



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)

de 4 de abril de 2019*

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de caducidad — Marca figurativa de la Unión TESTA ROSSA — Declaración parcial de caducidad — Artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001] — Prueba del uso — Uso externo de la marca controvertida — Igualdad de trato»

En los asuntos T-910/16 y T-911/16,

Kurt Hesse, con domicilio en Núremberg (Alemania), representado por el Sr. M. Krogmann, abogado,
parte recurrente en el asunto T-910/16,

Wedl & Hofmann GmbH, con domicilio social en Mils (Austria), representada por el Sr. T. Raubal, abogado,
parte recurrente en el asunto T-911/16,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. M. Fischer, en calidad de agente,
parte recurrida,

y en el que las otras partes en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvantes ante el Tribunal General en el asunto T-910/16 y en el asunto T-911/16, respectivamente, son:

Wedl & Hofmann GmbH,

y

Kurt Hesse,

que tiene por objeto sendos recursos interpuestos contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 5 de octubre de 2016 (asunto R 68/2016-1), relativa a un procedimiento de caducidad entre el Sr. Hesse y Wedl & Hofmann,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta),

integrado por el Sr. D. Gratsias, Presidente, y la Sra. I. Labucka y el Sr. I. Ulloa Rubio (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. E. Coulon;

* Lengua de procedimiento: alemán.

habiendo considerado los escritos de recurso presentados en la Secretaría del Tribunal General el 23 de diciembre de 2016;

habiendo considerado los escritos de contestación de la EUIPO presentados en la Secretaría del Tribunal General el 15 de marzo de 2017;

habiendo considerado los escritos de contestación de las partes coadyuvantes presentados en la Secretaría del Tribunal General el 9 de marzo (asunto T-910/16) y el 23 de marzo de 2017 (asunto T-911/16);

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de vista oral en el plazo de tres semanas a partir de la notificación de la declaración de terminación de la fase escrita del procedimiento y habiéndose decidido, con arreglo al artículo 106, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, resolver sin fase oral;

dicta la presente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 8 de julio de 2008, la recurrente en el asunto T-911/16 y coadyuvante en el asunto T-910/16, Wedl & Hofmann GmbH, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.º 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.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), sustituido a su vez por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].
- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente, para el que se reivindicaban los colores negro y rojo (Pantone 186 C):



- 3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 7, 11, 20,

21, 25, 28, 30, 34 y 38 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 7: «Molinillos de café que no sean manuales (eléctricos)».
 - Clase 11: «Máquinas de café eléctricas; utensilios eléctricos de cocción, en particular material para elaborar bebidas calientes y frías; aparatos y máquinas de hielo».
 - Clase 20: «Muebles».
 - Clase 21: «Utensilios y recipientes para el hogar y la cocina; aparatos de filtro para café (no eléctricos); cafeteras (no eléctricas); molinillos de café a mano; cristalería, porcelana, en particular vajillas; artículos de vidrio para bebidas».
 - Clase 25: «Vestidos, en particular prendas de gimnasia y deporte, delantales, camisas, polos y camisetas; sombrerería».
 - Clase 28: «Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte, en particular palos de golf, bolsas para palos de golf, pelotas de golf, balones de fútbol, raquetas de tenis, bolsas de tenis, pelotas de tenis, no comprendidos en otras clases».
 - Clase 30: «Café, té, cacao, azúcar; pastelería y confitería, helados; chocolate; bebidas a base de chocolate; dulces».
 - Clase 34: «Artículos para fumadores; cerillas».
 - Clase 38: «Telecomunicaciones, en particular facilitación de conexiones de telecomunicaciones a una red informática mundial».
- 4 La solicitud de marca se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 43/2008, de 27 de octubre de 2008. La marca fue registrada el 11 de mayo de 2009 con el número 007070519 para los productos y servicios mencionados en el apartado 3 anterior.
- 5 El 15 de octubre de 2014, el recurrente en el asunto T-910/16 y coadyuvante en el asunto T-911/16, el Sr. Kurt Hesse, presentó una solicitud de caducidad parcial de la marca controvertida sobre la base del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001) para los productos y servicios de las clases 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 y 38, con excepción de los productos «café, té, cacao, azúcar; chocolate; bebidas a base de chocolate; dulces» comprendidos en la clase 30.
- 6 El 17 de febrero de 2015, Wedl & Hofmann formuló, en el plazo establecido, observaciones acerca del uso de la marca controvertida y solicitó la desestimación de la solicitud de caducidad, si bien sin presentar todas las pruebas de uso. Wedl & Hofmann envió por correo las pruebas del uso, que llegaron a la EUIPO el 23 de febrero de 2015, después de expirado el plazo. El 10 de mayo de 2015, Wedl & Hofmann presentó determinados documentos adicionales a fin de acreditar el uso efectivo de la marca controvertida.
- 7 El 17 de noviembre de 2015, la División de Anulación declaró que los derechos de Wedl & Hofmann relativos a todos los productos y servicios contemplados por la solicitud de caducidad habían caducado, con efectos a 15 de octubre de 2014.

