



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera)

de 30 de enero de 2020 *

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa de la Unión BROWNIE — Marcas denominativas nacionales anteriores BROWNIES, BROWNIE, Brownies y Brownie — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), de Reglamento (UE) 2017/1001] — Uso efectivo de la marca anterior — Artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 47, apartados 2 y 3, del Reglamento 2017/1001]»

En el asunto T-598/18,

Grupo Textil Brownie, S. L., con domicilio social en Barcelona, representado por los Sres. D. Pellisé Urquiza y J. C. Quero Navarro, abogados,

parte recurrente,

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por la Sra. M. Capostagno, y los Sres. A. Folliard-Monguiral y H. O'Neill, en calidad de agentes,

parte recurrida,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es

The Guide Association, con domicilio social en Londres (Reino Unido), representada por el Sr. T. St Quintin, Barrister, y la Sra. M. Jhittay, Solicitor,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 4 de julio de 2018 (asunto R 2680/2017-2), relativa a un procedimiento de oposición entre The Guide Association y Grupo Textil Brownie,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

integrado por el Sr. S. Frimodt Nielsen, Presidente, y el Sr. V. Kreuzschitz (Ponente) y la Sra. N. Pótorak, Jueces;

Secretaria: Sra. M. Marescaux, administradora;

habiendo considerado el escrito de recurso presentado en la Secretaría del Tribunal General el 4 de octubre de 2018;

* Lengua de procedimiento: inglés.

habiendo considerado el escrito de contestación de la EUIPO presentado en la Secretaría del Tribunal General el 17 de enero de 2019;

habiendo considerado el escrito de contestación de la parte coadyuvante, presentado en la Secretaría del Tribunal General el 7 de enero de 2019;

celebrada la vista el 6 de noviembre de 2019;

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 30 de abril de 2015, el Sr. Juan Morera Morral 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 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido 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 denominativo BROWNIE.
- 3 Los productos y servicios para los que se solicitó el registro pertenecen a las clases 18, 25 y 35 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, respecto de cada una de dichas clases, en particular, a la descripción siguiente:
 - clase 18: «Baúles y maletas; Baúles de viaje; Baúles [equipaje]; Billeteras; Bolsas de campamento; Bolsas de deporte; Bolsas de montañismo; Bolsas de playa; Bolsas de red para la compra; Bolsas de ruedas para la compra; Bolsas de viaje; Bolsas para la compra; Bolsitas de cuero para embalar; Bolsos de mano; Cajas de cuero o cartón cuero; Canguros portabebés; Carteras escolares; Estuches de cuero o cartón cuero; Estuches de viaje [artículos de marroquinería]; Estuches para artículos de tocador; Estuches para llaves; Fulares portabebés; Macutos; Maletas; Maletas de mano; Maletines para documentos; Mochilas; Mochilas portabebés de cuero; Monederos; Monederos de malla; Portadocumentos; Portafolios para partituras; Portatrajes»;
 - clase 25: «Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; Abrigos; Ajueres de bebé [prendas de vestir]; Albornoces; Alpargatas; Antifaces para dormir; Automovilistas (Ropa para —); Baberos que no sean de papel; Bañadores; Bandanas [pañuelos para el cuello]; Bandas; Bandas para la cabeza [prendas de vestir]; Baño (Pantuflas de —); Baño (Sandalias de —); Batas [guardapolvos]; Batines; Boas [bufandas]; Bodis [ropa interior]; Boinas; Bolsas para calentar los pies que no sean eléctricas; Borceguíes; Botas; Botas de esquí; Botas de fútbol; Botines; Bragas; Bragas para bebés; Calcetines; Calentadores de piernas; Calzado; Calzado de deporte; Calzado de playa; Calzoncillos; Camisas; Camisas de manga corta; Camisetas de deporte; Camisetas [de manga corta]; Camisolas; Capuchas; Casullas; Chalecos; Chales; Chanclos; Chaquetas; Chaquetas de pescador; Chaquetones; Chubasqueros; Ciclistas (Ropa para —); Cinturones monedero [prendas de vestir]; Cinturones [prendas de vestir]; Cofias; Combinaciones [ropa interior]; Confección (Ropa de —); Conjuntos de vestir; Contrafuertes para calzado; Corbatas; Corseletes; Corsés [ropa interior]; Cubrecorsés; Cuellos; Cuellos postizos; Delantales [prendas de vestir]; Deportivas (Zapatillas —); Disfraces [trajes]; Enaguas; Estolas [pieles]; Fajas [ropa interior]; Faldas; Faldas short; Fulares; Gabanes; Gabardinas [prendas de vestir]; Gimnasia (Zapatillas de —); Gorros de baño; Gorros de ducha;

Guantes de esquí; Guantes [prendas de vestir]; Jerseys [prendas de vestir]; Leggings [pantalones]; Lencería; Libreas; Ligas para calcetines; Ligas [ropa interior]; Ligueros; Manguitos [prendas de vestir]; Manípulos [ropa litúrgica]; Mantillas; Medias; Medias absorbentes del sudor; Mediería (Prendas de —); Mitones; Mitras [ropa litúrgica]; Orejeras [prendas de vestir]; Palas de calzado; Pantalones largos; Pantis; Pañuelos de bolsillo [prendas de vestir]; Pañuelos de cuello; Parkas; Patucos; Pecheras de camisa; Pelerinas; Pellizas; Pichis; Pielas [prendas de vestir]; Pijamas; Playa (Ropa de —); Polainas; Ponchos; Prendas de punto; Protectores para cuellos de prendas de vestir; Pulóveres; Puños [prendas de vestir]; Ropa de cuero; Ropa de cuero de imitación; Ropa de gimnasia; Ropa de papel; Ropa exterior; Ropa interior que absorbe el sudor; Sandalias; Saris; Sarongs; Shorts de baño; Slips; Solideos; Sombrerería (Artículos de —); Sombreros; Sombreros de copa; Sombreros de papel [prendas de vestir]; Sostenes; Suéteres; Tirantes; Tocas [prendas de vestir]; Togas; Trabillas de pie para pantalones; Trajes; Trajes de esquí acuático; Turbantes; Uniformes; Velos; Vestidos; Vestuario; Viseras [artículos de sombrerería]; Zapatos; Zuecos [calzado]; Vestidos y prendas de vestir confeccionadas»;

