



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)

de 15 de diciembre de 2015*

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa ARTHUR & ASTON — Marca nacional figurativa anterior Arthur — Falta de uso efectivo de la marca — Artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n° 207/2009 — Forma que difiere por elementos que alteran el carácter distintivo»

En el asunto T-83/14,

LTJ Diffusion, con domicilio social en Colombes (Francia), representada inicialmente por el Sr. S. Lederman, y posteriormente por el Sr. F. Fajgenbaum, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por la Sra. V. Melgar, en calidad de agente,

parte demandada,

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:

Arthur et Aston SAS, con domicilio social en Giberville (Francia), representada por el Sr. N. Boespflug, abogado,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la OAMI de 2 de diciembre de 2013 (asunto R 1963/2012-1) en un procedimiento de oposición entre LTJ Diffusion y Arthur et Aston SAS,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera),

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

Secretario: Sr. E. Coulon;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 4 de febrero de 2014;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 16 de mayo de 2014;

* Lengua de procedimiento: francés.

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 2 de mayo de 2014;

habiendo considerado el escrito de réplica presentado en la Secretaría del Tribunal el 12 de agosto de 2014;

no habiendo solicitado las partes el señalamiento de una vista dentro del plazo de un mes a partir de la notificación de la conclusión de la fase escrita y habiéndose decidido, en consecuencia, previo informe del Juez Ponente y con arreglo al artículo 135 *bis* del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, de 2 de mayo de 1991, resolver el recurso sin fase oral,

dicta la siguiente

Sentencia

Antecedentes del litigio

- 1 El 10 de noviembre de 2010 la coadyuvante, Arthur et Aston SAS, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del 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 denominativo ARTHUR & ASTON.
- 3 Los productos para los que se solicitó el registro 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, y corresponden a la descripción siguiente: «Calzado; calzado de deporte; calzado de playa; sandalias; botas; botines; zuecos (calzado); zapatillas; zapatos».
- 4 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 10/2011, de 17 de enero de 2011.
- 5 El 14 de abril de 2011 la demandante, LTJ Diffusion, formuló oposición en virtud del artículo 41 del Reglamento n° 207/2009 contra el registro de la marca solicitada para los productos enumerados en el anterior apartado 3.

- 6 La oposición se basaba en la marca francesa figurativa anterior registrada con el número 17731, seguidamente reproducida:



- 7 La marca anterior invocada en apoyo de la oposición se había registrado en Francia el 16 de junio de 1983 y fue renovada el 11 de abril de 2003 para los siguientes productos comprendidos en la clase 25: «Artículos textiles, de confección y a medida, incluidas las botas, los zapatos y las zapatillas».
- 8 Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los previstos en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009.
- 9 Habiendo instado la coadyuvante la presentación de la prueba del uso efectivo de la marca anterior, conforme al artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 207/2009, la demandante únicamente aportó la prueba del uso del signo reproducido a continuación:



- 10 El 27 de agosto de 2011 la División de Oposición desestimó la oposición en su totalidad porque la demandante no había aportado la prueba del uso efectivo de la marca anterior, en su forma registrada (en lo sucesivo, «marca anterior en su forma registrada»), en el sentido del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009.
- 11 El 23 de octubre de 2012 la demandante interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición en virtud de los artículos 58 a 64 del Reglamento n° 207/2009.

- 12 Por resolución de 2 de diciembre de 2013 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso. Al igual que la División de Oposición, la Sala de Recurso apreció que el signo reproducido en el anterior apartado 9 (en lo sucesivo, «signo utilizado»), difería de la marca anterior en su forma registrada de una manera que alteraba su carácter distintivo. Concluyó por tanto que no se había acreditado el uso de la marca anterior invocada en apoyo de la oposición conforme al artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009.

