Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

de 30 de mayo de 2013*

«Marca comunitaria — Procedimiento de nulidad — Marca comunitaria denominativa ultrafilter international — Motivo de denegación absoluto — Artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) nº 207/2009 — Abuso de derecho»

En el asunto T-396/11,

ultra air GmbH, con domicilio social en Hilden (Alemania), representada por el Sr. C. König, abogado,

parte demandante,

contra

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

Donaldson Filtration Deutschland GmbH, con domicilio social en Haan (Alemania), representada por las Sras. N. Siebertz y M. Teworte-Vey, abogadas,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI de 18 de mayo de 2011 (asunto R 374/2010-4), relativa a un procedimiento de nulidad entre ultra air GmbH y Donaldson Filtration Deutschland GmbH,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

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

Secretario: Sra. C. Heeren, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 22 de julio de 2011;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 28 de noviembre de 2011;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 12 de diciembre de 2011;

* Lengua de procedimiento: alemán.

celebrada la vista el 29 de enero de 2013;

dicta la siguiente

Sentencia

1 El 29 de marzo de 1999, ultrafilter GmbH, transformada más tarde en Donaldson Filtration Deutschland GmbH, la coadyuvante, 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 ultrafilter international.

3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 7, 11, 37, 41 y 42 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 7: «Filtros para el secado, depuración y refrigeración de aire, gases y líquidos; elementos de filtro; materiales para filtros; evacuadores de condensado mecánicos y eléctricos; separadores de aceite; separadores de agua»;

— clase 11: «Aparatos e instalaciones para el secado, depuración y refrigeración de aire, gases y líquidos; partes y accesorios de estos equipos e instalaciones, en particular membranas de bombas, indicadores de nivel de llenado, válvulas, en particular electroválvulas, válvulas de membrana, mandos para válvulas, mandos de tiempo, manómetros, en particular manómetros de presión diferencial, manómetros, en particular manómetros de temperatura, manómetros de nivel, elementos de unión para instalaciones de filtrado, incluidas piezas de conexión y fijación condicionadas por el diseño; aparatos de ventilación»;

— clase 37: «Puesta en marcha, reparación y mantenimiento de estos aparatos e instalaciones»;

— clase 41: «Formación técnica; formación de ventas y del producto»;

— clase 42: «Servicios de ingeniería; asesoramiento en relación con la planificación, construcción y explotación de estos aparatos e instalaciones».

4 Mediante resolución de 19 de enero de 2001, el examinador desestimó la solicitud de marca comunitaria en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 207/2009] debido a que la marca controvertida era descriptiva y carecía de carácter distintivo. A raíz de un recurso interpuesto por la coadyuvante, la Segunda Sala de Recurso de la OAMI anuló dicha resolución, mediante resolución de 16 de diciembre de 2003 (asunto R 375/2001-2), y afirmó que la marca controvertida había adquirido carácter distintivo conforme al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009), en los Estados miembros germanófonos y anglófonos.

5 El 27 de septiembre de 2005, la marca controvertida fue registrada como marca comunitaria con el número 1.121.839.

6 El 5 de mayo de 2008, la demandante, ultra air GmbH, presentó ante la OAMI, en virtud del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009], una solicitud con objeto de que se declarara la nulidad de la marca controvertida debido a que se había registrado infringiendo el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.

7 Mediante resolución de 29 de enero de 2010, la División de Anulación de la OAMI estimó la solicitud de nulidad y declaró la nulidad de la marca controvertida para todos los productos y servicios, en virtud del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009, en relación con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del propio Reglamento.