- 8 El 13 de enero de 2016, Wedl & Hofmann interpuso un recurso ante la EUIPO, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001), contra la resolución de la División de Anulación.
- 9 Mediante resolución de 5 de octubre de 2016 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la EUIPO estimó parcialmente el recurso de Wedl & Hofmann y anuló parcialmente la resolución de la División de Anulación en la medida en que mantuvo el registro de la marca controvertida para los «recipientes para el hogar y la cocina; cristalería, porcelana, en particular vajillas; artículos de vidrio para bebidas» pertenecientes a la clase 21 y para los «vestidos, en particular delantales, camisas, polos y camisetas; sombrerería» comprendidos en la clase 25 (en lo sucesivo, «productos controvertidos comprendidos en las clases 21 y 25»). En concreto, la Sala de Recurso consideró, en primer lugar, que las pruebas presentadas extemporáneamente por Wedl & Hofmann eran admisibles sobre la base del artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 95, apartado 2, del Reglamento 2017/1001). A este respecto, recordó, en el apartado 22 de la resolución impugnada, que el artículo 76 del Reglamento n.º 207/2009 investía a la EUIPO con la facultad de apreciación a efectos de decidir si procedía o no tener en cuenta los hechos y las pruebas presentados extemporáneamente y añadió que el Tribunal de Justicia había declarado que, como regla general y salvo disposición en contrario, la presentación de hechos y pruebas seguía siendo posible una vez expirados los plazos a los que estaba supeditada dicha presentación, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento n.º 207/2009, y que en modo alguno se prohibía a la EUIPO tener en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados, por tanto, extemporáneamente. A continuación, la Sala de Recurso puso de relieve que el uso de cara al exterior de una marca no equivalía necesariamente a un uso orientado hacia los consumidores finales y que no cabía excluir el carácter efectivo del uso alegado por Wedl & Hofmann por el mero hecho de que las actuaciones comerciales que adujo no se dirigiesen a los consumidores finales, sino a clientes industriales como licenciarios o franquiciados. Así pues, la Sala de Recurso consideró que Wedl & Hofmann, sobre la base de las pruebas aportadas, había acreditado el uso efectivo de la marca controvertida en lo relativo a los productos controvertidos comprendidos en las clases 21 y 25. Por último, la Sala de Recurso estimó que las pruebas no bastaban para demostrar el uso de la marca controvertida para los demás productos y servicios contemplados en la solicitud de caducidad.

Pretensiones de las partes

Asunto T-910/16

- 10 El Sr. Hesse solicita al Tribunal que:
- Anule la resolución impugnada y declare que los derechos de Wedl & Hofmann también han caducado para los productos controvertidos comprendidos en las clases 21 y 25.
 - Condene en costas a la EUIPO.
- 11 La EUIPO y Wedl & Hofmann solicitan al Tribunal que:
- Desestime el recurso.
 - Condene en costas al Sr. Hesse.

Asunto T-911/16

- 12 Wedl & Hofmann solicita al Tribunal que:
- Anule o modifique la resolución impugnada.
 - Condene en costas a la EUIPO.
- 13 La EUIPO y el Sr. Hesse solicitan al Tribunal que:
- Desestime el recurso.
 - Condene en costas a Wedl & Hofmann.

