



## Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)

de 9 de diciembre de 2014\*

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa PROFLEX — Marca nacional denominativa anterior PROFEX — Uso efectivo de la marca anterior — Artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n° 207/2009»

En el asunto T-278/12,

**Inter-Union Technohandel GmbH**, con domicilio social en Landau in der Pfalz (Alemania), representada por los Sres. K. Schmidt-Hern y A. Feutlinske, abogados,

parte demandante,

contra

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

**Gumersport Mediterranea de Distribuciones, S.L.**, con domicilio social en Barcelona,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 27 de marzo de 2012 (asunto R 413/2011-2) relativa a un procedimiento de oposición entre Inter-Union Technohandel GmbH y Gumersport Mediterranea de Distribuciones, S.L.,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera),

integrado por el Sr. H. Kanninen, Presidente, y la Sra. I. Pelikánová y el Sr. E. Buttigieg (Ponente),  
Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 22 de junio de 2012;

habiendo considerado el escrito de contestación presentado en la Secretaría del Tribunal el 4 de octubre de 2012;

habiendo considerado el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal el 9 de enero de 2013;

\* Lengua de procedimiento: inglés.

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de 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 General, resolver el recurso sin fase oral;

dicta la siguiente

## Sentencia

### Antecedentes del litigio

- 1 El 13 de diciembre de 2005, Gumersport Mediterranea de Distribuciones, S.L., 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 están comprendidos en las clases 9, 12 y 25 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, para cada una de dichas clases, a la siguiente descripción:
  - Clase 9: «Cascos protectores para deportes, gafas de deporte, gafas de sol; indicadores de velocidad, indicadores automáticos de pérdida de presión en los neumáticos de vehículos».
  - Clase 12: «Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática; bicicletas y accesorios de bicicleta, timbres de bicicleta, cámaras de aire de bicicleta, cuadros de bicicleta, neumáticos de bicicleta, cubos de bicicleta, engranaje de piñones de bicicleta, frenos de bicicleta, guardabarros de bicicleta, indicadores de dirección de bicicleta, llantas de bicicleta, puños de bicicleta, manivelas de bicicleta, motores de bicicleta (ciclomotores); neumáticos de bicicleta, pedales de bicicleta, radios de bicicleta, protecciones para impedir que las faldas se enreden en los radios de las bicicletas, ruedas de bicicleta, sillines de bicicleta, soportes de bicicleta, timbres de bicicleta, neumáticos sin cámara de aire para bicicleta, cadenas de bicicleta, cestas especiales de bicicleta, retrovisores, equipos para la reparación de cámaras de aire, portabicicletas, cadenas antideslizantes, cuadros de bicicleta, ejes, tensores de radios de ruedas, triciclos».
  - Clase 25: «Camisas, camisetas, blusas, blusones, sudaderas, parkas, chaquetas, pantalones, guantes (ropa), calcetines, medias, ropa interior, pijamas, camiones, chalecos, capas, chales, abrigos, echarpes, jerseys, faldas, ropa, corbatas, cinturones, tirantes, bañadores, ropa deportiva comprendida en esta clase; ropa y calzado para ciclistas; ropa interior sudorífuga; gorros, impermeables, anoraks; batas; estolas, pañuelos; trajes; ropa interior; calzado y sombrerería; punto [vestidos]».

