

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (sala segunda)

de 16 de noviembre de 2011 \*

En el asunto T-308/06,

**Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc.**, con domicilio social en Pleasanton, California (Estados Unidos), representada por los Sres. F. de Visscher y E. Cornu y la Sra. D. Moreau, abogados,

parte demandante,

contra

**Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)**, representada por el Sr. D. Botis, en calidad de agente,

parte demandada,

\* Lengua de procedimiento: inglés.

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

**Werner & Mertz GmbH**, con domicilio social en Maguncia (Alemania), representada inicialmente por el Sr. M. Thewes y la Sra. V. Wiot, y posteriormente por los Sres. M. Thewes y P. Reuter, abogados,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 8 de septiembre de 2006 (asunto R 1094/2005-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Werner & Mertz GmbH y Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc.,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda),

integrado por el Sr. N.J. Forwood, Presidente, y los Sres. J. Schwarcz y A. Popescu (Ponente), Jueces;

Secretaria: Sra. S. Spyropoulos;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 13 de noviembre de 2006;

habiendo considerado el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 10 de abril de 2007;

habiendo considerado el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 1 de marzo de 2007;

habiendo considerado el escrito de réplica de la demandante presentado en la Secretaría del Tribunal el 4 de julio de 2007;

celebrada la vista el 13 de septiembre de 2011, a la que no asistió ninguna de las partes;

dicta la siguiente

## **Sentencia**

### **Antecedentes del litigio**

- <sup>1</sup> El 20 de febrero de 2001, la demandante, Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc., presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

- 2 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:



- 3 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca pertenecen a las clases 3, 18 y 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de esas clases, a la descripción siguiente:

— Clase 3: «Ceras, cremas abrillantadoras, preparaciones para limpiar, cremas para el cuero, productos para proteger el cuero, preparaciones para lavar».

— Clase 18: «Bolsos».

— Clase 25: «Prendas de vestir, incluidos camisetas y pañales».

- 4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 27/2002, de 8 de abril de 2002.
  
- 5 El 25 de junio de 2002, la parte coadyuvante, Werner & Mertz GmbH, formuló oposición al registro de la marca solicitada, con arreglo al artículo 42 del Reglamento n° 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento n° 207/2009).
  
- 6 La oposición se basaba en la siguiente marca figurativa alemana:



- 7 Dicha marca fue registrada el 15 de julio de 1994 con el número 2.079.354 para productos de la clase 3 del Arreglo de Niza que corresponden a la siguiente descripción:

«Preparaciones para lavar y blanquear; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; sustancias para impregnar, limpiar, proteger y cuidar los artículos de cuero, plásticos y textiles, en particular el calzado; abrillantadores; preparaciones para limpiar y cuidar los suelos; preparaciones para limpiar y cuidar las alfombras; materiales y textiles ignífugos; quitamanchas, detergentes para instalaciones sanitarias».

- 8 La oposición se refería a los productos de la clase 3 incluidos en la solicitud que, tras la limitación operada durante el procedimiento ante la OAMI, corresponden a la siguiente descripción: «Ceras, cremas abrillantadoras, preparaciones para limpiar, cremas para el cuero, productos para proteger el cuero, preparaciones para lavar, todos para el cuidado de vehículos automóviles».
  
- 9 El motivo en el que se basaba la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009].
  
- 10 El 15 de julio de 2005, la División de Oposición desestimó la oposición en su totalidad debido a que las pruebas presentadas por la parte coadyuvante a solicitud de la demandante, con arreglo al artículo 43 del Reglamento n° 40/94 (actualmente artículo 42 del Reglamento n° 207/2009), eran insuficientes para probar que la marca nacional anterior había sido objeto de un uso efectivo en Alemania durante los cinco años anteriores a la fecha de publicación de la solicitud de marca comunitaria. La División de Oposición consideró que todos los documentos presentados habían sido redactados con carácter interno por la parte coadyuvante, que no permitían concluir que había tenido lugar una comercialización real y efectiva de los productos en el mercado de referencia y que, por lo tanto, no contenían ninguna indicación sobre el alcance del uso de la marca anterior.

- 11 El 9 de septiembre de 2005, la parte coadyuvante interpuso un recurso ante la Sala de Recurso contra la resolución de la División de Oposición.
  
- 12 El 14 de noviembre de 2005, la parte coadyuvante presentó, en anexo al escrito de motivación del recurso, pruebas complementarias a las que había aportado en primera instancia. Esas nuevas pruebas incluían nueve facturas con fechas comprendidas entre el 20 de abril de 2001 y el 18 de marzo de 2002.
  
- 13 Mediante resolución de 8 de septiembre de 2006 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI anuló la resolución de la División de Oposición y le devolvió el asunto.
  