8 El 16 de marzo de 2010, la coadyuvante interpuso 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 18 de mayo de 2011 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI estimó el recurso, anuló la resolución de la División de Anulación y desestimó la solicitud de nulidad presentada por la demandante. Según la Sala de Recurso, la solicitud de nulidad suponía un abuso de derecho y debía declararse inadmisible. A este respecto, la Sala de Recurso consideró esencialmente que, mediante su solicitud de nulidad, la demandante pretendía en realidad utilizar ella misma como marca la designación «ultrafilter» (sola o en combinación con otros términos). Así pues, ésta perseguía objetivos diferentes de aquellos de interés público previstos en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009. A su juicio, las intenciones ocultas constitutivas de un abuso de derecho se demuestran también por el hecho de que el antiguo gerente del titular de la marca controvertida y gerente actual de la solicitante de nulidad había defendido él mismo, en 2003, el carácter distintivo adquirido por el uso de esta marca. Argumenta que, al constituir el abuso de derecho un «obstáculo general al procedimiento», procede excluir las solicitudes y acciones abusivas que constituyen procedimientos que sirven para perseguir objetivos diferentes de aquellos cubiertos por el sistema jurídico, sin que sea necesario remitirse al Derecho procesal de los Estados miembros en virtud del artículo 83 del Reglamento nº 207/2009.

Pretensiones de las partes

10 La demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada.

— Desestime el recurso interpuesto por la coadyuvante ante la Sala de Recurso.

— Condene en costas a la OAMI y a la coadyuvante.

11 La OAMI y la coadyuvante solicitan al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

12 Para fundamentar su recurso la demandante invoca esencialmente dos motivos, basados, respectivamente, en la infracción del artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009 y en la infracción del artículo 52, apartado 1, letra a), del propio Reglamento.

13 En el marco del primer motivo, la demandante alega que, tal como ha confirmado la jurisprudencia, el artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009 confiere a toda persona física o jurídica el derecho a presentar una solicitud de nulidad basada en el artículo 52 del mismo Reglamento, sin hacer depender este derecho de una ponderación de los eventuales intereses personales del solicitante de la nulidad y del interés general que salvaguarda esta última disposición. Añade que, en este contexto, el artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009, que –según afirma– regula exhaustivamente la cuestión, no deja margen para tener en cuenta la eventual mala fe del solicitante de la nulidad, de modo que un abuso de derecho no puede constituir un obstáculo que impida el examen de una solicitud de nulidad.

14 Además, la demandante asegura no haber cometido ningún abuso de derecho, puesto que, en primer lugar, las resoluciones de los órganos jurisdiccionales nacionales presentadas por la coadyuvante ante la Sala de Recurso se refieren a casos de competencia desleal que no guardan ninguna relación con el uso de la marca controvertida. En segundo lugar, dado que, a su juicio, impedir el uso exclusivo de los signos viciados por motivos de denegación absolutos es precisamente el objetivo que pretende garantizar el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, la libre utilización de semejante signo es plenamente conforme con esta disposición y no puede por tanto constituir un abuso de derecho. En tercer lugar, el hecho de que el solicitante de la nulidad había solicitado anteriormente sin éxito el registro de un signo como marca no puede impedirle, en su opinión, solicitar la anulación de una marca similar a la que es aplicable un motivo de denegación absoluto. Arguye finalmente, en cuarto lugar, que carece asimismo de pertinencia la circunstancia de que el gerente de la demandante fuese gerente de la coadyuvante cuando ésta registró la marca controvertida.

15 La OAMI y la coadyuvante defienden la procedencia de la resolución impugnada.

16 A este respecto, procede declarar que la solicitud de nulidad con arreglo al artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009 no se incluye en el ámbito de un procedimiento jurisdiccional sino administrativo (sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de febrero de 2010, Lancôme/OAMI, C-408/08 P, Rec. p. I-1347, apartado 36).

17 El artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009 prevé que una solicitud de nulidad basada en una causa de nulidad absoluta pueda ser presentada por toda persona física o jurídica o por toda agrupación constituida para la representación de los intereses de fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores y que tenga capacidad procesal. En cambio, el artículo 56, apartado 1, letras b) y c), de ese Reglamento, que se refiere a las solicitudes de nulidad basadas en una causa de nulidad relativa, reserva el derecho a presentar dicha solicitud a algunas personas determinadas que posean interés en ejercitar la acción. Por consiguiente, del sistema de ese artículo resulta que el legislador pretendía limitar el círculo de personas que pueden presentar una solicitud de nulidad en el segundo caso, pero no en el primero (véase, en este sentido, la sentencia Lancôme/OAMI, citada en el apartado 16 *supra*, apartado 39).

