



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)

de 22 de mayo de 2012*

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa que representa una cabeza de lobo — Marcas nacionales e internacionales figurativas anteriores WOLF Jardin y Outils WOLF — Motivos de denegación relativos — Perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior — Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n° 207/2009»

En el asunto T-570/10,

Environmental Manufacturing LLP, con domicilio social en Stowmarket (Reino Unido), representada por los Sres. S. Malynicz, Barrister, y M. Atkins, Solicitor,

parte recurrente,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. A. Folliard-Monguiral, en calidad de agente,

parte recurrida,

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 General, es:

Société Elmar Wolf, con domicilio social en Wissembourg (Francia), representada por el Sr. N. Boespflug, abogado,

que tiene por objeto un recurso de anulación interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, de 6 de octubre de 2010 (asunto R 425/2010-2), relativa a un procedimiento de oposición entre la Société Elmar Wolf y Environmental Manufacturing LLP,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),

integrado por la Sra. I. Pelikánová, Presidenta, y la Sra. K. Jürimäe y el Sr. M. van der Woude (Ponente), Jueces;

Secretaria: Sra. S. Spyropoulos, administradora;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal General el 17 de diciembre de 2010;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal General el 24 de marzo de 2011;

* Lengua de procedimiento: inglés.

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal General el 18 de marzo de 2011;

celebrada la vista el 17 de enero de 2012;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 9 de marzo de 2006, Entec Industries Ltd presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) 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 [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)].
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:



- 3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca, tras la limitación realizada durante el procedimiento ante la OAMI, están comprendidos en la clase 7, en el sentido 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: «Máquinas para el tratamiento profesional e industrial de la madera y residuos vegetales; troceadoras y trituradoras de madera profesionales e industriales».
- 4 La solicitud de marca comunitaria se publicó el 18 de septiembre de 2006 en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 38/2006.
- 5 El 18 de diciembre de 2006, la coadyuvante, la Société Elmar Wolf, formuló oposición, en virtud del artículo 42 del Reglamento n° 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento n° 207/2009), al registro de la marca solicitada para los productos mencionados en el anterior apartado 3.

- 6 La oposición se basaba principalmente en los derechos anteriores siguientes:
- la marca figurativa francesa registrada el 8 de abril de 1999 con el número 99786007, que designa productos comprendidos en las clases 1, 5, 7, 8, 12 y 31 y cuyo signo figurativo de color rojo y amarillo se reproduce a continuación:



- la marca figurativa francesa registrada el 22 de septiembre de 1948 con el número 1480873, que designa productos comprendidos en las clases 7 y 8, la marca figurativa internacional registrada el 22 de junio de 1951 con el número 154431, que designa productos comprendidos en las clases 7 y 8, con efectos en España y Portugal, y la marca figurativa internacional registrada el 20 de enero de 1969 con el número 352868, que designa productos comprendidos en las clases 7, 8, 12 y 21, con efectos en España; el signo figurativo en blanco y negro correspondiente a estas tres marcas se reproduce a continuación:



- 7 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los previstos en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009] y en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 40/94 (actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009).
- 8 El 24 de septiembre de 2007, Entec Industries cedió la solicitud de registro a la recurrente, Environmental Manufacturing LLP.
- 9 El 2 de octubre de 2007, la recurrente solicitó, de conformidad con el artículo 43 del Reglamento n° 40/94 (actualmente artículo 42 del Reglamento n° 207/2009), que la parte coadyuvante probase el uso de las marcas anteriores. La coadyuvante presentó entonces elementos documentales a tal efecto.
- 10 El 25 de enero de 2010, la División de Oposición desestimó la oposición basada en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009, considerando que no existía ningún riesgo de confusión entre las marcas de que se trata. La División de Oposición desestimó también la oposición basada en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009, afirmando que la parte coadyuvante no había probado la existencia de perjuicio alguno para la notoriedad de las marcas anteriores ni de aprovechamiento indebido de las mismas.