- 14 En primer lugar, por lo que se refiere a la admisibilidad de las pruebas presentadas por primera vez en la fase del recurso ante la Sala de Recurso por la parte coadyuvante y destinadas a probar que ésta había hecho un uso de su marca anterior en Alemania entre el 8 de abril de 1997 y el 7 de abril de 2002, la Sala de Recurso consideró que las nueve facturas constituían pruebas complementarias, que tenían por objeto confirmar o apoyar los documentos justificativos presentados dentro de plazo ante la División de Oposición, y que eran admisibles.
  
- 15 La Sala de Recurso basó su razonamiento en el artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 (actualmente artículo 76, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009), que otorga a la OAMI una facultad discrecional para tomar o no en consideración los hechos alegados y las pruebas presentadas fuera de plazo examinando todas las circunstancias pertinentes del asunto.
  
- 16 En segundo lugar, por lo que atañe a la cuestión de si esas pruebas complementarias permitían demostrar el uso de la marca anterior en el sentido del artículo 43,

apartado 2, del Reglamento n° 40/94 (actualmente artículo 42, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009), la Sala de Recurso consideró que los documentos presentados probaban suficientemente con arreglo a Derecho el uso de la marca anterior para los productos «cremas abrillantadoras» y «cremas para el cuero». La Sala de Recurso concluyó que esos documentos apoyaban y confirmaban la información contenida en la declaración jurada y las listas de precios y que parecían corresponder a los informes relativos al volumen de negocios.

### **Pretensiones de las partes**

17 La demandante solicita al Tribunal que:

— Anule la resolución impugnada.

— Condene en costas a la OAMI.

18 La OAMI y la parte coadyuvante solicitan al Tribunal que:

— Desestime el recurso.

— Condene en costas a la demandante.



## Fundamentos de Derecho

- 19 En apoyo de su recurso, la demandante invoca un motivo único, basado en la infracción del artículo 43 del Reglamento (CE) n° 40/94 y de la regla 22 del Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n° 40/94 (DO L 303, p. 1). Ese motivo se divide en dos partes.

### *Sobre la toma en consideración de las facturas presentadas por primera vez ante la Sala de Recurso*

- 20 La demandante alega fundamentalmente que la Sala de Recurso, infringiendo el artículo 43 del Reglamento n° 40/94 y la regla 22 del Reglamento n° 2868/95, declaró la admisibilidad de los documentos extemporáneos presentados por primera vez ante ella. Según la demandante, la Sala de Recurso debería haber tenido en cuenta la avanzada fase del procedimiento en que se aportaron y las circunstancias que rodean a la presentación de dichas pruebas para rechazarlas.
- 21 Las partes no discuten que los documentos aportados por la parte coadyuvante el 14 de noviembre de 2005, junto con el escrito de motivación del recurso, en apoyo de los ya presentados en primera instancia, no fueron presentados dentro de plazo, lo que sostiene asimismo, en esencia, la Sala de Recurso en los apartados 19 y 20 de la resolución impugnada. En cambio, las partes están en desacuerdo sobre la posibilidad de que la OAMI tome en consideración tales documentos.
- 22 A este respecto, debe señalarse que, como se deduce del tenor del artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, como regla general y salvo disposición en contrario,

sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas tras la expiración de los plazos a los que está sujeta dicha presentación con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento n° 40/94 y que no se prohíbe en modo alguno a la OAMI que tenga en cuenta hechos y pruebas alegados o presentados extemporáneamente (sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C-29/05 P, Rec. p. I-2213, apartado 42).

- 23 En cambio, se deduce con la misma certeza del citado tenor que tal alegación o presentación extemporánea de hechos y pruebas no puede conferir a la parte que la lleve a cabo un derecho incondicional a que dichos hechos o pruebas sean tomados en consideración por la OAMI (sentencia OAMI/Kaul, antes citada, apartado 43).
- 24 Esa toma en consideración por parte de la OAMI, cuando haya de pronunciarse en el marco de un procedimiento de oposición, puede justificarse, en particular, cuando ésta considere, por un lado, que a primera vista los elementos presentados extemporáneamente pueden ser realmente pertinentes por lo que respecta al resultado de la oposición formulada ante ella y, por otro lado, que la fase del procedimiento en la que se produce dicha presentación extemporánea y las circunstancias que la rodean no se oponen a esa toma en consideración (sentencia OAMI/Kaul, antes citada, apartado 44).
- 25 A este respecto, debe rechazarse de entrada la alegación de la demandante de que la sentencia OAMI/Kaul, antes citada, no es aplicable en el presente caso porque las pruebas, en ese asunto, no se referían al uso efectivo de la marca anterior. En efecto, basta indicar que en la sentencia OAMI/Kaul, antes citada, el Tribunal de Justicia dio su interpretación del artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, que, contrariamente a lo que sostiene la demandante, no se limita en absoluto a examinar la presentación fuera de plazo de pruebas relativas a la procedencia de la acción, sino que permite a la OAMI tener en cuenta cualquier tipo de hechos o pruebas extemporáneos. Además, el Tribunal de Justicia confirmó recientemente que su interpretación del artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 se aplica también en los casos de presentación fuera de plazo de pruebas del uso efectivo de una marca anterior (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de mayo de 2011,

Union Investment Privatfonds/OAMI, C-308/10 P, no publicada en la Recopilación, apartados 40 a 45).