Pretensiones de las partes

- 13 La demandante solicita al Tribunal que:
- Anule la resolución impugnada.
 - Devuelva el asunto a la formación competente de la OAMI, para que resuelva sobre el fundamento de la oposición, en el supuesto de que el Tribunal considerase que carece de competencia para resolver por sí mismo sobre él.
- 14 La OAMI y la coadyuvante solicitan al Tribunal que:
- Desestime el recurso.
 - Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho

- 15 En apoyo de su recurso la demandante invoca un motivo único, basado en la infracción del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009. Mantiene que la Sala de Recurso interpretó erróneamente esa disposición.
- 16 Según el artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009, la prueba del uso efectivo de una marca comunitaria comprende también la prueba del uso de ésta en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halle registrada.
- 17 Aunque ese artículo se refiere únicamente al uso de la marca comunitaria, debe aplicarse por analogía al uso de una marca nacional, dado que el artículo 42, apartado 3, del Reglamento n° 207/2009 prevé que el apartado 2 del mismo artículo se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en el artículo 8, apartado 2, letra a), del mismo Reglamento, «entendiéndose que el uso en la [Unión] queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior» [sentencia de 14 de julio de 2014, Vila Vita Hotel und Touristik/OAMI — Viavita (VIAVITA), T-204/12, EU:T:2014:646, apartado 24].
- 18 El objeto del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009, que evita exigir una conformidad estricta entre la forma utilizada de la marca y la forma en que ésta se halla registrada, consiste en permitir que el titular de la marca aporte al signo, en su explotación comercial, las variaciones que, sin alterar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate. Conforme al objeto de esta disposición, se debe considerar que sólo están comprendidas en su ámbito de aplicación material los supuestos en los que el signo concretamente utilizado por el titular de una marca para designar los productos o servicios para los que ésta se registró constituye la forma bajo la que dicha marca se explota comercialmente. En esos supuestos, cuando el signo utilizado en el comercio difiere de la forma en la que está registrado únicamente por elementos insignificantes, de modo que los dos signos pueden ser considerados globalmente equivalentes, la disposición antes citada prevé que la obligación

de uso de la marca registrada puede cumplirse aportando la prueba del uso del signo que constituye la forma utilizada en el comercio [sentencias de 10 de junio de 2010, Atlas Transport/OAMI — Hartmann (ATLAS TRANSPORT), T-482/08, EU:T:2010:229, apartado 30; de 21 de junio de 2012, Fruit of the Loom/OAMI — Blueshore Management (FRUIT), T-514/10, EU:T:2012:316, apartado 28, y de 12 de marzo de 2014, Borrajo Canelo/OAMI — Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T-381/12, EU:T:2014:119, apartado 26].

- 19 En el presente asunto consta que en el procedimiento ante la OAMI únicamente se acreditó el uso efectivo del signo utilizado durante el período pertinente, que va del 17 de enero de 2006 al 16 de enero de 2011. Es preciso, por tanto, apreciar si la Sala de Recurso concluyó válidamente que ese signo presentaba diferencias respecto a la marca anterior en su forma registrada que alteraban el carácter distintivo de ésta.
- 20 Hay que recordar en ese sentido que el carácter distintivo de una marca en el sentido del Reglamento n° 207/2009 significa que ésta permite identificar el producto para el que se ha solicitado el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por lo tanto, distinguir ese producto de los de otras empresas (véase la sentencia de 18 de julio de 2013, Specsavers International Healthcare y otros, C-252/12, Rec, EU:C:2013:497, apartado 22 y jurisprudencia citada).
- 21 La marca anterior en su forma registrada representa el nombre propio Arthur en la forma de una firma manuscrita, en negro sobre fondo blanco, colocada de forma oblicua y comprimida, representándose las letras con una escritura muy apretada. La primera letra de esa marca se pone de relieve al escribirla en mayúscula y apoyarla por la presencia de un punto entre los dos trazos oblicuos de la «A». Aunque el elemento verbal «arthur» constituye el elemento dominante de la marca anterior en su forma registrada, el carácter distintivo de ésta procede no sólo de ese elemento verbal sino también de su presentación gráfica, que aunque secundaria no es insignificante ni banal.
- 22 Como la Sala de Recurso observa fundadamente en el punto 27 de la resolución impugnada, el signo utilizado presenta diferencias importantes en relación con la marca anterior en su forma registrada. Aunque el signo utilizado contiene el elemento verbal «arthur», los caracteres utilizados para representar las letras que constituyen ese elemento verbal son caracteres de imprenta en mayúsculas blancas, con una ligera estilización, sobre un fondo negro y dispuestos de forma horizontal. Por otra parte, el signo utilizado coloca la palabra «arthur» en un marco rectangular negro dotado de un marco blanco fino.
- 23 Esas diferencias son propias para alterar en la perspectiva del consumidor medio francés al que se dirigen los productos incluidos en la clase 25 el carácter distintivo de la marca anterior en su forma registrada. En efecto, el elemento gráfico de esa marca, constituido por una firma estilizada, desaparece completamente del signo utilizado y se sustituye por un elemento gráfico sustancialmente diferente, muy clásico, simétrico y estático, mientras que, como señala fundadamente la OAMI, la marca anterior en su forma registrada atrae la atención por la asimetría y el dinamismo que le confiere el movimiento de las letras, de la izquierda a la derecha. Las diferencias entre la marca y el signo antes referidos no son insignificantes, y éstos no se pueden considerar globalmente equivalentes, en el sentido de la jurisprudencia citada en el anterior apartado 18.
- 24 Atendiendo al hecho de que el grafismo específico de la palabra «arthur» contribuye, junto con esa palabra, al carácter distintivo de la marca anterior en su forma registrada, y que queda radicalmente alterado en el signo utilizado, se ha de aprobar la conclusión de la Sala de Recurso de que las diferencias entre la marca y el signo considerados son tales que el carácter distintivo de la primera resulta alterado.
- 25 La argumentación de la demandante no desvirtúa esta conclusión.

