

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN  
QUE LA OFICINA DE ARMONIZACIÓN DEL  
MERCADO INTERIOR (MARCAS, DIBUJOS Y  
MODELOS) HABRÁ DE LLEVAR A CABO  
SOBRE LAS MARCAS COMUNITARIAS***

***PARTE C***

***OPOSICIÓN***

***SECCIÓN 6***

***PRUEBA DE USO***

## Índice

<b>1</b>	<b>Consideraciones generales .....</b>	<b>5</b>
1.1	<b>Función de la prueba de uso .....</b>	<b>5</b>
1.2	<b>Marco legal.....</b>	<b>5</b>
1.2.1	RMC y REMC .....	5
1.2.1.1	Artículo 15 del RMC – obligación de utilizar las marcas registradas .....	5
1.2.1.2	Artículo 42, del RMC – consecuencias de la falta de uso .....	6
1.2.1.3	Regla 22 del REMC – normas procesales, pruebas y lengua .....	7
1.2.2	Directiva sobre marcas y Derecho nacional de aplicación de la Directiva.....	8
<b>2.</b>	<b>Derecho sustantivo .....</b>	<b>8</b>
2.1.	<b>Uso efectivo: los principios del Tribunal de Justicia.....</b>	<b>8</b>
2.2.	<b>Uso efectivo: criterios aplicables a la prueba por parte la Oficina .....</b>	<b>9</b>
2.3.	<b>Naturaleza del uso: uso como marca en el tráfico económico .....</b>	<b>11</b>
2.3.1.	El término «naturaleza del uso» .....	11
2.3.2.	Uso como marca .....	11
2.3.3.	Uso público en el tráfico económico.....	14
2.3.3.1.	Uso público frente a uso interno.....	14
2.3.3.2.	Actividad comercial frente a actividad de promoción.....	14
2.3.4.	Uso en relación con los productos o servicios .....	15
2.3.4.1.	Uso en relación con los productos .....	15
2.3.4.2.	Uso en relación con los servicios .....	16
2.3.4.3.	Uso en la publicidad .....	16
2.3.4.4.	Uso en Internet.....	18
2.4.	<b>Lugar del uso.....</b>	<b>20</b>
2.4.1.	Uso en el mercado «nacional» .....	20
2.4.2.	Marcas comunitarias: uso en la Unión Europea.....	20
2.4.3.	Marcas nacionales: uso en el Estado miembro de referencia .....	21
2.4.4.	Uso con fines de importación y exportación.....	21
2.5.	<b>Periodo del uso .....</b>	<b>22</b>
2.5.1.	Marca anterior registrada desde al menos cinco años antes.....	22
2.5.1.1.	Marcas comunitarias .....	22
2.5.1.2.	Marcas nacionales .....	23
2.5.1.3.	Registros internacionales que designan a un Estado miembro.....	24
2.5.1.4.	Registros internacionales que designan a la Unión Europea .....	25
2.5.2.	Periodo de referencia .....	26
2.5.3.	Resumen .....	27
2.6.	<b>Magnitud del uso .....</b>	<b>27</b>
2.6.1.	Criterios 27 .....	
2.6.2.	Ejemplos de uso insuficiente .....	29
2.6.3.	Ejemplos de uso suficiente.....	30
2.7.	<b>Uso de la marca en formas distintas de la registrada PAUSE .....</b>	<b>32</b>
2.7.1.	Introducción .....	32
2.7.2.	Criterios del Tribunal .....	33
2.7.3.	Práctica de la Oficina.....	33
2.7.3.1.	Adiciones.....	34