- 26 En cuanto al modo en que la OAMI ejerce la facultad discrecional a la que se ha hecho referencia anteriormente, debe señalarse, en primer lugar, que la Sala de Recurso declaró expresamente, de forma fundada, que disponía de la facultad discrecional necesaria, en el sentido del artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, al indicar, en el apartado 22 de la resolución impugnada, que «corresponde a la OAMI decidir, discrecionalmente, si tiene en cuenta o no los hechos alegados y las pruebas presentadas fuera de plazo tras examinar todas las circunstancias pertinentes del asunto».
- 27 En segundo lugar, la motivación expuesta por la Sala de Recurso permite justificar su decisión de admitir, habida cuenta de las circunstancias, las pruebas presentadas por primera vez ante ella. En efecto, la Sala de Recurso indica, en el apartado 25 de la resolución impugnada, que la División de oposición consideró, en su resolución, que la coadyuvante no había presentado pruebas independientes sobre sus ventas efectivas que permitieran confirmar o apoyar los documentos que había elaborado internamente en relación con el alcance del uso de la marca anterior. Por consiguiente, la Sala de Recurso estimó que disponía de una facultad discrecional y que estaba justificado admitir las pruebas que habían sido presentadas junto con el escrito de motivación del recurso y que tenían por objeto confirmar o apoyar los documentos justificativos presentados dentro de plazo ante la División de Oposición.
- 28 En tercer lugar, la resolución impugnada abordó expresamente la cuestión de la pertinencia de las nueve facturas para el resultado del procedimiento y decidió admitirlas porque se trataba de pruebas complementarias que aportaban aclaraciones sobre cuestiones vinculadas al alcance del uso de la marca anterior, es decir, cuestiones para las que ya se habían presentado pruebas en primera instancia. Además, debe señalarse, al igual que hizo la OAMI, que la Sala de Recurso no se limitó a apreciar a primera vista la pertinencia de los documentos, como el Tribunal de Justicia exige, sino que

efectuó un examen completo de éstos que demostró que los nuevos elementos modificaban en realidad el resultado del procedimiento, como acreditan los apartados 26 a 31 de la resolución impugnada.

- 29 En cuarto lugar, por lo que se refiere a las demás circunstancias que pueden oponerse a la toma en consideración de las facturas presentadas fuera de plazo, debe señalarse que de los autos no se desprende en absoluto que la parte coadyuvante tuviera la intención de dilatar abusivamente el procedimiento o que hubiera sido negligente al presentar las pruebas en primera instancia.
- 30 En cuanto a la alegación de la demandante de que la fase del procedimiento en la que se produce la presentación fuera de plazo de las pruebas se opone a su consideración, tampoco puede prosperar. En el caso de autos, la coadyuvante, tras la resolución de la División de Oposición, tenía la posibilidad de presentar pruebas complementarias en apoyo de su recurso y la Sala de Recurso tenía la facultad discrecional de admitirlas. La Sala de Recurso las ha tenido en cuenta y lo que la demandante pretende que se considere un retraso en el procedimiento sólo constituye en realidad el desarrollo normal del procedimiento en el que la Sala de Recurso puede llegar a anular la resolución de la División de Oposición.
- 31 Por último, en cuanto a la comprobación de si, en su caso, una disposición de la normativa se oponía a la admisión de nuevas pruebas en esa fase del procedimiento, debe recordarse que la posibilidad de que las partes en el procedimiento ante la OAMI presenten hechos y pruebas tras la expiración de los plazos señalados al efecto no existe de manera incondicional, sino que, como se desprende del apartado 42 de la sentencia OAMI/Kaul, antes citada, está supeditada al requisito de que no exista una disposición contraria. Sólo si se cumple ese requisito dispondrá la OAMI de una facultad de apreciación en relación con la toma en consideración de hechos y pruebas presentados extemporáneamente, facultad que el Tribunal de Justicia le ha reconocido al interpretar el artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 [sentencia del Tribunal de 12 de diciembre de 2007, K & L Ruppert Stiftung/OAMI – Lopes de Almeida Cunha y otros (CORPO livre), T-86/05, Rec. p. II-4923, apartado 47].