- clase 35: «Servicios de venta al detalle y al por mayor en comercios así como la venta a través de internet de prendas de vestir para señora así como artículos, complementos y accesorios empleados en el vestir».
- 4 La solicitud de marca fue publicada en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n.º 106/2015 de 10 de junio de 2015.
 - 5 El 2 de septiembre de 2015, la coadyuvante, The Guide Association, presentó oposición al registro de la marca solicitada al amparo del artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 46 del Reglamento 2017/1001), en particular, respecto de los productos y servicios mencionados en el anterior apartado 3.
 - 6 La oposición se basaba en la serie de marcas denominativas anteriores del Reino Unido BROWNIES, BROWNIE, Brownies y Brownie (en lo sucesivo, consideradas conjuntamente, «marca anterior»), que designaban, entre otros, los productos y servicios comprendidos en las clases 6, 18, 25, 26 y 41 correspondientes, respecto de cada una de estas clases, a la siguiente descripción:
 - clase 6: «Llaveros»;
 - clase 18: «Mochilas, Mochilas para caminatas; Bolsos infantiles»;
 - clase 25: «Prendas de vestir, exclusivamente para niñas»;
 - clase 26: «Insignias; Escudos; Lazos; Bordados; Insignias de patrulla, Parches de patrulla bordados; Anillos para bufandas»;
 - clase 41: «Organización de actividades de grupo en los ámbitos de la educación, la cultura y el entretenimiento; realización de cursos y talleres en los ámbitos del camping, el deporte, las tareas domésticas y la carpintería».
 - 7 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los recogidos en el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento 2017/1001] y en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento 2017/1001).
 - 8 El 19 de febrero de 2016, el Sr. Morera Morral solicitó la inscripción en el Registro de Marcas de la Unión Europea de la cesión de su solicitud de marca de la Unión a la recurrente, Grupo Textil Brownie, S. L.

- 9 El 26 de agosto de 2016, la recurrente instó a la coadyuvante a que aportase la prueba de que la marca anterior había sido objeto de un uso efectivo de conformidad con el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo 47, apartados 2 y 3, del Reglamento 2017/1001).
- 10 El 18 de enero de 2017, la coadyuvante presentó varios documentos, consistentes en una declaración jurada de su Director de recursos (en lo sucesivo, «declaración jurada») y cinco anexos, como prueba del uso efectivo de la marca anterior (en lo sucesivo, «segunda serie de documentos»).
- 11 El 23 de octubre de 2017, la División de Oposición estimó parcialmente la oposición en lo que respecta a los productos y servicios mencionados en el anterior apartado 3 y la desestimó en todo lo demás. En particular, consideró que la coadyuvante había aportado la prueba del uso efectivo de la marca anterior para los productos y servicios mencionados en el anterior apartado 6. Para ello, se basó tanto en los documentos aportados por la coadyuvante el 18 de enero de 2017, los cuales habían sido aportados expresamente como prueba del uso efectivo de la marca anterior (véase el apartado 10 *supra*), como en documentos —seis anexos— que la coadyuvante había presentado ante la EUIPO el 14 de abril de 2016, así como en los hechos, las pruebas y las observaciones que dicha parte había formulado en apoyo de su oposición (en lo sucesivo, «primera serie de documentos»). Declaró, asimismo, que entre las marcas en conflicto existía riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, respecto de los productos y servicios mencionados en el anterior apartado 3, los cuales eran idénticos o similares a aquellos para los que la coadyuvante había aportado la prueba del uso efectivo de la marca anterior. En cambio, consideró que, de no existir similitud entre esos productos y servicios designados por la marca anterior y aquellos para los que la recurrente había solicitado el registro de la marca solicitada, no existía ningún vínculo entre las marcas en conflicto en lo que respecta a estos últimos productos y servicios, por lo que debía desestimarse el motivo de oposición previsto en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009.
- 12 El 18 de diciembre de 2017, la recurrente interpuso recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Oposición al amparo de los artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001.
- 13 Mediante resolución de 4 de julio de 2018 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso. Por una parte, consideró que la coadyuvante había aportado la prueba del uso efectivo de la marca anterior para los productos y servicios mencionados en el anterior apartado 6 (apartados 16 a 52 de la resolución impugnada). Por otra parte, la Sala de Recurso hizo suyos los motivos expuestos en la resolución de la División de Oposición según los cuales debía estimarse la oposición para los productos y servicios mencionados en el anterior apartado 3 (apartado 53 de la resolución impugnada).

Pretensiones de las partes

- 14 La recurrente solicita al Tribunal que:
 - Estime el recurso y acepte la solicitud de registro.
 - Condene en costas a la coadyuvante.
- 15 La EUIPO solicita al Tribunal que:
 - Desestime el recurso.
 - Condene en costas a la recurrente.

- 16 La coadyuvante solicita al Tribunal que:
- Confirme la resolución impugnada.
 - Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho

Consideraciones preliminares

- 17 Con carácter preliminar, procede recordar que, en el caso de autos, la solicitud de marca de la Unión se presentó ante la EUIPO el 30 de abril de 2015 (véase el apartado 1 *supra*). Por lo tanto, la solicitud de registro tuvo lugar, por un lado, antes de la fecha de entrada en vigor del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento n.º 207/2009 y el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DO 2015, L 341, p. 21), el 23 de marzo de 2016 (véase el artículo 4, párrafo primero, del Reglamento 2015/2424) y, por otro lado, antes de la fecha desde la que es aplicable el Reglamento 2017/1001, esto es, el 1 de octubre de 2017 (véase el artículo 212, párrafo segundo, del Reglamento 2017/1001).
- 18 En estas circunstancias, es preciso señalar que el presente litigio aún se rige por el Reglamento n.º 207/2009, en su versión anterior a las modificaciones introducidas mediante el Reglamento 2015/2424, al menos en lo que respecta a las disposiciones que no tienen carácter estrictamente procesal (véanse, por analogía, los autos de 30 de mayo de 2013, Shah y Shah/Three-N-Products, C-14/12 P, no publicado, EU:C:2013:349, apartado 2, y de 13 de junio de 2013, DMK Deutsches Milchkontor/OAMI, C-346/12 P, no publicado, EU:C:2013:397, apartado 2 y jurisprudencia citada, y la sentencia de 2 de marzo de 2017, Panrico/EUIPO, C-655/15 P, no publicada, EU:C:2017:155, apartado 2).
- 19 Además, ya se ha declarado que, para apreciar la existencia de un motivo de oposición relativo, debe atenderse al momento en que se presentó la solicitud de marca de la Unión contra la que se ha formulado oposición sobre la base de una marca anterior. Así, procede examinar los distintos aspectos de la marca anterior tal y como se presentaban en el momento en que se presentó la solicitud de registro de marca de la Unión contra la que dicha marca se invoca [sentencia de 17 de octubre de 2018, Golden Balls/EUIPO — Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS), T-8/17, no publicada, EU:T:2018:692, apartado 76]. Por lo tanto, en principio, el hecho de que la marca anterior pueda perder el estatuto de marca registrada en un Estado miembro en el sentido del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.º 2017/1001] y del artículo 42, apartado 3, de dicho Reglamento, en un momento posterior a la presentación de la solicitud de registro de la marca de la Unión contra la que se ha formulado oposición sobre la base de esa marca anterior, en particular, como consecuencia de la posible salida de la Unión Europea del Estado miembro de que se trate con arreglo al artículo 50 TUE sin que se hayan previsto disposiciones específicas a este respecto en un eventual acuerdo celebrado de conformidad con el artículo 50 TUE, apartado 2, carece de pertinencia para el resultado de la oposición. En principio, ello tampoco afecta a la existencia de un interés en ejercitar la acción para interponer un recurso ante el Tribunal contra una resolución de las salas de recurso de la EUIPO que haya estimado tal oposición sobre la base de una marca nacional anterior de tales características, o que confirme una resolución de la División de oposición en este sentido [véase, por analogía, la sentencia de 8 de octubre de 2014, Fuchs/OAMI — Les Complices (Estrella dentro de un círculo), T-342/12, EU:T:2014:858, apartados 23 a 29].