- 26 En primer lugar, debe desestimarse por falta de fundamento de hecho la alegación de la demandante según la cual la Sala de Recurso no se pronunció sobre una posible alteración del carácter distintivo de la marca anterior en su forma registrada y no llevó a cabo en ese sentido un análisis concreto de esa marca y del signo utilizado. En efecto, basta acudir a los puntos 26 a 30 y 34 a 36 de la resolución impugnada para constatar que la Sala de Recurso realizó un análisis concreto y detallado de la marca y del signo referidos para llegar a la conclusión, en el punto 40 de la misma resolución, de que el signo utilizado difería de la marca anterior en su forma registrada de una manera que alteraba el carácter distintivo de ésta.
- 27 También se ha de desestimar la alegación de la demandante según la cual la Sala de Recurso no se pronunció sobre el carácter distintivo propio del elemento gráfico de la marca anterior en su forma registrada, ni sobre la cuestión de si el uso de una nueva fuente de escritura, calificada por la Sala de Recurso misma como «muy clásica», podía por sí solo conducir a una alteración del carácter distintivo de la marca anterior en su forma registrada.
- 28 Conviene observar en ese sentido que, en el punto 34 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso apreció que los elementos figurativos de la marca anterior en su forma registrada no podían ser considerados insignificantes. En el punto 35 de la resolución impugnada prosiguió, precisando que la palabra «arthur» no estaba representada en caracteres totalmente habituales y banales, y recordando que la marca anterior en la que se sustentaba la oposición no estaba registrada como una marca denominativa sino como una marca figurativa. Finalmente, en el punto 36 de la resolución impugnada la Sala de Recurso apreció que el signo utilizado ofrecía al consumidor una impresión muy diferente a la que producía la marca anterior en su forma registrada, ya que no reproducía ninguno de los elementos figurativos de esta última y estaba constituido por otros elementos figurativos, en especial caracteres de imprenta apenas estilizados.
- 29 Así pues, en contra de lo alegado por la demandante, de los puntos 34 a 36 de la resolución impugnada resulta que la Sala de Recurso examinó el carácter distintivo propio de los elementos figurativos de la marca anterior en su forma registrada y concluyó que éstos no eran habituales ni banales. También apreció, implícita pero necesariamente, que esos elementos figurativos contribuían al carácter distintivo de la marca anterior en su forma registrada. Resulta además de los puntos antes referidos de la resolución impugnada, y en particular de su punto 36, que la Sala de Recurso consideró que la alteración del carácter distintivo de la marca anterior en su forma registrada nacía de la desaparición en el signo utilizado de los elementos figurativos antes mencionados y de su sustitución por otros más banales y menos estilizados.
- 30 En segundo lugar la demandante ha afirmado que el elemento verbal «arthur» constituía el único elemento distintivo y dominante de la marca anterior en su forma registrada, ya que el grafismo que caracteriza a ese elemento verbal era banal y secundario. Por tanto, según la demandante, una justa aplicación del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009 habría debido llevar a la Sala de Recurso a estimar que el signo utilizado, que recogía en su integridad ese elemento verbal distintivo y dominante, sin adición de ningún otro elemento verbal ni de ningún elemento gráfico distintivo, sino de una fuente diferente, igualmente banal y secundaria, no alteraba el carácter distintivo de la marca anterior en su forma registrada.
- 31 En apoyo de la premisa según la que el elemento verbal «arthur» constituía el único elemento distintivo y dominante de la marca anterior en su forma registrada, la demandante alega que numerosas resoluciones de los tribunales franceses así como de la Unión habían resuelto en ese sentido. La demandante invocó en especial la sentencia de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE) (T-346/04, Rec, EU:T:2005:420), acerca de la oposición fundada en la marca anterior en su forma registrada que la misma demandante había formulado contra la solicitud de registro como marca comunitaria del signo denominativo ARTHUR ET