- 4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 26/2006, de 26 de junio de 2006.
- 5 El 6 de septiembre de 2006, la demandante, Inter-Union Technohandel GmbH, formuló oposición con arreglo al artículo 42 del Reglamento n° 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento n° 207/2009) contra el registro de la marca solicitada en relación con todos los productos mencionados en el anterior apartado 3.
- 6 La oposición se basaba en el registro n° 39628817 de la marca alemana denominativa PROFEX, registrada el 12 de febrero de 1997 y renovada el 14 de julio de 2006, que comprende los productos siguientes de las clases 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17 y 21: «Cadenas antirrobo, candados en U, cable metálico antirrobo, antirrobo espirales, cables antirrobo; termómetros, velocímetros, contadores kilométricos y brújulas para vehículos terrestres; cascos de protección, guantes protectores; fusibles eléctricos, portafusibles, generadores eléctricos y dinamos para vehículos terrestres; sistemas de alarma eléctricos y electrónicos; dispositivos mecánicos antirrobo (distintos de los destinados a vehículos terrestres); accesorios para vehículos terrestres, a saber, faros, luces de marcha atrás, luces traseras, intermitentes, linternas; luz de lectura de mapas, bombillas incandescentes y reflectores; accesorios para vehículos terrestres, a saber, fundas de volante, botiquines de primeros auxilios, conteras de tubos de escape, tapacubos, tapones para depósitos, guardabarros, respaldos, fundas para cinturones de seguridad, reposacabezas, apoyos dorsales, asientos para niños, retrovisores, botones de mando (no de metal), tope de puerta, bombas de aire, posavasos, dispositivos mecánicos antirrobo para vehículos; piezas de recambio para vehículos terrestres, a saber, neumáticos, tubos, frenos, zapatas, plaquetas de freno, cables para frenos, palancas de freno, cajas de cambios mecánicas, cambio de velocidades trasero, palancas de cambios, cables de cambio, ruedas dentadas, cadenas, protecciones de cadena, guardabarros/parachoques, pedales, timbres, sillines de bicicletas, manillares de bicicletas, potencias para bicicletas; remolques para vehículos terrestres; asientos para niños para vehículos terrestres; accesorios para vehículos terrestres, en particular cestas, cajas, contenedores y fijaciones para equipajes y piezas pequeñas, portaequipajes, carteras para sillín, manillar y marco (vacías); bloc de notas, etiquetas autoadhesivas, cinta adhesiva, cinta aislante; accesorios para vehículos terrestres, a saber, plásticos, cortinas, celosías y pantallas de plástico como parasoles.
- 7 El motivo invocado en apoyo de la oposición era el previsto 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].
- 8 Durante el procedimiento, a petición de Gumersport Mediterranea de Distribuciones, la OAMI instó a la demandante a que aportara la prueba del uso efectivo de la marca anterior, en el sentido del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94 (actualmente artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 207/2009). La demandante presentó al respecto diversos elementos de prueba que la División de Oposición examinó.
- 9 Mediante resolución de 2 de julio de 2009, la División de Oposición desestimó la oposición en su totalidad en virtud del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 207/2009, por entender que la demandante no había aportado suficientes elementos de prueba del uso efectivo de la marca anterior.
- 10 El 26 de agosto de 2009, la demandante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n° 207/2009, contra la resolución de la División de Oposición de 2 de julio de 2009.
- 11 Mediante resolución de 14 de junio de 2010, la Segunda Sala de Recurso de la OAMI anuló la resolución de la División de Oposición y le devolvió el asunto. La Sala de Recurso consideró, en esencia, que la División de Oposición, al no haber tenido en cuenta determinados elementos de prueba aportados por la demandante, había basado su resolución en una descripción de los hechos incompleta.

- 12 El 17 de diciembre de 2010, la División de Oposición adoptó una nueva resolución en la que concluyó que se había demostrado el uso efectivo de la marca anterior por lo que se refería a una parte de los productos para los que se había registrado, a saber, diferentes tipos de accesorios para bicicletas y automóviles. Según la División de Oposición, los productos para los que se utilizó la marca anterior, bien se mencionan expresamente en las pruebas aportadas, bien se inscriben en las siguientes subcategorías de la marca anterior: dispositivos mecánicos antirrobo (distintos de los destinados a vehículos terrestres); accesorios para vehículos terrestres, a saber, faros, luces de marcha atrás, luces traseras, intermitentes, linternas; luz de lectura de mapas, bombillas incandescentes y reflectores; accesorios para vehículos terrestres, a saber, fundas de volante, conteras de tubos de escape, fundas para cinturones de seguridad, reposacabezas, fundas de asiento, asientos para niños, retrovisores, bombas de aire, posavasos; piezas de recambio para vehículos terrestres, a saber, neumáticos, tubos, frenos, zapatas, plaquetas de freno, cables para frenos, palancas de freno, cajas de cambios mecánicas, cambio de velocidades trasero, palancas de cambios, cables de cambio, ruedas dentadas, cadenas, protecciones de cadena, guardabarros/parachoques, pedales, timbres, sillines de bicicletas, manillares de bicicletas, potencias para bicicletas; remolques para vehículos terrestres; accesorios para vehículos terrestres, a saber plásticos, cortinas, celosías y pantallas de plástico como parasoles y, en particular, candados en U, antirrobo espirales; termómetros, velocímetros, contadores kilométricos y brújulas para vehículos terrestres; cascos de protección, asientos para niños para vehículos terrestres.
- 13 Acto seguido, la División de Oposición procedió a examinar el riesgo de confusión y estimó parcialmente la oposición por lo que se refería a los «cascos protectores para deportes; indicadores de velocidad, indicadores automáticos de pérdida de presión en los neumáticos de vehículos» comprendidos en la clase 9 y los «vehículos; aparatos de locomoción terrestre; bicicletas y accesorios de bicicleta, timbres de bicicleta, cámaras de aire de bicicleta, cuadros de bicicleta, neumáticos de bicicleta, cubos de bicicleta, engranaje de piñones de bicicleta, frenos de bicicleta, guardabarros de bicicleta, indicadores de dirección de bicicleta, llantas de bicicleta, puños de bicicleta, manivelas de bicicleta, motores de bicicleta (ciclomotores); neumáticos de bicicleta, pedales de bicicleta, radios de bicicleta, protecciones para impedir que las faldas se enreden en los radios de las bicicletas, ruedas de bicicleta, sillines de bicicleta, soportes de bicicleta, timbres de bicicleta, neumáticos sin cámara de aire para bicicleta, cadenas de bicicleta, cestas especiales de bicicleta, retrovisores, equipos para la reparación de cámaras de aire, portabicicletas, cadenas antideslizantes, cuadros de bicicleta, ejes, tensores de radios de ruedas, triciclos» comprendidos en la clase 12. Por consiguiente, la División de Oposición desestimó la solicitud de marca comunitaria en relación con dichos productos.
- 14 El 16 de febrero de 2011, Gumersport Mediterranea de Distribuciones interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición de 17 de diciembre de 2010 en la medida en que estimó parcialmente la oposición y desestimó la solicitud de marca comunitaria.
- 15 Mediante resolución de 27 de marzo de 2012 (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 de 17 de diciembre de 2010.
- 16 Con carácter preliminar, la Sala de Recurso precisó que el recurso versaba sobre los productos considerados respecto de los que se había estimado la oposición y desestimado la solicitud de marca comunitaria, a saber, los comprendidos en las clases 9 y 12, mencionados en el anterior apartado 13 (puntos 13 y 14 de la resolución impugnada).
- 17 A continuación, la Sala de Recurso consideró, en esencia, que, contrariamente a lo que había decidido la División de Oposición, la demandante no había demostrado la importancia del uso ni, como consecuencia, el uso efectivo de la marca anterior (puntos 32 a 39 de la resolución impugnada). Así pues, la Sala de Recurso concluyó que debía desestimarse la oposición en virtud del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 207/2009 y de la regla 22, apartado 2, 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), en su versión modificada (punto 40 de la resolución impugnada).