Sobre el motivo único

Sobre el alcance del motivo único

- 20 En apoyo de su recurso, la recurrente invoca un motivo único, basado, según ella, en la infracción del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009. A este respecto, se limita a alegar que no era necesario abordar la cuestión de la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, puesto que la coadyuvante no había probado el uso efectivo de la marca anterior. Por lo tanto, tal y como afirman fundadamente la EUIPO y, en lo sustancial, la coadyuvante, la recurrente no formula alegaciones específicas que permitan sustentar un motivo basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009.
- 21 No obstante, como también han reconocido la EUIPO y, en esencia, la coadyuvante, del recurso en su conjunto se desprende de manera inequívoca que la recurrente critica la apreciación de la Sala de Recurso según la cual la coadyuvante sí había demostrado haber hecho un uso efectivo de la marca anterior para los productos y servicios mencionados en el anterior apartado 6. El hecho de que la EUIPO y la coadyuvante defendieran la resolución impugnada en este aspecto concreto demuestra, además, que, a la vista del recurso, habían podido comprender que la recurrente alegaba un error de la Sala de Recurso en lo que concierne a su apreciación del uso efectivo de la marca anterior. En estas circunstancias, sería excesivo exigir, como propone la coadyuvante, que la recurrente citase expresamente las disposiciones específicas que pueden ser infringidas como consecuencia de ese error.
- 22 A la luz de cuanto antecede, procede considerar que la recurrente invoca un motivo único en apoyo de su recurso, basado, sustancialmente, en la infracción del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 207/2009, mediante el cual sostiene que la Sala de Recurso incurrió en error al declarar que la coadyuvante había probado el uso efectivo de la marca anterior para los productos y servicios mencionados en el anterior apartado 6. En la vista, la recurrente confirmó que el recurso debía entenderse en este sentido.
- 23 En apoyo de su motivo único, la recurrente alega que las pruebas de uso presentadas por la coadyuvante ante la EUIPO no bastaban para demostrar el uso efectivo de la marca anterior. A este respecto, formula, esencialmente, cinco alegaciones.
- 24 En primer lugar, aduce que la mayor parte de las pruebas aportadas por la coadyuvante no se inscriben dentro del período pertinente.
- 25 En segundo lugar, considera que no se ha demostrado que los catálogos aportados por la coadyuvante hayan sido efectivamente objeto de una difusión suficiente entre el público pertinente. Además, según la recurrente, no se ha demostrado que las páginas de los catálogos aportadas correspondan efectivamente a las portadas de dichos catálogos, puesto que estos no se han aportado íntegramente. A su parecer, el expediente tampoco contiene ninguna prueba independiente que confirme que las fechas indicadas en los catálogos aportados son auténticas.
- 26 En tercer lugar, la recurrente aduce que algunas de las pruebas se refieren a un signo que difiere de la marca anterior hasta el punto de alterar su carácter distintivo. Además, según la recurrente, dicho signo estaba destinado a ser utilizado con fines decorativos y no como marca.
- 27 En cuarto lugar, afirma que la declaración jurada no es objetiva ni está respaldada por pruebas que la corroboren. Sostiene, en particular, que la única factura aportada en apoyo de la declaración jurada estaba dirigida a The Guide Association Scotland, que es miembro de la coadyuvante. Considera, en consecuencia, que esta factura se refiere a un uso interno de la marca anterior y no a un uso público

hacia el exterior. Además, según afirma, los códigos de producto que figuran en dicha factura no son los mismos que los contenidos en los catálogos aportados por la coadyuvante. Por lo tanto, a su parecer, no es posible saber si se trata de los mismos productos.

- 28 En quinto lugar, alega que, dado que las pruebas aportadas por la coadyuvante no permiten probar el uso efectivo de la marca anterior durante el período pertinente, no procede realizar una apreciación global de dichas pruebas en el caso de autos.
- 29 La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la recurrente y consideran que la Sala de Recurso podía concluir fundadamente, tras una apreciación global de las pruebas presentadas por la coadyuvante, que estas demostraban que la coadyuvante había hecho un uso efectivo de la marca anterior durante el período pertinente.

Apreciación del motivo único

- 30 Según jurisprudencia reiterada, del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 207/2009, leído a la luz del considerando 10 de ese mismo Reglamento (actualmente considerando 24 del Reglamento 2017/1001), y de la regla 22, apartado 3, 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 (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1) [actualmente artículo 10, apartado 3, del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento 2017/1001 y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 (DO 2018, L 104, p. 1)], resulta que la *ratio legis* de la exigencia de que la marca anterior haya sido objeto de un uso efectivo para que pueda ser oponible a una solicitud de marca de la Unión consiste en limitar los conflictos entre dos marcas, a menos que exista una razón económica fundada para la falta de uso efectivo de la marca anterior que se derive de una función efectiva de esta en el mercado. En cambio, dichas disposiciones no pretenden evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa ni reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes [véase la sentencia de 17 de enero de 2013, Reber/OAMI — Wedi & Hofmann (Walzer Traum), T-355/09, no publicada, EU:T:2013:22, apartado 25 y jurisprudencia citada].
- 31 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 esta, tal como está protegida en el territorio pertinente, sea utilizada públicamente y hacia el exterior [sentencia de 8 de julio de 2004, Sunrider/OAMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, EU:T:2004:225, apartado 39; véase igualmente, en este sentido y por analogía, la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, apartado 37].
- 32 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, y la magnitud 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; véase también, por analogía, la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, apartado 43].

- 33 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 de 8 de julio de 2004, MFE Marienfelde/OAMI — Vétoquinol (HIPOVITON), T-334/01, Rec, EU:T:2004:223, apartado 35, y de 8 de julio de 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, apartado 41].
- 34 Para poder examinar, en un caso concreto, 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 (sentencias de 8 de julio de 2004, HIPOVITON, T-334/01, EU:T:2004:223, apartado 36, y de 8 de julio de 2004, VITAFRUIT, T-203/02, EU:T:2004:225, apartado 42).
- 35 Son estos principios los que deben guiar el análisis de las cinco alegaciones concretas formuladas por la recurrente (véanse los apartados 24 a 28 *supra*).