- 32 Sin embargo, al utilizar la expresión «salvo disposición en contrario» en relación con las disposiciones que pueden limitar la facultad de apreciación otorgada a la OAMI por el artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, el Tribunal de Justicia, en la sentencia OAMI/Kaul, antes citada, no indicó explícitamente a qué disposiciones del Reglamento n° 40/94 se refería. Tampoco precisó si esa expresión hacía referencia también al Reglamento n° 2868/95 y, en particular, a la regla 22, apartado 2, de dicho Reglamento.
- 33 Ahora bien, debe indicarse que, dado que la Comisión adoptó el Reglamento n° 2868/95 con arreglo al artículo 140 del Reglamento n° 40/94 (actualmente artículo 145 del Reglamento n° 207/2009), sus disposiciones deben interpretarse de conformidad con las disposiciones de este último [sentencia del Tribunal de 25 de marzo 2009, Anheuser-Busch/OAMI – Budějovický Budvar (BUDWEISER), T-191/07, Rec. p. II-691, apartado 73].
- 34 Por consiguiente, en el caso de autos, la alegación de la demandante de que la Sala de Recurso, basándose en la regla 22, apartado 2, del Reglamento n° 2868/95, tenía la obligación de descartar los documentos presentados fuera de plazo por la coadyuvante sin poder aplicar el artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94, equivaldría a conceder primacía a una interpretación de una regla del reglamento de ejecución que es contraria a los claros términos del reglamento general (véase la sentencia BUDWEISER, antes citada, apartado 73, y jurisprudencia citada).
- 35 Además, la preservación de la posibilidad de admitir pruebas complementarias es conforme al espíritu de la sentencia OAMI/Kaul, antes citada. En el asunto en el que recayó dicha sentencia, el Tribunal de Justicia justificó la admisión de pruebas extemporáneas sobre la base de los principios de seguridad jurídica y de buena administración de la justicia, en virtud de los cuales el examen del fondo de una oposición debe ser lo más completo posible, para evitar el registro de marcas que puedan ser declaradas nulas posteriormente. Por lo tanto, esos principios pueden prevalecer sobre el principio de eficacia procesal que subyace a la necesidad de respetar los plazos, si las circunstancias del caso lo justifican.

- 36 De lo antedicho resulta que no puede considerarse que la regla 22, apartado 2, del Reglamento n° 2868/95 sea una «disposición en contrario» en el sentido de la sentencia OAMI/Kaul, antes citada.
- 37 Ciertamente, el Tribunal ya ha declarado que el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94 (actualmente artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 207/2009), desarrollado mediante la regla 22, apartado 1, del Reglamento n° 2868/95 en su versión aplicable antes de su modificación por el Reglamento (CE) n° 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005 (DO L 172, p. 4), actualmente regla 22, apartado 2, del mismo Reglamento, tras esa modificación, dispone que la presentación de pruebas del uso de la marca anterior después de la expiración del plazo señalado a este efecto acarrea, en principio, la desestimación de la oposición, sin que la OAMI disponga de un margen de apreciación al respecto (sentencia CORPO livre, antes citada, apartados 48 y 49).
- 38 No es menos cierto que el Tribunal también ha declarado que la regla 22, apartado 2, segunda frase, del Reglamento n° 2868/95 no puede interpretarse en el sentido de que se opone a la toma en consideración de pruebas adicionales cuando han aparecido nuevos elementos, aunque tales pruebas se presenten una vez finalizado dicho plazo (sentencia CORPO livre, antes citada, apartado 50).
- 39 Ahora bien, aun cuando la admisión de pruebas del uso presentadas fuera de plazo debe estar sujeta a la aparición de un «elemento nuevo», en el caso de autos existen razones válidas que abogan por la admisión de esas pruebas.
- 40 En efecto, en el caso de autos, el «elemento nuevo» al que se refiere la sentencia CORPO livre, antes citada, está constituido por la resolución de la División de Oposición. En el caso de que el oponente aporte, dentro del plazo señalado, pruebas iniciales pertinentes, creyendo de buena fe que son suficientes para apoyar sus pretensiones, y sólo averigüe que no lo son a través de la resolución de la División de Oposición,

no existe ninguna razón válida que le impida reforzar o aclarar el contenido de las pruebas iniciales presentando pruebas complementarias cuando solicita a la Sala de Recurso que proceda a un nuevo examen completo del asunto.

- 41 La alegación según la cual los oponentes, que asumen la carga de la prueba y deben cumplir con ella, tienen por regla general la posibilidad de presentar pruebas completas desde el inicio del procedimiento, junto con sus observaciones, no resulta convincente. Por definición, existe asimismo, en todos los casos en que se presentan pruebas fuera de plazo, un incumplimiento del plazo inicialmente señalado. Si bastara el mero hecho de no haber respetado el plazo para excluir la posibilidad de presentar pruebas complementarias, el artículo 74, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 no sería nunca aplicable y, por lo tanto, no tendría efecto alguno.
- 42 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede estimar que las alegaciones formuladas por la demandante no pueden afectar a la legalidad de la resolución impugnada en cuanto a la toma en consideración de las pruebas del uso efectivo de la marca anterior presentadas por primera vez ante la Sala de Recurso. Por lo tanto, debe desestimarse la primera parte del motivo de la demandante por infundada.

