



Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DE LA ABOGADA GENERAL
SRA. ELEANOR SHARPSTON
presentadas el 19 de diciembre de 2019¹

Asunto C-714/18 P

**ACTC GmbH
contra**

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

«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»

I. Introducción

1. El presente asunto debe llevar al Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre el alcance del concepto «parte de los productos o de los servicios» a que se refiere el artículo 42, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea,² en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/2424,³ que regula la prueba del uso efectivo de una marca anterior de la Unión en el contexto de un procedimiento de oposición entablado por el titular de dicha marca.

2. Si bien es cierto que este concepto ha sido interpretado por el Tribunal General desde la sentencia de 14 de julio de 2005, *Reckitt Benckiser (España)/OAMI — Aladin (ALADIN)*,⁴ el Tribunal de Justicia no ha tenido la oportunidad de confirmar los principios establecidos por aquel y en los que se basa la sentencia de 13 de septiembre de 2018, *ACTC/EUIPO — Taiga (tigha)*,⁵ objeto del presente recurso de casación (en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), interpuesto por ACTC GmbH.

¹ Lengua original: francés.

² DO 2009, L 78, p. 1.

³ Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo sobre la marca comunitaria, y el Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DO 2015, L 341, p. 21; en lo sucesivo, «Reglamento n.º 207/2009»). El Reglamento n.º 207/2009 fue sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1).

⁴ T-126/03, en lo sucesivo, «sentencia *Reckitt Benckiser (España)/OAMI — Aladin (ALADIN)*», EU:T:2005:288.

⁵ T-94/17, no publicada, EU:T:2018:539.

3. En consecuencia, el presente recurso de casación brinda al Tribunal de Justicia la oportunidad de examinar un componente esencial del análisis relativo a la existencia de un uso efectivo de una marca anterior de la Unión, a saber, el alcance material de dicho uso, en la línea de la sentencia de 19 de diciembre de 2012, *Leno Merken*,⁶ que versaba sobre el alcance territorial de tal uso. En particular, el Tribunal de Justicia deberá pronunciarse sobre el criterio que es necesario utilizar para definir una subcategoría de productos o de servicios respecto de los que se ha hecho un uso efectivo de la marca anterior de la Unión.

4. De conformidad con la solicitud formulada por el Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se limitarán al análisis de las principales cuestiones de Derecho nuevas que se plantean en el presente asunto, a saber, las formuladas en el primer motivo del recurso de casación, basado en la infracción del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, así como en la tercera imputación de la segunda parte del segundo motivo del presente recurso de casación, relativa a la apreciación de la similitud de los signos en conflicto desde el punto de vista conceptual.

II. Marco jurídico

5. El artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, dispone:

«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.»

6. El artículo 15, apartado 1, párrafo primero, de dicho Reglamento tiene el siguiente tenor:

«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 por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, [...] 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.»

7. El artículo 42, apartado 2, de dicho Reglamento establece lo siguiente:

«A instancia del solicitante, el titular de una marca de la Unión anterior que haya formulado oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o a la fecha de prioridad de la solicitud de marca de la Unión, la marca de la Unión anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión 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 desestimarán la oposición. Si la marca de la Unión anterior se hubiera utilizado solamente 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 C-149/11, EU:C:2012:816.

III. Antecedentes del litigio

8. Los antecedentes del litigio se han expuesto con detalle en la sentencia recurrida, en particular en los apartados 1 a 10 de la misma, a los que me remito a este respecto. Los elementos esenciales y necesarios para comprender las presentes conclusiones se pueden resumir como se expone a continuación.

9. El presente litigio surge a raíz de la oposición formulada por Taiga AB, titular de la marca denominativa de la Unión TAIGA (en lo sucesivo, «marca anterior»), al registro del signo denominativo «tigha» (en lo sucesivo, «marca solicitada»), solicitado por ACTC, para productos comprendidos, entre otros, en la clase 25 del Arreglo de Niza⁷ y que responden a la siguiente descripción:

«Prendas de vestir; ropa exterior; ropa interior; calzado; artículos de sombrerería; botas y zapatos de trabajo; monos de trabajo; guantes; cinturones y calcetines.»

10. Esta oposición se basa en la existencia de un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009.

11. Mediante resolución de 9 de febrero de 2015, la División de Oposición desestimó la oposición. Taiga interpuso recurso contra dicha resolución. Mediante resolución de 9 de diciembre de 2016 (en lo sucesivo, «resolución controvertida»), la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) anuló parcialmente la resolución de la División de Oposición, a saber, para todos los productos controvertidos, incluidos en la clase 25 del Arreglo de Niza, y denegó, en consecuencia, la solicitud de registro relativa a estos productos.

12. En primer lugar, la Sala de Recurso consideró que la utilización de la marca anterior había quedado probada, en particular, respecto de determinados productos incluidos en la clase 25 del Arreglo de Niza (prendas de vestir; ropa exterior; ropa interior; artículos de sombrerería; monos de trabajo; guantes; cinturones y calcetines).

13. En segundo lugar, en el marco de la apreciación del riesgo de confusión, tras haber constatado que el territorio pertinente era el de la Unión Europea y que los consumidores mostrarían un grado de atención elevado al comprar los productos pertenecientes a la marca anterior y un grado de atención medio por lo que se refiere a determinados productos correspondientes a la marca solicitada (prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería y bolsos), la Sala de Recurso consideró, en particular, que los productos controvertidos, incluidos en la clase 25 del Arreglo de Niza, eran idénticos o similares a los productos cubiertos por la marca anterior, que los signos en conflicto eran muy similares visualmente, idénticos fonéticamente, al menos para los consumidores anglófonos, y que, para la mayoría del público pertinente, estos signos no podían ser asociados a ningún concepto. En estas circunstancias, la Sala de Recurso declaró, por lo que se refiere a los productos pertenecientes a la clase 25 del Arreglo de Niza, la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

IV. Procedimiento ante el Tribunal General

14. El 13 de febrero de 2017 la recurrente interpuso un recurso ante el Tribunal General por el que solicitaba la anulación de la resolución controvertida. En apoyo de su recurso invocó, en esencia, dos motivos, basados en la infracción, en primer lugar, del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 y, en segundo lugar, del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.

