



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 16 de julio de 2020*

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento (CE) n.º 207/2009 — Solicitud de registro de la marca denominativa de la Unión “tigha” — Oposición formulada por el titular de la marca anterior de la Unión “TAIGA” — Denegación parcial de la solicitud de registro — Artículo 8, apartado 1, letra b) — Apreciación del riesgo de confusión — Apreciación de la similitud de los signos en conflicto desde el punto de vista conceptual — Artículo 42, apartado 2 — Prueba del uso efectivo de la marca anterior — Prueba del uso “para una parte de los productos o de los servicios” — Determinación de una subcategoría independiente de productos»

En el asunto C-714/18 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 14 de noviembre de 2018,

ACTC GmbH, con domicilio social en Erkrath (Alemania), representada por las Sras. V. Hoene y S. Gantenbrink y por el Sr. D. Eickemeier, Rechtsanwälte,

parte demandante,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), representada por el Sr. D. Gája, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

Taiga AB, con domicilio social en Varberg (Suecia), representada por los Sres. C. Eckhardt y A. von Mühlendahl y por las Sras. K. Thanbichler-Brandl y C. Fluhme, Rechtsanwälte,

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. A. Arabadjiev, Presidente de Sala, y los Sres. T. von Danwitz y A. Kumin (Ponente), Jueces;

Abogada General: Sra. E. Sharpston;

* Lengua de procedimiento: inglés.

Secretario: Sr. A. Calot Escobar;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos;

oídas las conclusiones de la Abogada General, presentadas en audiencia pública el 19 de diciembre de 2019;

dicta la siguiente

Sentencia

- 1 Mediante su recurso de casación, ACTC GmbH solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2018, ACTC/EUIPO — Taiga (tigha) (T-94/17, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida», EU:T:2018:539), por la que se desestimó su recurso de anulación contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), de 9 de diciembre de 2016 (asunto R 693/2015-4), relativa a un procedimiento de oposición entre Taiga AB y ACTC (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

Marco jurídico

- 2 El Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea] (DO 2009, L 78, p. 1), fue modificado por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DO 2015, L 341, p. 21), que entró en vigor el 23 de marzo de 2016. El Reglamento n.º 207/2009, en su versión modificada por el Reglamento 2015/2424, fue derogado y sustituido, con efectos a partir del 1 de octubre de 2017, 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). No obstante, habida cuenta de la fecha de presentación de la solicitud de registro de que se trata, a saber, el 28 de diciembre de 2012, que es determinante para la identificación del Derecho sustantivo aplicable, los hechos del presente litigio se rigen por las disposiciones materiales del Reglamento n.º 207/2009 en su versión inicial (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de julio de 2019, FTI Touristik/EUIPO, C-99/18 P, EU:C:2019:565, apartado 2).
- 3 El artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 dispone lo siguiente:

«1. Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:

[...]

b) cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.»
- 4 El artículo 15, apartado 1, párrafo primero, del mismo Reglamento establece lo siguiente:

«Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca [de la Unión] no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la [Unión Europea] por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la

marca [de la Unión] quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.»

5 A tenor del artículo 42, apartado 2, de dicho Reglamento:

«A instancia del solicitante, el titular de una marca [anterior de la Unión] que hubiere presentado oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca [de la Unión], la marca [anterior de la Unión] ha sido objeto de un uso efectivo en la [Unión Europea] para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde al menos cinco años antes. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca [anterior de la Unión] solo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, solo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.»

6 El artículo 43, apartado 1, del mismo Reglamento prevé:

«El solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de marca [de la Unión] o limitar la lista de los productos o servicios que aquella contenga. Si la solicitud ya ha sido publicada, la retirada o la limitación se publicarán también.»

Antecedentes del litigio y resolución controvertida

7 Los antecedentes del litigio se exponen en los apartados 1 a 10 de la sentencia recurrida. A efectos del presente procedimiento pueden resumirse como sigue.

8 El 28 de diciembre de 2012, la recurrente presentó ante la EUIPO una solicitud de registro de marca de la Unión, en virtud del Reglamento n.º 207/2009. La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo «tigha» (en lo sucesivo, «marca solicitada»).

9 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos, en particular, en la clase 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 (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»), y responden a la siguiente descripción:

«Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; trajes; ropa de cuero de imitación; automovilistas (ropa para -); vestuario; vestidos; gabardinas [prendas de vestir]; cinturones [prendas de vestir]; botines; guantes [prendas de vestir]; canesúes de camisa; camisas; pecheras de camisa; zuecos [calzado]; pantalones largos; sombreros; chaquetas; jerseys [prendas de vestir]; chaquetones; solideos; capuchas; forros confeccionados [partes de prendas de vestir]; sombrerería (artículos de -); cubrecorsés; camisas de manga corta; ropa de cuero; leggings [pantalones]; lencería; abrigos; pellizas; cofias; viseras [artículos de sombrerería]; ropa exterior; orejeras [prendas de vestir]; conjuntos de vestir; parkas; ponchos; pulóveres; chubasqueros; faldas; sandalias; bandas; zapatos; suelas [calzado]; palas de calzado; punteras de calzado; calzado; batas [guardapolvos]; guantes de esquí; slíps; calcetines; botas; cañas de botas; bandas para la cabeza [prendas de vestir]; medias; medias absorbentes del sudor; pantis; suéteres; camisetas [de manga corta]; pichis; prendas de punto; camisetas de deporte; gabanes; uniformes; ropa interior que absorbe el sudor; calzoncillos; trajes de esquí acuático; chalecos; mediería (prendas de -); sombreros de copa».

