha tenido una presencia sólida y prolongada en el mercado.

45 En el caso de autos, del expediente de la Sala de Recurso se desprende, por una parte, que la coadyuvante utilizó en la Unión Europea, de forma coherente, la misma combinación de colores en todas sus máquinas agrícolas durante un período considerable antes de 1996 y, por otra parte, que en los países en que la demandante considera que la cuota de mercado de la coadyuvante ha sido particularmente escasa, la presencia de la coadyuvante es al menos treinta años anterior a la solicitud de registro, pues se remonta a 1966 en Austria, a 1939 en Finlandia, a 1949 en Grecia y a 1953 en Italia (apartados 5 y 38 de la resolución impugnada). La demandante no ha rebatido estos hechos.

46 De las consideraciones anteriores se desprende que, si bien la marca controvertida se ha utilizado y promovido en combinación con la marca denominativa John Deere y los gastos en publicidad de la coadyuvante en la Unión Europea se presentaron en bloque y no individualmente para cada país, la demandante sostiene erróneamente que no se demostró suficientemente que la coadyuvante utilizaba como marca para sus productos la combinación de los colores verde y amarillo y que la difusión de sus productos había sido intensa y duradera en todos los Estados que eran miembros de la Unión Europea a 1 de abril de 1996.

47 Por tanto, procede examinar si tal uso y tal difusión fueron suficientes para permitir al público interesado identificar, por medio de la marca controvertida, el origen comercial de los productos de que se trata.

48 A este respecto, la demandante cuestiona la pertinencia y el valor probatorio de las declaraciones de las distintas asociaciones tenidas en cuenta por la Sala de Recurso. Reprocha a dichas declaraciones que no fueran espontáneas, que su contenido fuera dictado o, al menos, coordinado por la coadyuvante, que no hicieran referencia al uso exclusivo de la marca controvertida por la coadyuvante, que se emitieran tras el período de referencia y no se prestaran ante notario, y que las entidades declarantes no fueran ni representativas del público interesado ni independientes, al ser en su mayoría socios comerciales de la coadyuvante.

49 En cuanto a la fecha de las declaraciones, procede señalar que el hecho de que se firmaran en 2000 no implica que carezcan de valor probatorio a efectos de apreciar la adquisición de un carácter distintivo por el uso en la fecha en que se presentó la solicitud de registro de la marca controvertida (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de abril de 2008, Ferrero Deutschland/OAMI y Cornu, C-108/07 P, no publicada en la Recopilación, apartado 53). Por otra parte, el artículo 51, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 52, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009) prohíbe la anulación del registro de la marca controvertida si se demuestra que adquirió un carácter distintivo antes de la fecha de la solicitud de nulidad, en el caso de autos el 5 de enero de 2004. Por tanto, la alegación de la demandante de que las declaraciones aportadas carecen de pertinencia por no referirse necesariamente al período anterior al 1 de abril de 1996 es, en todo caso, inoperante.

50 Por lo que respecta a la falta de espontaneidad de las asociaciones y al papel desempeñado por la coadyuvante en la elaboración de las declaraciones aportadas, procede señalar que el hecho de que dichas declaraciones se formularan a instancias de la coadyuvante y de que ella supuestamente coordinara su preparación, por sí mismo, no anula su contenido ni su valor probatorio.

51 En efecto, a falta de prueba en contrario, se presume que cada asociación firmó su declaración voluntariamente y asume su contenido. Tampoco puede negarse el valor probatorio de una declaración por no haberse realizado ante notario [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de septiembre de 2008, Boston Scientific/OAMI — Terumo (CAPIO), T-325/06, no publicada en la Recopilación, apartado 41].

52 Por otra parte, procede señalar que no puede acogerse la alegación de la demandante de que no son fiables las declaraciones que provienen de los distribuidores de máquinas agrícolas y de las asociaciones de fabricantes de máquinas agrícolas.

53 En primer lugar, de la jurisprudencia no se desprende que sólo puedan tenerse en cuenta las declaraciones prestadas por asociaciones que representan a los consumidores. Por el contrario, la formulación empleada al respecto por el Tribunal de Justicia, a saber las «declaraciones de las cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales» (sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, apartado 51), también comprende las declaraciones que provienen de asociaciones de fabricantes y/o de distribuidores.

54 Por tanto, en el caso de autos sólo es necesario determinar si las distintas asociaciones que emitieron declaraciones pueden considerarse independientes, de modo que pudieron formular sus declaraciones sin tener en cuenta el interés particular de la coadyuvante.

