Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)

de 14 de mayo de 2013*

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa que representa un pollo — Marca nacional figurativa anterior que representa un pollo — Motivo de denegación relativo — Similitud entre los productos y servicios — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009»

En el asunto T-249/11,

Sanco, S.A., con domicilio social en Barcelona, representada por el Sr. A. Segura Roda, abogado,

parte demandante,

contra

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

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI es:

Marsalman, S.L., con domicilio social en Barcelona,

que tiene por objeto un recurso de anulación interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 17 de febrero de 2011 (asunto R 1073/2010-2) relativa a un procedimiento de oposición entre Sanco, S.A., y Marsalman, S.L.,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera),

integrado por el Sr. J. Azizi (Ponente), Presidente, y los Sres. S. Frimodt Nielsen y E. Buttigieg, Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 10 de mayo de 2011;

visto el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 14 de septiembre de 2011;

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de una vista dentro del plazo de un mes a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita y habiéndose decidido en consecuencia, previo informe del Juez Ponente y con arreglo al artículo 135 *bis* del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, que se resuelva el recurso sin fase oral;

* Lengua de procedimiento: español.

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

1 El 18 de febrero de 2008, Marsalman, S.L., 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 figurativo siguiente:



3 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 29, 35 y 39 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 29: «Pollos»;

— clase 35: «Servicios de publicidad, representaciones comerciales, servicios de franquicia, exportación e importación; servicios de venta al por mayor y al por menor de todo tipo de productos alimenticios y servicios de venta a través de redes mundiales informáticas de todo tipo de productos alimenticios»;

— clase 39: «Servicios de transporte, almacenaje y distribución de pollos».

4 La solicitud de marca comunitaria se publicó el 14 de julio de 2008 en el *Boletín de Marcas Comunitarias* nº 28/2008.

5 El 14 de octubre de 2008, la demandante, Sanco, S.A., formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009), contra el registro de la marca solicitada para los productos y servicios indicados en el apartado 3 *supra*.

6 La oposición se basaba en la marca española figurativa anterior que se reproduce a continuación:



7 Esta marca designaba productos de las clases 29 y 31, y correspondía, para cada una de esas clases, a la siguiente descripción:

— Clase 29: «Carnes, aves y caza; extractos de carne»;

— Clase 31: «Animales vivos».

8 El motivo invocado para fundamentar la oposición era el previsto en el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento nº 207/2009].

9 El 13 de abril de 2010, la División de Oposición estimó parcialmente la oposición y denegó el registro de la marca solicitada para los «pollos», comprendidos en la clase 29, y para los «servicios de venta al por mayor y al por menor de todo tipo de productos alimenticios y servicios de venta a través de redes mundiales informáticas de todo tipo de productos alimenticios», comprendidos en la clase 35. En cambio, desestimó la oposición para los «Servicios de publicidad, representaciones comerciales, servicios de franquicia, exportación e importación», comprendidos en la clase 35, y los «Servicios de transporte, almacenaje y distribución de pollos», comprendidos en la clase 39.

10 El 14 de junio de 2010, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009, contra la resolución de la División de Oposición, en la medida en que desestimaba parcialmente su oposición.

11 Mediante resolución de 17 de febrero de 2011 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso y confirmó la resolución de la División de Oposición, en la medida en que desestimaba parcialmente la oposición. La Sala de Recurso consideró que el público pertinente estaba compuesto tanto del consumidor medio como del perteneciente a un público especializado. Además, la Sala de Recurso estimó que los servicios designados por la marca

solicitada, a saber, los «Servicios de publicidad, representaciones comerciales, servicios de franquicia, exportación e importación» y los «Servicios de transporte, almacenaje y distribución de pollos», no eran similares a los productos designados por la marca anterior, a saber, «Carnes, aves y caza; extractos de carne» y «Animales vivos». Dada la inexistencia de similitud entre los productos y los servicios designados por los signos en conflicto, la Sala de Recurso declaró la inexistencia de riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca nacional figurativa anterior, sin considerar necesario comparar los signos controvertidos.