- 10 La solicitud de marca de la Unión se publicó en el *Boletín de Marcas de la Unión Europea* n.º 2013/011, de 16 de enero de 2013.
- 11 El 12 de abril de 2015, Taiga, parte coadyuvante en primera instancia, formuló oposición contra el registro de la marca solicitada, en particular, para los productos mencionados en el apartado 9 de la presente sentencia.
- 12 La oposición se basaba en la marca denominativa de la Unión anterior TAIGA, que designaba, en particular, los productos de la clase 25 del Arreglo de Niza y que correspondían a la descripción siguiente:

«Prendas de vestir; ropa exterior; ropa interior; calzado; artículos de sombrerería; botas y zapatos de trabajo; monos de trabajo; guantes; cinturones y calcetines».
- 13 El motivo invocado en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.
- 14 Mediante resolución de 9 de febrero de 2015, la División de Oposición de la EUIPO desestimó la oposición formulada por Taiga.
- 15 El 28 de septiembre de 2015, Taiga interpuso ante la EUIPO un recurso contra la resolución de la División de Oposición.
- 16 Mediante la resolución controvertida, la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO (en lo sucesivo, «Sala de Recurso») anuló parcialmente la referida resolución de la División de Oposición, a saber, para todos los productos de que se trata comprendidos en la clase 25 del Arreglo de Niza, y, por consiguiente, denegó la solicitud de registro para dichos productos. La Sala de Recurso consideró que el uso de la marca anterior había sido demostrado para determinados productos de la mencionada clase 25, que eran idénticos o similares a los productos a que se refiere la marca solicitada; que los signos en conflicto eran muy similares en el plano visual, idénticos en el plano fonético, al menos para los consumidores anglófonos, y que la mayoría del público pertinente no podía asociar tales signos a ningún concepto. En estas circunstancias, la Sala de Recurso declaró que existía un riesgo de confusión para ese público, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, en lo que respecta a los productos de la referida clase 25.

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

- 17 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 13 de febrero de 2017, la recurrente interpuso un recurso por el que solicitaba la anulación de la resolución controvertida.
- 18 En apoyo de su recurso, invocó dos motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 y, el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.
- 19 Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso en su totalidad.

Pretensiones de las partes

- 20 La recurrente solicita al Tribunal de Justicia que:
- Anule la sentencia recurrida y la resolución controvertida.
 - Con carácter subsidiario, anule la sentencia recurrida y devuelva el asunto al Tribunal General.
 - Condene en costas a la EUIPO.
- 21 La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:
- Desestime el recurso de casación.
 - Condene en costas a la recurrente.
- 22 Taiga solicita al Tribunal de Justicia que:
- Desestime el recurso de casación.
 - Condene a la recurrente a cargar con las costas, incluidas aquellas en que haya incurrido la propia Taiga.

Sobre el recurso de casación

- 23 En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca dos motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 y, el segundo, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.

Primer motivo de casación

Alegaciones de las partes

- 24 Mediante el primer motivo de casación, la recurrente reprocha esencialmente al Tribunal General haber considerado, en el apartado 34 de la sentencia recurrida, que las prendas de vestir a las que se refieren las pruebas aportadas por Taiga para demostrar el uso de la marca anterior tenían todas el mismo destino. Por esta razón, concluye la recurrente, el Tribunal General declaró erróneamente que tales productos no constituían una subcategoría independiente de productos comprendidos en la clase 25 del Arreglo de Niza.
- 25 Mediante la primera parte de este motivo de casación, la recurrente alega que el Tribunal General no debería haber basado su apreciación en los productos a los que se referían las mencionadas pruebas, sino en aquellos productos para los que se había registrado la marca anterior. Así, la cuestión a la que el Tribunal General debería haber respondido era la de si la marca anterior estaba registrada para una categoría de productos lo suficientemente amplia como para poder distinguir, dentro de ella, varias subcategorías independientes, de manera que el uso solamente se refería a productos específicos de esa «categoría amplia».