⁷ Arreglo 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»).

15. Mediante la sentencia recurrida, el Tribunal General desestimó el recurso en su totalidad.

V. Pretensiones de las partes y procedimiento ante el Tribunal de Justicia

16. Mediante su recurso de casación, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia, con carácter principal, que anule la sentencia recurrida y la resolución controvertida y, con carácter subsidiario, que anule dicha sentencia y que devuelva el asunto al Tribunal General. Solicita asimismo al Tribunal de Justicia que condene en costas a la EUIPO.

17. La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que desestime dicho recurso de casación y que condene a la recurrente al pago de las costas.

18. Por su parte, Taiga solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y que condene a la recurrente al pago de las costas, incluidas aquellas en las que ha incurrido la propia Taiga.

VI. Apreciación

19. En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca dos motivos.

20. El primer motivo de casación se basa en la infracción por el Tribunal General del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009. Mediante dicho motivo, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que se pronuncie sobre las normas y los principios aplicables a la definición de una subcategoría de productos en el marco de la prueba de un uso efectivo de la marca anterior.⁸

21. El segundo motivo de casación, por su parte, se basa en la infracción por parte del Tribunal General del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento, ya que la recurrente critica las apreciaciones formuladas por el Tribunal General sobre la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto y, en particular, en cuanto a los criterios del examen relativo a la similitud conceptual de los signos en conflicto.

A. Sobre el primer motivo de casación, basado en la infracción del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009

1. Sentencia recurrida

22. La recurrente alegó ante el Tribunal General que las pruebas del uso presentadas por Taiga no permitían probar un uso efectivo de la marca anterior para la categoría de las «prendas de vestir», considerada en su conjunto, perteneciente a la clase 25 del Arreglo de Niza. En particular, la recurrente reprochó a la Sala de Recurso no haber declarado la existencia de una subcategoría independiente de productos cubiertos por la marca anterior referida únicamente a prendas de vestir exteriores para protegerse contra condiciones meteorológicas de frío, viento o lluvia.⁹

⁸ La cuestión del uso efectivo presenta un carácter específico y previo, dado que lleva a determinar si, a efectos del examen de la oposición, la marca anterior puede considerarse *registrada* para los productos o los servicios de que se trate, por lo que dicha cuestión no se inscribe en el marco del examen de la oposición propiamente dicha, basada en la existencia de un *riesgo de confusión* con esta marca.

⁹ En su recurso de casación, la recurrente sostiene que la subcategoría de productos cuya existencia se reivindica reagrupa los siguientes productos: «prendas de vestir; ropa exterior, ropa interior; artículos de sombrerería; guantes, cinturones y calcetines; *todos los productos antes mencionados que deban usarse solo como prendas de vestir exteriores para protegerse contra condiciones meteorológicas de frío, viento o lluvia*; monos de trabajo» (el subrayado es mío).

23. El Tribunal General examinó las alegaciones formuladas por la recurrente en los apartados 23 a 37 de la sentencia recurrida. Antes de nada, el Tribunal General recordó, en el apartado 28 de dicha sentencia, las disposiciones previstas en los artículos 15 y 42 del Reglamento n.º 207/2009. A continuación, el Tribunal General recordó los principios que había establecido en su propia jurisprudencia, por una parte, en los apartados 29 a 31 de la sentencia recurrida, en cuanto a la *ratio legis* del artículo 42 dicho Reglamento, y, por otra parte, en el apartado 32 de la citada sentencia, por lo que se refiere a los criterios que es preciso emplear para determinar la existencia de una subcategoría independiente de productos a los efectos de dicha disposición.

24. Para el análisis me parece útil reproducir tales apartados:

«29 Las disposiciones del artículo 42 del Reglamento n.º 207/2009 que 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, 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 una manera que conduzca a una limitación injustificada del alcance de la protección de la marca anterior, en particular en la hipótesis de que los productos y servicios para los que se registró la marca constituyan una categoría suficientemente restringida y, por otra parte, deben conciliarse con el interés legítimo de dicho titular 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 Reckitt Benckiser (España)/OAMI — Aladin (ALADIN) (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, 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 Reckitt Benckiser (España)/OAMI — Aladin (ALADIN) (apartado 45), y de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR) ^[10] (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 Reckitt Benckiser (España)/OAMI — Aladin (ALADIN) (apartado 46), y de 6 de marzo de 2014, Anapurna/OAMI — Annapurna (ANNAPURNA) [T-71/13, no publicada, EU:T:2014:105, apartado 63].

¹⁰ En lo sucesivo, «sentencia Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR)».

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 citada¹¹].»

25. Tras este recordatorio de las normas jurídicas y de los principios jurisprudenciales aplicables, el Tribunal General examinó, en los apartados 33 a 36 de la sentencia recurrida, si las pruebas presentadas por Taiga permitían efectivamente discernir una subcategoría independiente de productos que reagrupasen únicamente las prendas de vestir exteriores para protegerse contra condiciones meteorológicas de frío, viento o lluvia.

26. En un primer momento, el Tribunal General observó que los artículos mencionados en las pruebas del uso facilitadas por Taiga presentaban «el mismo destino, puesto que tienen como finalidad cubrir el cuerpo humano, esconderlo, adornarlo y protegerlo contra los elementos» y «no pueden, en cualquier caso, considerarse “sustancialmente distintos”» en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 31 de la sentencia recurrida.¹²

27. En un segundo momento, el Tribunal General señaló que las características particulares que poseen estos productos carecían en principio de incidencia puesto que, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 32 de la sentencia recurrida, no eran pertinentes para la definición de una subcategoría de productos.¹³

28. En consecuencia, el Tribunal General desestimó dicho motivo en el apartado 37 de la sentencia recurrida.

2. Análisis

29. Mediante el primer motivo de su recurso de casación, la recurrente critica el apartado 34 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General consideró que los artículos mencionados en las pruebas del uso facilitadas por Taiga presentaban el mismo destino, puesto que tenían como finalidad «cubrir el cuerpo humano, esconderlo, adornarlo y protegerlo contra los elementos».

30. La recurrente sostiene que este análisis adolece de dos errores de Derecho, dado que el Tribunal General hizo caso omiso de las normas y de los principios que él mismo había establecido en sus sentencias Reckitt Benckiser (España)/OAMI — Aladin (ALADIN) y Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR).