- 11 El 23 de marzo de 2010, la parte coadyuvante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición, en virtud de los artículos 58 a 64 del Reglamento n° 207/2009.
- 12 Mediante resolución de 6 de octubre de 2010 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI estimó el recurso y anuló la resolución de la División de Oposición. Por lo que respecta al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009, consideró que las marcas anteriores gozaban de una elevada notoriedad en tres Estados miembros. A continuación, consideró que existía cierto grado de similitud entre las marcas controvertidas y que el público pertinente podría establecer un vínculo entre los signos, a causa del carácter distintivo y de la notoriedad de las marcas anteriores y a causa de la similitud de los productos designados por las marcas controvertidas. Por último, la Sala de Recurso declaró, refiriéndose a las alegaciones formuladas por la coadyuvante, que la marca solicitada podría diluir la imagen única de las marcas anteriores y podría aprovecharse indebidamente de su carácter distintivo o de su notoriedad. En cuanto al artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 207/2009, la Sala de Recurso consideró que las marcas anteriores habían sido objeto de un uso efectivo y continuado para los productos protegidos.

Pretensiones de las partes

- 13 La recurrente solicita al Tribunal General que:
- Anule la resolución impugnada.
 - Condene en costas a la OAMI.
- 14 La OAMI y la parte coadyuvante solicitan al Tribunal que:
- Desestime el recurso.
 - Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho

- 15 En apoyo de su recurso, la recurrente formula dos motivos. El primero motivo se basa en la vulneración del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 207/2009. A juicio de la recurrente, la coadyuvante no ha demostrado un uso efectivo de las marcas anteriores para los productos abarcados por la marca solicitada. El segundo motivo se basa en la infracción del artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento. Según la recurrente, la Sala de Recurso aplicó erróneamente dicho precepto.

Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 207/2009

- 16 El artículo 42, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009 establece lo siguiente:
- «A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde al menos cinco años antes. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca comunitaria anterior solo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, solo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.»

- 17 Según el artículo 42, apartado 3, del Reglamento n° 207/2009, el apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en el artículo 8, apartado 2, letra a), de dicho Reglamento, entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.
- 18 La recurrente sostiene que la coadyuvante sólo ha demostrado que había utilizado las marcas anteriores para las máquinas e instrumentos de jardinería destinados al gran público, pero no para las máquinas e instrumentos destinados a la jardinería profesional. A su juicio, las máquinas e instrumentos para la jardinería doméstica son una subcategoría de productos distinta de la de las máquinas e instrumentos para la jardinería profesional. Remitiéndose a la sentencia del Tribunal de 14 de julio de 2005, Reckitt Benckiser (España)/OAMI — Aladin (ALADIN) (T-126/03, Rec. p. II-2861), la recurrente alega que la Sala de Recurso debería haber tenido en cuenta esta distinción en su apreciación del uso efectivo de las marcas anteriores y haber limitado, en consecuencia, el alcance de la protección de las marcas anteriores.
- 19 La OAMI y la parte coadyuvante rebaten la argumentación de la recurrente.
- 20 En primer lugar, debe recordarse que el artículo 42 del Reglamento n° 207/2009 se refiere a la demostración del uso efectivo para los productos y servicios en los que se basa la oposición. Estos productos son, en el caso de autos, los productos amparados por las marcas anteriores invocadas por la coadyuvante y no los productos abarcados por la marca solicitada. Pues bien, la recurrente no niega que la coadyuvante haya demostrado un uso efectivo de las marcas anteriores para los productos a los que se aplican.
- 21 De la sentencia ALADIN, citada en el apartado 18 *supra*, que alega la recurrente, resulta que, si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de ésta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de «parte de los productos o servicios» pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes (sentencia ALADIN, citada en el apartado 18 *supra*, apartado 46).
- 22 Pues bien, en cuanto a los productos de jardinería designados por las marcas anteriores, no es posible distinguir categorías o subcategorías de productos coherentes en función del uso profesional o por el gran público que de los mismos se pueda hacer. Aunque es probable que algunos de estos productos se dirijan principalmente a una clientela profesional, no es menos cierto que la mayoría de estos productos satisfacen idénticas necesidades de jardinería, que los horticultores profesionales utilizan las mismas herramientas que los jardineros ocasionales y que éstos pueden obtener también aparatos de gran tamaño, como los ofrecidos por la recurrente. Por ejemplo, un jardinero profesional que opere en una zona urbana no necesitará disponer de máquinas de gran tamaño, mientras que un jardinero ocasional que viva en el campo podrá necesitarlas, en particular, si debe mantener terrenos arbolados.
- 23 Aunque la recurrente observe justificadamente que la Sala de Recurso debería haber examinado la cuestión relativa al uso efectivo antes de analizar el fundamento de la oposición formulada por la coadyuvante, no aporta ningún elemento suficiente para concluir que la Sala de Recurso haya incurrido en un error de apreciación en cuanto a la demostración del uso efectivo por parte de la coadyuvante, con arreglo al artículo 42 del Reglamento n° 207/2009.
- 24 Por tanto, procede desestimar el primer motivo por infundado.

Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009

- 25 Ante todo, hay que recordar que, con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009, «además, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos».
- 26 Del tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009 se desprende igualmente que su aplicación está sujeta a los siguientes requisitos: en primer lugar, la identidad o similitud de las marcas en conflicto; en segundo lugar, la existencia de una notoriedad de la marca anterior invocada en oposición; y, en tercer lugar, la existencia de un riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para las mismas. Estos requisitos son cumulativos y la falta de uno basta para que dicha disposición no resulte de aplicación [sentencia del Tribunal de 25 de mayo de 2005, Spa Monopole/OAMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04, Rec. p. II-1825, apartado 30].
- 27 En lo que atañe al tercer requisito mencionado en el apartado anterior, el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009 distingue tres tipos de riesgo distintos: a saber, que el uso sin justa causa de la marca solicitada, en primer lugar, perjudicara al carácter distintivo de la marca anterior, en segundo lugar, perjudicara a la notoriedad de la marca anterior o, en tercer lugar, se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior. El primer tipo de riesgo contemplado por esta disposición se concreta desde el momento en que la marca anterior ya no logra provocar la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada. Se refiere a la dilución de la marca anterior a través de la dispersión de su identidad y presencia en la mente del público. El segundo tipo de riesgo contemplado se produce cuando los productos o servicios objeto de la marca solicitada pueden producir tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado. El tercer tipo de riesgo contemplado es el de que la imagen de la marca notoriamente conocida o las características proyectadas por ésta se transfieran a los productos designados por la marca solicitada, de modo que su comercialización pueda resultar facilitada por esta asociación con la marca anterior notoriamente conocida [véase la sentencia del Tribunal General de 22 de marzo de 2007, Sigla/OAMI — Elleni Holding (VIPS), T-215/03, Rec. p. II-711, apartados 36 a 42, y la jurisprudencia citada]. Cuando se cumplen los dos primeros requisitos a los que se refiere el apartado anterior, basta que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009 (sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, Rec. p. I-8823, apartado 28).
- 28 En el caso de autos, la recurrente sostiene que la Sala de Recurso se equivocó en su análisis del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009, tanto en cuanto al riesgo de que se perjudique el carácter distintivo de las marcas anteriores (en lo sucesivo, «riesgo de dilución»), como en cuanto al riesgo de que la recurrente se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de las marcas anteriores (en lo sucesivo, «riesgo de parasitismo»).
- 29 Procede examinar, en primer lugar, estas alegaciones, en la medida en que se refieren al riesgo de dilución, y apreciar después, en su caso, estas alegaciones, en cuanto tienen por objeto el riesgo de parasitismo.