Fundamentos de Derecho

- 14 Oídas las partes al respecto, procede acumular los presentes asuntos a efectos de la resolución que ponga fin al proceso, de conformidad con el artículo 19, apartado 2, y con el artículo 68, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General.
- 15 Con carácter preliminar, hay que señalar que la Sala de Recurso consideró que las pruebas de uso demostraban el uso efectivo de la marca controvertida para los productos controvertidos comprendidos en las clases 21 y 25. En cambio, concluyó que el uso de la marca controvertida para los demás productos y servicios contemplados en la solicitud de caducidad no tenía carácter efectivo. Con sus respectivos recursos, el Sr. Hesse persigue que se estime la solicitud de caducidad para todos los productos y servicios mencionados y Wedl & Hofmann que sea desestimada en su totalidad.
- 16 En apoyo de su recurso en el asunto T-910/16, el Sr. Hesse formula un motivo único, basado, en esencia, en la infracción del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009.
- 17 En el asunto T-911/16, Wedl & Hofmann formula dos motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 18, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001] y de la regla 40, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.º 40/94 (DO 1995, L 303, p. 1) [actualmente artículo 19, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, que complementa el Reglamento n.º 207/2009 y deroga los Reglamentos n.º 2868/95 y (CE) n.º 216/96 (DO 2017, L 205, p. 1)], en relación con la regla 22, apartados 3 y 4, del Reglamento n.º 2868/95 (actualmente artículo 10, apartados 3 y 4, del Reglamento Delegado 2017/1430), y, el segundo, en la violación del principio de igualdad de trato.
- 18 El Tribunal considera que procede, en primer lugar, examinar conjuntamente el motivo único del asunto T-910/16 y el primer motivo del asunto T-911/16, puesto que ambos se basan, en esencia, en la infracción del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, y, en segundo lugar, examinar el segundo motivo del asunto T-911/16.
- 19 Con carácter preliminar, procede señalar que las partes no cuestionan, en el marco del procedimiento ante el Tribunal, la admisibilidad de las pruebas aportadas por Wedl & Hofmann ante la División de Anulación.
- 20 Ciertamente, en el apartado 5 del escrito que presentó en el asunto T-911/16 y antes de formular sus alegaciones para rebatir las pretensiones de Wedl & Hofmann en cuanto al fondo, el Sr. Hesse indica que «el recurso es infundado aunque solo sea porque la recurrente presentó [...] sus pruebas del uso

[...] con posterioridad a la expiración del plazo del 17 de diciembre de 2015 fijado a la [EUIPO]». Por otra parte, en apoyo de su alegación, el Sr. Hesse cita la sentencia de 18 de julio de 2013, *New Yorker SHK Jeans/OAMI* (C-621/11 P, EU:C:2013:484).

- 21 Sin embargo, dado que, con su escrito de contestación, el Sr. Hesse no solicita la anulación de la resolución impugnada por el error de Derecho supuestamente cometido por la Sala de Recurso al tomar en consideración dichas pruebas, sino la desestimación del recurso interpuesto por Wedl & Hofmann, procede desestimar esta alegación por inoperante.
- 22 Por último, aun estimando que, con esta alegación, el Sr. Hesse pretende, en realidad, que el Tribunal desestime el recurso de Wedl & Hofmann y confirme la resolución impugnada por un motivo distinto al que se refiere la Sala de Recurso en dicha resolución, tal alegación está abocada a ser desestimada. Basta recordar al respecto que el Tribunal lleva a cabo un control de la legalidad de las resoluciones de los órganos de la EUIPO. Si concluye que una de esas resoluciones, cuestionada en un recurso interpuesto ante él, adolece de ilegalidad, debe anularla. No puede desestimar el recurso sustituyendo la motivación del órgano competente de la EUIPO por la suya propia [véase la sentencia de 9 de septiembre de 2010, *Axis/OAMI — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX)*, T-70/08, EU:T:2010:375, apartado 29 y jurisprudencia citada].

Sobre el motivo único del asunto T-910/16 y sobre el primer motivo del asunto T-911/16, basados, en esencia, en la infracción del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009

- 23 En su motivo único del asunto T-910/16, el Sr. Hesse considera que la Sala de Recurso debió confirmar la plena caducidad de la marca controvertida.
- 24 En su primer motivo del asunto T-911/16, Wedl & Hofmann sostiene, en esencia, que aportó la prueba del uso efectivo para todos los productos y servicios para los que se registró la marca y no solo para los productos controvertidos comprendidos en las clases 21 y 25.
- 25 Con arreglo al artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, se declarará que los derechos del titular de una marca de la Unión han caducado, mediante solicitud presentada ante la EUIPO o mediante una demanda de reconversión en una acción por violación de marca, si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión Europea para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y no existen causas justificativas de la falta de uso.
- 26 Según el artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, la prueba del uso efectivo de una marca de la Unión también comprende la prueba de su uso en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada.
- 27 En virtud de la regla 22 del Reglamento n.º 2868/95, aplicable a los procedimientos de caducidad de conformidad con la regla 40, apartado 5, de ese Reglamento, la prueba del uso de una marca debe consistir en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca y debe limitarse preferentemente a la presentación de documentos y objetos acreditativos como, por ejemplo, envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y las declaraciones escritas a que hace referencia el artículo 76, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 97, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001] [sentencias de 8 de julio de 2004, *Sunrider/OAMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT)*, T-203/02, EU:T:2004:225, apartado 37, y de 10 de septiembre de 2008, *Boston Scientific/OAMI — Terumo (CAPIO)*, T-325/06, no publicada, EU:T:2008:338, apartado 27].

