

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
de 10 de noviembre de 2004*

En el asunto T-164/02,

Kaul GmbH, con domicilio social en Elmshorn (Alemania), representada por los
Sres. G. Würtenberger y R. Kunze, abogados,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI fue

Bayer AG, con domicilio social Leverkusen (Alemania),

* Lengua de procedimiento: alemán.

que tiene por objeto un recurso contra la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la OAMI de 4 de marzo de 2002 (asunto R 782/2000-3), relativa a un procedimiento de oposición entre Kaul GmbH y Bayer AG,

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

integrado por el Sr. H. Legal, Presidente, y el Sr. M. Vilaras y la Sra. I. Wiszniewska-Białecka, Jueces;

Secretaria: Sra. D. Christensen, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 30 de junio de 2004;

dicta la siguiente

Sentencia

Hechos

- 1 El 3 de abril de 1996, Atlantic Richfield (Atlantic Richfield Co.) presentó una solicitud de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) con arreglo al Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.

- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo ARCOL.
- 3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en las clases 1, 17 y 20 del Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en su versión revisada y modificada. Entre los productos incluidos en la clase 1 figuran los «productos químicos destinados a conservar los alimentos».
- 4 El 20 de julio de 1998, se publicó la solicitud de marca en el *Boletín de marcas comunitarias*.
- 5 El 20 de octubre de 1998, la demandante formuló oposición, en virtud del artículo 42, apartado 1, del Reglamento n° 40/94, contra el registro de la marca solicitada, en lo tocante a los «productos químicos destinados a conservar los alimentos», comprendidos en la clase 1. La oposición se basó en la existencia de una marca comunitaria anterior, registrada el 24 de febrero de 1998, con el número 49106. Esta marca consiste en el signo denominativo CAPOL y abarca los productos denominados «productos químicos destinados a mantener frescos y conservar los alimentos, a saber, materias primas para alisar y conservar productos alimenticios, en particular dulces», correspondientes a la clase 1. En apoyo de la oposición la demandante invocó el motivo de denegación relativo a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94.
- 6 Mediante resolución de 30 de junio de 2000, la División de Oposición desestimó la oposición por considerar que, aunque se admitiera la identidad de los productos, podía descartarse todo riesgo de confusión entre los signos controvertidos, debido a sus diferencias visuales y auditivas.
- 7 El 24 de julio de 2000, la demandante interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición, con arreglo al artículo 59 del Reglamento n° 40/94.

- 8 Mediante escrito de 17 de julio de 2000, recibido el 24 de julio de 2000, la sociedad Bayer (Bayer AG) informó a la OAMI de la cesión, a su favor, de la solicitud de registro de la marca ARCOL presentada por Atlantic Richfield Co. La cesión se inscribió en el Registro de marcas comunitarias el 17 de noviembre de 2000, con arreglo al artículo 17, apartado 5, en relación con el artículo 24 del Reglamento n° 40/94.
- 9 El 30 de octubre de 2000, la demandante presentó ante la OAMI el escrito en el que se exponían los motivos del recurso, previsto en el artículo 59 del Reglamento n° 40/94.
- 10 Mediante resolución de 4 de marzo de 2002, notificada a la demandante el 25 de marzo de 2002 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Tercera de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. La Sala de Recurso consideró, en síntesis, que ya no podía tenerse en cuenta el carácter distintivo supuestamente elevado de la marca anterior en razón de su notoriedad, puesto que la demandante sólo había invocado este hecho en la fase del recurso. Además, la Sala de Recurso señaló que, en realidad, la demandante no había formulado una nueva alegación, sino que había alterado la base legal de su oposición al invocar el artículo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento n° 40/94, relativo a las marcas notoriamente conocidas. Por otra parte, la Sala consideró que, a pesar de la identidad de los productos no había ningún riesgo de confusión entre los signos denominativos controvertidos, habida cuenta de las diferencias notables entre ellos que se advierten en los planos visual y fonético, del carácter muy especializado del mercado de los productos correspondientes y de la probable especialización de su consumidor típico.

Procedimiento y pretensiones de las partes

- 11 La demandante interpuso el presente recurso mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 24 de mayo de 2002. La OAMI presentó su escrito de contestación en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 16 de octubre de 2002.

- 12 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 7 de noviembre de 2002, la demandante solicitó autorización para presentar un escrito de réplica, con arreglo al artículo 135, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.
- 13 El 20 de noviembre de 2002, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) decidió que no era necesario proceder a un segundo intercambio de escritos, dado que la demandante podía exponer sus motivos, formular sus alegaciones y replicar al escrito de contestación de la OAMI en el acto de la vista.
- 14 Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) decidió iniciar la fase oral.
- 15 En la vista de 30 de junio de 2004 se oyeron los informes orales de las partes, y sus respuestas a las preguntas orales formuladas por el Tribunal de Primera Instancia.
- 16 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

17 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

18 En apoyo de su recurso la demandante invoca, en síntesis, cuatro motivos relativos, respectivamente, en primer lugar, al incumplimiento de la obligación de examinar los elementos que había presentado ante la Sala de Recurso, en segundo lugar, a la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, en tercer lugar, a la violación de los principios de Derecho procesal aceptados en los Estados miembros y de las normas de procedimiento aplicables ante la OAMI y, en cuarto lugar, al incumplimiento de la obligación de motivación.