### **Pretensiones de las partes**

18 La demandante solicita al Tribunal que:

- Anule la resolución impugnada.
- Condene en costas a la OAMI.

19 La OAMI solicita al Tribunal que:

- Desestime el recurso.
- Condene en costas a la demandante.

### **Fundamentos de Derecho**

20 En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos: el primero, basado en la infracción del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 207/2009 y de la regla 22 del Reglamento n° 2868/95 y el segundo, en la infracción del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n° 207/2009.

21 El Tribunal considera oportuno examinar en primer lugar el primer motivo.

22 En el marco de este motivo, la demandante reprocha a la Sala de Recurso haber llegado a la conclusión equivocada de que las pruebas presentadas ante ella no demostraban la importancia del uso de la marca anterior. La demandante sostiene esencialmente que la Sala de Recurso realizó una apreciación errónea de las pruebas presentadas en el procedimiento administrativo. En su opinión, dicha apreciación errónea resulta, en concreto, de la aplicación por la Sala de Recurso de criterios erróneos, a saber, «demasiado rigurosos» en relación con la prueba del uso de la marca anterior.

23 La OAMI rebate las alegaciones de la demandante.

24 Procede recordar que, en virtud del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 207/2009, el autor de una solicitud de registro de una marca comunitaria objeto de oposición puede requerir la prueba de que la marca nacional anterior, invocada en apoyo de dicha oposición, ha sido objeto de un uso efectivo en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud.

25 Además, a tenor de la regla 22, apartado 3, del Reglamento n° 2868/95, en su versión modificada, la prueba del uso debe consistir en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca anterior.

26 Según reiterada jurisprudencia, de las disposiciones anteriormente mencionadas, teniendo en cuenta asimismo el décimo considerando del Reglamento n° 207/2009, se desprende que la *ratio legis* de exigir que la marca anterior haya sido objeto de un uso efectivo para que pueda ser oponible a una solicitud de marca comunitaria consiste en limitar los conflictos entre dos marcas, cuando no exista ningún motivo económico justificado que se derive de una función efectiva de la marca en el mercado. En cambio, dichas disposiciones no pretenden evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a

las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes [véase, en este sentido, la sentencia de 8 de julio de 2004, Sunrider/OAMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Rec, EU:T:2004:225, apartados 36 a 38, y jurisprudencia citada].

- 27 Una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca (véase, por analogía, la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, Rec, EU:C:2003:145, apartado 43). Además, la condición relativa al uso efectivo de la marca exige que ésta, tal como está protegida en el territorio pertinente, sea utilizada públicamente y hacia el exterior (sentencia VITAFRUIT, citada en el apartado 26 *supra*, EU:T:2004:225, apartado 39; véase también, en este sentido y por analogía, la sentencia Ansul, antes citada, EU:C:2003:145, apartado 37).
- 28 La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca (sentencia VITAFRUIT, citada en el apartado 26 *supra*, EU:T:2004:225, apartado 40; véase también, por analogía, la sentencia Ansul, citada en el apartado 27 *supra*, EU:C:2003:145, apartado 43).
- 29 Por lo que respecta a la importancia del uso de que es objeto la marca anterior, es preciso tener en cuenta, en particular, el volumen comercial del conjunto de los actos de uso, por una parte, y la duración del período durante el cual tienen lugar los actos de uso, así como la frecuencia de estos actos, por otra [sentencias VITAFRUIT, citada en el apartado 26 *supra*, EU:T:2004:225, apartado 41, y de 8 de julio de 2004, MFE Marienfelde/OAMI — Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Rec, EU:T:2004:223, apartado 35].
- 30 Para examinar el carácter efectivo del uso de una marca anterior, debe llevarse a cabo una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos. Esta apreciación implica una cierta interdependencia entre los factores que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos comercializados bajo dicha marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de esta marca y viceversa (sentencias VITAFRUIT, citada en el apartado 26 *supra*, EU:T:2004:225, apartado 42, e HIPOVITON, citada en el apartado 29 *supra*, EU:T:2004:223, apartado 36).
- 31 El uso efectivo de una marca no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate [sentencias de 12 de diciembre de 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OAMI — Harrison (HIWATT), T-39/01, Rec, EU:T:2002:316, apartado 47, y de 6 de octubre de 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI — Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, Rec, EU:T:2004:292, apartado 28].
- 32 A la luz de estas consideraciones procede examinar el presente motivo.
- 33 Dado que la solicitud de marca comunitaria presentada por Gumersport Mediterranea de Distribuciones se publicó el 26 de junio de 2006, el período de cinco años mencionado en el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 207/2009 se extiende del 26 de junio de 2001 al 25 de junio de 2006, como señaló acertadamente la Sala de Recurso en el punto 25 de la resolución impugnada.