Pretensiones de las partes

12 La demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada y deniegue el registro de la marca solicitada para todos los productos y servicios designados por ella.

— Condene en costas a la OAMI.

13 La OAMI solicita al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

1. *Sobre la pretensión de anulación de la resolución impugnada*

Consideraciones preliminares

14 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró, en resumen, que, dada la inexistencia de similitud entre los productos protegidos por la marca anterior y los «servicios de publicidad, representaciones comerciales, servicios de franquicia, exportación e importación», y los «servicios de transporte, almacenaje y distribución de pollos» designados por la marca solicitada, no existía riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 entre las marcas en conflicto, sin que resulte necesario comparar los signos controvertidos (apartados 22 y 25 de la resolución impugnada). La demandante estima que la resolución impugnada vulneró el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 porque existía una similitud entre los productos designados por la marca anterior y dichos servicios designados por la marca solicitada.

15 A este respecto procede recordar que, a tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior.

16 De ello se infiere que, cuando no existe identidad o similitud entre los productos y servicios designados por los signos en conflicto, no puede existir un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 22).

17 Además, ha de recordarse que constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los productos o los servicios de que se trate proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Como se ha reconocido, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público pertinente de los signos y de los productos o servicios de que se trate, y teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto, en particular la interdependencia de la similitud de los signos y la de los productos o servicios designados [véase la sentencia del Tribunal de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 30 a 33, y la jurisprudencia citada].

18 De ello se desprende que un reducido grado de similitud entre los productos y servicios cubiertos por los signos controvertidos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los signos, y a la inversa (véase, en ese sentido y por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 19).

19 En vista de cuanto antecede, debe señalarse que el hecho de que se demuestre que no existe ninguna similitud entre los productos y servicios designados por las marcas en cuestión no basta para poder apreciar que no existe riesgo de confusión entre dichas marcas sin proceder a una apreciación global, tomando en consideración todos los factores relevantes, de la percepción por el público pertinente de los signos y de los productos o de los servicios de que se trate.

20 Así, en el presente asunto, es preciso analizar si la Sala de Recurso pudo considerar, sin incurrir en error, que los productos y servicios designados por las marcas en cuestión no presentaban ninguna similitud, de forma que cabía excluir todo riesgo de confusión entre las marcas en cuestión, sin realizar una apreciación global del riesgo de confusión.

Sobre la comparación de los productos y los servicios en cuestión

Consideraciones generales

21 Según reiterada jurisprudencia, para apreciar la similitud entre los productos o servicios de que se trate, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizaban la relación entre ellos. Tales factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así como su carácter competidor o complementario. También pueden tenerse en cuenta otros factores, como los canales de distribución de los productos de que se trate [véase la sentencia del Tribunal de 11 de julio de 2007, El Corte Inglés/OAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Rec. p. II-2579, apartado 37, y la jurisprudencia citada].

22 Por lo que se refiere más en particular al carácter complementario de los productos y los servicios, debe recordarse que los productos o servicios complementarios son aquellos entre los que existe una estrecha conexión, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro, de manera que los consumidores pueden pensar que la empresa responsable de la fabricación de esos productos o de la prestación de esos servicios es la misma [sentencias del Tribunal PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, citada en el apartado 21 *supra,* apartado 48, y de 22 de enero de 2009, Commercy/OAMI - easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, Rec. p. II-43, apartado 57, y la jurisprudencia citada]. Así pues, para apreciar el carácter complementario de productos y servicios es preciso, a fin de cuentas, tomar en consideración la percepción de dicho público respecto de la importancia que para el uso de un producto o servicio tiene otro producto o servicio.

23 De este modo, la apreciación de la similitud de los productos y de los servicios en función de su carácter concurrente o complementario presupone que se defina el consumidor de tales productos y servicios.

– Sobre el público pertinente

24 En el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta al consumidor medio de la categoría de productos o servicios considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rec. p. II-449, apartado 42, y la jurisprudencia citada].

