

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
de 30 de junio de 2009*

En el asunto T-435/05,

Danjaq, LLC, con domicilio social en Santa Monica, California (Estados Unidos), representada por el Sr. G. Hobbs, QC, el Sr. G. Hollingworth, Barrister, el Sr. S. Skrein y la Sra. L. Berg, Solicitors,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, 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 coadyuvante ante el Tribunal de Primera Instancia, es:

* Lengua de procedimiento: inglés.

Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH, con domicilio social en Múnich (Alemania), representada por el Sr. K. Lewinsky, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI, de 21 de septiembre de 2005 (asunto R 1118/2004-1), relativa a un procedimiento de oposición entre Danjaq, LLC, y Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH,

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

integrado por la Sra. I. Pelikánová, Presidente, y la Sra. K. Jürimäe y el Sr. S. Soldevila Fragoso (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. N. Rosner, administrador;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 5 de diciembre de 2005;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 3 de marzo de 2006;

habiendo considerado el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 12 de julio de 2006;

visto el escrito de duplica de la OAMI presentado en la Secretaría de Tribunal de Primera Instancia el 14 de septiembre de 2006;

habiendo considerado el escrito de la coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de octubre de 2006;

vistos los escritos de 16, 23 y 24 de octubre de 2008 de las partes demandante y coadyuvante, así como de la OAMI, en los que señalan que no participarán en la vista;

vista la modificación de la composición de las Salas del Tribunal de Primera Instancia;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- ¹ El 13 de junio de 2001, la coadyuvante, Mission Productions Gesellschaft für Film-, Fernseh- und Veranstaltungsproduktion mbH, presentó una solicitud de registro 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) [sustituido por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)]. La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo Dr. No.

- 2 Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 9, 12, 18, 25 y 32 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 corresponden a la descripción siguiente:
- «Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos eléctricos y/o electrónicos (incluidos en la clase 9); aparatos para registro, transmisión y reproducción de sonido y/o imágenes y/o datos electrónicos; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores; soportes de datos de todo tipo registrados, programas de software, soportes sonoros registrados, soportes audiovisuales registrados», pertenecientes a la clase 9;

 - «Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática», pertenecientes a la clase 12;

 - «Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias (incluidos en la clase 18); pieles de animales; baúles y maletas; bolsos de viaje; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería », pertenecientes a la clase 18;

 - «Vestidos, calzados, sombrerería», pertenecientes a la clase 25;

— «Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas», pertenecientes a la clase 32.

- 3 El 26 de abril de 2002, la demandante, Danjaq, LLC, formuló oposición contra el registro de la marca solicitada, por un lado, alegando un riesgo de confusión con las marcas notorias anteriores Dr. No y Dr. NO, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 2, letra c), del Reglamento n° 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 2, letra c), del Reglamento n° 207/2009], y, por otro lado, invocando, sobre la base del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94 (actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento n° 207/2009), las marcas anteriores no registradas y los signos anteriores Dr. No y Dr. NO utilizados en el tráfico económico para designar películas, DVD, vídeos, tebeos, grabaciones musicales, libros, pósteres y figuritas de películas.

- 4 Mediante resolución de 28 de septiembre de 2004, la OAMI desestimó la oposición al considerar que la demandante no había facilitado la prueba de la notoriedad de las marcas en cuestión, ni la prueba de la utilización anterior en el tráfico económico de las marcas no registradas y de los signos distintos a las marcas.

- 5 El 29 de noviembre de 2004, la demandante interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición, y mediante resolución de 21 de septiembre de 2005, la Sala de Recurso lo desestimó confirmando los argumentos de la OAMI (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).

Pretensiones de las partes

- 6 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Anule la resolución impugnada.

 - Estime la oposición formulada contra la solicitud de registro de la marca comunitaria.

 - Con carácter subsidiario, devuelva el asunto a la OAMI para que reconsidere su resolución de conformidad con la sentencia del Tribunal de Primera Instancia.

 - Reembolse a la demandante las costas del procedimiento.
- 7 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Desestime las pretensiones de la demandante en las que se solicita la anulación de la resolución impugnada.

— Condene en costas a la demandante.

8 La coadyuvante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

Sobre la admisibilidad de los elementos de prueba presentados en la fase de réplica

Alegaciones de las partes

9 En la fase de réplica, la demandante presentó un documento que ponía de manifiesto la existencia de una página web de la que se induce un vínculo entre la marca solicitada por la coadyuvante y la imagen de James Bond, así como un escrito en el que la

coadyuvante declara que no ha registrado esta página web y que no tiene ninguna relación con la misma. La demandante explica que presentó estos documentos en esta fase del procedimiento escrito ya que desconocía con anterioridad la existencia de dicha página web.