- 26 Mediante la segunda parte de este mismo motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General no haber tenido en cuenta el hecho de que las prendas de vestir a las que se referían, respectivamente, las pruebas en cuestión y la marca solicitada, en primer lugar, estaban destinadas a usos múltiples, a saber, cubrir, ocultar, ornamentar o proteger el cuerpo humano, y, en segundo lugar, estaban dirigidas a públicos diferentes y se vendían en tiendas distintas, de manera que las primeras se distinguían de las segundas.
- 27 La EUIPO considera que debe declararse la inadmisibilidad del primer motivo de casación, en la medida en que la recurrente alega que el Tribunal General realizó una apreciación errónea de las pruebas aportadas por Taiga ante la Sala de Recurso para demostrar el uso efectivo de la marca anterior. Así, según la EUIPO, la recurrente impugna la apreciación de los hechos efectuada por el Tribunal General, sin alegar la desnaturalización de tales hechos, ni invocar un error de Derecho que pueda invalidar el razonamiento del Tribunal General. En cualquier caso, a juicio de la EUIPO, este motivo de casación debe desestimarse por infundado.
- 28 Taiga sostiene que el presente motivo de casación debe desestimarse por infundado.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 29 Con carácter preliminar, procede desestimar la alegación de la EUIPO relativa a la inadmisibilidad del primer motivo de casación. En efecto, la recurrente no impugna una apreciación fáctica del Tribunal General, sino que cuestiona el método y los criterios que este último aplicó para definir el concepto de uso «para una parte de los productos o de los servicios», en el sentido del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009. Así, en la medida en que dicho motivo de casación se refiere a los criterios a la luz de los cuales el Tribunal General debe apreciar la existencia de un uso efectivo de la marca anterior para los productos o servicios para los que está registrada, o para una parte de dichos productos o servicios, a los efectos de la referida disposición, este motivo de casación plantea una cuestión de Derecho que puede ser objeto de examen por parte del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de diciembre de 2019, Der Grüne Punkt/EUIPO, C-143/19 P, EU:C:2019:1076, apartado 51 y jurisprudencia citada).
- 30 Mediante su alegación, la recurrente reprocha al Tribunal General, en primer término, haber considerado que procedía determinar si los artículos a que se refieren las pruebas de uso aportadas por la coadyuvante constituían por sí solos una subcategoría independiente con respecto a los productos comprendidos en la clase 25 del Arreglo de Niza; en segundo término, le reprocha no haber aplicado correctamente el criterio de la finalidad o del destino de los productos de que se trata a fin de determinar tal subcategoría independiente, y, por último, no haber tenido en cuenta el hecho de que los productos de que se trata estaban destinados a públicos diferentes y se vendían en tiendas distintas.
- 31 A este respecto, es preciso recordar de entrada que, en los apartados 29 a 32 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró lo siguiente:

«29 Como las disposiciones del artículo 42 del Reglamento n.º 207/2009 permiten reputar registrada la marca anterior únicamente para aquella parte de los productos y servicios con respecto a la cual se ha probado el uso efectivo de la marca, tales disposiciones, por una parte, constituyen una limitación de los derechos que el titular de la marca anterior obtiene de su registro, de forma que no pueden interpretarse de manera que conduzcan a una limitación injustificada del alcance de la protección de la marca anterior, especialmente en el

supuesto de que los productos o servicios para los que se haya registrado dicha marca constituyan una categoría suficientemente restringida, y, por otra parte, deben conciliarse con el interés del titular de la marca anterior en poder ampliar en el futuro su gama de productos o servicios, dentro del límite de los términos que hacen referencia a los productos o servicios para los que se ha registrado la marca, beneficiándose de la protección que el registro de dicha marca le confiere [véase, en este sentido, la sentencia de 14 de julio de 2005, *Reckitt Benckiser (España)/OHMI — Aladin (ALADIN)*, T-126/03, EU:T:2005:288, apartados 51 y 53].

- 30 Si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección, en un procedimiento de oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada. En cambio, si una marca ha sido registrada para productos o servicios definidos de forma tan precisa y circunscrita que no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que se trate, entonces la prueba del uso efectivo de la marca para dichos productos o servicios cubre necesariamente toda esa categoría a los efectos de la oposición [sentencias de 14 de julio de 2005, *Reckitt Benckiser (España)/OHMI — Aladin (ALADIN)*, T-126/03, EU:T:2005:288, apartado 45, y de 13 de febrero de 2007, *Mundipharma/OHMI — Altana Pharma (RESPICUR)*, T-256/04, EU:T:2007:46, apartado 23].
- 31 No obstante, si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, procede observar que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de esta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de “parte de los productos o servicios” pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes [sentencias de 14 de julio de 2005, *Reckitt Benckiser (España)/OHMI — Aladin (ALADIN)*, T-126/03, EU:T:2005:288, apartado 46, y de 6 de marzo de 2014, *Anapurna/OHMI — Annapurna (ANNAPURNA)*, T-71/13, no publicada, EU:T:2014:105, apartado 63].
- 32 Por lo que se refiere a la cuestión de si los productos forman parte de una subcategoría coherente susceptible de ser considerada de forma autónoma, de la jurisprudencia se desprende que, en la medida en que el consumidor busca ante todo un producto o un servicio que pueda satisfacer sus necesidades específicas, la finalidad o el destino del producto o del servicio de que se trate tiene un carácter esencial en la orientación de su elección. Por ello, en la medida en que es aplicado por los consumidores con anterioridad a cualquier compra, el criterio de finalidad o de destino es un criterio primordial en la definición de una subcategoría de productos o de servicios. En cambio, la naturaleza de los productos en cuestión así como sus características no son, como tales, pertinentes para la

definición de subcategorías de productos o de servicios [véase la sentencia de 18 de octubre de 2016, August Storck/EUIPO — Chiquita Brands (Fruitfuls), T-367/14, no publicada, EU:T:2016:615, apartado 32 y jurisprudencia citada].»