25 El público pertinente en relación con la apreciación del riesgo de confusión está constituido por los usuarios que pueden utilizar tanto los productos o los servicios designados por la marca anterior como los designados por la marca solicitada [véase la sentencia del Tribunal de 24 de mayo de 2011, ancotel/OAMI – Acotel (ancotel), T-408/09, no publicada en la Recopilación, apartado 38, y la jurisprudencia citada].

26 En el presente asunto, la Sala de Recurso consideró que los servicios de publicidad, representaciones comerciales, servicios de franquicia, exportación e importación, y los servicios de transporte, almacenaje y distribución de pollos consisten en servicios dirigidos tanto al público en general como a un público especializado. Seguidamente, la Sala de Recurso señaló que algunos de estos servicios se dirigen generalmente a empresas comerciales. En consecuencia, concluyó que el público respecto del cual debía analizarse el riesgo de confusión entre los signos estaba constituido tanto por el consumidor medio perteneciente al público en general como por el perteneciente a un público más especializado (véase el apartado 19 de la resolución impugnada).

27 El Tribunal estima que la Sala de Recurso consideró fundadamente que los servicios mencionados se dirigían a profesionales, ya que éstos pueden, efectivamente, solicitar tales servicios. Igualmente, no cabe excluir que algunos de estos servicios se dirijan al público en general. Por otra parte y por lo que respecta a las «carnes, aves y caza; extractos de carne» y a los «animales vivos», es preciso señalar que, si bien tales productos son producidos por profesionales y si bien la cría de animales vivos corre a cargo principalmente de profesionales, estos productos son comprados tanto por particulares como por profesionales.

28 De ello se deduce que la Sala de Recurso no incurrió en error al considerar, en el presente asunto, que el público pertinente en relación con los productos y servicios en cuestión comprendía tanto a los profesionales como a los particulares.

– Sobre la similitud entre los productos en cuestión y los servicios de publicidad, representaciones comerciales, de franquicia y de exportación e importación

29 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso estimó que no había similitud entre, por una parte, las «carnes, aves y caza; extractos de carne» y los «animales vivos», designados por la marca anterior y, por otra parte, los «servicios de publicidad, representaciones comerciales, servicios de franquicia, exportación e importación», designados por la marca solicitada.

30 La demandante discrepa de esta apreciación por entender que los servicios y productos en cuestión se encuentran vinculados entre sí y que el público pertinente podría creer que los productos y servicios en cuestión proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. La OAMI cuestiona esta alegación y se remite, fundamentalmente, al razonamiento expuesto en la resolución impugnada.

31 A este respecto, el Tribunal observa, en primer lugar, que la Sala de Recurso consideró fundadamente que las carnes, aves y la caza, los extractos de carne y los animales vivos se distinguen de los servicios de publicidad, de las representaciones comerciales, y de los servicios de franquicia, exportación e importación por su naturaleza, su destino y su utilización. Los productos y servicios mencionados ni son sustituibles ni entran en competencia, extremo que tampoco cuestiona la demandante.

32 Por lo que se refiere a los canales de comercialización, la Sala de Recurso estimó, sin ser rebatida a este respecto por la demandante, que éstos eran diferentes, ya que resulta poco probable, cuando no imposible, que una granja o instalación avícola se utilice asimismo para ofrecer a otras empresas servicios de publicidad, de representaciones comerciales, de franquicia o de exportación o importación. A la vista de dichos productos y servicios, la Sala de Recurso podía considerar sin incurrir en error que los canales de comercialización de tales productos y servicios eran distintos.

33 No obstante, tal como se ha expuesto en el apartado 21 *supra,* al apreciar la similitud entre productos y servicios también debe tomarse en consideración el carácter complementario de dichos productos y servicios.

34 A este respecto, la Sala de Recurso consideró que los productos de la marca anterior y los servicios de publicidad, de representaciones comerciales, de franquicia o de exportación o importación ni siquiera eran complementarios, pues la naturaleza, la utilización y los canales de distribución de productos tales como pollos y animales vivos nada tienen en común con tales servicios, circunstancia que resulta fácil de percibir por el consumidor (véase el apartado 23 de la resolución impugnada).