- 10 La OAMI alega que estos elementos de prueba son inadmisibles y que el hecho de que la demandante haya descubierto recientemente la página web es irrelevante para la admisibilidad de los mismos.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 11 Dado que el presente recurso tiene por objeto el control de la legalidad de la resolución de la Sala de Recurso, con arreglo al artículo 63 del Reglamento n° 40/94 (actualmente artículo 65 del Reglamento n° 207/2009), el control que ejerce el Tribunal de Primera Instancia no puede exceder el contexto fáctico y jurídico del litigio tal como se planteó ante la Sala. Por lo tanto, la función del Tribunal de Primera Instancia no es examinar nuevamente las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él. En efecto, la admisión de dichas pruebas infringe el artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, según el cual las memorias de las partes no pueden modificar el objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso. En el caso de autos, las condiciones de utilización de la marca solicitada no han sido objeto del procedimiento de oposición ante la OAMI y, en consecuencia, no pueden alegarse ante el Tribunal de Primera Instancia [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de marzo de 2003, DaimlerChrysler/OAMI (Calandre), T-128/01, Rec. p. II-701, apartado 18, y de 13 de julio de 2004, Samar/OAMI — Grotto (GAS STATION), T-115/03, Rec. p. II-2939, apartado 13].
- 12 Además, la demandante no puede invocar el artículo 48, apartados 1 y 2, del Reglamento de Procedimiento para justificar la presentación de estos documentos fuera de plazo. El hecho de que la demandante haya descubierto la página web

únicamente tras la presentación de su demanda no constituye un motivo suficiente que legitime la presentación de un elemento de prueba nuevo en la fase de réplica (véase, en este sentido, la sentencia GAS STATION, antes citada, apartado 15). Por tanto, procede declarar la inadmisibilidad de dichos documentos.

Sobre la admisibilidad de determinadas alegaciones de la OAMI

Alegaciones de las partes

- ¹³ En opinión de la demandante, las alegaciones de la OAMI que figuran en su escrito de contestación, relativas a la notoriedad de los signos Dr. No y Dr. NO, así como a la oportunidad de efectuar una distinción, por un lado, entre el origen artístico y el origen comercial de la película y, por otro lado, entre una obra y su soporte pretenden sustituir los motivos en los que se basa la resolución impugnada y, por esta razón, son inadmisibles.
- ¹⁴ La OAMI considera que se ha limitado a desarrollar los razonamientos de la Sala de Recurso y que, por tanto, no ha planteado ninguna cuestión nueva.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 15 En virtud del artículo 135, apartado 4, del Reglamento de Procedimiento, se impide, tanto a la OAMI como a las otras partes en el procedimiento, modificar el objeto del litigio tal como se presentó ante la Sala de Recurso.
- 16 Sin embargo, contrariamente a lo que indica la demandante, las alegaciones de la OAMI no pretenden modificar el objeto del litigio, ni cambiar la base de la resolución de la Sala de Recurso. La OAMI se limitó a desarrollar los argumentos presentados por la Sala de Recurso relativos a la popularidad de la película *Dr. No* y al hecho de que la demandante comercialice soportes que contienen la película (apartado 21 de la resolución impugnada), así como a la eventual utilización de los signos Dr. No y Dr. NO como indicadores del origen comercial (apartados 18, 19 y 22 a 30 de la resolución impugnada), para reforzar su postura. Por tanto, la OAMI no ha modificado el objeto del litigio mediante dichas alegaciones y en consecuencia éstas son admisibles.