- 32 Teniendo en cuenta las normas jurídicas y los principios jurisprudenciales que acaban de mencionarse, el Tribunal General examinó, en los apartados 33 a 36 de la sentencia recurrida, si los artículos a los que se referían las pruebas aportadas por Taiga constituían una subcategoría independiente de productos con respecto a los productos de la clase 25 del Arreglo de Niza, a que se refiere la marca anterior, que reagrupase únicamente las prendas de vestir exteriores para protegerse frente a las inclemencias del tiempo. En un primer momento, el Tribunal General observó que aquellos artículos presentaban «el mismo destino, puesto que [tenían] como finalidad cubrir el cuerpo humano, ocultarlo, ornamentarlo y protegerlo frente a los elementos» y que no podían, «en cualquier caso, considerarse “sustancialmente distintos”», en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 31 de la sentencia recurrida. En un segundo momento, el Tribunal General puso de relieve que las características particulares que poseen los mencionados artículos, especialmente las consistentes en proteger frente a las inclemencias del tiempo, carecían en principio de incidencia porque, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 32 de la sentencia recurrida, «las características de los productos no son, como tales, pertinentes para la definición de una subcategoría de productos o de servicios». En consecuencia, el Tribunal General desestimó el primer motivo de recurso.
- 33 En virtud de la primera frase del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, el solicitante de una marca de la Unión podrá pedir al titular de la marca anterior la prueba de que dicha marca anterior ha sido objeto de un «uso efectivo» en la Unión en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca contra la que se presenta oposición.
- 34 Procede recordar de inmediato que el concepto de «uso efectivo» es un concepto autónomo del Derecho de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, apartados 25 a 31).
- 35 A este respecto, para poder considerar que una marca ha sido objeto de un «uso efectivo», en el sentido de la primera frase del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, es necesario que dicha marca se utilice en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen una procedencia distinta (véase, en este sentido, la sentencia de 17 de octubre de 2019, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid, C-514/18 P, no publicada, EU:C:2019:878, apartados 36 y 37 y jurisprudencia citada). En efecto, una marca que no se utiliza constituye un obstáculo no solo para la competencia, en la medida en que limita la gama de signos que los terceros pueden registrar como marcas y priva a los competidores de la posibilidad de utilizar dicha marca u otra similar al introducir en el mercado interior bienes o servicios que son idénticos o similares a los que están protegidos por la marca en cuestión, sino también para la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios (sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, apartado 32).
- 36 Con objeto de que las marcas puedan cumplir la función esencial a la que se ha hecho referencia, el Reglamento n.º 207/2009 confiere al titular de la marca un conjunto de derechos, pero limitándolos a lo que es estrictamente necesario para garantizar esa función esencial, tal como la Abogada General expuso en el punto 40 de sus conclusiones.