Sobre el público pertinente

- 30 En el apartado 16 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso concluyó, para los productos designados comprendidos en la clase 7, en el sentido del Arreglo de Niza, que el público pertinente estaba compuesto por el gran público en España, Francia y Portugal, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.
- 31 La recurrente alega que el riesgo de dilución debe apreciarse en relación con la percepción del público al que se dirigen las marcas anteriores, mientras que el riesgo de parasitismo debe apreciarse en relación con la percepción del público al que se dirige la marca solicitada. Sostiene que, dado que la Sala de Recurso no realizó esta distinción, al considerar que el público era siempre el mismo, con independencia del riesgo de perjuicio de que se trate, incurrió en un error de Derecho.
- 32 Al igual que la recurrente, procede señalar que el público que se debe considerar varía en función del tipo de riesgo de perjuicio alegado por el titular de la marca anterior. En efecto, por un lado, tanto el carácter distintivo como el renombre de una marca deben apreciarse en relación con su percepción por parte del público pertinente, que está constituido por el consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por consiguiente, la existencia de una infracción consistente en causar un perjuicio al carácter distintivo o a la notoriedad de la marca anterior debe apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró dicha marca, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por otro lado, en relación con la infracción consistente en obtener una ventaja indebida del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior, dado que lo que se prohíbe es que el titular de la marca posterior obtenga una ventaja de la marca anterior, la existencia de dicho riesgo de perjuicio deberá apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios para los que registre la marca posterior, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (sentencia Intel Corporation, citada en el apartado 27 *supra*, apartados 33 a 36).
- 33 De ello se deduce que la Sala de Recurso está obligada, en principio, a identificar el público pertinente en función del tipo de riesgo de perjuicio que examina sobre la base del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009.
- 34 No obstante, el hecho de que la Sala de Recurso no haya realizado esta distinción en el caso de autos no puede influir en el resultado de su análisis del riesgo de dilución. En efecto, como se desprende del apartado 32 anterior y como afirma la propia recurrente en su demanda, el público pertinente a los efectos de apreciar tal riesgo es el público al que se dirigen las marcas anteriores. Pues bien, precisamente este público es el que eligió la Sala de Recurso para su análisis.
- 35 Por consiguiente, la alegación relativa al error de Derecho cometido por la Sala de Recurso al definir el público pertinente es ineficaz en la medida en que tiene por objeto el análisis del riesgo de dilución y, por tanto, sólo puede ser desestimada.

Sobre el vínculo entre las marcas en conflicto

- 36 De la jurisprudencia resulta que la protección conferida por el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009 no está supeditada a que se compruebe un grado de similitud tal que exista, en la mente del público destinatario, un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. Basta con que el grado de similitud entre estas marcas tenga como efecto que el público destinatario establezca un vínculo entre ellas [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 16 de mayo de 2007, La Perla/OAMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T-137/05, no publicada en la Recopilación, apartado 34, y la jurisprudencia citada].

- 37 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación del artículo 4, apartado 4, letra a), de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 40, p. 1), cuyo contenido es, en esencia, idéntico al del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009, se pueden citar como factores pertinentes para apreciar la existencia del vínculo antes contemplado: el grado de similitud entre las marcas en conflicto, la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante, la intensidad del renombre de la marca anterior, la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso, la existencia de un riesgo de confusión por parte del público (sentencia Intel Corporation, citada en el apartado 27 *supra*, apartado 42).
- 38 En el caso de autos, la recurrente alega que la Sala de Recurso no aplicó los criterios citados en el apartado anterior para apreciar si los consumidores de los productos de que se trata establecerían un vínculo entre las marcas en conflicto.
- 39 La recurrente estima que la probabilidad de poder acreditar tal vínculo es extremadamente baja. En primer lugar, la recurrente sostiene que las pruebas de uso facilitadas por la coadyuvante demuestran que el uso de las marcas anteriores, y, por tanto, su notoriedad, se limitaban al sector de la jardinería del gran público. Dado que los productos de la recurrente se limitan al sector profesional y especializado, considera que es extremadamente improbable que el consumidor medio de los productos para los cuales las marcas anteriores eran notoriamente conocidas se encuentren ante productos de la marca solicitada. En segundo lugar, sostiene que existen grandes diferencias entre las marcas en conflicto.
- 40 La OAMI y la coadyuvante consideran infundadas estas alegaciones.
- 41 En primer lugar, debe recordarse que el vínculo entre las marcas en conflicto debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. I-12537, apartado 30).
- 42 Aunque en la sentencia Intel Corporation, apartado 27 *supra* (apartado 42) el Tribunal de Justicia enumeró una serie de criterios con ayuda de los cuales se puede acreditar la existencia de tal vínculo, esta enumeración no es una lista exhaustiva cuya aplicación íntegra sea obligada en todos los supuestos. Por el contrario, cabe que se establezca un vínculo entre las marcas en conflicto sobre la base de algunos de estos criterios o que la existencia de un vínculo de este tipo resulte de factores que no se enuncian en la sentencia Intel Corporation, apartado 27 *supra*. En efecto, la pregunta de si el público pertinente relaciona las marcas en conflicto es una cuestión fáctica cuya respuesta únicamente dan los hechos y las circunstancias propias de cada supuesto.
- 43 Pues bien, en el caso de autos, la Sala de Recurso tuvo debidamente en cuenta algunos de los criterios de apreciación identificados en la sentencia Intel Corporation, citada en el apartado 27 *supra*, contrariamente a lo que afirma la recurrente. Dicha Sala recordó, en el apartado 26 de la resolución impugnada, que las marcas anteriores gozaban de una elevada notoriedad, que existía cierto grado de similitud entre las marcas en conflicto y que los productos designados por dichas marcas eran idénticos o muy similares.
- 44 Por lo que respecta, más concretamente, al grado de similitud entre las marcas en conflicto, la Sala de Recurso hizo, en los apartados 19 a 23 de la resolución impugnada, un análisis detallado de la similitud visual de ambas marcas, las cuales representan la imagen de un cánido, de la innecesariedad de realizar una comparación fonética para una marca meramente figurativa y, por último, de la similitud conceptual entre estas marcas.