Sobre el fondo

- 17 En apoyo de su recurso, la demandante alega tres motivos. El primer motivo se basa en la infracción del artículo 8, apartado 1, letras a) y b), y apartado 2, letra c), del Reglamento n° 40/94 [el artículo 8, apartado 1, letra a), es actualmente el artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009]. El segundo motivo se basa en la infracción del artículo 73 del Reglamento n° 40/94 (actualmente artículo 75 del Reglamento n° 207/2009), así como de la regla 50, apartado 2, letra f), y de la regla 52, apartado 1, del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n° 40/94 (DO L 303, p. 1). El tercer motivo se basa en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letras a) y b), y apartado 2, letra c), del Reglamento n° 40/94

Alegaciones de las partes

- 18 En primer lugar, la demandante alega que los signos Dr. No y Dr. NO son marcas notorias y que, para acreditar su notoriedad, nada de lo dispuesto en el Reglamento n° 40/94, ni en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Convenio de París»), impone la prueba de su uso en territorio comunitario antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria. Por el contrario, sostiene que el examen de su notoriedad debe referirse al grado de conocimiento de las marcas entre el público y la prueba del uso constituye pues un elemento adicional y facultativo.
- 19 En segundo lugar, basándose en la jurisprudencia, la demandante considera que la Sala de Recurso ha incurrido en un error al interpretar el concepto de «utilización como marca comercial», dado que la demandante había utilizado los signos antes citados para identificar sus productos y los demás productos distribuidos y comercializados con su consentimiento.
- 20 En tercer lugar, la demandante considera que existe un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, porque la marca solicitada es idéntica a las marcas notorias cuyo titular es la demandante y los productos designados por la marca solicitada y los designados por las marcas notorias son idénticos o similares. Esta impresión la refuerza la existencia de una página web que sugiere un vínculo entre la marca solicitada por la coadyuvante y la imagen de James Bond.
- 21 La OAMI y la coadyuvante solicitan que se desestimen estas alegaciones.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 22 El examen de este motivo plantea tres cuestiones jurídicas distintas. La primera cuestión es determinar si los signos Dr. No y Dr. NO han sido utilizados por la demandante como marcas antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria. La segunda cuestión es determinar si los signos Dr. No y Dr. NO son notoriamente conocidos en un Estado miembro en el sentido de los artículos 6 *bis* del Convenio de París y 8, apartado 2, letra c), del Reglamento n° 40/94. Finalmente, la tercera cuestión es determinar si existe un riesgo de confusión entre la marca solicitada y los signos Dr. No y Dr. NO en el sentido del artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n° 40/94.
- 23 En cuanto a la primera cuestión, en primer lugar, hay que recordar que, según jurisprudencia reiterada, la función esencial de la marca es identificar el origen comercial del producto o del servicio, con el fin de permitir así al consumidor que compra el producto o el servicio designado por la marca hacer la misma elección, en una adquisición posterior, si la experiencia resulta positiva, u otra elección, si resulta negativa [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 9 de octubre de 2002, Dart Industries/OAMI (UltraPlus), T-360/00, Rec. p. II-3867, apartado 42, y de 13 de julio de 2005, Sunrider/OAMI (TOP), T-242/02, Rec. p. II-2793, apartado 88].
- 24 Seguidamente, ha de destacarse que Dr. No es, por un lado, el título de la primera película de la serie «James Bond» y que constituye, por otro lado, el nombre de uno de los personajes principales de la película. En principio, estos hechos no pueden constituir un obstáculo para la utilización de los signos Dr. No y Dr. NO como marcas para identificar el origen comercial de las películas o de los DVD.
- 25 Sin embargo, en el caso de autos, el examen de los documentos presentados por la demandante pone de manifiesto que los signos Dr. No y Dr. NO no indican el origen comercial de las películas, sino su origen artístico. Efectivamente, a los ojos de un consumidor medio, los signos en cuestión, puestos sobre las carátulas de los vídeos o sobre los DVD, sirven para distinguir esta película de otras películas de la serie «James Bond». El origen comercial de la película se indica mediante otros signos, como «007» o «James Bond», puestos sobre las carátulas de los vídeos o sobre los DVD y que indican

que su origen comercial es la empresa productora de las películas de la serie «James Bond». Por otra parte, aunque los beneficios generados por la película *Dr. No* en territorio comunitario pueden certificar el éxito comercial de dicha película en el referido territorio, no es menos cierto que no permiten acreditar la utilización de los signos en cuestión como indicadores del origen comercial.

26 Además, contrariamente a lo que sostiene la demandante, la distinción entre título y marca no es «irreal y artificial». En efecto, un mismo signo puede estar protegido como obra de carácter intelectual original por el derecho de autor y como indicación de origen comercial por el derecho de marcas. Se trata por tanto de derechos exclusivos diferentes basados en cualidades distintas, a saber, por una parte, la originalidad de una creación y, por otra, la idoneidad de un signo para distinguir el origen comercial de los productos y de los servicios [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de octubre de 2008, Cassegrain/OAMI (Forma de una bolsa), T-73/06, no publicada en la Recopilación, apartado 32]. Así, aunque el título de una película pueda estar protegido con arreglo a determinados Derechos nacionales como creación artística independiente de la propia película, no puede beneficiarse de modo automático de la protección reconocida a los indicadores del origen comercial, pues únicamente los signos que llevan a cabo las funciones características de las marcas pueden beneficiarse de esta protección.