31. Este primer motivo de casación se divide en dos partes.

¹¹ Esta jurisprudencia citada está constituida por las sentencias Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR), apartados 29 y 31, y de 16 de mayo de 2013, Aleris/OAMI — Carefusion 303 (ALARIS) (T-353/12, no publicada, EU:T:2013:257), apartados 22 y 23.

¹² Véase el apartado 34 de la sentencia recurrida.

¹³ Véase el apartado 35 de la sentencia recurrida.

32. En la primera parte de dicho motivo, la recurrente reprocha al Tribunal General haber basado su apreciación únicamente en los productos mencionados en las pruebas del uso presentadas por Taiga y no en los productos para los cuales se registró la marca anterior. En su opinión, la cuestión a la que el Tribunal General habría debido responder es si la marca anterior había sido registrada para una categoría de productos suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, de manera que el uso únicamente afecte a unos productos específicos comprendidos en una categoría más amplia.

33. En la segunda parte de dicho motivo, la recurrente reprocha al Tribunal General no haber tomado en consideración el hecho de que estos productos están destinados a usos múltiples, a saber, cubrir, esconder, adornar o proteger el cuerpo humano; que se dirigen, por otra parte, a un público diferente, y, por último, que se venden en tiendas asimismo diferentes, de manera que tales productos se distinguen de las prendas de vestir mencionadas por la marca solicitada.

34. Me gustaría recordar, con carácter preliminar, que no corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre si el uso efectivo de la marca anterior se ha probado realmente respecto de una subcategoría de productos distinta de la categoría genérica de las prendas de vestir comprendidas en la clase 25 del Arreglo de Niza. Se trata de una apreciación de los hechos pertinentes y de las pruebas que corresponde, en principio y conforme a reiterada jurisprudencia, exclusivamente al Tribunal General.¹⁴

35. En cambio, corresponde al Tribunal de Justicia pronunciarse sobre los principios y sobre las normas jurídicas empleados por el Tribunal General a efectos de su apreciación. En efecto, el concepto de «parte de los productos o de los servicios» mencionado en el artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 tiene por objeto precisar el alcance material del uso, lo que constituye un componente esencial a efectos del análisis de la existencia de un uso efectivo de la marca.

36. Aunque la recurrente no formula ninguna crítica relativa a la jurisprudencia establecida por el Tribunal General en las sentencias Reckitt Benckiser (España)/OAMI — Aladin (ALADIN) y Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR), considero que es indispensable que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre los términos de la misma a efectos no solo de decidir acerca de las imputaciones formuladas por la recurrente en el marco del presente recurso de casación, sino también de confirmar o de refutar una jurisprudencia en la que el Tribunal General se basa desde hace varios años.

a) Normas y principios establecidos por el Tribunal General en las sentencias Reckitt Benckiser (España)/OAMI — Aladin (ALADIN) y Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR)

37. Me gustaría aclarar antes de nada que comparto las consideraciones expuestas por el Tribunal General en las sentencias Reckitt Benckiser (España)/OAMI — Aladin (ALADIN) y Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR) que se reproducen en el punto 24 de las presentes conclusiones.

38. En efecto, considero que la interpretación que el Tribunal General ha establecido del concepto de «parte de los productos o de los servicios», que figura en el artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009, permite, ante todo, garantizar la función esencial de la marca. De este modo, esta interpretación se inscribe en la línea de las normas establecidas por el legislador de la Unión en dicho Reglamento y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación del concepto de «uso efectivo» de la marca anterior.

¹⁴ Véanse las sentencias de 5 de septiembre de 2019, Unión Europea/Guardian Europe y Guardian Europe/Unión Europea (C-447/17 P y C-479/17 P, EU:C:2019:672), apartado 137 y jurisprudencia citada, y 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.

39. He de recordar que la función de la marca es garantizar a los consumidores 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 otra procedencia distinta.¹⁵

40. Para que esta función pueda garantizarse, el Reglamento n.º 207/2009 confiere al titular de la marca un conjunto de derechos y de facultades para que, a través del uso exclusivo del signo distintivo y la identificación de los productos o servicios que de él se desprenden, pueda establecerse en el mercado una competencia leal y no distorsionada. Sin embargo, estos derechos deben limitarse a lo que es estrictamente necesario para la realización de dicho objetivo, tanto más cuanto que, contrariamente a la protección concedida por los otros títulos de propiedad intelectual e industrial, la protección conferida por el derecho de marca puede ser de una duración ilimitada.

41. En consecuencia, el legislador de la Unión se ha asegurado de que las marcas puedan cumplir su función esencial, garantizando al mismo tiempo que el derecho de marca no se desvíe de su función con el fin de obtener una ventaja competitiva indebida.

42. Así, del artículo 15 del Reglamento n.º 207/2009 se desprende que la protección de una marca anterior solo está justificada en la medida en que esta sea objeto de un «uso efectivo en la Unión [...] para los productos o los servicios para los cuales esté registrada».¹⁶

43. A tal fin, el artículo 42, apartado 2, de dicho Reglamento establece que el solicitante de una marca de la Unión podrá pedir la prueba de que la 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.¹⁷ De este modo, el legislador de la Unión consideró que un período de cinco años era razonable a fin de poder apreciar el carácter efectivo del uso.

44. De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el concepto de «uso efectivo» es un concepto autónomo del Derecho de la Unión.¹⁸ Según el Tribunal de Justicia, una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando se utiliza en consonancia con su función esencial, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca.¹⁹ El Tribunal de Justicia considera, en efecto, que una marca que no se utiliza constituye un obstáculo no solo a la competencia —dado que limita la gama de signos que los terceros pueden registrar como marcas y priva a sus 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 designa la marca en cuestión—, sino también a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios.²⁰

45. Debo señalar que los principios establecidos por el Tribunal General en las sentencias Reckitt Benckiser (España)/OAMI — Aladin (ALADIN) y Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR) se inscriben en la línea de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

15 Véase, en particular, 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), apartado 37 y jurisprudencia citada.

16 Véase, asimismo, el considerando 10 de dicho Reglamento.

17 Véanse, en este sentido, las precisiones formuladas por el legislador de la Unión en las Reglas 15 a 22 del Reglamento (CE) n.º 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO 1995, L 303, p. 1). El Reglamento n.º 2868/95 era aplicable al Reglamento n.º 207/2009.