35 De este modo, la Sala de Recurso estimó que, desde el punto de vista del público pertinente, los productos y servicios en cuestión no eran complementarios por no existir ninguna conexión entre su naturaleza, su utilización y sus canales de distribución.

36 Sin embargo, como se ha precisado en el apartado 22 *supra,* la complementariedad entre productos y servicios en relación con la existencia de un riesgo de confusión no se aprecia en función de que para el público pertinente haya una conexión entre los productos y servicios de que se trate desde el punto de vista de su naturaleza, su utilización y sus canales de distribución, sino en función de la existencia de una estrecha conexión entre dichos productos y servicios, esto es, del carácter indispensable o importante de uno de ellos para el uso del otro, de manera que tal público pudiera pensar que la empresa responsable de la fabricación de esos productos o de la prestación de esos servicios es la misma.

37 De lo anterior se desprende que la Sala de Recurso no podía descartar que los productos y servicios en cuestión fueran complementarios por el mero hecho de que no hubiera ninguna conexión entre su naturaleza, su utilización y sus canales de distribución. En efecto, al proceder de tal modo, tomó nuevamente en consideración la naturaleza, la utilización y los canales de distribución de los productos y los servicios en cuestión sin pronunciarse acerca de la importancia que tiene el uno para el uso del otro desde el punto de vista del público pertinente.

38 Por lo que se refiere, en particular, a la relación entre el uso de tales productos y el de tales servicios mencionada por la Sala de Recurso, procede señalar que este criterio no permite apreciar plenamente el carácter indispensable o importante que tienen dichos productos y servicios el uno para el otro que requiere el análisis de la complementariedad relativa a tales productos y servicios. En efecto, el hecho de que el uso de un producto o servicio no guarde relación con el uso de otro producto o servicio no implica siempre que el uso de uno no sea importante o indispensable para el uso de otro.

39 En consecuencia, debe concluirse que la Sala de Recurso no analizó correctamente la circunstancia particular de si, desde el punto de vista de un comprador profesional de pollos o de carne, los servicios de publicidad, de representaciones comerciales, de franquicia o de exportación o

importación, eran importantes en relación con la compra de sus pollos o de su carne, hasta el punto de que pudiera pensar que la empresa responsable de la fabricación de esos productos o de la prestación de esos servicios es la misma.

40 Esta deficiencia que presenta el análisis realizado por la Sala de Recurso queda puesta en evidencia por la alegación de la OAMI ante el Tribunal, según la cual un productor de carne podía prestar un servicio de importación y de exportación de sus propios productos a sus clientes. En efecto, si tal es el caso, no puede excluirse que el público pertinente de dichos productos considere que, en relación con la compra de tales productos, un servicio de importación y de exportación reviste importancia, de forma que considere que estos productos y ese servicio proceden de una misma empresa. La circunstancia indicada por la OAMI, según la cual este servicio de importación y exportación no se presta a título oneroso y no se ofrece a terceros, no desvirtúa esta apreciación. En efecto, por un lado, no se ha demostrado que, en la hipótesis invocada por la OAMI, tal servicio se preste gratuitamente y no forme parte, más bien, de la venta propuesta. Por otro lado, y en cualquier caso, es necesario apreciar la percepción del público pertinente acerca de la existencia de un vínculo suficientemente estrecho entre tales productos y servicios. Ahora bien, en el presente asunto, la Sala de Recurso no ha procedido a apreciar esos parámetros.

41 Por lo tanto, es necesario constatar que, al no haber tomado en consideración tales parámetros, la Sala de Recurso ha incurrido en un error en la apreciación de la complementariedad de los productos designados por la marca anterior y los servicios de publicidad, de representaciones comerciales, de franquicia o de exportación o importación designados por la marca solicitada.

42 Este error ha provocado que la Sala de Recurso no haya tomado en consideración todos los factores pertinentes para apreciar la similitud de los productos y los servicios en cuestión. Al no haberse realizado un análisis que tuviera en cuenta todos los factores pertinentes para apreciar la existencia de similitud entre los productos y servicios en cuestión, debe anularse la resolución impugnada en lo que respecta a este punto.