- 28 En la interpretación del concepto de uso efectivo es preciso tener en cuenta que la *ratio legis* de exigir que la marca haya sido objeto de un uso efectivo no pretende 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 [véanse las sentencias de 8 de julio de 2004, MFE Marienfelde/OAMI — Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, EU:T:2004:223, apartado 32 y jurisprudencia citada, y de 27 de septiembre de 2007, La Mer Technology/OAMI — Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, no publicada, EU:T:2007:299, apartado 53 y jurisprudencia citada].
- 29 Como se desprende de la jurisprudencia, una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que es garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que ha sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose los usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca (véase, por analogía, la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, apartado 43). Además, la condición relativa al uso efectivo de la marca exige que esta, tal como está protegida en el territorio pertinente, sea utilizada públicamente y de cara al exterior [véanse las sentencias de 6 de octubre de 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI — Krafft (VITAKRAFT), T-356/02, EU:T:2004:292, apartado 26 y jurisprudencia citada, y de 4 de julio de 2014, Construcción, Promociones e Instalaciones/OAMI — Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL), T-345/13, no publicada, EU:T:2014:614, apartado 21 y jurisprudencia citada].
- 30 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 esta, 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 (véase la sentencia de 10 de septiembre de 2008, CAPIO, T-325/06, no publicada, EU:T:2008:338, apartado 30 y jurisprudencia citada).
- 31 Por otra parte, 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 [véase la sentencia de 23 de septiembre de 2009, Cohausz/OAMI — Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, no publicada, EU:T:2009:354, apartado 36 y jurisprudencia citada]. Por consiguiente, procede realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores del caso concreto e implique cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración [véase la sentencia de 18 de enero de 2011, Advance Magazine Publishers/OAMI — Capela & Irmãos (VOGUE), T-382/08, no publicada, EU:T:2011:9, apartado 30 y jurisprudencia citada].
- 32 Procede examinar a la luz de las anteriores consideraciones el análisis de la Sala de Recurso relativo, por una parte, al carácter efectivo del uso de la marca controvertida para los productos controvertidos comprendidos en las clases 21 y 25 y, por otra, a la inexistencia de dicho carácter para los demás productos y servicios contemplados en la solicitud de caducidad.
- 33 Hay que señalar, con carácter preliminar, que, al haberse presentado la solicitud de caducidad de la marca controvertida el 15 de octubre de 2014, el período de cinco años al que se refiere el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 se extiende, como puso de manifiesto acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 43 de la resolución impugnada, desde el 15 de octubre de 2009 hasta el 14 de octubre de 2014.

34 Para examinar el carácter efectivo del uso de la marca controvertida, la Sala de Recurso se basó en las siguientes pruebas presentadas por Wedl & Hofmann, tal como se describen en la resolución impugnada:

- capturas de pantalla procedentes del sitio de Internet «www.testarossacafe.com» con información sobre las ubicaciones de Wedl & Hofmann como gestor de una cadena de «cafés bar» en Europa, Asia, Oriente Próximo y Egipto;
- dos reproducciones de una camiseta de fútbol que muestra, en su parte frontal, la marca controvertida ligeramente modificada;
- versiones impresas de anuncios publicitarios y de fotografías de «cafés bar» de la marca controvertida en Alemania, Hungría y el Reino Unido;
- un correo electrónico de febrero de 2014 que confirmaba el encargo de un anuncio publicitario relativo al «café» de la marca controvertida, por un importe de 30 000 euros, a la revista *Body & Soul*;
- la relación de las ubicaciones de los «cafés bar» de la marca controvertida en Alemania, Italia, Hungría, Austria y Rumanía desde 2009;
- cuatro versiones impresas de un anuncio publicitario de la cadena comercial Müller para «café» de la marca controvertida;
- distintos cuadros procedentes de la titular de la marca controvertida que representan estimaciones de ventas de los años 2009 a 2015 de productos designados por la marca controvertida, en particular vasos de cartón, servilletas de papel, café, artículos de vidrio, cápsulas, bolígrafos, cubiertos, ceniceros, encendedores, relojes de pared, llaveros y sombrillas, con las indicaciones correspondientes a las cantidades y al valor de las ventas de los productos distribuidos y a los destinatarios de tales ventas;
- distintos cuadros procedentes de la titular de la marca controvertida que representan pedidos y entregas de productos textiles de la marca controvertida, de los años 2010 a 2012, con las indicaciones de los precios y los destinatarios;
- distintas fotos de «cafés bar» de la marca controvertida;
- la relación para Rumanía de productos amparados por la marca controvertida vendidos a los distintos franquiciados, en particular dulces, vajillas, porcelana, artículos publicitarios, bolsos, sombrillas, pins y prendas de vestir como delantales, gorras o polos, con las indicaciones de los correspondientes precios y cantidades;
- una fotografía que muestra dos encendedores con la marca controvertida;
- un intercambio de correos electrónicos entre el Sr. W. y el Sr. F., mediante los que este informa al Sr. W. de que desde 1998 Wedl & Hofmann dispone de un número de teléfono al que se puede llamar desde Alemania, Francia, Italia y Suiza;
- un folleto publicitario de la marca controvertida que muestra, en particular, el origen y el proceso de fabricación y de producción del café de la marca controvertida. Este folleto también muestra cápsulas de café y otros productos cubiertos por la marca controvertida, como tazas y vasos de café, cafeteras, sobres de azúcar, cucharillas, delantales, polos, carteras para camareros y servilletas de papel, todos con la marca controvertida;