*Sobre la prueba del uso efectivo de la marca anterior*

- 43 La demandante alega que la Sala de Recurso estimó equivocadamente que todos los documentos presentados por la coadyuvante permitían demostrar un uso efectivo de la marca anterior. Según ella, las nueve facturas presentadas por primera vez ante la Sala de Recurso, aun examinadas en relación con los demás medios de prueba, no

permiten probar un uso efectivo de la marca anterior en el territorio alemán durante el período pertinente.

- 44 Como se desprende del noveno considerando del Reglamento n° 40/94, el legislador estimó que sólo estaba justificado proteger una marca anterior en la medida en que ésta se hubiese utilizado efectivamente. De conformidad con ese considerando, el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94 dispone que el solicitante de una marca comunitaria puede exigir la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca contra la que se presenta oposición, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en el territorio en el que dicha marca está protegida.
- 45 A tenor de la regla 22, apartado 3, del Reglamento n° 2868/95, la prueba del uso debe referirse al lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso que se haya hecho de la marca anterior [véase la sentencia del Tribunal de 10 de septiembre de 2008, Boston Scientific/OAMI – Terumo (CAPIO), T-325/06, no publicada en la Recopilación, apartado 27, y jurisprudencia citada].
- 46 En la interpretación del concepto de uso efectivo, es preciso tener en cuenta el hecho de que la *ratio legis* de exigir que la marca anterior haya sido objeto de un uso efectivo para que pueda ser oponible a una solicitud de marca comunitaria consiste en limitar los conflictos entre dos marcas, cuando no exista ningún motivo económico justificado que se derive de una función efectiva de la marca en el mercado [sentencia del Tribunal de 12 de marzo de 2003, Goulbourn/OAMI – Redcats (Silk Cocoon), T-174/01, Rec. p. II-789, apartado 38]. Por el contrario, dicha disposición 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 [sentencias del Tribunal de 8 de julio de 2004, Sunrider/OAMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Rec. p. II-2811, apartado 38, y de 8 de noviembre de 2007, Charlott/OAMI – Charlo (Charlott France Entre Luxe et Tradition), T-169/06, no publicada en la Recopilación, apartado 33].



- 47 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 haya 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 la sentencia del Tribunal de 13 de mayo de 2009, Schuhpark Fascies/OAMI – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK), T-183/08, no publicada en la Recopilación, apartado 20, y jurisprudencia citada]. A este respecto, la condición relativa al uso efectivo de la marca exige que ésta, tal como está protegida en el territorio pertinente, sea utilizada públicamente y hacia el exterior (sentencias Silk Cocoon, antes citada, apartado 39; VITAFRUIT, antes citada, apartado 39, y Charlott France Entre Luxe et Tradition, antes citada, apartado 34).
- 48 La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca (sentencia BUDWEISER, antes citada, apartado 101).
- 49 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 (sentencia BUDWEISER, antes citada, apartado 102).
- 50 La cuestión de si un uso es suficiente desde el punto de vista cuantitativo para mantener o crear cuotas de mercado para los productos o los servicios protegidos por la marca depende de diversos factores y de una apreciación que debe realizarse caso por caso. Entre los factores que cabe tomar en consideración se encuentran las características de dichos productos o servicios, la frecuencia o regularidad del uso de

la marca, el hecho de que se utilice la marca para comercializar todos los productos o servicios idénticos de la empresa titular o meramente algunos de ellos, o incluso las pruebas relativas al uso de la marca que el titular puede proporcionar (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI, C-416/04 P, Rec. p. I-4237, apartado 71).

- 51 Para examinar el carácter efectivo del uso de una marca anterior, debe llevarse a cabo una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos (sentencia BUDWEISER, antes citada, apartado 104). Esta apreciación exige cierta interdependencia entre los factores que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos comercializados bajo dicha marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de esta marca y viceversa. Por otra parte, ni el volumen de negocios realizado ni la cantidad de las ventas de productos bajo la marca anterior pueden apreciarse en términos absolutos, sino que deben verse en relación con otros factores pertinentes, como el volumen de la actividad comercial, la capacidad de producción o de comercialización, o el grado de diversificación de la empresa que explota la marca, así como las características de los productos o servicios en el mercado de que se trate. Por todo ello, no es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para ser calificado de efectivo (sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, Rec. p. I-2439, apartado 39, y auto del Tribunal de Justicia de 27 de enero de 2004, La Mer Technology, C-259/02, Rec. p. I-1159, apartado 21).
- 52 Por otra parte, el Tribunal ha precisado que 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 [sentencia del Tribunal de 12 de diciembre de 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OAMI – Harrison (HIWATT), T-39/01, Rec. p. II-5233, apartado 47].
- 53 A la luz de las consideraciones anteriores debe examinarse si la Sala de Recurso estimó acertadamente que la coadyuvante había aportado la prueba del uso efectivo de la marca anterior.