18 Véase, en particular, la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145), apartados 25 a 31.

19 Véanse el auto de 27 de enero de 2004, La Mer Technology (C-259/02, EU:C:2004:50), apartado 27, y 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), apartado 36 y jurisprudencia citada.

20 Véase la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816), apartado 32.

46. En primer lugar, el Tribunal General examinó, en la sentencia Reckitt Benckiser (España)/OAMI — Aladin (ALADIN) y en el contexto del artículo 43, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria²¹ (actualmente artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009), la cuestión del alcance de la protección que se ha de conferir en el caso de un «uso parcial» de la marca anterior, es decir, de una marca cuyo uso efectivo únicamente se ha demostrado para una «parte de los productos o de los servicios» para los cuales esté registrada. Partiendo del hecho de que las disposiciones del artículo 43 del Reglamento n.º 40/94 (actualmente artículo 42 del Reglamento n.º 207/2009) constituyen una limitación de los derechos que el titular de la marca anterior obtiene de su registro, el Tribunal General ha interpretado el concepto de «parte de los productos o de los servicios» que figura en dicha disposición de manera que la marca anterior pueda, ante todo, garantizar su función esencial. La interpretación que este establece trata de este modo de promover un equilibrio justo entre, por una parte, el mantenimiento y la preservación de los derechos exclusivos conferidos a tal fin 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 de parcial goce de una protección amplia únicamente porque ha sido registrada para una amplia gama de productos o servicios.²²

47. La amplitud de las categorías de productos o servicios para los que se ha registrado la marca anterior es un elemento determinante de dicho equilibrio.²³

48. De este modo, el Tribunal General expone dos tipos de situaciones.

49. La primera situación es aquella en la que la marca anterior ha sido registrada para productos o servicios definidos de forma particularmente «precisa y circunscrita» y que, por lo tanto, componen una categoría más homogénea de productos o servicios. En este caso, el Tribunal General ha declarado que no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que se trate, por lo que la prueba del uso efectivo de la marca para dichos productos o servicios debe cubrir toda esa categoría a los efectos de la oposición.²⁴

50. Comparto el razonamiento expuesto por el Tribunal General. Por lo que se refiere a los productos comprendidos en una categoría de productos más o menos homogéneos, el consumidor que desee adquirir un producto perteneciente a dicha categoría pensará o correrá el riesgo de pensar en la marca anterior y en lo que esta marca le garantizará en relación con la calidad del producto, por ejemplo. En estas circunstancias, está justificado y es suficiente, desde mi punto de vista, probar el uso efectivo de la marca para una parte de los productos comprendidos en dicha categoría. Esto permite evitar el riesgo de confusión a que se refiere el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009, pero también proteger los intereses comerciales del titular de la marca anterior. En efecto, no deberían, al exigir pruebas del uso efectivo excesivas, limitarse indebidamente los derechos exclusivos de los que disfruta este último a ampliar su gama de productos en el propio seno de esta categoría homogénea.

51. La segunda situación es aquella en la que la marca anterior ha sido registrada para una categoría amplia y heterogénea de productos o servicios. El Tribunal General supone, en este caso, que es posible considerar diversas subcategorías *susceptibles* de ser consideradas de forma autónoma, a condición de que tales subcategorías sean coherentes, lo que implica que reúnan productos o servicios

21 DO 1994, L 11, p. 1.

22 Véase la sentencia Reckitt Benckiser (España)/OAMI — Aladin (ALADIN), apartado 51.

23 *Ibidem*, apartado 44.

24 *Ibidem*, apartado 45.

«análogos» o que no sean «sustancialmente distintos».²⁵ En esta hipótesis, el Tribunal General considera que 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.²⁶

52. También coincido con este análisis. En efecto, en lo que atañe a productos reunidos dentro de una categoría heterogénea de productos comprendidos sin embargo en la misma clase de productos, no solo existe un riesgo menor de confusión por parte del público pertinente, sino también una justificación menor para proteger los intereses comerciales del titular de la marca anterior. Si este último ha registrado su marca para una amplia gama de productos que podría eventualmente comercializar, pero que, evidentemente, aún no ha comercializado, bloquea el acceso de sus competidores a un vasto mercado de productos. Por tanto, la solución alcanzada por el Tribunal General permite garantizar el respeto de los derechos reconocidos al titular de la marca anterior, en particular el de beneficiarse de una protección respecto de los productos o servicios análogos a aquellos para los que ha podido probar un uso efectivo y el de ampliar su gama de productos a estos últimos, poniendo al mismo tiempo la marca a disposición para los productos o servicios que, dado que son «suficientemente diferenciados»,²⁷ pertenecen a otra categoría o subcategoría de productos o de servicios.

53. En segundo lugar, con el fin de identificar una subcategoría «coherente» de productos susceptible de ser considerada de forma autónoma, el Tribunal General se basa en el criterio de la finalidad o del destino de los productos o de los servicios controvertidos, puesto que, en su opinión, la naturaleza o las características de estos últimos carecen de pertinencia a efectos de dicha apreciación.²⁸

54. Una vez más, no puedo sino suscribir esta apreciación.

55. Por una parte, esta permite, desde mi punto de vista, preservar mejor los derechos exclusivos de los que disfruta el titular de la marca anterior. En efecto, la definición de una subcategoría independiente de productos que no solo tenga en cuenta la finalidad sino también la naturaleza y las características particulares de estos equivaldría a limitar de una manera mucho más estricta el ámbito material en el que se ejercen tales derechos y, en particular, los derechos de los que disfruta este a desarrollar y a ampliar su gama de productos para los que se ha registrado la marca anterior. Si bien es cierto que los criterios basados en la naturaleza y en las características de los productos son, en sí mismos, criterios importantes, resultan más pertinentes en la fase de la definición del público pertinente y de la apreciación del riesgo de confusión.

56. Por otra parte, es preciso observar que el Tribunal de Justicia validó el enfoque adoptado por el Tribunal General en el marco de la apreciación de la fundamentación de una limitación de productos propuesta por un solicitante de marca con arreglo al artículo 43, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009.