2.7.3.2	Omisiones .....	41
2.7.3.3	Otras alteraciones .....	45
<b>2.8</b>	<b>Uso de los productos y servicios para los cuales está registrada la marca.....</b>	<b>51</b>
2.8.1	Comparación del uso de productos y servicios con la lista de productos y servicios .....	52
2.8.2	Importancia de la clasificación.....	53
2.8.3	Uso y registro relacionados con las indicaciones generales de los «títulos de clase» .....	53
2.8.4	Uso para las subcategorías de productos y servicios y productos y servicios similares .....	54
2.8.4.1	Marca registrada anterior para una categoría amplia de productos y servicios .....	54
2.8.4.2	Marca registrada anterior para productos y servicios especificados de forma precisa.....	56
2.8.4.3	Ejemplos.....	56
2.8.5	Uso de la marca en relación con las piezas de recambio y las operaciones de postventa de los productos registrados.....	59
<b>2.9</b>	<b>Uso por el titular o en su nombre.....</b>	<b>60</b>
2.9.1	Uso por el titular .....	60
2.9.2	Uso por terceros autorizados .....	60
2.9.3	Uso de las marcas colectivas .....	60
<b>2.10</b>	<b>Uso legal .....</b>	<b>61</b>
<b>2.11</b>	<b>Justificación de la falta de uso.....</b>	<b>61</b>
2.11.1	Riesgos empresariales .....	62
2.11.2	Intervención estatal o judicial .....	62
2.11.3	Registros defensivos .....	64
2.11.4	Fuerza mayor.....	64
2.11.5	Consecuencias de la justificación de la falta de uso .....	64
<b>3</b>	<b>Procedimiento.....</b>	<b>64</b>
<b>3.1</b>	<b>Petición del solicitante.....</b>	<b>64</b>
3.1.1	Periodo de solicitud .....	65
3.1.2	La petición debe ser expresa, inequívoca e incondicional .....	65
3.1.3	Interés del solicitante en pedir la prueba de uso en primer lugar .....	66
3.1.4	Reacción si la petición no es válida .....	67
<b>3.2</b>	<b>Requerimiento expreso de la Oficina.....</b>	<b>67</b>
<b>3.3</b>	<b>Reacción de la parte oponente: presentación de la prueba de uso.....</b>	<b>68</b>
3.3.1	Plazo para presentar la prueba de uso .....	68
3.3.2	Medios de prueba .....	69
3.3.2.1	Principios.....	69
3.3.2.2	Remisiones.....	71
3.3.2.3	Declaraciones.....	71
<b>3.4</b>	<b>Reacción del solicitante.....</b>	<b>74</b>
3.4.1	Envío de las pruebas.....	74
3.4.2	Insuficiencia de la prueba de uso .....	74
3.4.3	Ausencia de reacción del solicitante .....	74
3.4.4	Retirada formal de la petición.....	74

<b>3.5 Nueva reacción del oponente .....</b>	<b>75</b>
<b>3.6 Lenguas en el procedimiento de la prueba de uso .....</b>	<b>75</b>
<b>3.7 Resolución .....</b>	<b>76</b>
3.7.1 Competencia de la Oficina .....	76
3.7.2 Necesidad de tomar una decisión .....	76
3.7.3 Apreciación global de las pruebas presentadas.....	77
3.7.4 Ejemplos .....	77
3.7.4.1 Uso efectivo aceptado .....	78
3.7.4.2 Uso efectivo no aceptado .....	79

# 1 Consideraciones generales

## 1.1 Función de la prueba de uso

La legislación comunitaria en materia de marcas impone al titular de una marca registrada la «obligación» de usar la marca de manera efectiva. La obligación de uso no es aplicable inmediatamente después del registro de la marca anterior. Antes bien, el titular de una marca registrada disfruta del llamado «periodo de gracia» de cinco años durante el cual no es necesario demostrar el uso de la marca para basarse en el mismo, incluso en el procedimiento de oposición ante la Oficina. Tras este periodo de gracia, podrá exigírsele al titular que demuestre el uso de la marca anterior respecto de los productos y servicios de que se trate. Antes de que transcurra este periodo, el mero registro formal confiere a la marca toda su protección.

El motivo de exigir que la marca anterior pueda demostrar que ha sido objeto de un uso efectivo es limitar los conflictos entre dos marcas registradas y protegidas y, en consecuencia, el número de conflictos entre ellas. El octavo considerando del preámbulo de la Directiva 89/104, que hace referencia explícita a este objetivo, apoya tal interpretación (sentencia de 12 de marzo de 2003, T-174/01, «Silk Cocoon», apartado 38).