- 54 Procede señalar que, dado que la solicitud de registro de la marca de que se trata fue publicada el 8 de abril de 2002, el período de cinco años al que se refiere el artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94 se extiende, por lo tanto, del 8 de abril de 1997 al 7 de abril de 2002. Además, las pruebas presentadas por la coadyuvante a la División de Oposición y que se dirigen a demostrar el uso efectivo de la marca anterior en Alemania son las siguientes:
- Una declaración jurada del director general de la coadyuvante, de 3 de diciembre de 2003.
  - Dos folletos en los que se detallan los artículos vendidos con el signo figurativo de la coadyuvante, acompañados de la traducción de las partes pertinentes, sin mención de fecha.
  - Dos copias de envases del producto, a las que se adjunta la traducción en inglés, sin mención de fecha.
  - Dos listas de precios con traducciones parciales en las que aparece la mención «válido a partir de» y las fechas de 1 de abril de 2001 y de 1 de enero de 2000.
  - Tres informes sobre el volumen de negocios mensual con fecha de 1997, 1998 y 1999.
  - Dos informes sobre el volumen de negocios con fecha de 2003.
- 55 En cuanto a las pruebas aportadas por primera vez ante la Sala de Recurso por la parte coadyuvante en apoyo de las ya presentadas en primera instancia, se trata de nueve facturas con fechas comprendidas entre el 20 de abril de 2001 y el 18 de marzo de 2002.

- 56 A este respecto, es preciso señalar que la demandante efectúa una distinción entre las alegaciones relativas a los documentos presentados ante la División de Oposición y las que se refieren a la fuerza probatoria de las facturas presentadas por primera vez ante la Sala de Recurso.
- 57 En cuanto a los documentos presentados en primera instancia, la demandante sostiene que son manifiestamente insuficientes para demostrar el uso efectivo de la marca anterior, por un lado, por lo que se refiere a la declaración jurada, porque emana de la parte coadyuvante y, por otro, por lo que atañe a los demás documentos, porque ninguno de ellos contiene todas las indicaciones exigidas en la regla 22, apartado 3, del Reglamento n° 2868/95, es decir, información sobre lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso.
- 58 Por lo que se refiere a la declaración jurada, es preciso señalar que según jurisprudencia reiterada, para apreciar el valor probatorio de «declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes o que, con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes» en el sentido del artículo 76, apartado 1, letra f), del Reglamento n° 40/94 [actualmente artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento n° 207/2009], procede comprobar la verosimilitud y la veracidad de la información que en ella se contiene, teniendo en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración, así como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, dicho documento parece razonable y fidedigno [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de 16 de diciembre de 2008, Deichmann-Schuhe/OAMI – Design for Woman (DEITECH), T-86/07, no publicada en la Recopilación, apartado 47, y jello SCHUHPARK, antes citada, apartado 38].
- 59 De estos criterios se desprende que, si bien es cierto que, habida cuenta de los vínculos que unen al autor de la declaración y a la coadyuvante, dicha declaración, para que tenga valor probatorio, debe ser corroborada por el contenido de otras pruebas aportadas por la coadyuvante no lo es menos que la circunstancia de que esa declaración emane del director general de la coadyuvante no puede por sí sola privarle de todo valor. Además, como se señala más adelante, la información facilitada por la

declaración es confirmada efectivamente por las demás pruebas presentadas ante la OAMI. Por lo tanto, esa alegación de la demandante debe desestimarse.

- 60 En cuanto a la alegación de la demandante de que ninguna de esas otras pruebas contiene todas las indicaciones que exige la regla 22, apartado 3, del Reglamento n° 2868/95, debe señalarse, al igual que hizo la OAMI, que el método aplicado por la demandante para el análisis de las pruebas, que consiste en separar los documentos aportados en diferentes partes tratando de descartar el mayor número posible de ellos por falta de pertinencia, no es compatible, por un lado, con el principio según el cual las pruebas deben apreciarse globalmente, y, por otro, con la posición ya adoptada por el Tribunal de Justicia en la sentencia *Ansul*, antes citada, según la cual, en la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca, deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiadas para determinar la realidad de su explotación comercial (sentencia *Ansul*, antes citada, apartado 38).
- 61 Además, si bien es cierto que la regla 22 del Reglamento n° 2868/95 menciona indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso, y da algunos ejemplos de pruebas admisibles, como envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y declaraciones escritas, esta regla no indica en absoluto que cada prueba deba necesariamente contener información sobre cada uno de los cuatro elementos a los que debe referirse la prueba del uso efectivo, a saber, el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso.
- 62 De lo antedicho resulta que la alegación de la demandante de que algunos elementos de prueba no pueden ser tomados en consideración porque no aportan simultáneamente la prueba de los cuatro elementos exigidos no puede prosperar, máxime si se tiene en cuenta que, en el caso de autos, los folletos, listas de precios y declaraciones presentadas acreditan claramente el lugar, tiempo y naturaleza del uso ya directamente ya por deducción.