- 34 Del punto 28 de la resolución impugnada resulta que la Sala de Recurso, a fin de apreciar el carácter efectivo del uso de la marca anterior durante el período pertinente, tuvo en cuenta los siguientes elementos de prueba presentados por la demandante.
- 35 En primer lugar, la Sala de Recurso tuvo en cuenta un documento que dirigió la demandante a la sociedad Deutsche Bahn AG de fecha 5 de marzo de 2007, que incluía un cuadro en el que figuraba el volumen de negocios anual, entre 1997 y 2006, alcanzado mediante la venta de accesorios para bicicletas comercializados bajo la marca anterior.
- 36 En segundo lugar, la Sala de Recurso tuvo en cuenta una declaración escrita, firmada el 30 de octubre de 2009, por el Sr. S., representante autorizado de la demandante. Acompañaban a dicho documento unos cuadros, asimismo firmados y fechados, que contenían información sobre el volumen de negocios alcanzado mediante la venta de diversos accesorios para bicicletas y para automóviles comercializados bajo la marca anterior.
- 37 En tercer lugar, la Sala de Recurso tuvo en cuenta tres facturas de la agencia publicitaria R & P relativas a la producción de catálogos y otros documentos publicitarios en relación con el equipo comercializado bajo la marca anterior.
- 38 En cuarto lugar, la Sala de Recurso tuvo en cuenta unos ejemplos publicitarios en relación con la marca anterior.
- 39 En quinto lugar, la Sala de Recurso tuvo en cuenta un artículo en alemán del mes de mayo de 2002 que mencionaba la marca anterior en el título y el texto.
- 40 En sexto lugar, la Sala de Recurso tuvo en cuenta tres artículos aparecidos en la revista mensual *test* de la Stiftung Warentest (fundación oficial para el examen de productos). Dos de los artículos databan de abril de 2005 y hacían referencia a unos cascos de ciclistas comercializados bajo la marca anterior. El tercer artículo databa de junio de 2002 y hacía referencia a un asiento de coche, comercializado bajo la marca anterior.
- 41 Por último, en séptimo lugar, la Sala de Recurso tuvo en cuenta unos catálogos de 2002, 2005 y 2006 referentes a unos accesorios para bicicletas y para automóviles comercializados bajo la marca anterior.
- 42 En la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró, de conformidad con la resolución de la División de Oposición, que los elementos de prueba aportados demostraban que el período de uso de la marca anterior se situaba dentro del período pertinente (punto 29 de la resolución impugnada). Asimismo, la Sala de Recurso confirmó la resolución de la División de Oposición al concluir que la marca anterior fue usada en Alemania (punto 30 de la resolución impugnada). Por otra parte, la Sala de Recurso consideró, de conformidad con la resolución de la División de Oposición, que los elementos de prueba aportados demostraban que la marca anterior se usó como se registró (punto 31 de la resolución impugnada).
- 43 En cambio, la Sala de Recurso se distanció de la División de Oposición por lo que se refiere a la apreciación de la importancia del uso de la marca anterior.
- 44 La Sala de Recurso consideró que, habida cuenta de los vínculos «flagrantes» que unían al autor de la declaración escrita con la demandante, sólo podía atribuirse valor probatorio a dicha declaración si era corroborada por otros elementos de prueba (punto 36 de la resolución impugnada).
- 45 Acto seguido, la Sala de Recurso consideró, en esencia, que los demás elementos de prueba aportados por la demandante no corroboraban el contenido de la declaración escrita y que, en consecuencia, no se había demostrado la importancia del uso de la marca anterior (puntos 37 a 40 de la resolución impugnada).