57. En efecto, en la sentencia de 11 de diciembre de 2014, OAMI/Kessel medintim,²⁹ el Tribunal de Justicia declaró que el criterio de la finalidad o del destino de los productos de que se trate constituía un criterio que permitía delimitar de manera suficientemente precisa una subcategoría de productos contemplados por la solicitud de registro como marca de la Unión, satisfaciendo de este modo el

25 Retomo aquí los términos utilizados por el Tribunal General en la sentencia Reckitt Benckiser (España)/OAMI — Aladin (ALADIN), apartado 46.

26 Véase la sentencia Reckitt Benckiser (España)/OAMI — Aladin (ALADIN), apartado 45.

27 *Ibidem* (apartado 46).

28 Esto se desprende de la jurisprudencia resultante de la sentencia Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR). Véase, asimismo, el apartado 32 de la sentencia recurrida.

29 C-31/14 P, no publicada, EU:C:2014:2436.

requisito de claridad que se exige en el artículo 43, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009.³⁰ Tal como se desprende implícitamente del apartado 39 de dicha sentencia,³¹ el Tribunal de Justicia confirmó la jurisprudencia establecida por el Tribunal General en la sentencia Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR), con arreglo a la cual la finalidad del producto o del servicio de que se trate constituye un criterio decisivo en la definición de una subcategoría de productos o de servicios en la medida en que el consumidor busca ante todo un producto o un servicio que pueda satisfacer sus necesidades específicas.³²

58. Nada se opone, a mi juicio, a que el análisis efectuado por el Tribunal de Justicia en la sentencia de 11 de diciembre de 2014, OAMI/Kessel medintim,³³ por lo que se refiere a la definición de una subcategoría de productos en el marco de la aplicación del artículo 43, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, se traslade al contexto de la aplicación del artículo 42, apartado 2, de dicho Reglamento. Me parece, en efecto, que la definición de una subcategoría de productos, ya sea en el marco de una oposición o de una limitación, debe basarse en criterios idénticos, de manera que esta pueda permitir efectuar, en el contexto de la apreciación del riesgo de confusión, la comparación de los productos de que se trate, definidos sobre la base de los mismos criterios.

59. A la vista de estos elementos, considero por lo tanto que el Tribunal de Justicia debería confirmar las normas y los principios que el Tribunal General ha establecido en las sentencias Reckitt Benckiser (España)/OAMI — Aladin (ALADIN) y Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR) a efectos de la definición de una subcategoría de productos o de servicios en el marco de la aplicación del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.

60. Ahora conviene examinar la fundamentación del primer motivo de casación invocado por la recurrente, que se divide en dos partes.

b) Sobre la primera parte del primer motivo de casación, basada en la aplicación incorrecta del método destinado a la determinación de una subcategoría independiente de productos

61. Me gustaría recordar que, en la primera parte del primer motivo de casación, la recurrente sostiene que, en el apartado 34 de la sentencia recurrida, el Tribunal General cometió un error de Derecho al apreciar la existencia de una subcategoría independiente de productos sobre la única base de los productos mencionados en las pruebas del uso presentadas por Taiga. Sostiene que el Tribunal General habría debido examinar si la marca anterior se registró para una categoría de productos suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma.

62. Considero que esta parte carece de fundamento.

63. En la medida en que el titular de la marca anterior ha probado el uso efectivo de dicha marca para una parte de los productos para los cuales está registrada, la cuestión de si esos productos están comprendidos en una subcategoría susceptible de ser considerada de forma autónoma debe apreciarse *in concreto* en lo que respecta, ante todo, a dichos productos. Por lo tanto, no se trata de definir de manera abstracta subcategorías de productos, sino de poner en perspectiva los productos respecto de los que se ha hecho un uso efectivo de la marca anterior en relación con la categoría de los productos contemplados en la solicitud de registro de dicha marca.

³⁰ Véase el apartado 37 de dicha sentencia.

³¹ En dicho apartado el Tribunal de Justicia se remite expresamente a los apartados 48 a 50 de la sentencia de 8 de noviembre de 2013, Kessel/OAMI — Janssen-Cilag (Premeno) (T-536/10, no publicada, EU:T:2013:586). Pues bien, estos apartados concluyen el razonamiento adoptado por el Tribunal General que figura en los apartados 43 a 47 de dicha sentencia.

³² Véase el apartado 29 de dicha sentencia.

³³ C-31/14 P, no publicada, EU:C:2014:2436.

64. Resulta obligado reconocer, tras leer los apartados 33 y 34 de la sentencia recurrida, que el Tribunal General ha procedido de este modo. En efecto, del apartado 33 de dicha sentencia se desprende que el Tribunal General ha examinado si los artículos mencionados en las pruebas del uso presentadas por Taiga constituían una subcategoría independiente «*en relación* con los productos comprendidos en la clase 25 [del Arreglo de Niza]», es decir, en relación con la categoría más general de los productos amparados por la marca anterior. Al declarar en el apartado 34 de la sentencia recurrida que estos artículos «no pueden, en cualquier caso, considerarse “sustancialmente distintos” en el sentido de [la sentencia Reckitt Benckiser (España)/OAMI — Aladin (ALADIN)]», el Tribunal General ha puesto por lo tanto correctamente en perspectiva los artículos para los que ha sido probado el uso efectivo de la marca anterior con los productos comprendidos en la categoría más general de las prendas de vestir para los que esta marca está registrada.

65. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que desestime esta primera parte del primer motivo de casación por infundada.

c) Sobre la segunda parte del primer motivo de casación, basada en la aplicación incorrecta de los criterios destinados a determinar una subcategoría independiente de productos

66. La segunda parte del primer motivo de casación está formada por dos imputaciones.

1) Sobre la primera imputación, relativa al criterio de la finalidad o del destino de los productos

67. En apoyo de su primera imputación, la recurrente reprocha al Tribunal General no haber aplicado correctamente el criterio de la finalidad o del destino de los productos de que se trata con el fin de identificar una subcategoría coherente de productos susceptible de ser considerada de forma autónoma. Sostiene que el Tribunal General no ha tenido en cuenta las finalidades diferentes de dichos productos o los usos múltiples a los que estos últimos están destinados a efectos de dicha identificación, ya que los usos que consisten, en particular, en «adornar» o en «proteger» el cuerpo humano, se excluyen, desde su punto de vista, mutuamente.