Por lo que a la exigencia de demostrar el uso en el procedimiento de oposición ante la Oficina se refiere, cabe considerar que el artículo 42, apartados 2 y 3, del RMC no pretende evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa, ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes (sentencia de 8 de julio de 2004, T-334/01, «Hipoviton», apartado 32 y sentencia de 8 de julio de 2004, en el asunto T-203/02, «VITAFRUIT», apartado 38).

La Oficina no investiga de oficio si la marca anterior ha sido objeto de uso. Dicho examen solo tiene lugar si el solicitante de la marca comunitaria pide de forma expresa que se presente la prueba de uso. La petición del solicitante, siempre que se cumplan los requisitos legales, desencadena las consecuencias procesales y sustantivas establecidas por el RMC y el REMC.

## 1.2. Marco legal

El marco legal está constituido por disposiciones contenidas en el RMC, en el REMC y en la Directiva de marcas de acuerdo con la transposición llevada a cabo en la legislación nacional de los Estados miembros.

### 1.2.1 RMC y REMC

#### 1.2.1.1 Artículo 15 del RMC – obligación de utilizar las marcas registradas

**El artículo 15 del RMC establece el requisito sustantivo básico de la obligación de utilizar las marcas registradas**, cuyo primer apartado tiene la siguiente redacción:

Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para

los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca comunitaria quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento, salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

Según lo dispuesto en el artículo 15, apartado 1, letras a) y b), del RMC, el uso de la marca comunitaria en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta se halle registrada y la fijación de la marca comunitaria sobre los productos o sobre su presentación en la Comunidad solo con fines de exportación, constituyen también un uso a efectos del artículo 15, apartado 1, del RMC.

A tenor del artículo 15, apartado 2, del RMC el uso de la marca comunitaria con el consentimiento del titular se considerará hecho por el titular.

#### 1.2.1.2. Artículo 42, del RMC – consecuencias de la falta de uso

Las consecuencias de la falta de uso en el procedimiento de oposición están previstas en el artículo 42, apartados 2 y 3, del RMC. Según lo dispuesto en el artículo 42, apartado 2, del RMC:

A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior 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 comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad 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 hace al menos cinco años antes. A falta de dicha prueba, se desestimarán la oposición. Si la marca comunitaria 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.

Según lo dispuesto en el artículo 42, apartado 3, del RMC:

El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en el artículo 8, apartado 2, letra a), entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.

No existe en el RMC una disposición expresa según la cual las formas de uso mencionadas en el artículo 15, apartados 1 y 2, del RMC pueden considerarse también como uso de marcas nacionales anteriores. No obstante, el concepto de obligación de uso de la marca registrada ha sido armonizado como consecuencia del artículo 10, apartados 2 y 3, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en lo sucesivo, la «Directiva»). En consecuencia, resulta procedente aplicar la misma disposición sustantiva que el artículo 15, apartados 1 y 2, del RMC al uso de las marcas nacionales anteriores, con

la única diferencia de que dicho uso debe hacerse en el Estado miembro en el que esté registrada la marca nacional.

Asimismo, del texto del artículo 42, apartados 2 y 3, del RMC se deriva que la prueba de uso solo puede exigirse si el derecho anterior es una **MC** u otra **marca** que surte efectos en la UE o en un Estado miembro de la UE, tal como se define en el artículo 8, apartado 2, letra a), del RMC. Dado que las oposiciones presentadas con arreglo al **artículo 8, apartado 4, del RMC** no pueden estar basadas ni en marcas comunitarias ni en otras marcas mencionadas en el artículo 8, apartado 2, letra a), del RMC, el solicitante de la marca comunitaria no tiene derecho a solicitar la prueba de uso de los derechos anteriores en que se basan las oposiciones presentadas en virtud de dicha disposición. Sin embargo, el artículo 8, apartado 4, del RMC exige que el oponente demuestre la utilización en el tráfico económico de alcance no únicamente local para los derechos anteriores de que se trate.