– *Sobre la primera alegación de la recurrente*

- 36 La recurrente alega, en primer lugar, que la mayor parte de las pruebas aportadas por la coadyuvante no se inscriben dentro del período pertinente.
- 37 Según el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 207/2009, en su versión aplicable *ratione temporis* al caso de autos, a saber, la versión anterior a las modificaciones introducidas por el Reglamento 2015/2424 (véase el apartado 18 *supra*), el período pertinente respecto del cual el titular de una marca nacional anterior que formule oposición al registro de una marca de la Unión ha de aportar la prueba de que la marca nacional anterior ha sido objeto de un uso efectivo en el Estado miembro en el que está protegida corresponde a los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca de la Unión. Dado que en el presente asunto la publicación de la solicitud de marca de la Unión tuvo lugar el 10 de junio de 2015 (véase el apartado 4 *supra*), el período pertinente es el comprendido entre el 10 de junio de 2010 y el 9 de junio de 2015, como declaró acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 29 de la resolución impugnada.
- 38 En la medida en que la recurrente alega que determinadas pruebas no se inscriben dentro del período pertinente, debe señalarse que del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 207/2009 se desprende de manera inequívoca que lo único que debe tener lugar durante el período pertinente es el uso efectivo. Si las pruebas invocadas para demostrar el uso efectivo se refieren al uso realizado durante el período pertinente, no puede exigirse que las propias pruebas hayan sido establecidas durante ese período pertinente. Por consiguiente, la alegación de la recurrente de que determinadas pruebas no se inscriben dentro del período pertinente por el mero hecho de que se han establecido fuera de dicho período no desvirtúa, como tal, su valor probatorio a efectos del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n.º 207/2009.
- 39 Por lo que respecta a la primera serie de documentos, la Sala de Recurso señaló, en el apartado 33 de la resolución impugnada, que el anexo 2 contenía, entre otras cosas, la impresión de una página del sitio de Internet de la coadyuvante realizada el 11 de abril de 2016, en la que se hacía referencia a una campaña desarrollada entre enero y agosto de 2014 titulada «The Big Brownie Birthday», y que el Anexo 5 incluía dos artículos: «South East Brownies celebrate 100th birthday», de 18 de enero de 2014, y «North West Brownies bid for sleepover world record», de 28 de septiembre de 2014. Como ha declarado fundadamente, en esencia, la Sala de Recurso, estos documentos se refieren efectivamente a acontecimientos que tuvieron lugar durante el período pertinente, extremo que además admite la propia recurrente. Por lo tanto, en lo que concierne a estos dos anexos, habida cuenta de lo expuesto en el anterior apartado 38, las alegaciones de la recurrente carecen de fundamento fáctico.

- 40 Por lo que respecta al anexo 4 de la primera serie de documentos, la Sala de Recurso señaló, en el apartado 38 de la resolución impugnada, que este contenía, entre otras cosas, una impresión realizada el 13 de abril de 2016 de una página de la tienda en línea de un comercio denominada «Guides, Brownies & Rainbows», en la que se enumeraban diversas prendas de vestir que formaban parte del uniforme oficial de las «Brownies». La Sala de Recurso señaló asimismo que dicho anexo contenía otras impresiones similares de varias tiendas en línea, realizadas los días 13 y 14 de abril de 2016, que mostraban bolsos, tazas y prendas de vestir que formaban parte del uniforme de las «Brownies».
- 41 A este respecto, la Sala de Recurso recordó acertadamente, en esencia, en el apartado 39 de la resolución impugnada, que las pruebas relativas a un uso realizado antes o después del período pertinente no eran, *a priori*, irrelevantes. En efecto, de la jurisprudencia se desprende que la toma en consideración de tales pruebas relativas al uso realizado antes o después del período pertinente es posible, en la medida en que permite confirmar o apreciar mejor el alcance del uso de la marca anterior y las intenciones reales del titular durante este último período. Sin embargo, tales pruebas únicamente pueden tomarse en consideración si se han aportado otras pruebas relativas al período pertinente [véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de septiembre de 2012, El Corte Inglés/OAMI — Pucci International (PUCCI), T-39/10, no publicada, EU:T:2012:502, apartados 25 y 26; de 16 de junio de 2015, Polytetra/OAMI — EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON), T-660/11, EU:T:2015:387, apartado 54, y de 8 de abril de 2016, Frinsa del Noroeste/EUIPO — Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA), T-638/14, no publicada, EU:T:2016:199, apartados 38 y 39].
- 42 Por consiguiente, la Sala de Recurso pudo considerar fundadamente en el apartado 40 de la resolución impugnada, que, aunque las impresiones de las páginas de tiendas en línea contenidas en el anexo 4 de la primera serie de documentos fueran posteriores al período pertinente, aportaban evidencias adicionales del uso de la marca anterior durante el período pertinente, dada la proximidad temporal del uso al que se referían y puesto que probaban la continuidad del uso a lo largo del tiempo. La recurrente no formula ninguna alegación concreta que ponga en tela de juicio la consideración de esas impresiones de páginas de Internet como elementos que permiten confirmar o apreciar mejor el alcance del uso de la marca anterior y las intenciones reales del titular durante ese período. En efecto, se limita a exponer que dichas impresiones no demuestran que los productos de que se trata se pusieran efectivamente en venta en esas tiendas en línea durante el período pertinente, cosa que la Sala de Recurso no ha afirmado.
- 43 Además, la Sala de Recurso señaló acertadamente, en el apartado 40 de la resolución impugnada, que la impresión de una página de una tienda en línea que mostraba una camiseta en la que se había imprimido el elemento denominativo «brownies» en un tipo de letra estilizado indicaba expresamente que dicho producto se vendía en esa página desde el 4 de marzo de 2015 y, por tanto, desde una fecha comprendida dentro del período pertinente. Por consiguiente, la recurrente incurre en error al afirmar de manera general que estas impresiones de páginas de Internet no prueban que el público pudiera adquirir los productos de que se trata durante el período pertinente.
- 44 En lo que concierne, por último, a los demás documentos incluidos en la primera serie de documentos, basta señalar que la Sala de Recurso no se basó en ellos, de modo que las críticas de la recurrente relativas a su supuesta toma en consideración, son, en todo caso, inoperantes.
- 45 En lo que respecta a la segunda serie de documentos, de los apartados 34 a 37 de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso tuvo en cuenta el documento principal, a saber, la declaración jurada realizada el 12 de enero de 2017 en forma de «witness statement» (declaración testifical), y sus anexos 1 y 2, esto es, por una parte, las copias de las portadas y de determinadas páginas contenidas en los catálogos *Guiding Essentials* de los años 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 y 2014/15 (anexo 1) y, por otra, una factura de fecha 6 de octubre de 2014 emitida por Guide Association Trading Services Ltd y dirigida a The Guide Association Scotland.

- 46 Como admite la propia recurrente, la declaración jurada se refiere a hechos que tuvieron lugar durante el período pertinente. A la luz de lo expuesto en el anterior apartado 38, el valor probatorio de este documento no puede descartarse debido a su fecha y procede, pues, tenerlo en cuenta. En lo que concierne a los anexos 1 y 2 de la declaración jurada, debe señalarse que estos se refieren a un uso realizado durante el período pertinente, extremo que, por otra parte, la recurrente no niega.
- 47 En lo que respecta a los demás documentos incluidos en la segunda serie de documentos, basta con señalar nuevamente que la Sala de Recurso no se basó en ellos, por lo que las críticas que pueda formular la recurrente en contra de su consideración, son, en todo caso, inoperantes.
- 48 Por consiguiente, procede desestimar la alegación de la recurrente de que Sala de Recurso tuvo en cuenta pruebas que no se inscriben dentro del período pertinente.