- 37 De este modo, el artículo 15 del Reglamento n.º 207/2009 dispone que la protección de una marca anterior solo está justificada en la medida en que tal marca sea objeto de un «uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada».
- 38 El artículo 42, apartado 2, del citado Reglamento aplica esta norma jurídica en el ámbito específico de los procedimientos de oposición. La última frase de este precepto dispone que, si la marca anterior solo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, solo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.
- 39 En este contexto, procede poner de relieve, al igual que hizo la Abogada General en el punto 47 de sus conclusiones, que la amplitud de las categorías de productos o servicios para los que se ha registrado la marca anterior es un elemento determinante del equilibrio entre, por una parte, el mantenimiento y la preservación de los derechos exclusivos conferidos al titular de la marca anterior y, por otra parte, la limitación de estos últimos con el fin de evitar que una marca utilizada de manera parcial goce de una protección amplia únicamente porque ha sido registrada para una extensa gama de productos o servicios, criterio que el Tribunal General tuvo fundadamente en cuenta en los apartados 29 a 31 de la sentencia recurrida.
- 40 En lo que respecta al concepto de «parte de los productos o servicios» a que se refiere el artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, procede recordar que, en el marco de la aplicación del artículo 43, apartado 1, del mismo Reglamento, el Tribunal de Justicia ha declarado que una subcategoría de los productos contemplados por la solicitud de registro de un signo como marca de la Unión debe ser identificada recurriendo a un criterio que permita delimitar de manera suficientemente precisa esa subcategoría (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de diciembre de 2014, OHMI/Kessel, C-31/14 P, no publicada, EU:C:2014:2436, apartado 37).
- 41 Pues bien, tal como observó la Abogada General en el punto 58 de sus conclusiones, el análisis efectuado por el Tribunal de Justicia en la citada sentencia puede trasladarse al contexto de la aplicación del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, puesto que la definición de una subcategoría independiente de productos o de servicios debe basarse en idénticos criterios, ya sea en el marco de una solicitud de limitación de la lista de los productos o servicios a que se refiere la solicitud de registro o en el ámbito de una oposición, de manera que puedan compararse los productos o servicios de que se trate, definidos sobre la base de los mismos criterios, en el marco de la apreciación del riesgo de confusión.
- 42 De lo anterior se deduce, por un lado, tal como observó la Abogada General en el punto 50 de sus conclusiones, que el consumidor que desee adquirir un producto o un servicio perteneciente a una categoría definida de forma particularmente precisa y circunscrita, pero dentro de la que no resulta posible establecer divisiones significativas, asociará a la marca anterior todos los productos o servicios pertenecientes a dicha categoría, de manera que esa marca cumplirá su función esencial de garantizar el origen de tales productos o servicios. En estas circunstancias, basta con exigir al titular de la marca anterior que aporte la prueba del uso efectivo de dicha marca para una parte de los productos o servicios comprendidos en esa categoría homogénea.
- 43 Por otro lado, tal como observó asimismo la Abogada General en el punto 52 de sus conclusiones, en lo que atañe a productos o servicios que forman parte de una categoría amplia, que puede subdividirse en varias subcategorías independientes, es necesario exigir al titular de la marca anterior que aporte la prueba del uso efectivo de dicha marca para cada una de esas subcategorías

independientes. En efecto, si el titular de la marca anterior registró su marca para una amplia gama de productos o servicios que podría eventualmente comercializar, pero no lo ha hecho en los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca contra la que ha formulado oposición, su interés en beneficiarse de la protección de la marca anterior para esos productos o servicios no puede prevalecer sobre el interés de los competidores en registrar sus respectivas marcas para tales productos o servicios.

- 44 Por lo que respecta al criterio o a los criterios pertinentes que han de aplicarse para identificar una subcategoría coherente de productos o de servicios susceptible de ser considerada de forma independiente, el Tribunal de Justicia ha declarado, en lo sustancial, que el criterio de la finalidad o el destino de los productos o servicios de que se trate constituye un criterio esencial para la definición de una subcategoría independiente de productos (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de diciembre de 2014, OHMI/Kessel, C-31/14 P, no publicada, EU:C:2014:2436, apartado 39).
- 45 A la luz de estos principios procede examinar, en primer lugar, la primera parte del primer motivo de casación, conforme a la cual el Tribunal General, en el marco de su análisis consistente en determinar si existía una subcategoría coherente susceptible de ser considerada de forma independiente, debería haberse basado en los productos para los que está registrada la marca anterior.
- 46 A este respecto, procede hacer constar que tanto del tenor literal de la última frase del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 como de los apartados 39 a 42 de la presente sentencia resulta que es necesario apreciar de manera concreta, principalmente teniendo en cuenta los productos en relación con los cuales el titular de la marca anterior aportó la prueba del uso de dicha marca, si esos productos constituyen una subcategoría independiente respecto de los productos comprendidos en la clase de productos de que se trate, de manera que los productos para los que se ha probado el uso efectivo de la marca anterior se pongan en relación con la categoría de los productos a que se refiere la solicitud de registro de dicha marca.
- 47 Pues bien, en el apartado 33 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó si los artículos a que se refieren las pruebas del uso aportadas por Taiga constituían una subcategoría independiente con respecto a los productos comprendidos en la clase 25 del Arreglo de Niza, es decir, con respecto a la categoría más general para la que se registró la marca anterior. Por otro lado, el Tribunal General relacionó correctamente aquellos artículos con esta categoría más general, antes de concluir, en el apartado 34 de la sentencia recurrida, que no podía considerarse que los referidos artículos eran esencialmente diferentes.
- 48 Por lo tanto, procede desestimar por infundada la primera parte del primer motivo de casación.
- 49 En segundo lugar, en lo que atañe a la segunda parte del primer motivo de casación, la recurrente reprocha al Tribunal General, como primera imputación, no haber aplicado correctamente el criterio de la finalidad o del destino de los productos de que se trata a fin de determinar una subcategoría independiente de productos. Esta imputación también debe desestimarse por infundada.
- 50 En efecto, de la sentencia de 11 de diciembre de 2014, OHMI/Kessel (C-31/14 P, no publicada, EU:C:2014:2436, apartados 37 y 39 a 41), se desprende que el criterio de la finalidad o del destino de los productos de que se trata no tiene como objetivo definir de una manera abstracta o artificial subcategorías de productos, pero debe aplicarse de una manera coherente y concreta, tal como observó la Abogada General en los puntos 70 y 71 de sus conclusiones.