- 45 Aunque es cierto, como observa la recurrente, que los cánidos representados por ambas marcas son distintos, pues uno está dibujado de manera detallada con un aire agresivo y el otro, aparentemente más afable, está representado de modo más somero, no es menos cierto que la Sala de Recurso tuvo debidamente en cuenta estas diferencias en su análisis y que declaró justificadamente, en el apartado 19 de la resolución impugnada, que estas diferencias no son de tal importancia como para que el público pertinente, que da muestras de un nivel de atención medio y de una memoria imperfecta, no asocie la imagen de la marca solicitada con la de las marcas anteriores.
- 46 En cuanto a la similitud de los productos designados por las marcas en conflicto, procede recordar que la alegación de la recurrente se basa en la errónea premisa de que se puede distinguir coherentemente entre, por una parte, máquinas y herramientas destinados al gran público y, por otra parte, las máquinas e instrumentos destinados a los horticultores profesionales. En efecto, del análisis de esta alegación en el apartado 22 anterior resulta que los productos amparados por las marcas anteriores se dirigen a los jardineros tanto profesionales como ocasionales y que la demanda de los productos propuestos por la recurrente puede proceder también de usuarios tanto profesionales como ocasionales.
- 47 De ello se deduce que la Sala de Recurso consideró justificadamente que el público pertinente podía establecer un vínculo entre los signos representados por las dos marcas en conflicto y que la alegación que formuló la recurrente a este respecto debe ser desestimada por infundada.

Sobre los efectos económicos de la aproximación entre las marcas en conflicto

- 48 Por lo que respecta al riesgo de dilución, la recurrente alega, remitiéndose al apartado 77 de la sentencia Intel Corporation, apartado 27 *supra*, que el titular de la marca anterior debe alegar y probar que el uso de la marca posterior tendrá impacto en el comportamiento de los consumidores de los productos amparados por la marca anterior o que existe un riesgo efectivo de que así ocurra en el futuro. Afirma que la Sala de Recurso no examinó este impacto en el caso de autos.
- 49 La recurrente sostiene que la coadyuvante debería haber argumentado concretamente cómo le perjudicaría la dilución. Por tanto, a su juicio, la mera mención de una dilución no basta para justificar la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009.
- 50 En primer lugar, debe recordarse que el motivo de denegación basado en el riesgo de dilución, en los términos previstos por el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009, contribuye, con los demás motivos de denegación relativos enunciados en dicho artículo, a conservar la función primera de la marca, a saber, su función de origen. En cuanto al riesgo de dilución, esta función queda comprometida por la debilitación de la capacidad de la marca anterior para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, dado que el uso de la marca posterior da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca anterior, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto (sentencia Intel Corporation, citada en el apartado 27 *supra*, apartado 29).
- 51 De la sentencia Intel Corporation, citada en el apartado 27 *supra*, resulta que corresponde al titular de la marca anterior que alega la protección concedida en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009 probar que el uso de la marca posterior sería perjudicial para el carácter distintivo de su marca anterior. A estos efectos, el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de una infracción efectiva y actual contra su marca. Cuando sea previsible que el uso que el titular de la marca posterior pueda llegar a hacer de su marca vaya a dar lugar a tal infracción, el titular de la marca anterior no está obligado a esperar a que se cometa efectivamente la infracción para poder exigir la prohibición de dicho uso. Ahora bien, el titular de la marca anterior deberá probar que existen elementos que permiten apreciar un serio riesgo de que tal infracción se cometa en el futuro (sentencia Intel Corporation, citada en el apartado 27 *supra*, apartados 37, 38 y 71).