– Sobre la similitud entre los productos en cuestión y los servicios de transporte, almacenaje y distribución de pollos

43 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que no existía similitud entre los «servicios de transporte, almacenaje y distribución de pollos», designados por la marca solicitada, y las «carnes, aves y caza; extractos de carne» y los «animales vivos», designados por la marca anterior.

44 La demandante se opone a esta conclusión por entender que, habida cuenta de la conexión de los mercados de los productos y servicios en cuestión, sería muy poco probable que una marca pudiera designar alguno de esos servicios con independencia del producto.

45 A este respecto, el Tribunal observa en primer lugar que la demandante no rebate la apreciación de la Sala de Recurso según la cual los productos y servicios mencionados en el apartado 43 *supra* son distintos por su naturaleza, su objeto o su destino. No cabe sino confirmar esta apreciación de la Sala de Recurso. En efecto, los servicios de transporte, almacenaje y distribución de pollos no tienen la misma naturaleza, la misma finalidad o el mismo uso que las carnes, las aves, la caza, los extractos de carne y los animales vivos. Por otra parte, los productos y servicios en cuestión ni son sustituibles ni entran en competencia. En efecto, dichos servicios no pueden sustituir a la carne o a los animales vivos.

46 La Sala de Recurso dedujo de la distinción entre dichos productos y servicios en atención a su naturaleza, objeto y destino que las empresas especializadas en los transportes y las empresas especializadas en la fabricación de los productos designados por la marca anterior también eran diferentes (véase el apartado 24 de la resolución impugnada).

47 El Tribunal observa, no obstante, que el hecho de que la producción de carne, aves, caza y extractos de carne y la cría de animales vivos, y la prestación de servicios de transporte, almacenaje y distribución de pollos requieran una especialización no implica necesariamente que las empresas que prestan esos servicios sean diferentes de las que se dedican a la producción de tales productos. En efecto, tal como indicó la Sala de Recurso en la resolución impugnada, es posible que las empresas que se dedican a la producción de pollos y animales vivos transporten, almacenen y distribuyan sus mercancías por su propia cuenta (véase el apartado 24 de la resolución impugnada).

48 Por otra parte, para evaluar la complementariedad de dichos productos y servicios, es preciso apreciar, no la especialización de las empresas, sino si los consumidores de los productos y los servicios pueden pensar que la empresa responsable de la fabricación de esos productos o de la prestación de esos servicios es la misma por existir un vínculo entre tales productos y servicios. Por consiguiente, la existencia de empresas especializadas en la producción de los productos de la marca anterior y en la prestación de los servicios de transporte, almacenaje y distribución de pollos no basta para demostrar la falta de complementariedad de los citados productos y servicios.

49 La Sala de Recurso también estimó que el público pertinente de dichos productos y servicios era diferente en atención a la especialización de las empresas en cuestión, de modo que no existe, a su juicio, ningún vínculo industrial o comercial entre tales empresas. Más concretamente, la Sala de Recurso consideró que, habida cuenta de su carácter específico, los servicios de transporte, almacenaje y distribución de pollos se dirigen generalmente a empresas y a profesionales de un sector muy concreto. De esta circunstancia dedujo que ese público era diferente de aquel al que iban dirigidos los productos de la marca anterior, lo cual permite descartar, a su juicio, la hipótesis de un vínculo industrial o comercial entre tales empresas (véase el apartado 24 de la resolución impugnada). La OAMI apoyó este planteamiento en su escrito de contestación.

50 A este respecto, el Tribunal observa que los servicios de transporte, almacenaje y distribución de pollos de la marca solicitada son servicios destinados a un público profesional. Por el contrario, los productos designados por la marca anterior van dirigidos tanto al público en general como a los profesionales. En efecto, si bien la carne, las aves, la caza y los extractos de carne constituyen productos destinados al público en general, también pueden ir dirigidos a compradores profesionales. Por su parte, los animales vivos, incluyendo los pollos, tienen como principales destinatarios a los profesionales.