18 Mientras que los motivos de denegación de registro relativos protegen los intereses de los titulares de determinados derechos anteriores, los motivos de denegación absolutos tienen por objeto la protección del interés general que los sustenta, lo que explica que el artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009 no exija que el solicitante demuestre un interés en ejercitar la acción (sentencia Lancôme/OAMI, citada en el apartado 16 *supra*, apartado 40).

19 El motivo de denegación absoluto establecido en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 consiste en impedir el registro de las marcas que carezcan del carácter distintivo único que les permite cumplir dicha función esencial, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia. Por tanto, resulta patente que el interés general subyacente en el artículo 7, apartado 1, letra b), del citado Reglamento no se diferencia de dicha función esencial de la marca (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de

12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI, C-173/04 P, Rec. p. I-551, apartados 60 y 61). Además, el interés general que subyace en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009 consiste en garantizar que signos descriptivos de alguna o de varias de las características de los productos o de los servicios para los cuales se solicita el registro como marca puedan ser libremente utilizados por todos los operadores económicos que ofrezcan tales productos o servicios (sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de marzo de 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAMI, C-51/10 P, Rec. p. I-1541, apartado 37).

20 De lo anterior resulta que el procedimiento administrativo previsto en el artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009, en relación con el artículo 52, apartado 1, letra a), del mismo Reglamento, tiene por objeto concretamente permitir a la OAMI volver a examinar la validez del registro de una marca y adoptar una posición que, llegado el caso, tendría que haber adoptado de oficio en virtud del artículo 37, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009.

21 En este contexto, la OAMI debe apreciar si la marca objeto de examen es descriptiva y/o carece de carácter distintivo, sin que los motivos o el comportamiento anterior del solicitante de la nulidad puedan afectar a la amplitud de la misión que corresponde a la OAMI con respecto a los intereses generales subyacentes en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y en el artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009. En efecto, dado que, aplicando las disposiciones en cuestión en el marco de un procedimiento de nulidad, la OAMI no se pronuncia sobre la cuestión de si el derecho del titular de la marca prima sobre un derecho cualquiera del solicitante de la nulidad, sino que verifica que el derecho del titular de la marca se ha constituido válidamente según las normas que regulan el carácter registrable de ésta, no puede tratarse de un «abuso de derecho» por parte del solicitante de la nulidad.

22 Así pues, en contra de lo que alega la OAMI, el hecho de que el solicitante de la nulidad pueda presentar la solicitud con el fin de colocar posteriormente el signo controvertido en sus productos corresponde precisamente al interés general de disponibilidad y de libre utilización que salvaguarda el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 207/2009. Por tanto, en contra de lo que estimó la Sala de Recurso, tal circunstancia no puede constituir en ningún caso un abuso de derecho. Esta apreciación se ve confirmada por el artículo 52, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, según el cual la nulidad de la marca comunitaria puede declararse también mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, lo que presupone que el demandado en esta acción puede obtener la declaración de nulidad incluso si ha utilizado la marca controvertida y tiene intención de seguir haciéndolo.

23 En cambio, es la desestimación de la solicitud de nulidad basada en un «abuso de derecho» lo que pone en peligro los objetivos perseguidos por el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 209/2007, dado que esa desestimación impide el examen de fondo descrito en el anterior apartado 21.

24 Asimismo, el hecho de que el gerente del solicitante de la nulidad fuese el gerente del titular de la marca en el momento en que se presentó la solicitud de marca no afecta en modo alguno al derecho del solicitante de la nulidad a presentar ante la OAMI una solicitud en el sentido del artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009. En efecto, habida cuenta de la naturaleza y del objeto del procedimiento en cuestión, consistente en la salvaguardia de los intereses generales subyacentes en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 207/2009, es preciso declarar que el titular de una marca descriptiva o carente de carácter distintivo no tiene derecho alguno a mantener el registro de su marca por el mero hecho de que el solicitante de la nulidad esté gestionado por una persona física que en el pasado actuó con el fin de registrar el signo controvertido.