68. Considero que esta imputación es admisible en la medida en que la recurrente no cuestiona las afirmaciones del Tribunal General relativas a la finalidad y al destino de los productos para los que se ha demostrado un uso efectivo, sino la manera en la que el Tribunal General ha aplicado el criterio de la finalidad o del destino para determinar una subcategoría independiente de productos a los efectos del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009.

69. No obstante, la crítica formulada por la recurrente me parece carente de fundamento.

70. El criterio de la finalidad y del destino de los productos no tiene como objetivo definir de una manera abstracta o artificial subcategorías independientes de productos, pero debe aplicarse de una manera coherente y concreta.

71. Pues bien, un producto persigue finalidades que el progreso y los conocimientos especializados tienden a multiplicar. Las emulsiones limpiadoras, por ejemplo, ya no se destinan solamente a la limpieza de la piel, sino también a su cuidado, ya sea médico o no. Del mismo modo, las prendas de vestir cumplen, además de su función primordial, a saber, cubrir, esconder o bien incluso proteger el cuerpo humano contra condiciones climáticas adversas, una función estética común, contribuyendo a la imagen exterior del consumidor. Aunque este último busque una prenda de vestir para protegerse de la lluvia, ya se trate de ropa exterior o de un sombrero, o para protegerse del frío, como ropa interior o incluso guantes o calcetines, tampoco puede excluirse que busque la prenda de vestir más estética. Cada una de estas finalidades no puede evidentemente ser considerada de forma aislada para

determinar la existencia de una subcategoría distinta de productos. Si así fuera, esto limitaría una vez más los derechos de los que disfruta el titular de la marca anterior a ampliar y enriquecer su gama de productos. Además, desalentaría manifiestamente la búsqueda y el desarrollo que el derecho de marca tiende precisamente a promover.

72. Por lo tanto, en la sentencia recurrida el Tribunal General actuó correctamente, en mi opinión, al no distinguir los usos consistentes en «proteger» el cuerpo humano, en «adornarlo», o bien en «esconderlo» y en «cubrirlo» a los que están destinados las prendas de vestir, puesto que, lejos de excluirse mutuamente, estos diferentes usos se combinan a efectos de la comercialización de tales productos.

73. Sin embargo, me gustaría señalar que estas diferentes finalidades constituirán un elemento que puede ser tomado en consideración en el marco de la apreciación del público pertinente, de su grado de atención y de su riesgo de confusión.

74. Habida cuenta de estos elementos, propongo por lo tanto al Tribunal de Justicia que desestime esta primera imputación de la segunda parte del primer motivo de casación por infundada.

2) Sobre la segunda imputación, relativa a los criterios basados en la naturaleza y en las características de los productos en cuestión

75. Mediante la segunda imputación, la recurrente reprocha al Tribunal General no haber tomado debidamente en consideración el hecho de que los productos en cuestión se dirigían a un público diferente y que, además, se vendían en tiendas asimismo diferentes, de manera que estos productos se distinguen, a su parecer, de las prendas de vestir designadas por la marca solicitada.

76. Procede desestimar, antes de nada, esta imputación por infundada.

77. En efecto, de la jurisprudencia que acabo de examinar se desprende que los criterios distintos de la finalidad y el destino de los productos de que se trate, como el público a los que estos se dirigen o su cadena de distribución, no son por lo general pertinentes para definir una subcategoría de productos susceptible de ser considerada de forma autónoma. En estas circunstancias, no cabe reprochar al Tribunal General haber cometido error de Derecho alguno al no tener en cuenta, a efectos de su apreciación, estos criterios.

78. Habida cuenta del conjunto de estas consideraciones, propongo por lo tanto al Tribunal de Justicia que desestime el primer motivo del recurso de casación por infundado.

B. Sobre el examen específico del segundo motivo de casación

79. Conforme a lo solicitado por el Tribunal de Justicia, las presentes conclusiones se limitarán al análisis de la segunda parte de este segundo motivo de casación y, en particular, a la tercera imputación de la misma.

80. A fin de mejorar la comprensión del marco en el que se inscribe esta imputación, me gustaría precisar que, mediante su segundo motivo de casación, la recurrente sostiene que el Tribunal General incurrió en error al considerar que existía un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. La primera parte de este motivo de casación se basa en una apreciación errónea de la similitud, o incluso de la identidad, de los productos en cuestión. La segunda parte de dicho motivo de casación está formada por su parte por tres imputaciones, relativas a la apreciación de la similitud respectivamente visual, fonética y conceptual de los signos en conflicto. Por último, la tercera parte del segundo motivo de casación tiene por objeto la apreciación global del riesgo de confusión efectuada por el Tribunal General.

81. Por lo que se refiere, en particular, a la tercera imputación de la segunda parte del segundo motivo de casación, esta se basa en una apreciación errónea del Tribunal General en cuanto a la similitud conceptual de los signos en conflicto. La recurrente critica, en esencia, el análisis del Tribunal General en virtud del cual este llegó a la conclusión de que las diferencias conceptuales entre la marca solicitada y la marca anterior no habían sido fijadas en el territorio de la Unión *considerado en su conjunto*, de manera que no estaban en condiciones de neutralizar las similitudes visuales y fonéticas existentes entre los signos en conflicto.

82. La recurrente formula dos argumentos en apoyo de esta imputación.

83. Por lo que se refiere al primer argumento, la recurrente critica el análisis del Tribunal General que figura en el apartado 71 de la sentencia recurrida, con arreglo al cual este constató que la recurrente no había logrado demostrar que el término «taïga» revistiese un significado preciso para los consumidores medios situados al sur del continente europeo, así como para los consumidores anglófonos.

84. Según la recurrente, este análisis es incorrecto. Afirma que en el apartado 18 de su demanda, con la que se inició el procedimiento ante el Tribunal General, expuso exhaustivamente dicho argumento y demostró de manera irrefutable que este término forma parte del lenguaje común de la lengua francesa y pertenece, además, al ámbito de la enseñanza general en toda Europa habida cuenta del tamaño del espacio al que se refiere este concepto.