FELICIE. La demandante invocó también la sentencia de la cour d'appel de Paris de 11 de mayo de 2005 dictada en relación con una acción por infracción que esa misma parte había ejercido contra la utilización de la marca denominativa ARTHUR ET FELICIE.

- 32 La demandante reprochó además a la Sala de Recurso haber negado toda pertinencia a la sentencia ARTHUR ET FELICIE, apartado 31 *supra* (EU:T:2005:420), y a las resoluciones de las instancias nacionales que había invocado en el procedimiento administrativo. Al tiempo que impugna la apreciación por la Sala de Recurso de que las constataciones expuestas en la sentencia y en las resoluciones antes mencionadas no eran pertinentes, ya que se habían enunciado en el contexto de un examen del riesgo de confusión, y no de la naturaleza del uso de la marca anterior en su forma registrada (puntos 32 y 38 de la resolución impugnada), la demandante sostiene en esencia que el análisis del carácter distintivo de esa marca debía ser idéntico tanto a la luz del artículo 8 del Reglamento n° 207/2009, referido al riesgo de confusión, como del artículo 15 del mismo Reglamento, relativo al uso de la marca registrada.
- 33 En respuesta a la argumentación de la demandante expuesta en los anteriores apartados 30 a 32 se debe recordar ante todo que, según resulta del anterior apartado 21, el elemento verbal «arthur» constituye el elemento dominante de la marca anterior en su forma registrada, toda vez que domina la impresión de conjunto generada por esa marca. La presentación gráfica de ese elemento verbal tiene carácter secundario, aunque no insignificante, en esa impresión de conjunto.
- 34 Siendo así, se ha de subrayar que no basta que el elemento dominante de la marca anterior en su forma registrada se reproduzca en el signo utilizado, como sucede en el caso del elemento verbal «arthur», para que se reconozca que ese signo no altera el carácter distintivo de la marca anterior en su forma registrada. La apreciación de la alteración del carácter distintivo consiste en la comparación de la marca anterior en su forma registrada con el signo utilizado para valorar si esa marca y ese signo difieren o no por elementos insignificantes y si se pueden considerar como globalmente equivalentes (sentencias ATLAS TRANSPORT, apartado 18 *supra*, EU:T:2010:229; FRUIT, apartado 18 *supra*, EU:T:2012:316, y PALMA MULATA, apartado 18 *supra*, EU:T:2014:119). Como ya se ha concluido, las apreciaciones de la Sala de Recurso en ese sentido no incurren en error.
- 35 En segundo término, la alegación por la demandante de que el elemento verbal «arthur» constituye el único elemento distintivo de la marca anterior en su forma registrada es errónea por las razones expuestas en los anteriores apartados 21 a 24, dado que el carácter distintivo de esa marca no deriva sólo de ese elemento verbal sino también de la presentación gráfica de ese elemento, que no es insignificante ni banal.
- 36 Por lo demás, la sentencia ARTHUR ET FELICIE, apartado 31 *supra* (EU:T:2005:420), no corrobora la anterior alegación de la demandante. En ella el Tribunal no concluyó en modo alguno que el elemento verbal «arthur» constituyera el único elemento distintivo de la marca anterior en su forma registrada. Al comparar los signos en conflicto en el asunto que dio lugar a la sentencia ARTHUR ET FELICIE, apartado 31 *supra* (EU:T:2005:420), y más concretamente en el apartado 46 de ésta, el Tribunal únicamente constató, al igual que en el presente asunto (véase el anterior apartado 21), el carácter dominante de ese elemento verbal y el carácter secundario de los elementos figurativos.
- 37 Finalmente, en lo que atañe a la mención por la demandante de la sentencia de la cour d'appel de Paris de 11 de mayo de 2005 (véase el anterior apartado 31) y de otras resoluciones de las instancias nacionales también invocadas ante la OAMI, hay que apreciar que ni esa sentencia ni esas resoluciones pueden desvirtuar la conclusión del Tribunal en el anterior apartado 24, puesto que en ellas no se estimó en modo alguno que el elemento gráfico de la marca anterior en su forma registrada fuera insignificante y que no contribuyera, junto con el elemento verbal «arthur», al carácter distintivo de esa marca. Por el contrario, ese elemento gráfico, con la forma de una firma manuscrita, se calificaba en ellas como «singular». De esa manera, en su sentencia antes referida la cour d'appel de Paris había descrito la marca anterior en su forma registrada como «presentada con