- 46 La demandante reprocha, en primer lugar, a la Sala de Recurso no haber considerado que la declaración escrita y los cuadros de volúmenes de negocios que la acompañaban constituían, por sí solos, prueba suficiente del uso efectivo de la marca anterior.
- 47 Sobre este particular, la demandante sostiene que la declaración escrita responde a los criterios que exige la legislación pertinente de la Unión. Asimismo, reprocha a la Sala de Recurso haber pasado por alto el significado y la fuerza probatoria de una declaración escrita con arreglo al Derecho alemán. En su opinión, tal declaración es admisible como prueba ante un tribunal alemán y toda declaración falsa es sancionable en virtud del artículo 156 del Strafgesetzbuch (Código Penal alemán). Por último, la demandante reprocha a la Sala de Recurso no haber tomado en consideración el hecho de que la declaración escrita parecía razonable y fidedigna.
- 48 Es preciso señalar que la declaración escrita del Sr. S. está fechada y firmada. En dicha declaración, el Sr. S. puntualiza que se le informó de que tal declaración sería presentada ante la OAMI y de que una declaración falsa estaba sancionada penalmente. En dicho documento, el Sr. S. declaró que la demandante vende una cantidad considerable de accesorios para bicicletas y para automóviles bajo la marca anterior. Adjuntó a dicha declaración unos cuadros, asimismo firmados y fechados, que contenían información sobre el volumen de negocios alcanzado mediante la venta de diversos accesorios para bicicletas y para automóviles entre 2001 y 2006. Esta información estaba clasificada por año y por producto. El Sr. S. declaró que, aproximadamente, el 90 % del volumen de negocios procedía de las ventas realizadas en Alemania. También precisó que los efectos de su declaración escrita se extendían a los volúmenes de negocios mencionados en los cuadros adjuntos. Por último, indicó que los catálogos de los productos comercializados bajo la marca anterior, incluidos aquellos presentados ante la OAMI en el procedimiento administrativo, se enviaban a todos los responsables de compras, directores de marketing y jefes de sección de los grandes almacenes de venta al por menor.
- 49 Es preciso señalar que dicha declaración escrita forma parte de las «declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que, con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes» en el sentido del artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento n° 207/2009. Habida cuenta de la lectura conjunta de esta disposición con la regla 22, apartado 4, del Reglamento n° 2868/95, es preciso señalar que dicha declaración escrita constituye uno de los medios de prueba del uso de la marca [véanse, en este sentido, las sentencias de 7 de junio de 2005, Lidl Stiftung/OAMI — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, Rec, EU:T:2005:200, apartado 40, y de 28 de marzo de 2012, Rehbein/OAMI — Dias Martinho (OUTBURST), T-214/08, EU:T:2012:161, apartado 32]. Las partes discrepan en cuanto al valor probatorio que es preciso atribuir a tal declaración escrita.
- 50 A este respecto, para apreciar el valor probatorio de un documento es necesario comprobar primero la verosimilitud de la información que contiene. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta el origen del documento, las circunstancias de su elaboración, así como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno [sentencias Salvita, citada en el apartado 49 *supra*, EU:T:2005:200, apartado 42, y de 13 de junio de 2012, Süd-Chemie/OAMI — Byk-Cera (CERATIX), T-312/11, EU:T:2012:296, apartado 29].
- 51 Por otra parte, de la jurisprudencia resulta que, cuando uno de los ejecutivos de la demandante ha realizado una declaración en el sentido del artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento n° 207/2009, sólo puede atribuirse valor probatorio a dicha declaración si viene corroborada por otras pruebas [véanse, en este sentido, las sentencias de 13 de mayo de 2009, Schuhpark Fascies/OAMI — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T-183/08, EU:T:2009:156, apartado 39; CERATIX, citada en el apartado 50 *supra*, EU:T:2012:296, apartado 30, y de 12 de marzo de 2014, Globosat Programadora/OAMI — Sport TV Portugal (SPORT TV INTERNACIONAL), T-348/12, EU:T:2014:116, apartado 33].