27 En el caso de los tebeos, las grabaciones musicales, los libros y los pósteres, los signos Dr. No y Dr. NO no son tampoco utilizados como marcas, sino como una referencia descriptiva de los productos, que indica a los consumidores que se trata bien de la música de la película *Dr. No*, bien de un libro o de un tebeo sobre el personaje de «Dr. No», o bien de un póster de dicha película o de ese personaje. Como demuestra el examen de la documentación presentada por la demandante, algunos de los productos mencionados se presentan al público bajo otros indicadores de procedencia, a saber, «007» y «James Bond», que indican a los consumidores que el origen comercial de los productos antes citados relacionados con la película o con el personaje de «Dr. No» es el mismo que el de las películas de la serie «James Bond».

28 En el caso de los coches o de los relojes fabricados por las empresas beneficiarias de una licencia para utilizar sobre estos productos los signos Dr. No y Dr. NO la conclusión es la misma. En los dos casos, la utilización de estos signos es meramente descriptiva, para

indicar a los consumidores que el coche en cuestión es el utilizado en la película *Dr. No*, o que el reloj es el que corresponde a la película *Dr. No* como parte de una colección de relojes fabricados para conmemorar el cuadragésimo aniversario de las películas de la serie «James Bond». Además, el examen de la documentación relativa a los coches demuestra que los indicadores del origen comercial utilizados por la demandante para éstos son «James Bond», «007» y el «Gun Symbol». Al igual que en los casos analizados en el anterior apartado 27, éstos indican que el origen comercial de los productos es el mismo que el de los demás productos «Bond».

29 Aun suponiendo que los signos Dr. No y Dr. NO hayan sido utilizados como indicadores del origen comercial en las figuritas de los personajes de las películas producidas por una empresa licenciataria de estas marcas, en concreto mediante la utilización de los signos en cuestión acompañados del símbolo «™», la demandante no ha sido capaz de demostrar que los signos Dr. No y Dr. NO han sido utilizados como marcas antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca comunitaria. En efecto, el examen de la documentación presentada pone de manifiesto que las figuritas de «Dr. No» únicamente fueron comercializadas a partir del mes de agosto o de septiembre de 2002, es decir, después de la presentación de la solicitud de registro de la marca comunitaria, que tuvo lugar el 13 de junio de 2001.

30 Finalmente, las sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 1999, BMW (C-63/97, Rec. p. I-905, apartado 38), y de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. I-10273, apartado 53), alegadas por la demandante respecto del uso de los signos como marcas, no son aplicables al presente caso. Efectivamente, no se trata de una cuestión relacionada con el uso de una marca registrada en el tráfico económico con un fin meramente descriptivo o con una finalidad distinta a la de distinguir en el mercado productos o servicios. Se trata por el contrario de dilucidar si los signos de que se trata, que corresponden al título de una película, han sido utilizados como marcas antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria, afirmación que la demandante no ha demostrado.

31 Como no ha quedado probado que los signos Dr. No y Dr. NO hayan sido utilizados como indicadores del origen comercial antes de la presentación de la solicitud de registro de marca comunitaria, no pueden considerarse marcas notorias en el sentido

del artículo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento n° 40/94 y del artículo 6 *bis* del Convenio de París, sin que sea necesario examinar si los signos en cuestión son notorios en un Estado miembro en el sentido establecido por esta última disposición. Como los signos mencionados no constituyen marcas anteriores en el sentido del artículo 8, apartado 2, letra c), del Reglamento n° 40/94, no es necesario, en consecuencia, analizar si existe un riesgo de confusión entre los signos de que se trata. En consecuencia, procede desestimar el primer motivo.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 73 del Reglamento n° 40/94 así como de la regla 50, apartado 2, letra f), y de la regla 52, apartado 1, del Reglamento n° 2868/95

Alegaciones de las partes

- 32 La demandante afirma que la resolución impugnada no está suficientemente motivada en lo que atañe a la desestimación del motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94, y que el hecho de que no se acredite el uso de los signos no justifica que la Sala de Recurso no se pronuncie sobre las cuestiones planteadas.
- 33 La OAMI solicita que se desestime este motivo.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

- 34 Es jurisprudencia reiterada que la motivación exigida por el artículo 73 del Reglamento n° 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 [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 3 de diciembre de 2003, Audi/OAMI (TDI), T-16/02, Rec. p. II-5167, apartados 87 y 88, y de 9 de julio de 2008, Reber/OAMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Rec. p. II-1927, apartado 43].