- 52 Para ello, el titular de la marca anterior debe aportar pruebas que permitan concluir *prima facie* que el riesgo en el futuro no es meramente hipotético (sentencia SPA-FINDERS, apartado 26 *supra*, apartado 40). A tal conclusión puede llegarse, en particular, partiendo de deducciones lógicas resultantes de un análisis de probabilidades y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente y cualquier otra circunstancia del caso concreto [sentencia del Tribunal de 16 de abril de 2008, Citigroup y Citibank/OAMI — Citi (CITI), T-181/05, Rec. p. II-669, apartado 78].
- 53 No obstante, no se puede exigir que, además de estos elementos, el titular de la marca anterior demuestre un efecto adicional del inicio del uso de la marca posterior sobre el comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior. En efecto, tal requisito no figura ni en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009 ni en la sentencia Intel Corporation, citada en el apartado 27 *supra*.
- 54 En cuanto al apartado 77 de la sentencia Intel Corporation, citada en el apartado 27 *supra*, de la elección de los términos «de ello se desprende» y de la estructura del apartado 81 de la misma sentencia resulta que la modificación del comportamiento económico del consumidor, a la que remite la recurrente en apoyo de su alegación, queda acreditada una vez que el titular de la marca anterior ha conseguido demostrar, de conformidad con el apartado 76 de dicha sentencia, la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes del titular de ésta los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, dado que el uso de la marca posterior da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público.
- 55 Ha de examinarse si la Sala de Recurso aplicó justamente estos principios en el caso de autos.
- 56 Por lo que respecta, en primer lugar, a la alegación de que la coadyuvante se limitó a evocar el riesgo de dilución sin mayor fundamentación, la Sala de Recurso precisa, en el apartado 30 de la resolución impugnada, que la coadyuvante desarrolló su alegación durante el procedimiento de recurso. En particular, afirmó que el uso de la marca solicitada generaría una erosión de la notoriedad de las marcas anteriores, pues el público pertinente dejaría de asociar sus productos con estas marcas, y que la parte figurativa de estas marcas resultaría banalizada y perdería su alta capacidad distintiva.
- 57 Aunque el resumen de la argumentación de la coadyuvante en el apartado 30 de la resolución impugnada sea sucinto, procede considerar que la coadyuvante formuló alegaciones que ponen de manifiesto un riesgo no hipotético de que se materialice el perjuicio que el uso de la marca solicitada podría causar a las marcas anteriores.
- 58 Por lo que respecta, en segundo lugar, al análisis del fundamento de la argumentación así formulada por la coadyuvante, ha de observarse, en primer término, que la Sala de Recurso dio, en el apartado 36 de la resolución impugnada, gran importancia al carácter fuertemente distintivo de los signos anteriores declarando que el elemento de la cabeza de lobo no tenía ningún vínculo evidente con los productos de que se trata. En efecto, no existe relación entre el elemento figurativo que representa la cabeza de lobo utilizado en las marcas anteriores y los productos vendidos por la coadyuvante, y la utilización de este elemento se explica esencialmente por el hecho de que el nombre de la sociedad de la coadyuvante incluye la palabra «wolf», que quiere decir «lobo» en alemán.
- 59 Por tanto, la Sala de Recurso hizo un análisis correcto del carácter fuertemente distintivo de las marcas anteriores. Pues bien, de conformidad con la jurisprudencia, cuanto mayores sean el carácter distintivo y la notoriedad de la marca anterior, más probable será la existencia de un perjuicio (sentencia Intel Corporation, citada en el apartado 27 *supra*, apartados 67 y 74, y sentencia SPA-FINDERS, citada en el apartado 26 *supra*, apartado 41).
- 60 En segundo término, la Sala de Recurso estimó, en el considerando 36 de la resolución impugnada, que era preciso tener en cuenta la identidad o la similitud de los productos controvertidos.