- un folleto de franquicia de la marca controvertida que describe el concepto de franquicia y distintos productos designados con la marca controvertida.
- 35 En primer lugar, el Sr. Hesse sostiene que las pruebas presentadas por Wedl & Hofmann no acreditan la existencia de un uso efectivo de la marca controvertida para los productos controvertidos comprendidos en las clases 21 y 25, puesto que estas pruebas de uso no se refieren a ventas a consumidores finales. A este respecto, el Sr. Hesse aduce que los cuadros de ventas presentados como prueba del uso por Wedl & Hofmann se dirigen a licenciarios y franquiciados, pero no acreditan que los productos fueran distribuidos a los consumidores finales.
- 36 La EUIPO y Wedl & Hofmann refutan las alegaciones del Sr. Hesse.
- 37 En el caso de autos, procede recordar que es cierto que, según la jurisprudencia, el uso efectivo de una marca exige que esta sea utilizada públicamente y de cara al exterior (sentencia de 8 de julio de 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, apartado 39; véase también, en este sentido, la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, apartado 37). También es correcto que 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 esta, 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, el alcance y la frecuencia del uso de la marca (véase la sentencia de 8 de julio de 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, apartado 40 y jurisprudencia citada).
- 38 Sin embargo, la Sala de Recurso, en los apartados 58 y 59 de la resolución impugnada, puntualiza fundadamente que ese uso de cara al exterior no significa que se trate necesariamente de un uso orientado hacia los consumidores finales. En efecto, el uso efectivo de la marca se refiere al mercado en el que el titular de la marca de la Unión Europea ejerce sus actividades comerciales y en el que se confía utilizar su marca. Por tanto, considerar que el uso de cara al exterior de una marca, en el sentido de la jurisprudencia, consiste necesariamente en un uso orientado hacia los consumidores finales equivaldría a excluir las marcas utilizadas únicamente en las relaciones entre empresas del ámbito de aplicación del Reglamento n.º 207/2009. En efecto, el público pertinente al que se dirigen las marcas no solo incluye a los consumidores finales, sino también a especialistas, clientes industriales y otros usuarios profesionales [véase la sentencia de 7 de julio de 2016, Fruit of the Loom/EUIPO — Takko (FRUIT), T-431/15, no publicada, EU:T:2016:395, apartado 49 y jurisprudencia citada].
- 39 A este respecto, como se desprende de los numerosos documentos aportados por Wedl & Hofmann como prueba del uso de la marca controvertida, consta que Wedl & Hofmann explota una cadena de «cafés bar» a través de sus franquiciados y licenciarios y que estos venden en el mercado a consumidores finales, en el marco del acuerdo de franquicia o de licencia, los productos controvertidos comprendidos en las clases 21 y 25. Por consiguiente, según la jurisprudencia recogida en el apartado 38 anterior, estas ventas pueden acreditar un uso público y de cara al exterior de la marca controvertida. En estas circunstancias, es irrelevante que Wedl & Hofmann no haya mantenido relaciones directas con los consumidores finales.
- 40 No desvirtúa esta apreciación la alegación del Sr. Hesse de que el hecho de que Wedl & Hofmann suscribiera determinados contratos de franquicia y de licencia que imponen a los licenciarios y a los franquiciados varias obligaciones en materia de publicidad, promoción y comercialización asimila el contrato de franquicia o de licencia a meras relaciones con sus empleados y agentes, que no pueden calificarse de uso efectivo en el sentido del artículo 15 del Reglamento n.º 207/2009. A este respecto, el contrato de franquicia o de licencia es un modelo organizativo habitual en el tráfico económico que no puede considerarse un uso meramente interno. Es preciso señalar que, en un mercado como el de la Unión, con el fin de crear o mantener un mercado para productos como los controvertidos en el

caso de autos, es habitual dirigirse, mediante actuaciones comerciales, a profesionales del sector, en particular a revendedores. Así pues, no cabe excluir, en principio, que el uso de una marca acreditado mediante actuaciones comerciales dirigidas a profesionales del sector pueda ser considerado un uso en consonancia con la función esencial de la marca en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 30 anterior (sentencia de 7 de julio de 2016, FRUIT, T-431/15, no publicada, EU:T:2016:395, apartado 50).