En cuanto al **artículo 8, apartado 3, del RMC**, la práctica de la Oficina es que no pueden realizarse peticiones de prueba de uso de un derecho anterior. El motivo es que dichos derechos anteriores incluyen tanto a las marcas que surten efectos en la UE/los Estados miembros de la UE (marcas comunitarias, marcas nacionales, registros internacionales) **como** a las marcas nacionales de países no miembros de la Unión. Sería discriminatorio solicitar prueba de uso para las marcas de unos países y de otros no. En consecuencia, y a la vista del objeto específico de protección con arreglo al artículo 8, apartado 3, del RMC, mientras que el uso o la falta de uso que se haga de los derechos anteriores puede guardar relación con las alegaciones relativas a la justificación para presentar una solicitud de marca comunitaria, el oponente no podrá verse obligado a aportar prueba de uso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 42, apartado 3, del RMC, para cualquier derecho anterior en que esté basada la solicitud.

#### 1.2.1.3. Regla 22 del REMC – normas procesales, pruebas y lengua

Según la regla 22, apartado 2, del REMC, en el caso de que, con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 ó 3 del artículo 42, del RMC, la parte que presente oposición tuviere que aportar la prueba de uso o demostrar que existen causas justificativas para la falta de uso, la Oficina le invitará a que presente la prueba requerida en el plazo que ella determine. Si la parte que presente oposición no facilitase dicha prueba antes de que expire el plazo, la Oficina desestimaré la oposición.

Según la regla 22, apartado 3, del REMC, las indicaciones y la prueba de uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición, y en la prueba de estas indicaciones, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4.

Según la regla 22, apartado 4, del REMC, la prueba se deberá limitar preferentemente a la presentación de documentos y objetos acreditativos, como por ejemplo, envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y las declaraciones escritas a que hace referencia la letra f) del apartado 1 del artículo 78, del RMC.

Según la regla 22, apartado 5, del REMC, la petición de la prueba de uso podrá ir acompañada o no de las alegaciones sobre los motivos en los que se basa la oposición. Dichas alegaciones podrán presentarse junto con las alegaciones que se formulen en respuesta a la prueba de uso.

Según la regla 22, apartado 6, del REMC, en el caso de que las pruebas facilitadas de conformidad con los apartados 1, 2 y 3 no estén en la lengua del procedimiento de oposición, la Oficina podrá exigir a la parte que presente la oposición que facilite una traducción de tales pruebas a dicha lengua dentro del plazo que ella misma determine.

### 1.2.2. Directiva sobre marcas y Derecho nacional de aplicación de la Directiva

El artículo 10 de la Directiva contiene disposiciones idénticas a las del artículo 15, del RMC, sustituyéndose «uso en la Comunidad» por «uso en el Estado miembro».

## 2. Derecho sustantivo

### 2.1. Uso efectivo: los principios del Tribunal de Justicia

El RMC y el REMC no definen lo que ha de considerarse un «uso efectivo». No obstante, el Tribunal de Justicia (en adelante, el «Tribunal») ha establecido diversos principios importantes en relación con la interpretación de este término.

«**Ansul**» de 2003 (sentencia de 11 de marzo de 2003, en el asunto C-40/01, «Minimax»): el Tribunal estableció los siguientes principios:

- El uso que se requiere es un uso **efectivo** de la marca (apartado 35).
- El «uso efectivo» es un uso que **no debe efectuarse con carácter simbólico**, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca (apartado 36).
- Debe tratarse de un uso acorde con la **función esencial** de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia (apartado 36).
- Un «uso efectivo» de la marca supone la utilización de ésta **en el mercado** de los productos o servicios protegidos por la marca y no solo en la empresa de que se trate (apartado 37).
- El uso de la marca debe referirse a **productos y servicios** que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias, sea inminente (apartado 37).
- En la apreciación del carácter efectivo del uso de la marca, deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiados para determinar la **realidad** de su explotación comercial, en particular, los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trate para **mantener o crear cuotas de mercado** en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca (apartado 38).

- La apreciación de las circunstancias del caso de autos puede, por lo tanto, justificar que se tenga en cuenta, en particular, la **naturaleza** del producto o del servicio pertinente, las **características del mercado** de que se trate, la magnitud y la **frecuencia** del uso de la marca (apartado 39).
- Por lo tanto, no es necesario que el uso de la marca sea siempre **importante, desde el punto de vista cuantitativo**, para calificarse de efectivo, ya que tal calificación depende de las características del producto o del servicio afectado en el mercado correspondiente (apartado 39).