- 51 Por lo tanto, si, como sucede en el presente asunto, los productos de que se trata tienen, como ocurre con frecuencia, varias finalidades o destinos, no cabe, contrariamente a lo que pretende la recurrente, determinar la existencia de una subcategoría distinta de productos tomando en consideración aisladamente cada una de las finalidades que dichos productos pueden tener. En efecto, un planteamiento de este tipo no permitiría identificar de manera coherente subcategorías autónomas, por lo que, tal como señaló la Abogada General en el punto 71 de sus conclusiones, limitaría excesivamente los derechos del titular de la marca anterior, especialmente porque no se tendría suficientemente en cuenta el interés legítimo de aquel en ampliar la gama de productos o servicios para los que está registrada su marca.
- 52 Por consiguiente, el Tribunal General actuó con buen criterio al no tomar en consideración aisladamente cada uno de los usos de los productos de que se trata, a saber, cubrir, ocultar, ornamentar o proteger el cuerpo humano, pues esos diferentes usos se combinan a efectos de la comercialización de dichos productos, tal como puso de relieve la Abogada General en el apartado 72 de sus conclusiones.
- 53 Por último, la segunda imputación de la segunda parte del primer motivo de casación, por la que la recurrente alega que el Tribunal General no tomó en consideración el hecho de que los productos de que se trata estaban dirigidos a públicos diferentes y se vendían en tiendas distintas, también debe desestimarse por infundada, en la medida en que tales criterios no son pertinentes para definir una subcategoría independiente de productos, sino para determinar el público pertinente (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 11 de diciembre de 2014, OAMI/Kessel medintim, C-31/14 P, no publicada, EU:C:2014:2436, apartados 37 y 41).
- 54 En consecuencia, procede desestimar por infundado el primer motivo de casación.

Segundo motivo de casación

- 55 El segundo motivo de casación se divide en tres partes.

Primera parte del segundo motivo de casación

– Alegaciones de las partes

- 56 Mediante la primera parte del segundo motivo de casación, la recurrente alega que, en la medida en que el Tribunal General aplicó erróneamente los requisitos del uso efectivo de la marca anterior, llegó a la conclusión equivocada de que los productos «prendas de vestir» y «artículos de sombrerería» a que se refiere la marca solicitada eran idénticos a los productos cubiertos por la marca anterior.
- 57 La EUIPO y Taiga consideran que la primera parte del segundo motivo de casación debe desestimarse por infundada.

– apreciación del Tribunal de Justicia

- 58 Habida cuenta de que la primera parte del segundo motivo de casación se basa únicamente en la aplicación errónea de los requisitos del uso efectivo de la marca anterior y de que, como resulta de los apartados 47, 52 y 53 de la presente sentencia, el Tribunal General no incurrió en error a este respecto, procede desestimar por infundada esta parte del segundo motivo de casación.

Segunda parte del segundo motivo de casación

– Alegaciones de las partes

- 59 Mediante la segunda parte del segundo motivo de casación, que se divide en tres imputaciones, la recurrente cuestiona la apreciación del Tribunal General en lo que respecta a la similitud entre los signos en conflicto en los planos visual, fonético y conceptual.
- 60 En lo que atañe a la primera imputación, la recurrente considera que, si el Tribunal General hubiera tomado en consideración la composición inhabitual de la marca solicitada, por la presencia de «consonantes asimétricas» y por la ortografía inhabitual de dicha marca habida cuenta del grupo de letras «igh», no habría llegado a la conclusión de que los signos en conflicto eran similares en el plano visual.
- 61 Por lo que respecta a la segunda imputación, la recurrente aduce que el Tribunal General «supuso» erróneamente, sin ningún elemento de prueba al respecto, que el grupo de letras «ti» se pronunciaba siempre «tai». Ahora bien, en opinión de la recurrente, resulta manifiesto que no es así, por lo que no le incumbe aportar pruebas sobre este extremo.
- 62 En lo referente a la tercera imputación, la recurrente critica el análisis del Tribunal General en virtud del cual este llegó a la conclusión de que las diferencias conceptuales entre los signos en conflicto no habían sido acreditadas en el territorio de la Unión considerado en su conjunto, de manera que tales diferencias conceptuales no eran idóneas para neutralizar las similitudes visuales y fonéticas existentes entre los signos en conflicto. En primer lugar, argumenta la recurrente, contrariamente a lo que expuso el Tribunal General en el apartado 71 de la sentencia recurrida, el término «taiga» reviste un «significado preciso e inmediato», no solo para el consumidor medio del norte y del este del «continente europeo», sino también para el consumidor medio del sur de dicho continente y para los consumidores anglófonos. En efecto, concluye la recurrente, habida cuenta de la indiscutible extensión del bosque boreal, denominado «taiga», así como de su significado en el mundo entero, este término está incluido en el ámbito de la enseñanza general no solo en el «continente europeo» sino fuera de este continente.
- 63 En segundo lugar, la recurrente alega que el Tribunal General incurrió en error al no aplicar su propia jurisprudencia, según la cual es suficiente con que un término sea comprendido en una parte de la Unión para llegar a la conclusión de que existen diferencias conceptuales entre los signos en conflicto.
- 64 La EUIPO sostiene que debe declararse la inadmisibilidad de las imputaciones primera a tercera invocadas en apoyo de la segunda parte del segundo motivo de casación y que, en todo caso, las imputaciones primera y tercera deben desestimarse por infundadas.
- 65 Taiga considera que procede desestimar por infundada esta parte del segundo motivo de casación.