- 52 En el presente caso, aun cuando la declaración escrita del Sr. S. reviste un carácter solemne y contiene información relativa concretamente a la importancia del uso de la marca anterior en Alemania en forma de cuadro de volúmenes de negocios clasificados por producto y por año, es preciso señalar que procede de un ejecutivo de la demandante y no de una tercera persona que ofrecería más garantías de objetividad. En consecuencia, de conformidad con la jurisprudencia presentada en los anteriores apartados 50 y 51, la Sala de Recurso consideró fundadamente, en el punto 36 de la resolución impugnada, que, habida cuenta de los vínculos «flagrantes» que unían al autor de la declaración escrita con la demandante, sólo podía atribuirse valor probatorio a dicha declaración si era corroborada por otras pruebas.
- 53 La alegación de la demandante relativa a la fuerza probatoria de la que dispondría la declaración escrita en virtud del Derecho alemán no pone en entredicho la conclusión anteriormente expuesta. Con independencia de la fuerza probatoria de la que dicha declaración pueda disponer en virtud del Derecho alemán, procede señalar que no hay nada en el Reglamento n° 207/2009 ni en el Reglamento n° 2868/95 que permita afirmar que la fuerza probatoria de los medios de prueba del uso de la marca, incluidas las declaraciones escritas mencionadas en el artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento n° 207/2009, debe ser analizada a la luz de la legislación nacional de un Estado miembro (véanse, en este sentido, las sentencias *Salvita*, citada en el apartado 49 *supra*, EU:T:2005:200, apartado 42, y *Jello SCHUHPARK*, citada en el apartado 51 *supra*, EU:T:2009:156, apartado 38).
- 54 Sobre la base de lo anteriormente expuesto, procede desestimar la alegación de la demandante de que la Sala de Recurso debió haber considerado que la declaración escrita del Sr. S. constituía, por sí sola, prueba suficiente del uso efectivo de la marca anterior.
- 55 A continuación, es preciso examinar si la Sala de Recurso consideró fundadamente que las demás pruebas presentadas por la demandante en el procedimiento administrativo no corroboraban el contenido de la declaración escrita.
- 56 En primer lugar, la Sala de Recurso consideró fundadamente, en el punto 38 de la resolución impugnada, que la declaración escrita del Sr. S. no era corroborada por el documento que dirigió la demandante a Deutsche Bahn (véase el anterior apartado 35). Como señaló la Sala de Recurso, dicho documento no podía corroborar la declaración escrita debido a que no estaba firmado, no especificaba los productos afectados ni indicaba volúmenes de negocio diferentes de los mencionados en la declaración escrita. Así las cosas, el Tribunal declara que los volúmenes de negocios indicados en el documento dirigido a Deutsche Bahn, aun siendo diferentes de los contenidos en la declaración escrita del Sr. S., no los contradicen, como deja entender la OAMI en su escrito de contestación ante el Tribunal. En efecto, los volúmenes de negocios mencionados en el documento dirigido a Deutsche Bahn son mayores que los mencionados en la declaración escrita del Sr. S. respecto de los mismos años en cuestión, puesto que, como resulta de dicho documento, se refieren a todos los accesorios para bicicletas vendidos, mientras que los volúmenes de negocios contenidos en la declaración escrita se refieren a accesorios específicos. En consecuencia, el documento dirigido a Deutsche Bahn, aun cuando no corrobore el contenido de la declaración escrita, tampoco disminuye su fuerza probatoria.
- 57 En segundo lugar, en el punto 37 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso afirmó que la declaración escrita no podía ser corroborada por los catálogos (véase el anterior apartado 41) ni por los artículos sobre los exámenes de productos (véase el anterior apartado 40). Las consideraciones que figuran en dos puntos de la resolución impugnada parecen servir de justificación a esta afirmación de la Sala de Recurso.

58 Por un lado, en el punto 37 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso, tras afirmar que ni los catálogos ni los artículos sobre los exámenes de productos podían corroborar la declaración escrita del Sr. S., emitió las siguientes consideraciones:

«Sobre este particular [a saber, sobre la importancia del uso], se adjuntaban a la declaración [solemne] unos volúmenes de negocios de 2001 a 2006 relativos a diversos accesorios para bicicletas y para automóviles bajo la marca anterior PROFEX a los que se refiere la declaración [solemne], pero dichos volúmenes de negocios fueron elaborados por la propia opositora, y el hecho de que la declaración [solemne] los incluya mediante una referencia no significa que vengan corroborados por los catálogos o por los artículos citados».

59 Este pasaje citado del punto 37 de la resolución impugnada no puede apoyar la afirmación de la Sala de Recurso de que ni los catálogos ni los artículos sobre los exámenes de productos podían corroborar la declaración escrita.

60 Por otro lado, en el punto 39 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso, refiriéndose a la sentencia de 8 de marzo de 2012, Arrieta D. Gross/OAMI — International Biocentric Foundation y otros (BIODANZA) (T-298/10, EU:T:2012:113), afirma lo siguiente:

«Los anuncios, catálogos y artículos de revista no prueban que se distribuyeron a una clientela alemana potencial ni la importancia de la distribución o el número de ventas o de contratos celebrados en relación con los productos protegidos por esta marca. A lo sumo, la mera existencia de anuncios, catálogos y artículos de revista podría hacer probable o creíble el hecho de que los productos objeto de publicidad bajo la marca anterior se vendieron o, al menos, se ofrecieron a la venta en el territorio pertinente, pero no prueba el hecho, y aún menos la importancia, del uso como se ha supuesto indebidamente en la resolución [de la División de Oposición] (véase la sentencia de 8 de marzo de 2012, T-298/10, “BIODANZA”, apartado 36)».

61 Del punto 39 de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso, basándose en la sentencia BIODANZA, citada en el apartado 60 *supra* (EU:T:2012:113), consideró que los diversos catálogos, artículos de revista y anuncios presentados por la demandante, incluidos los artículos sobre los exámenes de productos aparecidos en la revista *test* de la Stiftung Warentest, no demostraban ningún uso, y aún menos la importancia del uso, de la marca anterior y que, por lo tanto, no corroboraban el contenido de la declaración escrita del Sr. S.