«La Mer» de 2004 (auto de 27 de enero de 2004, en el asunto C-259/02, «Laboratoire de la mer»): el Tribunal desarrolló los criterios recogidos en la sentencia «Minimax» como se indica a continuación:

- La cuestión de si un uso es suficiente desde el punto de vista cuantitativo para mantener o crear cuotas de mercado para dichos productos o servicios depende de diversos factores y de una apreciación que debe realizarse caso por caso. Las **características** de dichos productos o servicios, la **frecuencia o regularidad** del uso de la marca, el hecho de que se utilice la marca para comercializar todos los productos o servicios idénticos de la empresa titular o meramente algunos de ellos, o incluso las pruebas relativas al uso de la marca que el titular puede proporcionar, se encuentran entre los factores que cabe tomar en consideración (apartado 22).
- Igualmente, el uso de la marca por un único cliente, **importador** de los productos en relación con los cuales se registró la marca, puede bastar para probar que tal uso es efectivo, si la operación de importación tiene una verdadera justificación comercial para el titular de la marca (apartado 24).
- Por consiguiente, no cabe establecer una **norma de minimis** (apartado 25).

## 2.2. Uso efectivo: criterios aplicables a la prueba por parte la Oficina

El artículo 42 del RMC exige la *prueba* de uso efectivo de la marca anterior. La prueba consistirá en **elementos concretos y objetivos** que acrediten una utilización efectiva y eficaz (sentencia de 18 de enero de 2011, en el asunto T-382/08, «Vogue», apartado 22). Un argumento *prima facie* no es suficiente.

Asimismo, la Oficina no puede determinar de oficio el uso efectivo de marcas anteriores. Incluso los titulares de marcas que supuestamente son notoriamente conocidas deben presentar pruebas que demuestren el uso efectivo de la marca anterior.

Sin embargo, la Oficina no exige necesariamente un umbral elevado para la prueba de uso efectivo. El Tribunal ha indicado que no es posible indicar de forma abstracta, *qué umbral cuantitativo ha de considerarse* para determinar si el uso tiene o no un carácter efectivo y, en consecuencia, no puede existir el objetivo de la norma *de minimis* para establecer *a priori* el nivel de uso necesario para que sea «efectivo». Por lo tanto,

aunque debe demostrarse un alcance del uso mínimo, en qué consiste exactamente este alcance mínimo dependerá de las circunstancias de cada caso. La norma general es que, cuando responde a una verdadera justificación comercial, **un uso, incluso mínimo, de la marca puede bastar para determinar la existencia del carácter efectivo**, dependiendo de los productos y servicios, y el **mercado de referencia** (sentencia de 23 de septiembre de 2009, en el asunto T-409/07, «Acopat», apartado 35 y la citada jurisprudencia; sentencia de 2 de febrero de 2012, en el asunto T-387/10, «Arantax», apartado 42).

Dicho de otro modo, bastará con que la prueba de uso demuestre que el titular de la marca ha intentado seriamente adquirir o mantener una posición comercial en el mercado de que se trate y que no haya usado la marca únicamente con la intención de conservar los derechos inherentes a la misma (uso simbólico). Como por ejemplo, en algunos casos, unas ventas relativamente escasas serán suficientes para concluir que el uso no tiene carácter simbólico, en especial en relación con productos caros (resolución de 4 de septiembre de 2007, R 0035/20072, «DINKY», apartado 22). En cambio, incluso si una cantidad de uso verdaderamente modesta puede bastar en determinadas circunstancias, los titulares deben alegar una prueba de uso exhaustiva.

Según lo dispuesto en la regla 22, apartado 3, del REMC, las indicaciones y las pruebas consistirán en indicaciones sobre el **lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso** de la marca del oponente respecto a los productos y servicios para los que esté registrada.

Estos requisitos de la prueba de uso son **acumulativos** (sentencia de 5 de octubre de 2010, en el asunto T-92/09, «STRATEGI», apartado 43), lo cual significa que el oponente está obligado no solo a indicar, sino a probar cada uno de ellos. No obstante, la suficiencia de las indicaciones y de la prueba sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso ha de apreciarse a la luz de la *totalidad* de las pruebas presentadas. No es adecuado realizar una evaluación por separado de los diversos factores pertinentes, cada uno considerados de manera aislada (sentencia de 17 de febrero de 2011, en el asunto T-324/09, «Friboi» apartado 31).