un grafismo singular en forma de firma manuscrita, unida a una forma ascendente, con un punto colocado bajo la letra «A». En cualquier caso, hay que recordar que el régimen comunitario de marcas es autónomo y que la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso se aprecia únicamente a la luz del Reglamento n° 207/2009, por lo que la OAMI o, en caso de recurso, el Tribunal no están obligados a llegar a conclusiones idénticas a las alcanzadas por las administraciones o los tribunales nacionales en una situación similar [véanse en ese sentido las sentencias de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI, C-173/04 P, Rec, EU:C:2006:20, apartado 49, y de 23 de enero de 2014, Coppenrath-Verlag/OAMI — Sembella (Rebella), T-551/12, EU:T:2014:30, apartado 61 y jurisprudencia citada].

- 38 Con apoyo en las consideraciones expuestas en los anteriores apartados 33 a 37 y sin que sea necesario pronunciarse sobre el fundamento de la alegación por la demandante de que el análisis del carácter distintivo de la marca en su forma registrada debería ser el mismo en relación con los artículos 8 y 15 del Reglamento n° 207/209 (véase el anterior apartado 32), debe desestimarse la premisa de la argumentación de la demandante según la que el elemento verbal «arthur» constituye el único elemento distintivo y dominante de la marca anterior en su forma registrada. De ello se sigue que se ha de desestimar el resto de la argumentación de la demandante basada en esa premisa errónea (véase el anterior apartado 30).
- 39 En tercer lugar es preciso desestimar el argumento de la demandante según el cual la solución decidida en la resolución impugnada es contraria a la de la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 4 de octubre de 2013 (asunto R 737/2013-2). Basta observar que ambas resoluciones se dictaron en contextos de hecho diferentes, toda vez que la relación entre la forma de la marca anterior, en su forma registrada, y la forma del signo utilizado, definida en la resolución impugnada, difiere de la relación entre la forma de la marca anterior y la del signo utilizado, definida en la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 4 de octubre de 2013, antes citada. Por otro lado, hay que recordar que la OAMI debe decidir en función de las circunstancias de cada asunto y no está vinculada por resoluciones anteriores dictadas en otros asuntos. En efecto, la legalidad de las resoluciones de la Sala de Recurso debe apreciarse únicamente con fundamento en el Reglamento n° 207/2009, y no en el de una práctica decisoria anterior a ellas. Además, en el ejercicio de su control de legalidad el Tribunal no está vinculado por la práctica decisoria de la OAMI (véase la sentencia PALMA MULATA, apartado 18 *supra*, EU:T:2014:119, apartado 43 y jurisprudencia citada).
- 40 Por todas las consideraciones precedentes se ha de desestimar el motivo de anulación basado en la infracción del artículo 15, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009. De ello resulta que debe desestimarse el recurso en su totalidad.

Costas

- 41 En virtud del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte.
- 42 Por haber sido desestimado el recurso, procede condenar en costas a la demandante, según lo solicitado por la OAMI y la coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)

decide:

- 1) **Desestimar el recurso.**
- 2) **Condenar en costas a LTJ Diffusion.**

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de diciembre de 2015.

Firmas