85. A mi juicio, este argumento es manifiestamente inadmisibile.

86. Es preciso señalar que, en el apartado 71 de la sentencia recurrida, el Tribunal General constató que «ningún elemento del expediente permit[ía] determinar que el término “taïga” revist[iese] un significado preciso e inmediato para los consumidores medios que se situa[ban] en las partes del territorio de la Unión distintas del norte y del este del continente europeo y que forma[ban] una parte sustancial de los consumidores de la Unión» y que así sucedía «en particular, en el caso de los consumidores medios del sur del continente europeo y de los consumidores anglófonos».

87. Pues bien, de reiterada jurisprudencia se desprende que el Tribunal General es el único competente para apreciar el valor que debe atribuirse a las pruebas que le hayan sido presentadas. Así pues, esta apreciación no constituye, salvo en caso de desnaturalización de dichas pruebas, una cuestión de Derecho sujeta, como tal, al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.³⁴

88. En el marco de su recurso de casación cabe observar que la recurrente no ha demostrado, y ni siquiera ha alegado, que la apreciación que figura en el apartado 71 de la sentencia recurrida se basase en una desnaturalización de las pruebas. Además, es preciso señalar, con carácter subsidiario, que, contrariamente a lo que alega, la recurrente no desarrolló en el apartado 18 de su demanda, con la que se inició el procedimiento, los argumentos expuestos.

89. En consecuencia, considero que procede declarar la inadmisibilidad manifiesta de este primer argumento.

90. Por lo que se refiere ahora al segundo argumento, la recurrente reprocha al Tribunal General haber hecho caso omiso de su propia jurisprudencia relativa a la apreciación de la similitud conceptual de los signos en conflicto.

³⁴ Véanse las sentencias de 5 de septiembre de 2019, Unión Europea/Guardian Europe y Guardian Europe/Unión Europea (C-447/17 P y C-479/17 P, EU:C:2019:672), apartado 137 y jurisprudencia citada, y 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.

91. Considera, en efecto, que el análisis que figura en el apartado 67 de la sentencia recurrida, en virtud del cual el Tribunal General ha considerado que la recurrente no demostró que el término «taïga» revistiese un significado claro y determinado desde el punto de vista del público pertinente formado por los consumidores de la Unión *considerada en su conjunto*, no encuentra respaldo alguno en la jurisprudencia que este menciona expresamente, a saber, la sentencia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS).³⁵ Por otra parte, la recurrente sostiene que, con arreglo a la sentencia de 11 de diciembre de 2013, Eckes-Granini/OAMI — Panini (PANINI),³⁶ es suficiente con que un término sea comprendido solo en una parte de la Unión para determinar la existencia de diferencias conceptuales entre los signos en conflicto.

92. Tras haber examinado esta jurisprudencia, considero que ninguna de estas dos críticas es fundada.

93. Por lo que se refiere a la primera crítica, basada en una remisión errónea a la sentencia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),³⁷ es útil recordar que, en el apartado 54 de dicha sentencia, el Tribunal General declaró que las diferencias conceptuales entre los signos en conflicto *pueden* neutralizar, en gran medida, las similitudes visuales y fonéticas si una de las marcas controvertidas tiene, desde el punto de vista del «público pertinente», un significado *claro y determinado*, de forma que ese público pueda captarlo *inmediatamente*.

94. Considero importante señalar, antes de nada, que, a la luz de los términos utilizados por el Tribunal General en dicha sentencia, este podía legítimamente concluir, en la sentencia recurrida, que, al conjunto de los consumidores situados en el territorio de los veintiocho Estados miembros de la Unión, el término «taïga» no les iba a recordar *clara e inmediatamente* su enseñanza de geografía de manera que estos lo pudieran haber asociado con facilidad al bosque boreal.

95. Una vez dicho esto, me gustaría observar efectivamente que, en la sentencia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),³⁸ el Tribunal General se refirió al «público pertinente», sin aportar ninguna mención ni precisión adicional, mientras que, en el apartado 67 de la sentencia recurrida, este ha precisado que se trata del público pertinente «formado por los consumidores de la Unión considerada en su conjunto». En el presente asunto, la recurrente impugna la precisión «considerada en su conjunto».

96. Pues bien, no considero que al añadir esta precisión el Tribunal General haya hecho caso omiso de su propia jurisprudencia o haya cometido error de Derecho alguno.

97. Tal como se desprende del apartado 67 de la sentencia recurrida, la precisión «considerada en su conjunto» tiene por objeto demostrar que procede tener en cuenta la percepción de los consumidores situados *en el conjunto de los Estados que forman la Unión*. Así, esta precisión permite al Tribunal General rechazar el argumento de la recurrente basado en la percepción de los consumidores situados «en muchos países [de la Unión]».

98. De este modo, el Tribunal General ha aplicado su jurisprudencia en virtud de la cual, «cuando la protección de la marca anterior se extiende a la Unión Europea en su conjunto, es preciso tener en cuenta la percepción de las marcas en conflicto por parte del consumidor de los productos de que se trate *en dicho territorio*».³⁹ Pues bien, contrariamente al asunto que dio lugar a la sentencia de

³⁵ T-292/01, EU:T:2003:264.

³⁶ T-487/12, no publicada, EU:T:2013:637.

³⁷ T-292/01, EU:T:2003:264.

³⁸ Ídem.

³⁹ Sentencia de 13 de junio de 2013, Hostel drap/OAMI — Aznar textil (MY drap) (T-636/11, no publicada, EU:T:2013:314), apartado 22 (el subrayado es mío).

14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),⁴⁰ en el que el público pertinente estaba formado por consumidores alemanes,⁴¹ en el litigio principal el público pertinente está formado, tal como se desprende de los apartados 38 y 39 de la sentencia recurrida, por los consumidores situados en el territorio de la Unión.

99. Por último, es preciso señalar que la remisión a la sentencia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),⁴² está precedida por las palabras «véase, en este sentido». La expresión «en este sentido» pone de manifiesto la voluntad del Tribunal General de referirse al principio establecido en la sentencia citada, efectuando al mismo tiempo una aplicación particular de dicho principio en el presente asunto. Por lo tanto, esta expresión no exigía al Tribunal General reproducir en los mismos términos el principio establecido en la sentencia citada y le permitió, por el contrario, en el apartado 67 de la sentencia recurrida, tener en cuenta las particularidades del presente asunto.