63 A este respecto, debe señalarse que en los folletos y en las dos copias del envase los productos se presentan en alemán. Es cierto que en uno de los envases, las instrucciones y la descripción del producto figuran también en francés y en inglés, pero ello se explica, como la coadyuvante sostiene, por el hecho de que los productos controvertidos fueron reimportados a partir de otros países europeos. En cualquier caso, esas menciones no permiten dudar de que el mercado de referencia es a todas luces Alemania. Las listas de precios, elaboradas en marcos alemanes o en euros según los años, también lo prueban, corroborando así la declaración del director general de la coadyuvante sobre el lugar del uso. La marca figurativa tal como se registró aparece en todos los folletos, en los envases y en las listas de precios. Los informes sobre el volumen de negocios indican que las ventas se realizaron efectivamente. Además, las facturas corroboran ese elemento. Aunque el término «bufalo» aparezca abreviado en algunos casos, la abreviatura sólo puede hacer referencia al término «bufalo». Así, por ejemplo, una factura de 20 de diciembre de 2001 menciona «buf. shoe polish schwarz 75 ml». La referencia de ese producto se encuentra en otra factura del mismo día y corresponde en ésta al producto «bufalo shoe polish black 75 ml». Por lo tanto, la naturaleza del uso está suficientemente establecida.

64 Contrariamente a lo que sostiene la demandante, únicamente se ha demostrado el uso en relación con los productos de cuidado del calzado. Los folletos demuestran que, además de abrillantadores, la coadyuvante comercializaba, en particular, jabones en los que se indica expresamente que son adecuados para «todos los cueros lisos», grasas para el cuero y una serie de productos en los que sólo se representan artículos de marroquinería y ropa, indicando, por lo tanto, que se les podían aplicar los productos BÚFALO. La alegación de la demandante sobre ese punto no es, por lo tanto, pertinente y debe desestimarse.

65 También debe desestimarse la alegación de la demandante de que los documentos que no tienen fecha o que llevan una fecha no comprendida en el período que debe considerarse son irrelevantes. Aun suponiendo que esos documentos no permitan, por sí solos, concluir que existía un uso efectivo, debe estimarse que, dado que la duración de la vida comercial de un producto se extiende por lo general a un período

determinado, y que la continuidad del uso forma parte de las indicaciones que deben tenerse en cuenta para demostrar que el uso se destinaba objetivamente a crear o a conservar una cuota de mercado, los documentos de ese tipo, lejos de carecer de interés, deben, en el caso de autos, ser tomados en consideración y apreciados conjuntamente con los otros elementos, ya que pueden aportar la prueba *a posteriori* de una explotación comercial real y efectiva de la marca.

- 66 En cuanto a las facturas presentadas por primera vez ante la Sala de Recurso, la demandante niega su fuerza probatoria por considerar, en primer lugar, que únicamente ponen de manifiesto un uso esporádico, dada la naturaleza de los productos (productos de bajo coste), de la extensión del mercado geográfico de referencia (Alemania) y de los consumidores pertinentes (el gran público), y que sólo corresponden a una parte mínima del volumen de negocios mencionado en la declaración jurada; en segundo lugar, que están emitidas por una entidad diferente, respecto a la cual no se ha probado que se trate de un distribuidor autorizado del titular; en tercer lugar, que no se refieren a todo el período de cinco años, sino a trece meses sólo, y, en cuarto lugar, que a lo sumo pueden acreditar el uso en relación con los zapatos, pero no con respecto a las cremas abrillantadoras y a las cremas para el cuero en general.
- 67 En el caso de autos, por lo que se refiere a las facturas adicionales y a su repercusión en la apreciación del alcance del uso, la Sala de Recurso ha considerado acertadamente que esas facturas, junto con los demás elementos de prueba, «[...] aportan la prueba de un uso que, desde un punto de vista objetivo, puede crear o conservar un mercado para las cremas abrillantadoras [y las] cremas para el cuero; además], el volumen comercial, en relación con la duración y la frecuencia del uso, no es tan reducido como para llevar a la conclusión de que se trata de un uso meramente simbólico, mínimo o ficticio, con el único objetivo de mantener la protección del derecho a la marca».

- 68 La Sala de Recurso llega a esa conclusión, después de una apreciación rigurosa de los documentos y sobre la base de las siguientes observaciones concretas:

«Las nueve facturas llevan fechas comprendidas entre abril de 2001 y marzo de 2002. El director general de la [coadyuvante] indicó en su declaración que los productos y materiales para el cuidado del calzado generaron para la oponente un volumen de negocios de 6.653.237 euros entre 2000 y 2003. Las nueve facturas hacen referencia a ventas por un valor de 1.600 euros aproximadamente y demuestran que los artículos de BÚFALO se distribuyeron en pequeñas cantidades (12, 24, 36, 48, 60, 72 o 144 unidades) a diferentes clientes. Estos datos parecen corresponder a los reducidos volúmenes de negocios mencionados en la declaración, que apenas superaban un millón de euros al año para productos de uso generalizado, como los abrillantadores, en el mayor mercado europeo, es decir, Alemania, que tiene alrededor de 80 millones de consumidores potenciales. Además, las tarifas aplicadas en las facturas coinciden en gran medida con las que figuran en las listas de precios presentadas como documento adjunto (d) ante la División de Oposición».