51 En la medida en que estos productos se dirigen a un público profesional, la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que este público era diferente del de los servicios de transporte, almacenaje y distribución de pollos. En efecto, un público de profesionales puede tanto comprar los productos en cuestión como contratar los servicios mencionados.

52 Por otra parte y por lo que se refiere a la existencia de una estrecha conexión entre dichos productos y servicios, debe observarse que, para utilizar un servicio de transporte, almacenaje y distribución de pollos, es necesario tener pollos que transportar, almacenar y distribuir. En este sentido, los pollos son indispensables para el uso de los servicios de transporte, almacenaje y distribución de pollos. A la inversa, para un criador de pollos puede ser importante disponer de un servicio de transporte, almacenaje y distribución de sus pollos. Desde este punto de vista, existe una estrecha conexión entre los servicios de transporte, almacenaje y distribución de pollos de la marca solicitada y los pollos de la marca anterior. Puesto que el término «pollo» designa también la carne del animal, esta conexión no existe solamente respecto de los animales vivos, sino también respecto de la carne y las aves protegidas por la marca anterior.

53 Por otro lado, el consumidor profesional de estos productos y de estos servicios, a saber, una empresa que compra pollos al por mayor y que también necesita recurrir a servicios de transporte, almacenamiento y distribución de pollos, puede pensar que la empresa responsable de la fabricación de esos productos y de la prestación de esos servicios es la misma. En efecto, dado que determinados

productores ofrecen también un servicio de transporte, el comprador de pollos puede pensar que la empresa responsable de la fabricación de estos productos es la misma que la que se encarga de la prestación de tales servicios.

54 La OAMI niega la existencia de similitud entre los productos y los servicios en cuestión por razones semejantes a las expuestas en el apartado 40 *supra.* En efecto, estima que, cuando un productor de pollos transporta, almacena y distribuye sus propios pollos, los servicios de transporte, almacenamiento y distribución no son servicios prestados a terceros a cambio de una remuneración, sino que se trata únicamente de servicios «internos» o accesorios respecto de la producción de pollos, de forma que el productor en cuestión no operará en el mercado de transporte, almacenamiento y distribución de pollos. En apoyo de este argumento, la OAMI invoca, por una parte, una analogía con la necesidad de probar un uso público de una marca para demostrar su uso efectivo y, por otra parte, la apreciación del Tribunal en la sentencia de 7 de febrero de 2006, Alecansan/OAMI – CompUSA (COMP USA) (T-202/03, no publicada en la Recopilación), apartado 47.

55 A este respecto, el Tribunal observa en primer lugar, por analogía con lo expuesto en el apartado 40 *supra,* que la Sala de Recurso no fundamenta en modo alguno su afirmación de que, cuando los productores de pollos transportan, almacenan o distribuyen sus propios pollos, no se realiza un servicio prestado a terceros a cambio de una retribución. Ahora bien, no puede deducirse del hecho de que una empresa que se dedica a la cría de pollos ofrezca conjuntamente un servicio de transporte de pollos que ese servicio no se preste a cambio de una retribución. Por otra parte, no cabe deducir de tal oferta conjunta que la empresa que ofrece estos servicios complementarios no está presente en el mercado de los servicios de transporte de pollos. En efecto, la circunstancia de que un productor de pollos ofrezca servicios de transporte de sus pollos implica que éste se encuentra en competencia con las empresas que ofrecen servicios de transporte de pollos. Por este motivo, tal productor está presente en dicho mercado.

56 En segundo lugar y con carácter más fundamental, debe indicarse que el carácter complementario de productos y servicios que debe tomarse en consideración a la hora de apreciar la similitud entre dichos productos y servicios no se aprecia en función del carácter «interno» o no de los productos y servicios en el sentido de la argumentación expuesta por la OAMI (véase el apartado 54 *supra*), sino en función de la percepción por parte del público pertinente de que la fabricación de esos productos y la prestación de esos servicios corre a cargo de una misma empresa o de empresas diferentes (véase el apartado 22 *supra*). En consecuencia, es erróneo el enfoque adoptado por la Sala de Recurso para pronunciarse sobre la complementariedad de los productos y servicios de que se trata, enfoque al que se adhirió la OAMI.