– *Sobre la segunda alegación de la recurrente*

- 49 En segundo lugar, la recurrente aduce que no se ha demostrado que los catálogos aportados por la coadyuvante hayan sido efectivamente objeto de una difusión suficiente entre el público pertinente. A su parecer, tampoco se ha demostrado que las páginas aportadas correspondan efectivamente a las portadas de dichos catálogos, puesto que estos no se han aportado íntegramente. Según afirma, el expediente tampoco contiene ninguna prueba independiente que permita confirmar que las fechas indicadas en los catálogos son auténticas.
- 50 A este respecto, es cierto que el Tribunal General ya ha declarado que, en principio, es necesario demostrar que el material publicitario que menciona la marca anterior cuyo uso efectivo debe probarse tuvo suficiente difusión entre el público pertinente para demostrar el carácter efectivo del uso de la marca en cuestión [véanse, en este sentido, las sentencias de 8 de marzo de 2012, Arrieta D. Gross/OAMI — International Biocentric Foundation y otros (BIODANZA), T-298/10, no publicada, EU:T:2012:113, apartado 68; de 2 de febrero de 2017, Marcas Costa Brava/EUIPO — Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl), T-686/15, no publicada, EU:T:2017:53, apartado 61; y de 7 de junio de 2018, Sipral World/EUIPO — La Dolfina (DOLFINA), T-882/16, no publicada, EU:T:2018:336, apartado 60].
- 51 No obstante, de la jurisprudencia recordada en los anteriores apartados 32 y 34 se desprende igualmente que, en el marco de la apreciación de las pruebas del uso efectivo de una marca, no se trata de analizar cada una de las pruebas de forma aislada, sino de forma conjunta, con el fin de identificar su significado más probable y coherente. Así pues, aunque el valor probatorio de una prueba sea limitado, en la medida en que, considerada aisladamente, no demuestre con certidumbre que los productos de que se trata han sido comercializados, ni cómo lo han sido, y aunque, en consecuencia, tal prueba no sea decisiva por sí sola, puede sin embargo tenerse en cuenta en la apreciación global del carácter efectivo del uso. Así sucede, por ejemplo, cuando dicha prueba viene a añadirse a otras [sentencias de 9 de diciembre de 2014, Inter-Union Technohandel/OAMI — Gumersport Mediterránea de Distribuciones (PROFLEX), T-278/12, EU:T:2014:1045, apartados 64 a 69, y de 7 de septiembre de 2016, Victor International/EUIPO — Ovejero Jiménez y Becerra Guibert (VICTOR), T-204/14, no publicada, EU:T:2016:448, apartado 74].
- 52 En el caso de autos, según se desprende, en particular, de los anteriores apartados 39, 40, 43 y 45, los catálogos no eran más que uno de los varios elementos aportados por la coadyuvante para probar el uso efectivo de la marca anterior. Por consiguiente, en el presente asunto, la Sala de Recurso podía legítimamente tenerlos en cuenta en el marco de la apreciación global de las pruebas del uso efectivo de la marca anterior aportadas por la coadyuvante.

- 53 Por lo que se refiere a las demás críticas formuladas por la recurrente en lo que concierne a los catálogos, debe recordarse que de la jurisprudencia se desprende que, para apreciar el valor probatorio de un documento es necesario comprobar la verosimilitud y veracidad de la información contenida en el mismo. Es necesario tener en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración y su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno [sentencias de 7 de junio de 2005, Lidl Stiftung/OAMI — REWE-Zentral (Salvita), T-303/03, EU:T:2005:200, apartado 42; de 23 de septiembre de 2009, Cohausz/OAMI — Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, no publicada, EU:T:2009:354, apartado 49, y de 13 de enero de 2011, Park/OAMI — Bae (PINE TREE), T-28/09, no publicada, EU:T:2011:7, apartado 64].
- 54 A este respecto, la Sala de Recurso consideró fundadamente, en el apartado 37 de la resolución impugnada, que el estilo general de las páginas de los catálogos aportadas por la coadyuvante correspondía al estilo de las portadas de los catálogos aportadas por ella. Por lo tanto, resulta *a priori* verosímil que las páginas de los catálogos aportadas sean efectivamente extractos del contenido de los catálogos cuya portada se ha aportado. En estas circunstancias, incumbe, en principio, a la recurrente, formular alegaciones circunstanciadas que puedan socavar esa verosimilitud. Sin embargo, en el caso de autos, la recurrente se limita, sustancialmente, a hacer suposiciones sin ninguna prueba concreta en apoyo de sus alegaciones.
- 55 En efecto, en primer término, la recurrente aduce que nada prueba que las portadas correspondan a las páginas aportadas, puesto que los catálogos están incompletos y no existe ningún elemento que indique que las páginas corresponden a los años indicados en las portadas. No obstante, con esta vaga alegación, la recurrente no logra privar de verosimilitud al hecho de que las páginas de los catálogos aportadas sean efectivamente extractos del contenido de los catálogos de los años indicados en las portadas presentadas.
- 56 En segundo término, la recurrente alega que los extractos de los catálogos indican que los productos mencionados en ellos únicamente pueden adquirirse de tres maneras diferentes: en línea —en el sitio de Internet de la coadyuvante—, en sus tiendas o por teléfono. A su parecer, el hecho, por ella invocado, de que los productos controvertidos también se vendían en tiendas en línea distintas de la de la coadyuvante (véanse los apartados 40 a 43 *supra*) contradice la autenticidad de los catálogos, o, a la inversa, los catálogos contradicen el hecho de que los productos controvertidos se vendiesen igualmente en tiendas en línea distintas de la de la coadyuvante. No obstante, a la luz de los extractos de los catálogos aportados por la coadyuvante, debe declararse que en dichos documentos no se indica que los canales de venta mencionados por la recurrente sean las únicas fuentes en las que sea posible adquirir artículos designados con la marca anterior. En efecto, las formulaciones empleadas en los catálogos aportados no excluyen que otros minoristas distintos de la coadyuvante puedan vender igualmente tales productos. Como señala acertadamente la EUIPO, no es inusual que esos otros minoristas no se mencionen en los catálogos de la coadyuvante. Al ser interrogada a este respecto en la vista, la recurrente no pudo identificar una formulación precisa contenida en los catálogos que indicase inequívocamente que los canales de venta mencionados en los catálogos son las únicas fuentes en las que es posible procurarse los artículos designados con la marca anterior. Así pues, esta alegación de la recurrente carece de fundamento fáctico, por lo que tampoco constituye un indicio que pueda privar de verosimilitud al hecho de que las páginas de los catálogos aportadas sean efectivamente extractos del contenido de los catálogos cuya portada se ha presentado.
- 57 En tercer término, la recurrente insiste en que los códigos de producto contenidos en los catálogos no se corresponden con los que figuran en la factura aportada como anexo 1 de la declaración jurada incluida en la segunda serie de documentos. A este respecto, procede declarar que al menos algunos de los códigos de producto recogidos en dicha factura corresponden a los que figuran en el catálogo 2014/15, como, por ejemplo, los códigos de producto 3141 a 3146 para camisetas de manga corta, los códigos de producto 3148 a 3150 para camisetas de manga larga, los códigos de producto 3156 a 3158 para jerseys con capucha y cremallera, el código de producto 3169 para pantalones, el código de producto 2183 para cintas de pelo, y el código de producto 2187 para un monedero. Cuando se le