- 41 En cualquier caso, procede señalar que de las pruebas —en particular, de los cuadros de datos que muestran las cantidades y el valor de las ventas de los productos distribuidos entre 2009 y 2015— se desprende que los pedidos también se cursaron a empresas que no eran los franquiciados ni los licenciatarios, lo que demuestra que se hizo un uso público y de cara al exterior de la marca controvertida y no únicamente dentro de la empresa titular de la marca controvertida o en una red de franquiciados y licenciatarios.
- 42 Por tanto, la Sala de Recurso concluyó fundadamente que resultaba cumplido en el caso de autos el requisito relativo a que la marca sea utilizada públicamente y de cara al exterior.
- 43 En segundo lugar, el Sr. Hesse alega que la única razón comercial de que Wedl & Hofmann suministre los productos controvertidos comprendidos en las clases 21 y 25 es la de promover otros productos o servicios que llevan la marca controvertida, como el «café» o el servicio de «café-bar». En tales circunstancias, la colocación de la marca controvertida en estos productos no contribuye a crear un mercado para ellos ni a distinguirlos en interés de los consumidores de los productos procedentes de otras empresas, puesto que estos productos no compiten con otros productos o servicios en el mercado.
- 44 La EUIPO y Wedl & Hofmann refutan las alegaciones del Sr. Hesse.
- 45 Según reiterada jurisprudencia, el concepto de uso efectivo ha de entenderse como un uso efectivo acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia (sentencias de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, apartados 35 y 36, y de 9 de diciembre de 2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, EU:C:2008:696, apartado 13).
- 46 A este respecto, de dicho concepto de uso efectivo resulta que la protección de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados con el signo en que consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas (sentencias de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, apartado 37, y de 9 de diciembre de 2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, EU:C:2008:696, apartado 14).
- 47 Por consiguiente, para determinar si se ha acreditado el uso efectivo, es necesario comprobar si, mediante el uso de su marca, la empresa pretende crear o conservar un mercado para sus productos o servicios en la Unión en relación con los productos o servicios de otras empresas. No será el caso si dichos productos o servicios no compiten con los productos o los servicios comercializados por otras empresas, es decir, si no se distribuyen —ni se van a distribuir— en el circuito comercial [sentencia de 9 de septiembre de 2011, Omnicare/OAMI — Astellas Pharma (OMNICARE CLINICAL RESEARCH), T-289/09, no publicada, EU:T:2011:452, apartado 68].
- 48 En el caso de autos, aunque no cabe excluir que los productos controvertidos comprendidos en las clases 21 y 25 puedan ofrecerse con la finalidad última de incitar al público pertinente a la compra del «café» vendido por Wedl & Hofmann, no se distribuyen para premiar la compra de otros productos, como el «café», ni para promover la venta de estos últimos, dado que de las pruebas presentadas por

Wedl & Hofmann, en particular del material publicitario, de los folletos de franquicia y de las relaciones de ventas, se desprende que los productos controvertidos comprendidos en las clases 21 y 25 se contabilizan y ofrecen por separado con números de pedidos, cantidades y valores de ventas, con independencia del «café», incluso considerando que este es el producto principalmente comercializado por Wedl & Hofmann. Estas ventas son actos de uso objetivamente adecuados para crear o conservar un mercado para los productos en cuestión, cuyo volumen comercial, por lo que respecta a la duración y a la frecuencia del uso, no es pequeño, hasta el punto de que pudiera llevar a concluir que se trata de un uso meramente simbólico, mínimo o ficticio, cuya única finalidad es mantener la protección del derecho a la marca. Por consiguiente, hay que considerar que se trata de productos autónomos que pretenden tener su propio mercado.