57 A título meramente ilustrativo del error en que incurre el enfoque seguido por la OAMI, cabe señalar que, en el presente asunto, este enfoque llevaría a considerar que, cuando una empresa que pretende tanto comprar pollos como hacer que se transporten se encuentra ante, por una parte, un productor de pollos que opera en el mercado con una determinada marca y, por otra parte, un prestador de servicios de transporte de pollos que opera en este mercado con una marca idéntica a la del productor mencionado, no existe el riesgo de que esa empresa considere que dichos productos y servicios proceden de la misma empresa, porque, cuando un productor de pollos ofrece un servicio de transporte, tal servicio no es sino un servicio accesorio o «interno» respecto a la producción de pollos y, en consecuencia, no opera en el mercado de transporte de pollos. En efecto, según el enfoque propugnado por la OAMI no habría ninguna similitud entre la producción de pollos y los servicios de transporte, almacenamiento y distribución de pollos, de forma que marcas idénticas que designaran esos productos y servicios podrían coexistir sin riesgo de confusión para los consumidores de esos productos y servicios.

58 Ahora bien, por los motivos expuestos en el apartado 53 *supra,* el comprador al por mayor de pollos que necesita, además, un servicio de transporte de pollos puede considerar que existe un vínculo importante entre la producción de pollos y los servicios de transporte, almacenamiento y distribución de pollos, de forma que el consumidor de tales productos y servicios considerará que proceden de la misma empresa.

59 Dado que la presencia en el mercado tal como la define la OAMI en el presente asunto (véase el apartado 54 *supra*) no puede ser tomada en consideración, debe rechazarse la analogía establecida con las normas en materia de uso efectivo de una marca anterior en el contexto de una oposición.

60 Por otra parte, puesto que la OAMI invoca el asunto que dio lugar a la sentencia COMP USA, antes citada, es preciso constatar que aquel asunto presenta diferencias con éste en la medida en que se refería a productos y servicios informáticos vendidos a distancia. Asimismo, a diferencia de aquel asunto, en el que se consideró que el envío físico de los programas y ordenadores adquiridos o alquilados a una empresa que ofrecía sus artículos a través de Internet no constituía sino la ejecución de un contrato de venta a distancia o de un contrato de servicio no vinculado a los servicios de transporte (sentencia COMP USA, antes citada, apartado 47), no cabe considerar, sin que la OAMI así lo demuestre, que el transporte, el almacenamiento y la distribución de pollos no constituye sino la ejecución de la venta de pollos o de un contrato de servicio no vinculado a los servicios de transporte, almacenamiento y distribución de pollos.

61 Por lo tanto, la Sala de Recurso no podía descartar sin más que los productos de la marca anterior y los servicios de transporte, almacenamiento y distribución de pollos fueran complementarios, ya que tal carácter complementario debía haberse comprobado, al menos, respecto de los pollos y los servicios de transporte, almacenamiento y distribución de pollos.

62 Para apreciar la similitud entre los productos o servicios de que se trata, la Sala de Recurso debía tomar en consideración todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos y los servicios en cuestión. Así, pese a la diferencia que existe entre, por una parte, la carne de pollo y los pollos vivos y, por otra, los servicios de transporte, almacenamiento y distribución de pollos en lo que se refiere a su naturaleza, su destino, su uso y su carácter competidor, la Sala de Recurso debería haberles reconocido un cierto carácter complementario. Tomando en consideración el conjunto de factores pertinentes para apreciar la similitud de tales productos y servicios se desprende que la Sala de Recurso consideró erróneamente que dichos productos y servicios no tenían ninguna similitud.

63 En consecuencia, procede asimismo anular la resolución impugnada en cuanto considera que los productos de la marca anterior no tienen ninguna similitud con los servicios de transporte, almacenamiento y distribución de pollos de la marca solicitada.