- 69 Esas conclusiones son conformes con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia según la cual, cuando responde a una verdadera justificación comercial, un uso, siquiera mínimo, de la marca o que sólo es realizado por un único importador en el Estado miembro interesado puede ser suficiente para demostrar la existencia del carácter efectivo (sentencia Ansul, antes citada, apartado 39, y auto La Mer Technology, antes citado, apartado 21).

- 70 De las consideraciones antes expuestas se desprende que la alegación de la demandante de que las ventas mencionadas en las facturas sólo demuestran un uso esporádico, habida cuenta de la naturaleza de los productos y de la extensión del mercado geográfico, debe rechazarse.

- 71 Por otra parte, procede señalar que la apreciación del alcance del uso no debe basarse exclusivamente en el importe de las ventas expresamente mencionado en las facturas.



En efecto, las facturas facilitan también indirectamente indicaciones sobre el uso de la marca anterior. Por ejemplo, el hecho de que las facturas presentadas no lleven números consecutivos y estén fechadas en meses diferentes, lleva a concluir que la coadyuvante sólo ha presentado pruebas correspondientes a ejemplos de ventas. Sin embargo, esos ejemplos permiten suponer, con un grado razonable de certeza, que las ventas globales de los productos de que se trata son en realidad netamente superiores a las que se mencionan expresamente. Asimismo, el hecho de que esas facturas se dirijan a diversos distribuidores demuestra que el uso tiene un alcance suficiente para corresponder a un esfuerzo comercial real y efectivo y que no se trata de un mero intento de simular un uso efectivo utilizando siempre los mismos circuitos de distribución.

- 72 Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró acertadamente que los importes que figuran en las facturas no eran de tan escasa entidad como para implicar que esas ventas se realizaran con la única intención de mantener la marca en el registro y no para hacer un uso efectivo de dicha marca y que ello bastaba para concluir que, en el caso de autos, la parte coadyuvante había aportado la prueba que le incumbía de ese uso efectivo.
- 73 En cuanto a la alegación de que las facturas fueron emitidas por una entidad diferente de la coadyuvante, de la que no se ha probado que constituyera un distribuidor autorizado del titular, es preciso señalar que la sociedad de la que proceden las facturas figura en un folleto, pero también en una lista de precios válida desde el 1 de abril de 2001 y en un informe sobre el volumen de negocios relativo a los años 2000 y 2003. En la lista de precios, el nombre de esa sociedad aparece seguido de la mención «Vertriebsgesellschaft mbH», que puede traducirse en francés por «société de distribution» [«sociedad de distribución»]. La misma mención aparece en el papel timbrado utilizado para las nueve facturas. Además, la dirección de correo electrónico de la sociedad que figura en el margen inferior de las facturas pone de manifiesto que se trata de la que aparece en el sitio de Internet de la coadyuvante, a saber, «BNS@WERNER-MERTZ.COM». Esos elementos corroboran la afirmación de la coadyuvante de que la sociedad en cuestión es una sociedad de distribución de la coadyuvante o, como mínimo, una sociedad estrechamente vinculada a la coadyuvante.

- 74 Por otra parte, la alegación de que las facturas no hacen referencia a todo el período de cinco años, sino sólo a trece meses, también debe rechazarse, puesto que no es necesario que el uso abarque todo el período de cinco años, sino un período suficientemente largo para probar que ese uso es efectivo. Además, la declaración jurada facilita más información al respecto y, por lo tanto, no puede afirmarse que en el caso de autos el uso se limite a un período de trece meses sólo.
- 75 Por último, la alegación de que las pruebas sólo pueden demostrar el uso, a lo sumo, con respecto al calzado y no en relación con las cremas abrillantadoras y las cremas para el cuero en general, también debe rechazarse, en la medida en que establece una distinción que no corresponde a ningún segmento real del mercado en el que los productos sobre los que se basa la oposición puedan dividirse desde un punto de vista comercial.
- 76 De las consideraciones antes expuestas resulta que las facturas presentadas por primera vez ante la Sala de Recurso eran suficientes para demostrar, junto con las demás pruebas, que la marca alemana anterior en la que se basaba la oposición había sido objeto de un uso efectivo en relación con los productos indicados por la Sala de Recurso. Por consiguiente, procede desestimar también la segunda parte del motivo y, con ella, el recurso en su totalidad.

## **Costas**

- 77 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla al pago de las costas de la OAMI y de la parte coadyuvante, conforme a lo solicitado por éstas.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
  
- 2) **Condenar en costas a Buffalo Milke Automotive Polishing Products, Inc.**

Forwood

Schwarcz

Popescu

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 16 de noviembre de 2011.

Firmas