- 61 A este respecto, procede recordar, en primer lugar, que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009 puede ser invocado en apoyo de una oposición formulada tanto en contra de una solicitud de marca comunitaria referida a productos y servicios no idénticos o no similares a los designados por la marca anterior como en contra de una solicitud de marca comunitaria relativa a productos idénticos o similares a los de la marca anterior (véanse, por analogía, las sentencias del Tribunal de Justicia de 9 de enero de 2003, Davidoff, C-292/00, Rec. p. I-389, apartados 24 a 26, y Adidas-Salomon y Adidas Benelux, citada en el apartado 41 *supra*, apartados 19 a 22).
- 62 A continuación, hay que observar que el hecho de que unos competidores utilicen signos que tienen una cierta similitud para productos idénticos o similares pone en peligro la asociación inmediata que el público pertinente hace entre los signos y los productos de que se trata, lo que puede lesionar la capacidad de la marca anterior para identificar como procedentes del titular de dicha marca los productos para los que se registró. En el caso de autos, ha de considerarse, por tanto, que el uso, por la recurrente, de la cabeza de un cánido como marca para herramientas de jardinería y de horticultura, idénticas o similares a las vendidas por la coadyuvante bajo marcas que se refieren también a cabezas de cánidos, implica necesariamente que los consumidores de estas herramientas dejarán de asociar con el tiempo la imagen del cánido con los productos de la coadyuvante.
- 63 A estos efectos, procede recordar asimismo que la marca actúa como un medio de transmisión de otros mensajes relativos, en especial, a las cualidades o características particulares de los productos o servicios que designa, o a las imágenes y sensaciones que proyecta, como, por ejemplo, el lujo, el estilo de vida, la exclusividad, la aventura y la juventud. En este sentido, la marca posee un valor económico intrínseco autónomo distinto del de los productos o servicios para los que se registra. Los mensajes que transmite en particular una marca notoriamente conocida o que se asocian a ella le confieren un valor importante y digno de protección, tanto más cuanto que, en la mayoría de los casos, la notoriedad de una marca es el resultado de esfuerzos e inversiones considerables por parte de su titular (sentencia VIPS, citada en el apartado 27 *supra*, apartado 35).
- 64 Pues bien, en el caso de autos, el hecho de que las marcas anteriores dejen de provocar la asociación inmediata con los productos para los que están registradas y son usadas mina los esfuerzos comerciales acometidos por la coadyuvante para el desarrollo de sus marcas.
- 65 En tercer término, la Sala de Recurso declaró, en el apartado 37 de la resolución impugnada, que la recurrente nunca indicó una «justa causa», con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009, que explique o justifique el uso de una cabeza de cánido en la marca solicitada. Esta afirmación no fue rebatida por la recurrente.
- 66 Por tanto, la Sala de Recurso estimó justificadamente que el uso de la marca solicitada podía ser perjudicial para el carácter distintivo de las marcas anteriores. Por tanto, no puede ser estimada la alegación de la recurrente basada en la necesidad de demostrar los efectos económicos de la aproximación de las marcas en conflicto.
- 67 Al haber aplicado, por tanto, justamente la Sala de Recurso el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009 por causa del riesgo de dilución generado por la marca solicitada, ya no procede examinar el riesgo de parasitismo sobre el que se basa también la resolución impugnada. En efecto, como se observó en el apartado 27 anterior, basta la presencia de uno solo de estos tres tipos de riesgo de perjuicio contemplados en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n° 207/2009 para que resulte aplicable dicho precepto.
- 68 Así pues, a la luz de todo lo anterior, el segundo motivo debe ser desestimado por infundado.
- 69 Por consiguiente, debe desestimarse el recurso en su totalidad.

Costas

- ⁷⁰ A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimados los motivos formulados por la recurrente, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI y por la parte coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)

decide:

- 1) Desestimar el recurso.**
- 2) Condenar en costas a Environmental Manufacturing LLP.**

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de mayo de 2012.

Firmas