– *Apreciación del Tribunal de Justicia*

- 66 Procede hacer constar que, mediante las imputaciones primera y segunda de la segunda parte del segundo motivo de casación, la recurrente pretende que el Tribunal de Justicia realice una nueva apreciación de la similitud fonética y visual entre los signos en conflicto, pero sin invocar, no obstante, ninguna desnaturalización de los hechos o de las pruebas por parte del Tribunal General a este respecto.
- 67 Ahora bien, debe recordarse que, conforme al artículo 256 TFUE, apartado 1, párrafo segundo, y al artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. El Tribunal General es el único competente para comprobar los hechos pertinentes y valorar las pruebas que se aportan a los autos. La apreciación de tales hechos y pruebas no constituye, por lo tanto, salvo en caso de desnaturalización, una cuestión de Derecho sometida, como tal, al examen del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación. Pues bien, la apreciación de la similitud fonética y visual entre los signos en conflicto constituye una apreciación de naturaleza fáctica (sentencia de 19 de marzo de 2015, MEGA Brands International/OAMI, C-182/14 P, EU:C:2015:187, apartados 47 y 48 y jurisprudencia citada).
- 68 Por consiguiente, las imputaciones primera y segunda de la segunda parte del segundo motivo de casación deben declararse inadmisibles, en la medida en que tienen por objeto que se efectúe una nueva apreciación de los hechos.
- 69 Además, en la medida en que procede considerar que, en el marco de la segunda imputación, la recurrente impugna la aplicación que el Tribunal General hizo de las normas relativas a la carga de la prueba, reprochándole haber «supuesto», sin ninguna prueba al respecto, que el grupo de letras «ti» se pronunciaba siempre «tai» y haber exigido a la recurrente que aportase pruebas que demostrasen lo contrario, procede recordar que, en el apartado 58 de la sentencia recurrida, el Tribunal General afirmó, en particular, que la Sala de Recurso había considerado, en el apartado 40 de la resolución impugnada que, al menos para los consumidores anglófonos, la pronunciación de las sílabas «ti» y «tai» de las marcas en conflicto era idéntica. Por otra parte, en los apartados 60 a 62 de la sentencia recurrida, el Tribunal General aprobó la conclusión de la Sala de Recurso según la cual los signos en conflicto eran idénticos en el plano fonético, al menos para los consumidores anglófonos, tras haber subrayado que la recurrente no había aportado prueba alguna que permitiera considerar que el sonido de las primeras sílabas «ti» y «tai» de los signos en conflicto no era idéntico para el público anglófono.
- 70 Pues bien, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al tomar en consideración el hecho de que la recurrente no hubiera aportado prueba alguna que permitiera desvirtuar la apreciación de la Sala de Recurso según la cual las primeras sílabas «ti» y «tai» se pronuncian de manera idéntica en lo que respecta al público anglófono, para aprobar dicha apreciación. En efecto, por una parte, la referida apreciación se ilustró mediante un ejemplo extraído del *Oxford English Dictionary*, tal como se desprende del apartado 40 de la resolución controvertida. Por otra parte, en el marco de un recurso de anulación ante el Tribunal General, incumbe a la parte recurrente demostrar los supuestos errores de los que, en su opinión, adolece la resolución impugnada.
- 71 Por consiguiente, procede desestimar por infundada la segunda imputación de la segunda parte del segundo motivo de casación, en la medida en que en ella se reprocha al Tribunal General haber incumplido las normas relativas a la carga de la prueba.