35 A tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94, la existencia de una marca anterior no registrada o de otro signo legitima la oposición cuando cumpla los siguientes requisitos: el signo debe ser utilizado en el tráfico económico; debe tener un alcance que no sea únicamente local; el signo debe conferir a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior; el derecho al signo debe haberse adquirido conforme al Derecho del Estado miembro en el que se utilizaba con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria [véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 12 de junio de 2007, Budějovický Budvar/OAMI — Anheuser-Busch (BUDWEISER), T-53/04 a T-56/04, T-58/04 y T-59/04, Rec. p. II-57, apartado 71; Budějovický Budvar/OAMI — Anheuser-Busch (BUD), T-60/04 a T-64/04, Rec. p. II-58, apartado 69, y Budějovický Budvar/OAMI — Anheuser-Busch (BUDWEISER), T-57/04 y T-71/04, Rec. p. II-1829, apartado 86]. Estos requisitos tienen carácter acumulativo. Así, cuando un signo no cumple uno de estos requisitos, la oposición basada en la existencia de una marca no registrada o de otros signos utilizados en el tráfico económico en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94 no puede prosperar.

36 En el caso de autos, los argumentos formulados por la Sala de Recurso en los apartados 29 y 30 de la resolución impugnada ponen de manifiesto que la demandante no había probado que hubiera utilizado los signos Dr. No y Dr. NO en el tráfico económico, lo cual constituye razón suficiente para justificar la desestimación de este motivo.

37 Como señala la OAMI, el hecho de que los argumentos de la Sala de Recurso sobre este punto sean breves no significa que la resolución no esté suficientemente motivada. En efecto, estos argumentos han permitido a la demandante conocer los fundamentos de la resolución adoptada para poder defender sus derechos, y permiten de igual modo al

Tribunal de Primera Instancia ejercer su control sobre la legalidad de la resolución impugnada [sentencia Mozart, antes citada, apartado 47]. Por consiguiente, procede desestimar el segundo motivo.

Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes

38 La demandante alega que el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94 no menciona la utilización en el tráfico económico como requisito previo para proteger los signos contemplados en ese artículo y que la Sala de Recurso debería haber tenido en cuenta las disposiciones de Derecho nacional invocadas que impiden la apropiación por un tercero de estos signos. Asimismo afirma que el alcance del signo no es meramente local.

39 La OAMI solicita que se desestime esta alegación.

Apreciación del Tribunal de Primera Instancia

40 Como se ha señalado en los anteriores apartados 24 a 29, la utilización del signo Dr. No en la carátula de los vídeos, DVD, grabaciones musicales, libros, tebeos, pósteres, coches en miniatura y relojes no constituye un uso como marca. En consecuencia, los signos Dr. No y Dr. NO no pueden considerarse marcas no registradas. Además, en el caso de las figuritas de las películas, la demandante no ha demostrado que las hubiera utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca

comunitaria. Por consiguiente, una oposición basada en la existencia de una marca no registrada anterior a la solicitud de marca comunitaria no puede prosperar.

- 41 Del artículo 8, apartado 4, en relación con el artículo 52, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 (actualmente artículo 53, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009) resulta que la protección prevista por el derecho de autor no puede invocarse en el marco de un procedimiento de oposición, sino únicamente en el marco de un procedimiento de anulación de la marca comunitaria de que se trate.
- 42 Respecto al argumento de la demandante según el cual los signos Dr. No y Dr. NO, como títulos distintivos de una película, están protegidos por el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94, procede precisar que los títulos de las obras artísticas están protegidos por determinados Derechos nacionales frente a la utilización de una marca posterior como signos distintivos que se encuentran fuera de la esfera del derecho de autor. En estos casos, los títulos de las obras artísticas pueden considerarse signos distintos de las marcas en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n° 40/94.
- 43 Con arreglo a las Directrices que regulan los procedimientos ante la OAMI (parte C, titulada «Oposición»), que la demandante pretende invocar, entre los diversos Derechos nacionales alegados, la Markengesetz (Ley alemana de marcas) reconoce esta protección frente a una marca posterior que suscita un riesgo de confusión con los títulos en cuestión si dichos títulos tienen un carácter distintivo y son utilizados en el tráfico económico. El Derecho sueco ofrece una protección similar a los títulos distintivos de las creaciones literarias y artísticas. No obstante, contrariamente a las alegaciones de la demandante, y con arreglo a dichas Directrices, que presenta como elementos de prueba de los Derechos nacionales, el Derecho griego únicamente ofrece una protección similar a los títulos de las publicaciones periódicas y los Derechos español, francés, italiano y neerlandés no conceden a los títulos de obras artísticas una protección distinta e independiente de la reconocida al derecho de autor. Además, ni dichas Directrices ni el resto de la documentación presentada permiten establecer en qué condiciones el «passing off» reconoce en el Derecho del Reino Unido una