19 En primer lugar, debe examinarse el primer motivo.

Alegaciones de las partes

20 A juicio de la demandante, la apreciación de la Sala de Recurso según la cual, una vez concluido el procedimiento de oposición no procede admitir la alegación de nuevos hechos ante ella se deriva de una comprensión errónea de la función de las Salas de Recurso. Señala que, por el contrario, el procedimiento ante la Sala de Recurso debe considerarse una segunda instancia sobre el fondo, en el marco de la

cual las partes pueden alegar nuevos hechos. Afirma que, por lo tanto, para la apreciación del riesgo de confusión, la Sala de Recurso se negó indebidamente a examinar los elementos que la demandante había presentado con su escrito de 30 de octubre de 2000, en relación con el elevado carácter distintivo de la marca anterior CAPOL, consistentes en una declaración por su honor del Director General de la demandante, junto con una lista de los clientes de ésta. Estima que, de este modo, la OAMI vulneró el derecho de la demandante a ser oída.

- 21 Sostiene la demandante que, por lo demás, y contrariamente a lo alegado por la OAMI, en modo alguno abandonó el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94, como fundamento de su oposición, para invocar en su lugar el artículo 8, apartado 2, letra c), del mismo Reglamento. Considera que el objetivo de los documentos presentados con el escrito de 30 de octubre de 2000 no es aducir hechos nuevos, sino completar las alegaciones ya formuladas durante el procedimiento de oposición.
- 22 La OAMI contesta que la tesis de la demandante se basa en una mala interpretación del sistema de protección jurídica establecido por el Reglamento n° 40/94 y aplicado por «reiterada jurisprudencia» de las Salas de Recurso. A su juicio, la consecuencia de la continuidad funcional de las Salas de Recurso en relación con la División de Oposición sería que no bastaría interponer un recurso para evitar las consecuencias de la no observancia de los plazos conferidos por la División de Oposición. Por lo tanto, la OAMI alega que, al margen de algunas excepciones, las Salas de Recurso se niegan siempre a tener en cuenta una nueva exposición de hechos si no se ha realizado dentro de dichos plazos.
- 23 Puntualiza que se han alegado por primera vez ante la Sala de Recurso la condición de líder de la demandante en el mercado de los preparados químicos para la conservación de los alimentos y la notoriedad de la marca CAPOL entre el público interesado. Sostiene que se trata de hechos nuevos, incluso, en la medida en que la demandante emplea la expresión «notoriamente conocida», de una modificación de la base jurídica de su oposición, para acogerse al artículo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento n° 40/94.

- 24 A juicio de la OAMI, por lo demás, la consideración de la posición de la demandante en el mercado y del reforzamiento correlativo del carácter distintivo de su marca no permiten afirmar que existe riesgo de confusión.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 25 Ante todo, procede señalar que los elementos presentados por la demandante ante la Sala de Recurso consisten en una declaración por su honor formulada por el Director General de la demandante y en una lista de los clientes de ésta.
- 26 La demandante presentó dichos documentos, relativos a la intensidad de la explotación de su marca, en apoyo de la argumentación ya expuesta ante la División de Oposición –y hasta entonces basada únicamente en consideraciones relativas a la falta de carácter descriptivo de la marca de la demandante– según la cual esta marca goza de un grado elevado de distintividad y, por ello, debe deparársele una mayor protección.
- 27 La Sala de Recurso, en los apartados 10 a 12 de la resolución impugnada, y posteriormente la OAMI, en el apartado 30 de su escrito de contestación, consideran que esta nueva exposición de hechos no puede tomarse en consideración, ya que, a su juicio, se efectuó una vez expirados los plazos fijados por la División de Oposición.
- 28 No obstante, debe señalarse que esta postura no es compatible con la continuidad funcional entre los órganos de la OAMI, afirmada por el Tribunal de Primera Instancia tanto en lo que atañe al procedimiento *ex parte* [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI (BABY-DRY), T-163/98, Rec. p. II-2383, apartados 38 a 44, no anulada sobre el particular por la

sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI (BABY-DRY), C-383/99 P, Rec. p. I-6251, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, Procter & Gamble/OAMI (forma de un jabón), T-63/01, Rec. p. II-5255, apartado 21] como en lo tocante al procedimiento *inter partes* [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de septiembre de 2003, Henkel/OAMI – LHS (UK) (KLEENCARE), T-308/01, Rec. p. II-3253, apartados 24 a 32].