- 49 Por otra parte, procede señalar que los productos controvertidos comprendidos en las clases 21 y 25 compiten con otros productos similares en el mercado, en particular cuando los suministran empresas presentes en el mercado del café, que también pueden suministrar productos como «tazas de cartón», «tazas de café», «artículos de vidrio» o «sacos de azúcar» para promover su producto principal, el café.
- 50 Por tanto, hay que considerar que, usando así su marca, Wedl & Hofmann pretende crear o conservar un mercado para los productos controvertidos comprendidos en las clases 21 y 25 en un mercado en el que están presentes otras empresas.
- 51 Por tanto, la Sala de Recurso fundadamente concluyó que los documentos relativos al uso de la marca controvertida presentados por Wedl & Hofmann demostraban que la marca controvertida no había sido usada de manera meramente interna con respecto a los productos controvertidos comprendidos en las clases 21 y 25 con la finalidad exclusiva de promover la venta de otros productos de Wedl & Hofmann.
- 52 En tercer lugar, Wedl & Hofmann sostiene, en esencia, que aportó la prueba del uso efectivo para todos los productos y servicios para los que se registró la marca y no únicamente para los productos controvertidos comprendidos en las clases 21 y 25. A este respecto, alega que, si la Sala de Recurso hubiese apreciado correctamente los documentos presentados como prueba del uso, habría debido concluir que se había presentado prueba suficiente del uso para todos los productos y servicios contemplados en el apartado 3 anterior.
- 53 La EUIPO y el Sr. Hesse rebaten las alegaciones de Wedl & Hofmann.
- 54 En el caso de autos, hay que poner de relieve que los documentos presentados por Wedl & Hofmann no permiten considerar que la Sala de Recurso errara al no defender la existencia de un uso efectivo de la marca controvertida para los productos y servicios que no fueran los productos controvertidos comprendidos en las clases 21 y 25.
- 55 A este respecto, ha de hacerse hincapié en que, como acertadamente declaró la Sala de Recurso, Wedl & Hofmann solo facilitó suficientes indicaciones en cuanto al lugar, la duración y la magnitud del uso de la marca controvertida para los productos controvertidos comprendidos en las clases 21 y 25 mediante cuadros que muestran distinta información relativa a la fecha, al país, a los productos, a los precios y al valor de las ventas. Además, las indicaciones contenidas en los cuadros se ven corroboradas por otras pruebas, como fotografías, anuncios publicitarios, un folleto publicitario y un folleto de franquicia. Por lo que respecta a los demás productos y servicios, Wedl & Hofmann no ha presentado ninguna prueba que permita acreditar que tales productos se vendieran en la Unión durante el período pertinente. Ahora bien, incumbía a Wedl & Hofmann demostrar el uso efectivo de la marca controvertida, es decir, presentar un conjunto de pruebas no basadas en probabilidades o presunciones, sino en elementos concretos y objetivos que le permitieran acreditar la utilización efectiva y suficiente de dicha marca en el mercado de que se trata (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 23 de septiembre de 2009, acopat, T-409/07, no publicada, EU:T:2009:354, apartados 69 y 70).

- 56 Más concretamente, en primer término, procede señalar que de esos documentos no cabe deducir ningún indicio ni prueba del uso efectivo de la marca controvertida en lo que atañe a los productos comprendidos en las clases 7, 11, 20 y 28. A este respecto, hay que poner de relieve que Wedl & Hofmann no presentó ninguna factura, pedido, cifras de ventas, cifras de publicidad ni ningún dato que indique la cuota de mercado de productos tales como «molinillos de café» comprendidos en la clase 7, «muebles» incluidos en la clase 20, «juegos» y «juguetes» pertenecientes a la clase 28, «máquinas de café» y «utensilios eléctricos de cocción» incluidos en la clase 11, o incluso «artículos de deporte» comprendidos, en particular, en la clase 28, comercializados bajo la marca controvertida. Además, por lo que respecta a las «prendas de gimnasia y deporte» pertenecientes a la clase 25, la Sala de Recurso observó acertadamente, en el apartado 66 de la resolución impugnada, que, para admitir el uso efectivo de estos productos, no bastaba presentar únicamente una fotografía de una camiseta de fútbol con la marca controvertida, sin pruebas adicionales.
- 57 En segundo término, por lo que respecta a los productos comprendidos en la clase 34, concretamente «artículos para fumadores» y «cerillas», procede señalar que, aunque, en efecto, en los cuadros de datos relativos a las ventas realizadas por Wedl & Hofmann se encuentran ventas de «encendedores» y de «ceniceros», su volumen es muy pequeño —incluso casi insignificante— en relación con el de otros productos como el «café», las «tazas de cartón» o las «tazas» o «artículos de vidrio» para café. Por consiguiente, las pruebas no permiten saber si se trata de uso puntual, que no supere el uso simbólico, o de un uso lo suficientemente importante como para ser tenido en cuenta.
- 58 En tercer término, respecto a los servicios comprendidos en la clase 38, debe señalarse que tampoco se ha aportado la prueba del uso. En efecto, nada acredita que Wedl & Hofmann prestara servicios de telecomunicaciones. Como señala fundadamente la Sala de Recurso en el apartado 67 de la resolución impugnada, el mero hecho de que Wedl & Hofmann estableciese un número de servicio de llamada no demuestra que Wedl & Hofmann prestara servicios de telecomunicaciones bajo la marca controvertida. En efecto, la mera puesta a disposición de un número de servicio de llamada o de una línea directa para los clientes no constituye un servicio autónomo que se preste a cambio de retribución por cuenta de terceros ni puede considerarse que pueda crear mercado, sino únicamente un servicio de asistencia vinculado a la venta de los productos efectivamente comercializados por la titular de la marca. Sin facturas ni información objetiva sobre el volumen de negocios generado por la oferta de tales servicios ni precisiones sobre la fecha, la cantidad o la calidad de las prestaciones, el mero intercambio de correos electrónicos mencionado en el anterior apartado 34 no permite concluir que la marca controvertida fuera objeto de un uso efectivo.
- 59 Por lo que se refiere a la petición de interrogar al Sr. W., basta con subrayar que ha de ser necesariamente desestimada, puesto que, a la vista de todas las apreciaciones anteriores, el Tribunal ha podido pronunciarse válidamente sobre la base de las pretensiones, los motivos y las alegaciones formulados.
- 60 Por tanto, la Sala de Recurso concluyó acertadamente que el uso de la marca controvertida con respecto a los productos y servicios que no sean los productos controvertidos comprendidos en las clases 21 y 25 no tenía carácter efectivo.
- 61 De lo anterior resulta que, en el asunto T-910/16, debe desestimarse el motivo único formulado por el Sr. Hesse, basado, en esencia, en la infracción del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009. En consecuencia, se desestima el recurso en dicho asunto.
- 62 De lo anterior resulta asimismo que, en el asunto T-911/16, ha de desestimarse también el primer motivo formulado por Wedl & Hofmann, basado, en esencia, en la infracción del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009.