100. En estas circunstancias, considero que no se puede reprochar al Tribunal General haber cometido un error al remitirse al apartado 54 de la sentencia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS).⁴³

101. En lo que atañe a la segunda crítica, según la cual el Tribunal General hizo caso omiso de la sentencia de 11 de diciembre de 2013, Eckes-Granini/OAMI — Panini (PANINI),⁴⁴ considero asimismo que es infundada.

102. En efecto, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, esta sentencia no permite inferir que es suficiente con que un término sea comprendido en una parte de la Unión para determinar la existencia de diferencias conceptuales capaces de neutralizar las similitudes visuales y fonéticas existentes entre los signos en conflicto.

103. Conviene, con carácter preliminar, recordar el contexto del asunto que dio lugar a dicha sentencia.

104. En el citado asunto se solicitó al Tribunal General que examinara si existía, para el público pertinente compuesto por los consumidores de la Unión, una diferencia conceptual clara entre el elemento «panini» objeto de la marca solicitada y el elemento «granini» objeto de la marca anterior.

105. Tras haber constatado previamente que el elemento «granini» carecía de significado, el Tribunal General examinó en qué medida el público pertinente asociaba el elemento «panini» con un concepto particular. A tal fin, el Tribunal General distinguió, en primer lugar, a) el público italófono, al que consideró plenamente capaz de asociar el elemento «panini» con panes pequeños o sándwiches hechos a partir de estos panes pequeños y para el que existía una diferencia conceptual clara entre los signos en conflicto; en segundo lugar, b) el público no italófono, como el público hispanófono o francés, asimismo capaz de asociar el elemento «panini» con un concepto particular, y, por último, en tercer lugar, c) el público para el que el elemento «panini» carecía por el contrario de cualquier significado.⁴⁵

⁴⁰ T-292/01, EU:T:2003:264.

⁴¹ Apartado 43 de dicha sentencia.

⁴² T-292/01, EU:T:2003:264.

⁴³ Ídem.

⁴⁴ T-487/12, no publicada, EU:T:2013:637.

⁴⁵ Véase la sentencia de 11 de diciembre de 2013, Eckes-Granini/OAMI — Panini (PANINI) (T-487/12, no publicada, EU:T:2013:637), apartado 56.

106. Al término de este análisis, el Tribunal General confirmó la apreciación de la Sala de Recurso, la cual había considerado que en algunos Estados miembros, como en Italia y en España, los signos en conflicto eran diferentes desde el punto de vista conceptual, mientras que en otros Estados miembros, en los que el elemento «panini» carecía de significado, no era posible efectuar comparación alguna entre los signos en conflicto desde el punto de vista conceptual.⁴⁶

107. Contrariamente a lo que alega la recurrente, el Tribunal General no sostuvo por lo tanto en la sentencia de 11 de diciembre de 2013, *Eckes-Granini/OAMI — Panini (PANINI)*,⁴⁷ que es suficiente con que solo una parte del público pertinente asocie el término de que se trate a un concepto particular para determinar la existencia de diferencias conceptuales capaces de neutralizar las similitudes visuales y fonéticas existentes entre los signos en conflicto.

108. En estas circunstancias, no se puede reprochar al Tribunal General haber infringido, en la sentencia recurrida, las normas aplicadas en la sentencia de 11 de diciembre de 2013, *Eckes-Granini/OAMI — Panini (PANINI)*.⁴⁸

109. Me gustaría precisar que, en la sentencia recurrida, el Tribunal General ha seguido en realidad un modelo de análisis comparable al que adoptó en la sentencia de 11 de diciembre de 2013, *Eckes-Granini/OAMI — Panini (PANINI)*,⁴⁹ puesto que examinó en qué medida el público pertinente, compuesto, he de recordar, por los consumidores de la Unión, era capaz de asociar el término «taïga» a un concepto específico. El Tribunal General distinguió, en particular:

- los consumidores que se sitúan al norte y al este del continente europeo, capaces *muy probablemente* de asociar el término «taïga» al bosque boreal y para los que existe, por lo tanto, una diferencia conceptual entre los signos en conflicto,⁵⁰
- los consumidores «medios» que se sitúan en las partes del territorio de la Unión distintas del norte y del este del continente europeo, en particular, los consumidores del sur de Europa y los consumidores anglófonos, los cuales forman una parte sustancial del público pertinente *y para los que no ha quedado demostrado* que exista una diferencia conceptual clara entre los signos en conflicto.⁵¹

110. En la medida en que, de conformidad con la jurisprudencia citada, la apreciación del significado de un término debe efectuarse en relación con la forma en que lo entiende el público al que va destinado en su conjunto y no debe limitarse únicamente a la percepción de los consumidores que componen solo una parte del territorio pertinente, el Tribunal General rechazó, en consecuencia, en el apartado 73 de la sentencia recurrida, el argumento de la recurrente según el cual el significado del término «taïga» podía neutralizar las similitudes visuales y fonéticas existentes entre los signos en conflicto. De este modo, no cabe reprochar al Tribunal General haber cometido un error de Derecho.

111. A la luz de todas estas consideraciones, propongo por lo tanto rechazar la tercera imputación de la segunda parte del segundo motivo de casación por ser en parte manifiestamente inadmisibles y en parte infundada.

⁴⁶ *Ibidem* (apartado 58).

⁴⁷ T-487/12, no publicada, EU:T:2013:637.

⁴⁸ *Ídem*.

⁴⁹ *Ídem*.

⁵⁰ Véase el apartado 70 de la sentencia recurrida.

⁵¹ Véase el apartado 71 de la sentencia recurrida.

VII. Conclusión

112. A la vista de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia, sin prejuzgar ni la admisibilidad ni la fundamentación del resto de los motivos del recurso de casación interpuesto por ACTC GmbH ni pronunciarme sobre las costas, que desestime el primer motivo de este recurso de casación por infundado, así como la tercera imputación de la segunda parte del segundo motivo de dicho recurso de casación por ser en parte manifiestamente inadmisibile y en parte infundada.