- 29 En efecto, se ha declarado que del principio de la continuidad funcional entre los órganos de la OAMI se desprende que, en el ámbito de aplicación del artículo 74, apartado 1, *in fine*, del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso está obligada a basar su resolución en todas las razones de hecho y de Derecho que la parte interesada haya presentado en el procedimiento ante la unidad que haya resuelto en primer instancia o, con la única salvedad del apartado 2 de esta disposición, en el procedimiento de recurso (sentencia KLEENCARE, antes citada, apartado 32). Por lo tanto, contrariamente a lo que sostiene la OAMI en relación con el procedimiento *inter partes*, la consecuencia de la continuidad funcional que existe entre los diferentes órganos de la OAMI no consiste en que una parte que no haya presentado determinados elementos de hecho o de Derecho ante la unidad que resuelve en primera instancia dentro de los plazos establecidos no esté legitimada, en virtud del artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, para invocar tales elementos ante la Sala de Recurso. Por el contrario, la consecuencia de la continuidad funcional consiste en que tal parte está legitimada para invocar estos elementos ante la Sala de Recurso, sin perjuicio de atenerse, ante este órgano, al artículo 74, apartado 2, de dicho Reglamento.
- 30 Por consiguiente, dado que, en el caso de autos, la presentación de los elementos de hecho controvertidos no es extemporánea, con arreglo al artículo 74, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, sino que tales elementos se acompañaron al escrito presentado por la demandante ante la Sala de Recurso el 30 de octubre de 2000, es decir, dentro del plazo de cuatro meses establecido en el artículo 59 del Reglamento nº 40/94, dicha Sala no podía negarse a tomarlos en consideración.
- 31 Por otra parte, haciendo suya la alegación formulada por la solicitante de marca en su escrito de 27 de diciembre de 2000, según la cual, la demandante pretendía, en realidad, probar que su marca es renombrada o notoriamente conocida, la Sala de

Recurso señaló, con carácter subsidiario, en el apartado 13 de la resolución impugnada, que la demandante había sustituido, como apoyatura jurídica de su oposición, el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 por el artículo 8, apartado 2, letra c), de este Reglamento.

,

- 32 El Tribunal de Primera Instancia considera que tal alegación subsidiaria no puede prosperar.
- 33 En efecto, en ninguna fase del procedimiento la demandante ha alegado que basaba su oposición en una disposición que no fuera el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Al contrario, sobre esta base jurídica, en el procedimiento ante la División de Oposición y posteriormente ante la Sala de Recurso, la demandante invocó la elevada distintividad de su marca y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la pertinencia de esta consideración para apreciar el riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
- 34 De todas las consideraciones que preceden se desprende que la Sala de Recurso no podía, sin infringir el artículo 74 el Reglamento nº 40/94, negarse a examinar los elementos de hecho que la demandante adjuntó al escrito de 30 de octubre de 2000 para probar el grado de distintividad elevada de la marca anterior resultante de la utilización, alegada por ella, de dicha marca en el mercado.
- 35 Pues bien, según la jurisprudencia, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor. Por consiguiente, puede existir un riesgo de

confusión, a pesar de que exista un escaso grado de similitud entre las marcas, cuando los productos o servicios amparados por ellas tienen una gran similitud y el carácter distintivo de la marca anterior es fuerte (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartados 20 y 21, y la jurisprudencia citada).

36 En consecuencia, en la medida en que, en el caso de autos, la Sala de Recurso declaró que los productos a que se refieren los signos en pugna eran idénticos y que existían ciertos elementos de similitud entre tales signos, no podía, como ha hecho, pronunciarse sobre la existencia de un riesgo de confusión, sin tomar en consideración todos los elementos de apreciación pertinentes, entre los que figuraban los presentados por la demandante con el fin de demostrar el elevado grado de distintividad de la marca anterior.

37 De ello se deduce que al no tomar en consideración los elementos presentados por la demandante ante ella, la Sala de Recurso incumplió las obligaciones que le incumben a efectos del examen del riesgo de confusión, en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. No corresponde al Tribunal de Primera Instancia sustituir a la OAMI en la apreciación de los elementos controvertidos, que incumbe a la OAMI. Por consiguiente, procede anular la resolución impugnada, sin que sea necesario pronunciarse sobre los demás motivos.

Costas

38 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones de la parte demandada, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la demandante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)

decide:

- 1) Anular la resolución de la Sala Tercera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) de 4 de marzo de 2002 (asunto R 782/2000-3).**
- 2) Condenar en costas a la OAMI.**

Legal

Vilaras

Wiszniewska-Białecka

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 10 de noviembre de 2004.

El Secretario

El Presidente

H. Jung

H. Legal