25 La misma conclusión se impone con respecto a las alegaciones de la coadyuvante basadas en actos de competencia desleal cometidos en su contra por la demandante. A este respecto, procede recordar que el artículo 56, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009 no supedita ni la admisibilidad ni la procedencia de una solicitud de nulidad a la buena fe del solicitante de la nulidad [véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de 3 de diciembre de 2009, Iranian Tobacco/OAMI – AD Bulgartabac (TIR 20 FILTER CIGARETTES), T-245/08, no publicada en la Recopilación, apartado 26]. En efecto, aun suponiendo que una solicitud de nulidad forme parte de un plan global de confrontación comercial que implique también métodos de competencia desleal, la cancelación de una marca descriptiva o carente de carácter distintivo es una consecuencia legal del artículo 57, apartados 5 y 6, del Reglamento nº 207/2009, sin que su titular tenga el derecho de mantener el registro por el hecho de que el solicitante de la nulidad lleve a cabo, por otra parte, actos de competencia desleal.

26 Por último, la referencia de la OAMI al artículo 9 de 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), carece de pertinencia. Esta disposición, al igual que el artículo 54 del Reglamento nº 207/2009, de contenido análogo, se refiere a los casos de tolerancia quinquenal por el titular de una marca al uso de una marca posterior, circunstancia que le priva del derecho de solicitar la nulidad de la marca posterior sobre la base de la marca anterior. Ahora bien, esta disposición regula las relaciones entre dos marcas registradas legalmente al establecer que, con determinadas condiciones, una marca no puede ser cancelada por la existencia de otra marca idéntica o similar. En consecuencia, el legislador se limita a regular las relaciones entre dos intereses de carácter privado que se oponen en el marco del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 89/104, análogo al procedimiento de oposición del artículo 8 del Reglamento nº 207/2009. En cambio, esta norma no se refiere en modo alguno a la posibilidad de cancelar una marca a causa, no de un riesgo de confusión con una marca anterior, sino de su carácter descriptivo o de la falta de carácter distintivo, es decir, de motivos de denegación absolutos establecidos en aras del interés general, que vician el registro desde el principio y que sólo dejan de aplicarse, según el artículo 52, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, cuando la marca controvertida haya adquirido carácter distintivo después de su registro.

27 Habida cuenta de las consideraciones anteriores, debe declararse que la Sala de Recurso incurrió en error de Derecho al anular la resolución de la División de Anulación y al declarar inadmisible la solicitud de nulidad, sobre la base de un supuesto «abuso de derecho».

28 Por consiguiente, procede estimar el primer motivo y anular la resolución impugnada.

29 En lo que atañe a la segunda pretensión de la demandante, consistente en la modificación de la resolución impugnada, ha de señalarse que, aun cuando el artículo 65, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009 faculta al Tribunal para modificar las resoluciones de las Salas de Recurso, esta posibilidad está limitada, en principio, a aquellas situaciones en las que el asunto se halle en condiciones de ser juzgado [sentencia del Tribunal de 10 de junio de 2008, Gabel Industria Tessile/OAMI – Creaciones Garel (GABEL), T-85/07, Rec. p. II-823, apartado 28]. En el presente asunto, tal como alega la OAMI con el fin de que se declare inadmisible el segundo motivo, la Sala de Recurso no se ha pronunciado en cuanto al fondo de la solicitud de nulidad, extremo que era el objeto del recurso que interpuso la coadyuvante ante aquella. En consecuencia, procede declarar que el estado del asunto no permite resolver el litigio y que esta pretensión debe desestimarse.

Costas

30 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas en lo esencial las pretensiones de la OAMI, procede condenarla a cargar con las costas

de la demandante, de conformidad con las pretensiones formuladas por ésta. Puesto que han sido desestimadas en lo esencial las pretensiones de la coadyuvante, ésta cargará con sus propias costas, conforme al artículo 87, apartado 4, párrafo tercero, del Reglamento de Procedimiento.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

decide:

1) Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 18 de mayo de 2011 (asunto R 374/2010-4).

2) La OAMI cargará con sus propias costas y con aquellas en que haya incurrido ultra air GmbH.

3) Donaldson Filtration Deutschland GmbH cargará con sus propias costas.

Forwood Dehousse Schwarcz

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 30 de mayo de 2013.

Firmas