55 Por lo que respecta a las asociaciones de agricultores y a las asociaciones de fabricantes de máquinas agrícolas, cuyo objetivo esencial es defender y promover los intereses del sector que representan y organizan, cabe señalar que la demandante no ha aportado ningún indicio que pueda demostrar su parcialidad o su interés en que la coadyuvante obtenga el registro de una marca al que no tiene derecho. Por tanto, la Sala de Recurso tuvo en cuenta legítimamente las declaraciones de dichas asociaciones.

56 En lo relativo a la independencia de las entidades que han actuado como distribuidores de la coadyuvante en Finlandia e Italia, basta señalar que sus declaraciones se limitan a corroborar las de la asociación de fabricantes de máquinas agrícolas en Italia y las de la asociación que representa a los agricultores en Finlandia. Según se ha señalado en el apartado 55 *supra,* la demandante no ha aportado ningún elemento que pueda cuestionar el valor probatorio de las declaraciones de esas dos asociaciones. De ello se deduce que la toma en consideración, por la Sala de Recurso, de las declaraciones de los distribuidores finlandeses e italianos no puede dar lugar a la anulación de la resolución impugnada.

57 Por lo que respecta a la alegación de que las declaraciones no demuestran un «uso exclusivo» de la marca controvertida por la coadyuvante, procede señalar que lo pertinente no es el uso exclusivo de la marca, sino la asociación que hace el público entre la marca y un origen comercial.

58 En el caso de autos, las declaraciones de las distintas asociaciones, salvo las referentes a Irlanda y Dinamarca, ponen de manifiesto que la combinación de los colores verde y amarillo, utilizada en relación con máquinas agrícolas, se asocia con la coadyuvante en el sector de que se trata. La encuesta en Alemania corrobora esta afirmación.

59 Por lo que respecta a Irlanda y Dinamarca, las declaraciones aportadas indican que la combinación de colores referida anteriormente se asocia con productos de varios fabricantes y no únicamente con los de la coadyuvante. Sin embargo, ello no puede dar lugar a la anulación de la resolución impugnada.

60 En primer lugar, procede señalar que la Sala de Recurso apreció la adquisición del carácter distintivo de la marca controvertida basándose en un conjunto de elementos, concretamente en las declaraciones de distintas asociaciones y en la encuesta realizada en Alemania, así como en la sólida presencia de los productos de la coadyuvante en todos los mercados pertinentes durante un período significativo y en que la coadyuvante había utilizado como marca en dichos productos, de modo intensivo y prolongado, la combinación de los colores verde y amarillo.

61 En segundo lugar, cabe señalar que del apartado 5 de la resolución impugnada se desprende que la coadyuvante ha estado presente en el mercado danés desde 1947 y en el mercado irlandés desde 1951. Además, del expediente de la Sala de Recurso se desprende que la coadyuvante ha tenido una presencia sólida en esos dos mercados desde 1970, comparable a su presencia por entonces en otros Estados miembros.

62 Por tanto, no puede reprocharse a la Sala de Recurso que concluyera que se demostró suficientemente que el 1 de abril de 1996, fecha en que se presentó la solicitud de su registro, la marca controvertida había adquirido un carácter distintivo, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.

63 De las consideraciones anteriores se deduce que no puede acogerse el primer motivo de la demandante.

Sobre los motivos segundo y tercero, basados respectivamente en la infracción del artículo 8, apartado 4, y del artículo 73 del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

64 En los motivos segundo y tercero, la demandante sostiene, en sustancia, que en la resolución impugnada se aplicaron, respecto de su marca italiana no registrada que comprendía los colores verde y amarillo, criterios más estrictos que los aplicados en el examen de la solicitud de registro de la marca controvertida, pese a que en ambos casos los requisitos para adquirir derechos sobre la marca son, básicamente, los mismos. La Sala de Recurso infringió con ello no sólo el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, sino también el artículo 73 de dicho Reglamento, pues su razonamiento es insuficiente y contradictorio.

65 La OAMI y la coadyuvante solicitan la desestimación de estos motivos.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

66 Procede declarar infundado el motivo basado en la infracción del artículo 73 del Reglamento nº 40/94.

67 En efecto, es jurisprudencia reiterada que la motivación exigida por el artículo 73 del Reglamento nº 40/94 debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento del autor del acto. Esta obligación tiene la doble finalidad de permitir, por una parte, que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada con el fin de defender sus derechos y, por otra, que el órgano jurisdiccional comunitario pueda ejercer su control sobre la legalidad de la decisión [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de noviembre de 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OAMI — Lidl Stiftung (VITAL FIT), T-111/06, no publicada en la Recopilación, apartado 62, y jurisprudencia citada].