preguntó a este respecto en la vista, la recurrente tampoco pudo identificar los códigos de producto concretos incluidos en los catálogos aportados por la coadyuvante que, según ella, no correspondían a los mencionados en la factura antes citada. Por lo tanto, esta alegación de la recurrente está desprovista de todo fundamento fáctico y tampoco puede privar de verosimilitud al hecho de que las páginas de los catálogos aportadas sean efectivamente extractos del contenido de los catálogos cuya portada se ha presentado.

58 De ello se desprende que procede desestimar igualmente la segunda alegación de la recurrente.

– *Sobre la tercera alegación de la recurrente*

59 En tercer lugar, según la recurrente, algunas de las pruebas se refieren a un signo que difiere de la marca anterior hasta el punto de alterar su carácter distintivo. Alega, además, que su uso se realiza con fines decorativos y no como marca.

60 A este respecto, procede señalar, por un lado, que si bien el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, en su versión aplicable *ratione temporis* en el caso de autos, a saber, la anterior a las modificaciones introducidas por el Reglamento 2015/2424 (véase el apartado 18 *supra*) [actualmente artículo 18, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento 2017/1001], se refiere únicamente al uso de una marca de la Unión, dicho artículo debe aplicarse por analogía al uso de una marca nacional, en la medida en que el artículo 42, apartado 3, del mismo Reglamento dispone que el apartado 2 de ese artículo se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en el artículo 8, apartado 2, letra a), de dicho Reglamento, «entendiéndose que el uso en la [Unión] queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior» [sentencia de 14 de julio de 2014, Vila Vita Hotel und Touristik/OAMI — Viavita (VIAVITA), T-204/12, no publicada, EU:T:2014:646, apartado 24].

61 Por otro lado, en lo que respecta al alcance del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 y del artículo 42, apartados 2 y 3, del mismo Reglamento, procede recordar que, en virtud de la aplicación combinada de estas disposiciones, la prueba del uso efectivo de una marca anterior, nacional o de la Unión, que fundamente la oposición al registro de una marca de la Unión solicitada, incluye también la prueba del empleo de la marca anterior en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de dicha marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada [véase la sentencia de 8 de diciembre de 2005, Castellblanch/OAMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), T-29/04, EU:T:2005:438, apartado 30 y jurisprudencia citada; véase igualmente, en este sentido, la sentencia de 18 de julio de 2013, Specsavers International Healthcarey otros, C-252/12, EU:C:2013:497, apartado 21].

62 El objeto del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 es evitar imponer una conformidad estricta entre la forma utilizada de la marca y la forma en que está registrada, y permitir al titular de esta aportar al signo, a la hora de su explotación comercial, las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate. En situaciones similares, cuando el signo utilizado en el comercio difiere de la forma en la que está registrado únicamente por elementos insignificantes, de modo que los dos signos pueden ser considerados globalmente equivalentes, la disposición anteriormente citada prevé que la obligación de uso de la marca registrada puede cumplirse aportando la prueba del uso del signo que constituye la forma utilizada en el comercio [sentencia de 23 de febrero de 2006, Il Ponte Finanziaria/OAMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), T-194/03, EU:T:2006:65, apartado 50].

63 La verificación de si se ha alterado el carácter distintivo de la marca tal como ha sido registrada requiere examinar el carácter distintivo y dominante de los elementos añadidos basándose en las características intrínsecas de cada uno de ellos y en la posición relativa de los distintos elementos en

la configuración de la marca [véase la sentencia de 10 de junio de 2010, Atlas Transport/OAMI — Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T-482/08, no publicada, EU:T:2010:229, apartado 31 y jurisprudencia citada].

- 64 Por consiguiente, procede examinar si, en el caso de autos, las diferencias entre el signo en la forma en que fue registrado, y el signo en las formas en que se utiliza en el mercado, pueden alterar el carácter distintivo de la marca anterior en la forma en que fue registrada.
- 65 A este respecto, procede recordar (véase el apartado 6 *supra*) que la marca anterior, tal y como fue registrada, consiste en una serie de marcas denominativas que incluyen el signo denominativo Brownies. Del apartado 48 de la resolución impugnada y del expediente del procedimiento sustanciado ante la EUIPO, transmitido al Tribunal, se desprende que una parte de las pruebas del uso efectivo de la marca anterior aportadas por la coadyuvante se refieren al uso de dicha marca bajo la forma que se reproduce a continuación, en su caso, representada dentro de un marco rectangular irregular:



- 66 Como señaló acertadamente la Sala de Recurso en el apartado 48 de la resolución impugnada, en esta forma de uso de la marca anterior, el término «brownies» puede leerse claramente. La Sala de Recurso acertó también al recordar, en ese mismo apartado 48, que de la jurisprudencia se desprende que, cuando una marca está compuesta por elementos denominativos y figurativos, los primeros son, en principio, más distintivos que los segundos, puesto que el consumidor medio se referirá más fácilmente al producto de que se trate citando el nombre de la marca que describiendo su elemento figurativo [véase la sentencia de 22 de mayo de 2008, NewSoft Technology/OAMI — Soft (Presto! Bizcard Reader), T-205/06, no publicada, EU:T:2008:163, apartado 54 y jurisprudencia citada]. Del mismo modo, no puede reprocharse a la Sala de Recurso que considerase, en el apartado 49 de la resolución impugnada, que los elementos figurativos de la marca reproducida en el anterior apartado 65 no desempeñan un papel importante en la impresión de conjunto del signo ni tienen un contenido semántico intrínseco que confiera a la marca un carácter distintivo o que designe los productos en cuestión. En efecto, dichos elementos figurativos se limitan a la presentación de la palabra «brownies» en caracteres amarillos estilizados y a la del punto de la letra «i» en forma de flor, así como a la utilización, en su caso, de un marco rectangular irregular.
- 67 Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró fundadamente, en esencia, en el apartado 50 de la resolución impugnada, que las diferencias entre, por un lado, la marca utilizada en la forma reproducida en el anterior apartado 65 y, por otro lado, la marca anterior en la forma en que fue registrada, no podían alterar el carácter distintivo de esta última. Por lo tanto, con arreglo al artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, el uso de la marca en esta primera forma debe considerarse un uso de la marca anterior.
- 68 En este contexto, es irrelevante que algunos de los productos contenidos en los catálogos aportados por la coadyuvante contengan palabras representadas con una estilización esencialmente idéntica a la reproducida en el anterior apartado 65. Esta circunstancia no cambia en nada el hecho de que la palabra «brownies» sigue siendo el elemento distintivo del signo así estilizado y que, por consiguiente, el uso de la marca en esta forma se considera un uso de la marca anterior tal y como fue registrada.
- 69 Por último, en la medida en que la recurrente afirma que el uso del signo anterior en la forma estilizada reproducida en el anterior apartado 65 parece haberse realizado con carácter decorativo y no como marca, procede recordar que la función esencial de una marca es garantizar la identidad del