62 Pues bien, la Sala de Recurso debía examinar si los elementos de prueba presentados por la demandante, distintos de la declaración escrita del Sr. S., corroboraban el contenido de ésta a efectos de demostrar la importancia del uso de la marca anterior. De la resolución impugnada se desprende efectivamente que la Sala de Recurso no negó que dicha declaración escrita y los cuadros de volúmenes de negocios a los que se refería proporcionaran información suficiente, en términos concretamente de volumen comercial, duración y frecuencia del uso (véase el anterior apartado 29), a efectos de demostrar la importancia del uso de la marca anterior en relación, al menos, con los productos mencionados en dicha declaración y en los cuadros de volúmenes de negocios que la acompañaban. La Sala de Recurso únicamente puso en duda, y fundadamente, la fiabilidad de la información contenida en la declaración escrita debido a los vínculos «flagrantes» existentes entre el autor de dicha declaración y la demandante.

63 En otras palabras, la Sala de Recurso debía examinar si las pruebas distintas de la declaración escrita corroboraban la información contenida en ésta y no debía limitarse a examinar si dichas pruebas demostraban por sí solas, sin la declaración escrita, la importancia del uso de la marca anterior. Si la Sala de Recurso procediese de tal modo, privaría de todo valor probatorio a la declaración escrita del Sr. S. Pues bien, el Tribunal ya ha tenido ocasión de afirmar que el hecho de que una declaración realizada en el sentido del artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento nº 207/2009, como la del

Sr. S. en el presente caso, procediese de un trabajador de la sociedad, no puede privarla *per se* de todo valor (véase, en este sentido, la sentencia CERATIX, citada en el apartado 50 *supra*, EU:T:2012:296, apartado 30 y jurisprudencia citada).

- 64 Habida cuenta de esta observación preliminar, el Tribunal considera que la Sala de Recurso no efectuó un examen apropiado de los elementos de prueba presentados por la demandante, a saber, de la declaración escrita del Sr. S. y de los «anuncios, catálogos y artículos de revista», incluidos los artículos aparecidos en la revista *test* de la Stiftung Warentest. En efecto, como se desprende de los puntos 37 y 39 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso examinó si los «artículos sobre los exámenes de productos concretos» y los «anuncios, catálogos y artículos de revista» podían demostrar por sí solos la importancia del uso de la marca anterior y, basándose en la sentencia BIODANZA, citada en el apartado 60 *supra* (EU:T:2012:113), concluyó en sentido negativo. Ninguna parte de la resolución impugnada demuestra que la Sala de Recurso examinara el contenido de la declaración escrita del Sr. S. en relación con los «anuncios, catálogos y artículos de revista», incluidos los artículos aparecidos en la revista *test* de la Stiftung Warentest. Esta conclusión viene confirmada por la referencia efectuada por la Sala de Recurso a la sentencia BIODANZA, citada en el apartado 60 *supra* (EU:T:2012:113), en la que, como se indica también en los posteriores apartados 69 y 70, se trataba de saber si el material publicitario utilizado por el titular de la marca anterior —que constituía la única prueba presentada para demostrar el uso efectivo de dicha marca— podía demostrar tal uso.
- 65 Ahora bien, en el presente caso, contrariamente al contexto fáctico de la sentencia BIODANZA, citada en el apartado 60 *supra* (EU:T:2012:113), la Sala de Recurso se hallaba en presencia de varias pruebas, de diversa naturaleza, presentadas por la demandante, y debía examinar si corroboraban el contenido de la declaración escrita y confirmaban la veracidad de la información que ésta contenía.
- 66 Tal examen erróneo realizado por la Sala de Recurso afecta a la resolución impugnada y constituye base suficiente para anularla.
- 67 Por lo demás, con independencia de dicho examen erróneo, el Tribunal considera que la Sala de Recurso incurrió asimismo en error en lo referente a la apreciación del valor probatorio de los artículos sobre los exámenes de productos aparecidos en la revista *test* de la Stiftung Warentest.
- 68 Del punto 39 de la resolución impugnada resulta que la Sala de Recurso consideró que «los anuncios, catálogos y artículos de revista», incluidos por tanto los artículos aparecidos en la revista *test* de la Stiftung Warentest, no probaban el hecho, y aún menos la importancia, del uso de la marca anterior. Invocó a este respecto la sentencia BIODANZA, citada en el apartado 60 *supra* (EU:T:2012:113).
- 69 En su sentencia BIODANZA, citada en el apartado 60 *supra* (EU:T:2012:113), el Tribunal debía examinar si el material publicitario colocado por el titular de la marca anterior en revistas, o que éste distribuyó en forma de folletos o prospectos, probaba el uso efectivo de dicha marca. En el asunto que dio lugar a la referida sentencia, el material publicitario constituía la única prueba presentada por el titular de la marca anterior a fin de demostrar el uso efectivo de ésta (sentencia BIODANZA, citada en el apartado 60 *supra*, EU:T:2012:113, apartados 63 a 66).
- 70 En ese contexto, el Tribunal consideró en los apartados 68 y 69 de la sentencia BIODANZA, citada en el apartado 60 *supra* (EU:T:2012:113), que el uso efectivo de la marca de que se trataba no podía demostrarse mediante la mera presentación de copias de material publicitario en el que se mencionase dicha marca en relación con los productos o servicios que contemplaba. El Tribunal señaló que era necesario acreditar que dicho material, cualquiera que fuera su naturaleza, tuvo suficiente difusión entre el público pertinente para demostrar el carácter efectivo del uso de la marca en cuestión. El Tribunal precisó que, en el caso de anuncios aparecidos en la prensa escrita, ello suponía aportar la prueba de la difusión del periódico o de la revista de que se tratase entre el público pertinente y que únicamente podía ser de otro modo en el supuesto de anuncios aparecidos en periódicos o revistas muy conocidos, cuya circulación constituye un hecho notorio.