protección a los signos Dr. No y Dr. NO distinta de la protección conferida por el derecho de autor. Por consiguiente, estos Derechos no pueden invocarse en el marco de un procedimiento de oposición.

44 A tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 40/94, la existencia de un signo distinto a una marca legitima la oposición contra el registro de una marca comunitaria cuando cumpla los cuatro requisitos acumulativos mencionados en el anterior apartado 35. Con arreglo al tenor de este artículo, el requisito del uso en el tráfico económico es una exigencia constitutiva, sin la que el signo de que se trate no puede recibir ninguna protección frente al registro de una marca comunitaria, e independiente de los requisitos que establezca el Derecho nacional para la adquisición del derecho exclusivo. En el caso concreto de los títulos de obras, el uso del título implica que la obra en cuestión se ha comercializado en el mercado de que se trata, es decir, en el caso de autos, en Alemania y en Suecia, territorios en los que los títulos de las películas están protegidos como signos distintos del Derecho de autor.

45 La demandante afirma que, desde 1962, la película *Dr. No* se ha emitido con regularidad en el territorio de la Unión Europea y que ella misma ha preparado una nueva serie de vídeos y de DVD. Asimismo declara que la cantidad total de los beneficios obtenidos en la Unión Europea supera el importe de 26 millones de dólares. Sin embargo, los documentos presentados por la demandante no son suficientes para acreditar una utilización del título de esta película en el tráfico económico con anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud de marca comunitaria en los territorios en los que está protegido. En efecto, en primer lugar, la demandante no ha precisado el grado de uso de dicho título en los mercados de que se trata, lo que habría podido hacer sin excesiva dificultad facilitando, por ejemplo, datos relativos a la programación de la película, tanto en cines como en televisión, o al período de distribución de la película. Por el contrario, la demandante se ha limitado a presentar un extracto de una página web en la que se menciona que la película *Dr. No* ha sido emitida en el Reino Unido el 2 de junio de 1999. En segundo lugar, la declaración del director general de la demandante y las declaraciones de un experto nombrado por la misma constituyen elementos de prueba que proceden de sujetos no independientes de ésta y que no pueden por tanto constituir una prueba suficiente para probar el uso del título [en este sentido, sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 junio de 2005, Lidl Stiftung/OAMI — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Rec. p. II-1917, apartados 42 a 45]. En tercer lugar, los datos publicados en otra página web relativos al volumen de negocios son también insuficientes por cuanto constituyen una referencia demasiado general a las actividades desarrolladas por la demandante fuera de los Estados Unidos y no precisan ni el tipo de actividad, ni los territorios implicados. Por la misma razón, los datos de una revista

relativos a los ingresos generados por la película carecen de relevancia respecto de la utilización del signo. Finalmente, en cuarto lugar, los demás artículos de prensa facilitados por la demandante se refieren a temas que no permiten probar la utilización del signo en los Estados miembros indicados.

- ⁴⁶ Dado que la demandante no ha logrado acreditar el uso del título de la película *Dr. No* en los Estados miembros en los que está protegido frente a la utilización de una marca posterior, no procede examinar si dicho título cumple con los restantes requisitos para beneficiarse de la protección que los Derechos nacionales reconocen a estos signos. En estas circunstancias, procede desestimar el tercer motivo y, en consecuencia, el recurso en su integridad.

Costas

- ⁴⁷ 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. Al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI y la coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)

decide:

- 1) Desestimar el recurso.**

2) Condenar en costas a Danjaq, LLC.

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 30 de junio de 2009.

Firmas