origen de los productos o servicios para los que está registrada (véase el apartado 31 *supra*). Dado que al menos el elemento denominativo «brownie» que figura en la marca estilizada en la forma reproducida en el anterior apartado 65 tiene cierto carácter distintivo, debe señalarse que la marca anterior, en su forma estilizada, es, en principio, capaz de cumplir esta función esencial. El hecho de que, habida cuenta de su particular estilización, una marca figurativa, además de poseer cierto carácter distintivo, pueda igualmente utilizarse para decorar el producto en el que se coloque, no afecta a la capacidad de dicha marca figurativa para cumplir la función esencial de la marca. Esto es especialmente cierto en el sector de la confección entendido en sentido amplio, en el que no es inusual colocar una forma estilizada de la marca en los productos de que se trate. Por consiguiente, aun cuando, en el caso de autos, la colocación de la marca, en su forma estilizada, pueda servir igualmente como decoración de los productos de que se trata, la referida marca cumple simultáneamente, habida cuenta de su carácter distintivo, la función esencial de la marca.

70 De ello se sigue que procede desestimar la tercera alegación de la recurrente.

– *Sobre la cuarta alegación de la recurrente*

71 En cuarto lugar, la recurrente aduce que la declaración jurada no es objetiva ni está respaldada por pruebas que la corroboren. Sostiene, en particular, que la única factura aportada en apoyo de la declaración jurada estaba dirigida a The Guide Association Scotland, que es miembro de la coadyuvante. Considera, en consecuencia, que esta factura se referiría a un uso interno de la marca anterior y no a un uso público hacia el exterior. Afirma, además, que los códigos de producto que figuran en dicha factura no son los mismos que los contenidos en los catálogos aportados por la coadyuvante. Por lo tanto, a su parecer, no es posible saber si se trata de los mismos productos.

72 Por lo que se refiere a la declaración jurada, debe recordarse que del artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 97, apartado 1, letra f), del Reglamento 2017/1001] se desprende que 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, forman parte de las diligencias de instrucción a las que la EUIPO puede proceder.

73 En el caso de autos, la declaración jurada adoptó la forma de un «witness statement» (declaración testifical). Se trata pues de la forma descrita en la regla 32.4, apartado 1, de las Civil Procedure Rules (Normas procesales civiles) aplicables en Inglaterra y Gales, según la cual «una declaración testifical es una declaración escrita firmada por una persona en la que se recoge el testimonio que dicha persona habría podido presentar oralmente».

74 Cabe recordar asimismo la jurisprudencia según la cual para apreciar el valor probatorio de un documento es necesario comprobar la verosimilitud y la veracidad de la información que contiene. Ha de tenerse en cuenta, en particular, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración y su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno (véase el apartado 53 *supra*).

75 En la medida en que la recurrente invoca las Directrices relativas al examen de las marcas de la EUIPO procede recordar, por un lado, que estas no constituyen actos jurídicos vinculantes para la interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión (véase la sentencia de 6 de junio de 2019, Deichmann/EUIPO, C-223/18 P, no publicada, EU:C:2019:471, apartado 49 y jurisprudencia citada). Por otro lado, es preciso señalar que, en el apartado 35 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que el valor probatorio de las declaraciones realizadas por las propias partes interesadas o por sus empleados era por regla general menor que el de las pruebas procedentes de una fuente independiente, lo que se corresponde con el pasaje de las Directrices relativas al examen de las marcas de la EUIPO citado por la recurrente. Por lo tanto, esta alegación de la recurrente es, en todo caso, inoperante.

- 76 Según recordaron, en esencia, acertadamente, la Sala de Recurso —en el apartado 35 de la resolución impugnada— y la recurrente, de la jurisprudencia resulta que cuando, como en el caso de autos, uno de los miembros del personal directivo de la parte que debe demostrar el uso efectivo de la marca anterior ha realizado una declaración en el sentido del artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento n.º 207/2009, solo puede atribuirse valor probatorio a dicha declaración si viene corroborada por otras pruebas (véase la sentencia de 9 de diciembre de 2014, PROFLEX, T-278/12, EU:T:2014:1045, apartado 51 y jurisprudencia citada).
- 77 En el caso de autos, la Sala de Recurso declaró, en el apartado 36 de la resolución impugnada, que la declaración jurada se refería al volumen de negocios anual realizado en lo que concierne a las prendas de vestir, bolsos, insignias, artículos de papelería, tazas y llaveros vendidos en el mercado del Reino Unido con la marca anterior durante el período comprendido entre 2009 y 2016. La Sala de Recurso observó que, según la declaración jurada, las cantidades vendidas habían sido relativamente elevadas. Además, de la estructura de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso consideró que las pruebas que había examinado posteriormente, a saber, en primer término, los catálogos aportados como anexo 1 de la declaración jurada (apartado 37 de la resolución impugnada; véanse también los apartados 50 a 57 *supra*), en segundo término, las impresiones de páginas de varias tiendas en línea que figuran en el anexo 4 de la primera serie de documentos (apartados 38 a 40 de la resolución impugnada; véanse igualmente los apartados 40 a 43 *supra*) y, en tercer término, la factura aportada como anexo 2 de la declaración jurada (apartados 41 a 43 de la resolución impugnada), corroboraban la información contenida en dicha declaración.
- 78 En lo que respecta, precisamente, a esta factura, la recurrente aduce que no puede tenerse en cuenta, puesto que se refiere a un uso interno de la marca anterior y no a un uso público hacia el exterior.
- 79 A este respecto, la EUIPO y la coadyuvante recuerdan fundadamente que, en sus observaciones de 29 de junio de 2017 presentadas en el marco del procedimiento sustanciado ante la División de Oposición, la coadyuvante presentó pruebas de las que se deduce que el destinatario de la factura en cuestión, The Guide Association Scotland (también conocida como Girlguiding Scotland), es una organización caritativa escocesa independiente, dotada de sus propios estatutos y de su propio consejo de administración.
- 80 Ciertamente, la recurrente afirma fundadamente que la destinataria de la factura pertenece a la red global Girlguiding UK, lo que, por otra parte, no niegan ni la EUIPO ni la coadyuvante. Sin embargo, la tesis defendida por la recurrente según la cual la destinataria de la factura de que se trata es una asociación miembro de la coadyuvante puesto que esta es una asociación más amplia y dado que se trata de una única y misma entidad, se ve desmentida por las pruebas mencionadas en el anterior apartado 79, aportadas por la coadyuvante durante el procedimiento sustanciado ante la EUIPO. El hecho de que dos organizaciones caritativas jurídicamente independientes entre sí colaboren en el marco de una red a la que pertenecen no significa que sean, en realidad, una misma entidad jurídica, como afirma la recurrente.
- 81 Esto es aún más cierto en el caso de la factura en cuestión, ya que no procede de la propia coadyuvante, sino de su rama comercial, a saber, la sociedad distinta Guide Association Trading Services.
- 82 En este contexto, procede recordar que cuando el titular de una marca invoca actos de uso de esa marca llevados a cabo por un tercero para fundamentar su uso efectivo, afirma, implícitamente, que ese uso se ha producido con su consentimiento, de conformidad con el artículo 15, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 (véase la sentencia de 13 de enero de 2011, PINE TREE, T-28/09, no publicada, EU:T:2011:7, apartado 62 y jurisprudencia citada).