- 72 Mediante la tercera imputación, en primer lugar, la recurrente reprocha esencialmente al Tribunal General haber considerado, en el apartado 71 de la sentencia recurrida, que ningún elemento de los autos era idóneo para acreditar que el término «taiga» revestía un «significado preciso e inmediato» para el consumidor medio anglófono y para el consumidor medio del sur del «continente europeo».
- 73 Mediante esta alegación, la recurrente, sin desarrollar una argumentación jurídica que tuviera por objeto específicamente identificar el error de Derecho de que supuestamente adolece la sentencia recurrida, pretende que el Tribunal de Justicia efectúe una nueva apreciación de los hechos y de las pruebas. En consecuencia, habida cuenta de que la recurrente no invoca ninguna desnaturalización de esos hechos y pruebas, procede declarar la inadmisibilidad de la referida alegación (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de noviembre de 2019, *Outsource Professional Services/EUIPO*, C-528/18 P, no publicada, EU:C:2019:961, apartado 47 y jurisprudencia citada).
- 74 En segundo lugar, en la medida en que la recurrente discrepa del método y de los criterios aplicados por el Tribunal General en el marco de su apreciación de la similitud conceptual entre los signos en conflicto, aquella reprocha a este, en realidad, la aplicación errónea del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, lo que constituye una cuestión de Derecho que puede ser objeto de examen por parte del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de diciembre de 2019, *Der Grüne Punkt/EUIPO*, C-143/19 P, EU:C:2019:1076, apartado 51 y jurisprudencia citada).
- 75 La recurrente reprocha al Tribunal General haber declarado, en los apartados 67 y 71 de la sentencia recurrida, que no había demostrado que el término «taiga» revestía un «significado preciso e inmediato» para el público pertinente, compuesto por consumidores de la Unión considerados en su conjunto, cuando de la jurisprudencia del Tribunal General no se desprende que sea el conjunto del público pertinente el que deba comprender el término en cuestión. La recurrente aduce que es suficiente, en efecto, con que solamente una parte del público pertinente asocie el término controvertido con un concepto específico para llegar a la conclusión de que existen diferencias conceptuales que pueden neutralizar similitudes visuales y fonéticas entre los signos en conflicto para el conjunto del público pertinente.
- 76 Ahora bien, el Tribunal de Justicia ha declarado que cuando el titular de una marca de la Unión formula oposición, en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, contra el registro de una marca similar de la Unión Europea que pueda generar un riesgo de confusión, tal oposición debe acogerse favorablemente cuando se acredite la existencia del riesgo de confusión en una parte de la Unión (sentencia de 22 de septiembre de 2016, *combit Software*, C-223/15, EU:C:2016:719, apartado 26 y jurisprudencia citada).
- 77 Por consiguiente, si existen similitudes visuales o fonéticas entre los signos en conflicto para una parte sustancial del público pertinente, en relación con la cual no se han acreditado diferencias conceptuales entre esos signos que puedan neutralizar tales similitudes, el Tribunal General debe efectuar un análisis global del riesgo de confusión (véase, en este sentido, la sentencia de 4 de marzo de 2020, *EUIPO/Equivalenza Manufactory*, C-328/18 P, EU:C:2020:156, apartados 74 a 76 y jurisprudencia citada).
- 78 En consecuencia, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al tomar en consideración el hecho de que la recurrente no había aportado la prueba de que, para una parte sustancial del público pertinente, el término «taiga» revestía un «significado preciso e inmediato».

- 79 Por lo tanto, procede desestimar la segunda parte del segundo motivo de casación por ser en parte inadmisibile y en parte infundada.

Tercera parte del segundo motivo de casación

– Alegaciones de las partes

- 80 Mediante la tercera parte del segundo motivo de casación, la recurrente alega que no existe riesgo de confusión por parte del público pertinente, en el sentido del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, dado que, en lo que se refiere a la apreciación global del riesgo, en primer lugar, los signos en conflicto se comercializan en tiendas diferentes; en segundo lugar, las diferencias en el plano visual entre los términos «taiga» y «tigha» son mayores que todas las supuestas similitudes en el plano fonético, y, en tercer lugar, los productos de que se trata presentan escasa similitud.
- 81 La EUIPO considera que la tercera parte del segundo motivo de casación debe declararse inadmisibile y, en cualquier caso, debe desestimarse por infundada.
- 82 Taiga sostiene que dicha parte del segundo motivo de casación debe desestimarse por infundada.

– Apreciación del Tribunal de Justicia

- 83 Debe declararse la inadmisibilidat de la tercera parte del segundo motivo de casación, ya que la recurrente no identifica ningún apartado de la sentencia recurrida que impugne ni alega ningún error de Derecho del Tribunal General, sino que se limita a recordar la argumentación que ya desarrolló en el marco del recurso presentado en primera instancia (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de septiembre de 2018, Basic Net/EUIPO, C-547/17 P, no publicada, EU:C:2018:682, apartado 43 y jurisprudencia citada).
- 84 En consecuencia, procede desestimar el segundo motivo de casación, por ser en parte inadmisibile y en parte infundado.
- 85 Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede desestimar el recurso de casación por ser en parte inadmisibile y en parte infundado.

Costas

- 86 Con arreglo al artículo 137 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este, se decidirá sobre las costas en la sentencia o en el auto que ponga fin al proceso. A tenor del artículo 138, apartado 1, del mismo Reglamento de Procedimiento, que resulta aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
- 87 Al haber solicitado la EUIPO y Taiga que se condene en costas a la recurrente y al haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por esta última, procede condenarla a cargar con las costas correspondientes al presente recurso de casación.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:

- 1) Desestimar el recurso de casación.**
- 2) Condenar en costas a ACTC GmbH.**

Firmas