68 Es preciso recordar además que una contradicción en la motivación de una decisión constituye una infracción de la obligación que se deriva del artículo 73 del Reglamento nº 40/94, que puede afectar a la validez del acto controvertido si se demuestra que, a causa de dicha contradicción, el destinatario del acto no tiene la posibilidad de conocer la fundamentación real de la decisión, en todo o en parte, y que, a raíz de ello, la parte dispositiva del acto se encuentra total o parcialmente privada de todo fundamento jurídico (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de enero de 1995, Tremblay y otros/Comisión, T-5/93, Rec. p. II-185, apartado 42).

69 En el caso de autos, la demandante no sostiene no haber podido conocer los motivos por los que la Sala de Recurso adoptó la resolución impugnada. Más bien alega que la Sala de Recurso apreció elementos de prueba comparables de modo diferente y, en consecuencia, dedujo conclusiones divergentes a la vista de elementos similares. Tal

enfoque, sin embargo, aun cuando se demostrara, no puede constituir una infracción del artículo 73 del Reglamento nº 40/94, sino únicamente del artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento.

70 Por lo que respecta a la supuesta infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, la demandante sostiene que la Sala de Recurso concluyó que ella no había adquirido un derecho a usar la marca en el mercado italiano, aun cuando los colores de su signo eran idénticos a los de la marca controvertida, las pruebas aportadas tenían el mismo valor, incluso un valor superior, y las condiciones para adquirir un significado secundario eran las mismas.

71 En este contexto, procede señalar que la carga de la prueba que recae en la demandante según el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 se corresponde con la que recae en la coadyuvante según el artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento.

72 Sin embargo, procede señalar que, en el caso de autos, de los hechos no rebatidos se desprende que los elementos aportados por la demandante ante la Sala de Recurso tenían, en su conjunto, menor valor probatorio que los aportados por la coadyuvante.

73 En primer lugar, es pacífico entre las partes que, al menos entre 1973 y 1982, la demandante dejó de utilizar la combinación de los colores verde y amarillo en sus productos en Italia. Aunque la demandante pudo adquirir un derecho no registrado sobre su signo por haberla usado entre 1983 y 1996, no lo hizo. De las constataciones que figuran en los apartados 45 y 46 de la resolución impugnada se desprende además que la demandante no niega no haber utilizado la combinación de los colores verde y amarillo de forma coherente y uniforme. Por el contrario, utilizó varios tonos de verde y de amarillo, así como una combinación de los colores verde y blanco.

74 De ello se deduce que la suspensión en la utilización como marca de la combinación de los colores verde y amarillo, así como el uso variable de dichos colores, pudieron

impedir que el público asociara de forma sistemática a la demandante con una combinación de colores concreta.

75 En segundo lugar, la Sala de Recurso consideró acertadamente como dudoso el valor probatorio de las declaraciones prestadas por antiguos empleados de la demandante. De los apartados 46 y 54 de la resolución impugnada se desprende que dichas declaraciones no sólo no fueron corroboradas por otros elementos de prueba que figuren en el expediente, sino que fueron parcialmente contradichas.

76 En tercer lugar, no puede reprocharse a la Sala de Recurso que concluyera que el estudio de mercado presentado por la demandante no era persuasivo. A este respecto, es preciso señalar que la Sala de Recurso indicó, en los apartados 57 y 58 de la resolución impugnada, que en dicho estudio, a diferencia del efectuado por la coadyuvante, no se había preguntado a los participantes por qué daban una determinada respuesta ni se les había presentado una imagen distinta, en otro color, para acreditar que no reconocían la imagen gracias a otros criterios distintos del color. La demandante no niega tales hechos. Por tanto, no puede demostrarse que, al término de la investigación de la demandante, los participantes reconocieran los productos de ésta gracias únicamente a sus colores, y no a su forma o a otros elementos.

77 Procede señalar además que la Sala de Recurso concluyó legítimamente que el valor probatorio de la investigación de la demandante era sensiblemente inferior al de la investigación aportada por la coadyuvante, ya que en la investigación de la demandante se pidió a las personas interrogadas que reconstituyeran de memoria su percepción de las marcas diez años antes.

78 De las consideraciones anteriores se desprende que procede desestimar los motivos segundo y tercero.

79 Por tanto, se desestima el recurso.

Costas

80 A tenor del apartado 2 del artículo 87 del Reglamento de Procedimiento, 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, de conformidad con las pretensiones de la OAMI y de la coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Octava)

decide:

1) Desestimar el recurso.

2) Condenar en costas a BCS SpA.

Martins Ribeiro Wahl Dittrich

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 28 de octubre de 2009.

Firmas