Sobre el segundo motivo del asunto T-911/16, basado en la violación del principio de igualdad de trato

- 63 Con su segundo motivo, Wedl & Hofmann sostiene que es mucho más difícil probar el uso efectivo de una marca titularidad de una pequeña empresa como la suya. Según Wedl & Hofmann, al imponerle exigencias considerables en cuanto a la presentación de pruebas del uso, la resolución impugnada viola el principio de igualdad de trato.
- 64 La EUIPO y el Sr. Hesse rebaten las alegaciones de Wedl & Hofmann.
- 65 Según reiterada jurisprudencia, el principio de igualdad de trato exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que situaciones diferentes no sean tratadas de manera idéntica, a menos que este trato esté objetivamente justificado (sentencias de 17 de julio de 1997, National Farmers' Union y otros, C-354/95, EU:C:1997:379, apartado 61, y de 16 de septiembre de 2004, Merida, C-400/02, EU:C:2004:537, apartado 22).
- 66 Así pues, hay que considerar que, si bien el uso efectivo se aprecia en cada caso concreto, su apreciación no consiste esencialmente en considerar el volumen de negocios alcanzado o el volumen de ventas durante el período pertinente. En efecto, el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 y la regla 22, apartado 3, del Reglamento n.º 2868/95 no pretenden evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia comercial de una empresa ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes (véase, por analogía, la sentencia de 8 de julio de 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, apartados 36 a 38).
- 67 Pues bien, la Sala de Recurso consideró que las pruebas presentadas por Wedl & Hofmann no bastaban para demostrar el uso efectivo de la marca controvertida para los productos y servicios comprendidos en las clases 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 y 38, a excepción de los productos controvertidos incluidos en las clases 21 y 25, tras realizar una apreciación global y teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos.
- 68 Por consiguiente, la apreciación del carácter efectivo del uso de una marca no puede conllevar una diferencia de trato entre empresas pequeñas y grandes, dado que tal apreciación se basa en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de dicha marca, 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, el alcance y la frecuencia del uso de la marca (sentencia de 8 de julio de 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, apartado 40).
- 69 De ello se deduce que no cabe concluir que exista diferencia de trato en la apreciación del uso efectivo de una marca en función del tamaño de la empresa titular, puesto que el carácter efectivo de su uso se aprecia con arreglo a los mismos criterios objetivos descritos en el apartado 68 anterior, con independencia del tamaño de la empresa.
- 70 De lo anterior resulta que, en el asunto T-911/16, procede desestimar el motivo basado en la violación del principio de igualdad de trato. En consecuencia, dado que se han desestimado este motivo y el basado, en esencia, en la infracción del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, se desestima en su totalidad el recurso en este asunto.

Costas

- 71 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
- 72 En el asunto T-910/16, al haber visto el Sr. Hesse desestimadas sus pretensiones, procede condenarlo en costas conforme a lo solicitado por la EUIPO y Wedl & Hofmann.
- 73 En el asunto T-911/16, al haber visto Wedl & Hofmann desestimadas sus pretensiones, procede condenarla en costas conforme a lo solicitado por la EUIPO y el Sr. Hesse.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)

decide:

- 1) **Acumular los asuntos T-910/16 y T-911/16 a efectos de la sentencia.**
- 2) **Desestimar los recursos.**
- 3) **Condenar en costas al Sr. Kurt Hesse en el asunto T-910/16.**
- 4) **Condenar en costas a Wedl & Hofmann GmbH en el asunto T-911/16.**

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 4 de abril de 2019.

Firmas