- 83 De ello se deduce que, en contra de lo que afirma la recurrente, no puede considerarse que el uso de la marca anterior respaldado por la factura de que se trata proceda de la empresa titular de la marca anterior o haya tenido lugar en una red de distribución que esta posea o controle.
- 84 Así pues, la Sala de Recurso no incurrió en error de apreciación al considerar, en esencia, en los apartados 41 y 42 de la resolución impugnada, que la factura se refería al uso público y hacia el exterior de la marca anterior, y que, por lo tanto, procedía tenerlo en cuenta para apreciar si la coadyuvante había demostrado efectivamente que había hecho un uso efectivo de la marca anterior.
- 85 Por último, por lo que respecta a la alegación de la recurrente de que los códigos de producto que figuran en la factura de que se trata no son los mismos que los que figuran en los catálogos aportados por la coadyuvante, procede remitirse a las consideraciones expuestas en el anterior apartado 57, de las que se deduce que esta alegación carece de fundamento.
- 86 Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede concluir que la Sala de Recurso pudo considerar fundadamente que los catálogos aportados como anexo 1 de la declaración jurada, las impresiones de páginas de varias tiendas en línea contenidas en el anexo 4 de la primera serie de documentos y la factura aportada como anexo 2 de la declaración jurada, constituían pruebas que corroboraban la declaración jurada y que, por lo tanto, procedía conferir valor probatorio a dicha declaración.
- 87 Por consiguiente, procede desestimar la cuarta alegación de la recurrente.

– *Sobre la quinta alegación de la recurrente*

- 88 En quinto lugar, la recurrente aduce que, dado que las pruebas aportadas por la coadyuvante no permiten probar el uso efectivo de la marca anterior durante el período pertinente, no procede llevar a cabo una apreciación global de tales pruebas en el caso de autos.
- 89 Habida cuenta de las consideraciones del Tribunal expuestas en los anteriores apartados 36 a 87 relativas a las alegaciones primera a cuarta de la recurrente, procede señalar que, contrariamente a lo que esta alega, la coadyuvante aportó efectivamente pruebas pertinentes del uso efectivo de la marca anterior durante el período pertinente, y la Sala de Recurso podía legítimamente tenerlas en cuenta para proceder a una apreciación global. En consecuencia, procede desestimar la quinta alegación de la recurrente.
- 90 En todo caso, la apreciación global de las pruebas realizada por la Sala de Recurso en los apartados 51 y 52 de la resolución impugnada no adolece de error de apreciación alguno. En efecto, la Sala de Recurso consideró, en esencia, que la declaración jurada quedaba corroborada por diversos catálogos, una factura, páginas de tiendas en línea y artículos y publicaciones, y que estas pruebas demostraban que la coadyuvante había hecho un uso efectivo de la marca anterior para los productos y servicios mencionados en el anterior apartado 6. Tal y como recuerda acertadamente la EUIPO, los productos de la coadyuvante que llevan la marca anterior están destinados principalmente a un público específico, a saber, niñas de entre siete y diez años, miembros de la asociación Girlguiding UK, cuyo número asciende aproximadamente a 200 000, según los datos facilitados en la declaración jurada. En estas circunstancias, el volumen de negocios del que da fe la declaración jurada debe considerarse relativamente elevado para el sector en cuestión. Además, habida cuenta de que estas cifras de volumen de negocios permanecieron prácticamente constantes durante todo el período pertinente, la Sala de Recurso concluyó fundadamente que, en conjunto, la coadyuvante había demostrado que había hecho un uso efectivo de la marca anterior.

– *Conclusión*

- 91 Por lo tanto, ninguna de las alegaciones formuladas por la recurrente en su recurso en apoyo de su motivo único resulta fundada.
- 92 Dado que en la vista la recurrente alegó, además, que la resolución impugnada no se ajustaba a la práctica decisoria de las Salas de Recurso de la EUIPO, debe señalarse que la recurrente no formuló tal alegación en su recurso, cosa que admitió en la vista.
- 93 No obstante, según la jurisprudencia, la EUIPO está obligada a ejercer sus competencias de conformidad con los principios generales del Derecho de la Unión, como el principio de igualdad de trato y el principio de «buena administración». Habida cuenta de estos dos últimos principios, la EUIPO debe, al apreciar las pruebas con las que se pretende demostrar el uso efectivo de una marca anterior, tomar en consideración las resoluciones ya adoptadas en solicitudes similares y preguntarse con especial atención si procede resolver en el mismo sentido. Ahora bien, los principios de igualdad de trato y de «buena administración» deben conciliarse con el respeto de la legalidad. Por consiguiente, quien aduce que no se ha realizado un uso efectivo de la marca anterior invocada en apoyo de una oposición, no puede invocar en su beneficio una posible ilegalidad cometida en favor de otro para obtener una resolución idéntica (véase, por analogía, la sentencia de 10 de marzo de 2011, Agencia Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, apartados 73 a 76 y jurisprudencia citada).
- 94 En el caso de autos, resulta que, a diferencia de lo que pudiese ocurrir con determinadas pruebas presentadas ante la EUIPO en otros procedimientos y con el fin de demostrar el uso efectivo de una marca anterior, la Sala de Recurso pudo considerar fundamentalmente que las pruebas aportadas por la coadyuvante bastaban para demostrar que esta había hecho un uso efectivo de la marca anterior.
- 95 En estas circunstancias, la recurrente no puede, en modo alguno, invocar útilmente resoluciones anteriores de la EUIPO para invalidar esta conclusión y, por lo tanto, no es necesario pronunciarse sobre la admisibilidad de esta alegación expuesta por primera vez en la vista.
- 96 Por consiguiente, procede desestimar el motivo único invocado por la recurrente, sus pretensiones, tanto de anulación como de modificación de la resolución impugnada, y el recurso en su totalidad.

Costas

- 97 A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la recurrente, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la EUIPO y la coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Tercera),

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
- 2) **Condenar en costas a Grupo Textil Brownie, S. L.**

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Póltorak

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 30 de enero de 2020.

Firmas