2. *Sobre la pretensión de que se deniegue el registro de la marca comunitaria solicitada*

64 La demandante solicita al Tribunal que dicte sentencia por la que se deniegue el registro de la marca comunitaria solicitada para el conjunto de los productos y servicios cubiertos por la marca solicitada.

65 A este respecto, debe observarse que el control jurisdiccional que ejerce el Tribunal es un control de legalidad. En caso de error, puede anular la resolución de la Sala de Recurso y, si así se ha solicitado, reformarla. No le corresponde registrar o no registrar una marca. En efecto, en virtud del artículo 266 TFUE y del artículo 65, apartado 6, del Reglamento nº 207/2009, incumbe a la OAMI tomar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento a una eventual sentencia de anulación del juez de la Unión. No corresponde al Tribunal dirigir órdenes conminatorias a la OAMI, sino que incumbe a ésta extraer las correspondientes consecuencias del fallo y de los fundamentos de Derecho

de las sentencias del Tribunal [véase la sentencia del Tribunal de 21 de junio de 2012, Kavaklidere-Europe/OAMI – Yakult Honsha (Yakut), T-276/09, apartado 17, y la jurisprudencia citada].

66 En la medida en que la pretensión de la demandante haya de interpretarse en el sentido de que se solicita al Tribunal que ordene a la OAMI no registrar la marca solicitada respecto de todos los productos y servicios a los que ésta se refiere, procede declarar la inadmisibilidad de esta pretensión.

67 En la medida en que tal pretensión de la demandante haya de interpretarse en el sentido de que se solicita al Tribunal que reforme la resolución impugnada de forma que el Tribunal remplace la resolución impugnada por una resolución en la que se declare que la marca solicitada no podía registrarse para los servicios respecto de los cuales no se había denegado el registro en la resolución de la División de Oposición, debe recordarse que la facultad de reforma reconocida al Tribunal no tiene por efecto conferir a éste la facultad de sustituir la apreciación de la Sala de Recurso por la suya propia y, tampoco, de proceder a una apreciación sobre la que dicha Sala todavía no se ha pronunciado (sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI, C-263/09 P, Rec. p. I-5853, apartado 72).

68 Así pues, el ejercicio de la facultad de reforma debe limitarse, en principio, a aquellas situaciones en las que el Tribunal, tras controlar la apreciación efectuada por la Sala de Recurso, está en condiciones de determinar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho tal como han sido establecidos, la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar (sentencia Edwin/OAMI, citada en el apartado 67 *supra,* apartado 72).

69 Ahora bien, no sucede así en el presente asunto. En efecto, el error metodológico en que se ha incurrido al apreciar la similitud de los productos y los servicios expuesto en los apartados 29 y siguientes, por no haberse tomado adecuadamente en consideración su complementariedad, tiene como consecuencia que el Tribunal deba realizar una apreciación sobre la que la Sala de Recurso no se ha pronunciado. Por otra parte, tal como se deduce de los apartados 43 y siguientes, debe reconocerse que existe, cuando menos, una ligera similitud entre algunos de los productos y servicios en cuestión, lo cual implica que la Sala de Recurso debería haber realizado un análisis de la similitud entre las marcas de que se trata y un análisis global del riesgo de confusión, cosa que no hizo.

70 Por lo tanto, debe desestimarse la pretensión mediante la que la demandante solicita al Tribunal que deniegue el registro de la marca comunitaria, incluso aunque haya de interpretarse esta pretensión como una solicitud de reforma de la resolución impugnada.

Costas

71 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.

72 Dado que han sido desestimadas, en lo esencial, las pretensiones de la OAMI, procede condenarla en costas, de conformidad con las pretensiones en este sentido de la demandante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)

decide:

1) **Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 17 de febrero de 2011 (asunto R 1073/2010-2).**

2) **Desestimar el recurso en todo lo demás.**

3) **Condenar en costas a la OAMI.**

Azizi Frimodt Nielsen Buttigieg

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 14 de mayo de 2013.

Firmas