- 71 En el presente caso, la Sala de Recurso se basó erróneamente en la sentencia BIODANZA, citada en el apartado 60 *supra* (EU:T:2012:113), para concluir, en el punto 39 de la resolución impugnada, que los artículos sobre los exámenes de productos aparecidos en la revista *test* de la Stiftung Warentest no demostraban la importancia del uso de la marca anterior.
- 72 En efecto, es necesario señalar que los artículos sobre los exámenes de productos aparecidos en la revista *test* de la Stiftung Warentest tienen una naturaleza y una función diferentes del material publicitario de que se trataba en la sentencia BIODANZA, citada en el apartado 60 *supra* (EU:T:2012:113).
- 73 Más concretamente, la función del material publicitario de que se trataba en la sentencia BIODANZA, citada en el apartado 60 *supra* (EU:T:2012:113), consistía en promover la venta de un producto o de un servicio cubierto por la marca en cuestión, sin proporcionar información sobre el uso efectivo de ésta. Debido a esta laguna en la información, el Tribunal señaló la necesidad de que el titular de la marca anterior demostrase la suficiente difusión del material publicitario entre el público pertinente, excepto en el supuesto de que dicha difusión constituyese un hecho notorio.
- 74 En cambio, la función de los artículos de la revista *test* de la Stiftung Warentest presentados por la demandante no consiste en hacer publicidad de un producto, sino en presentar sus ventajas e inconvenientes y compararlo con productos idénticos comercializados bajo otras marcas, a fin de ayudar al consumidor en su elección de compra. Más importante aún, de la lectura de dichos artículos resulta que éstos se refieren a productos que ya están presentes en el mercado. En efecto, tales artículos contienen información sobre el precio medio de los productos en el mercado.
- 75 Por lo tanto, contrariamente al material publicitario de que se trataba en la sentencia BIODANZA, citada en el apartado 60 *supra* (EU:T:2012:113), los artículos de la revista *test* de la Stiftung Warentest presentados por la demandante proporcionan información relativa a la importancia del uso de la marca anterior en relación con los productos examinados, que la Sala de Recurso debió haber tenido en cuenta junto con las demás pruebas presentadas, y en particular con la declaración escrita del Sr. S. Por las mismas razones, la Sala de Recurso también debió haber tenido en cuenta las referencias a los exámenes realizados por la Stiftung Warentest contenidas en los catálogos publicitarios presentados por la demandante en el procedimiento administrativo.
- 76 Por último, procede señalar que, habida cuenta de la naturaleza y de la función de la revista *test* de la Stiftung Warentest, la importancia de su difusión entre el público pertinente —cuestión abordada ampliamente por las partes en sus escritos ante el Tribunal— no es determinante. Con independencia de la importancia de su difusión, los artículos de la revista *test*, debido precisamente a que se refieren a productos comercializados bajo la marca anterior, proporcionan información relativa a la importancia de su uso en relación con dichos productos y disponen, por lo tanto, de una fuerza probatoria que debió haber sido tenida en cuenta por la Sala de Recurso.
- 77 De los anteriores apartados 62 a 66 resulta que la Sala de Recurso, al no examinar si los anuncios, catálogos y artículos de revista, incluidos los artículos sobre los exámenes de productos aparecidos en la revista *test* de la Stiftung Warentest, corroboran el contenido de la declaración escrita del Sr. S. y los cuadros de volúmenes de negocios que la acompañan, realizó un examen erróneo de dichas pruebas. Asimismo, de los anteriores apartados 67 a 75 se desprende que la Sala de Recurso incurrió en error al negar toda fuerza probatoria a los artículos sobre los exámenes de los productos aparecidos en la revista *test* de la Stiftung Warentest y a los catálogos publicitarios de la demandante que contienen referencias a exámenes realizados por la Stiftung Warentest a algunos de sus productos. Por consiguiente, es preciso concluir que la Sala de Recurso infringió el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 207/2009 y que procede anular la resolución impugnada.

78 De todo lo anterior se desprende que procede estimar el primer motivo invocado por la demandante y anular la resolución impugnada, sin que sea necesario examinar el segundo motivo invocado por aquélla.

### **Costas**

79 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. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la OAMI, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por 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 27 de marzo de 2012 (asunto R 413/2011-2).**
- 2) **Condenar en costas a la OAMI.**

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 9 de diciembre de 2014.

Firmas