Por consiguiente, la Oficina valora las pruebas presentadas en el marco de **una apreciación global**. Deben tenerse en cuenta todas las circunstancias del asunto específico y todas las pruebas presentadas han de apreciarse *conjuntamente con las otras*. Por lo tanto, aunque determinados elementos de prueba pueden ser insuficientes por sí solos para acreditar el uso de la marca anterior, pueden contribuir a acreditar el uso conjuntamente con otra documentación e información.

Las pruebas de uso pueden ser **de naturaleza indirecta o circunstancial**, como la prueba relativa a la cuota poseída por la marca en el mercado de referencia, la importación de los productos en cuestión, el suministro de las materias primas necesarias o de los envases al titular de la marca, o la fecha de caducidad de los productos. Estas pruebas indirectas pueden desempeñar un papel decisivo en la apreciación global de las pruebas presentadas. Su valor probatorio ha de ser examinado detenidamente. Por ejemplo, la sentencia de 8 de julio de 2010, en el asunto T-30/09, «peerstorm», apartados 42 y ss. consideró que los catálogos en sí mismos podrían, en determinadas circunstancias, ser pruebas concluyentes del suficiente alcance del uso.

Es necesario tomar en consideración **la clase específica de productos y servicios** al apreciar el valor probatorio de las pruebas presentadas. Por ejemplo, puede ser

habitual en el sector del mercado de que se trata que las muestras de los productos y servicios no vayan provistas de indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso. En ese caso, no es oportuno ignorar tales pruebas del uso si las indicaciones a ese respecto pueden hallarse en las otras pruebas presentadas.

Se debe apreciar detenidamente cada una de las pruebas presentadas para comprobar si realmente reflejan el uso durante el plazo de cinco años anterior a la publicación de la solicitud de marca comunitaria (véase al respecto el punto 2.5. *infra*) o el uso en el territorio de referencia (véase *infra* el punto 2.4.). En particular, se deben examinar con cuidado las fechas y el lugar de uso que figuran en hojas de pedido, facturas y catálogos.

Las pruebas presentadas ***sin indicación de la fecha de uso*** podrán, en el contexto de una apreciación global, ser pertinentes y tenerse en cuenta *conjuntamente con otras pruebas* que tienen una fecha indicada (sentencia de 17 de febrero de 2011, en el asunto T-324/09, «Friboi», apartado 33). Éste es el caso, en particular, si resulta habitual en un determinado sector del mercado de que se trata que las muestras de los productos y servicios no lleven indicaciones relativas al tiempo (resolución de 5 de septiembre de 2001, en el asunto R 0608/2000-4, «Palazzo», apartado 16, observando que las cartas de helados no suelen llevar fecha).

Respecto de la aplicación práctica de los principios generales mencionados, véanse los ejemplos del punto 3.7.4. *infra*.

## **2.3. Naturaleza del uso: uso como marca en el tráfico económico**

### **2.3.1. El término «naturaleza del uso»**

La «naturaleza del uso» del signo que se exige es su uso como marca en el tráfico económico.

No obstante, es importante señalar que la expresión «naturaleza del uso» en el contexto de la regla 22, apartado 3, del REMC también incluye la necesidad de disponer de:

- un uso de la marca como marca registrada o de una variación de la misma de conformidad con el artículo 15, apartado 1, letra a), del RMC (véase *infra* el punto 2.7), y
- un uso de los productos y servicios para los cuales está registrada la marca (véase *infra* el punto 2.8.).

### **2.3.2. Uso como marca**

Los artículos 15 y 42, apartado 2, del RMC exigen la prueba de uso efectivo para los productos y servicios en relación con los cuales esté registrada la marca y en los que se base la oposición. Así pues, el oponente debe demostrar que la marca ha sido utilizada como marca en el mercado.

Habida cuenta de que entre las funciones de una marca se encuentra la de servir de enlace entre los productos y servicios y la persona responsable de su comercialización,

la prueba de uso debe acreditar un **vínculo claro entre el uso de la marca y los productos y servicios pertinentes**. Tal como se indica claramente en la regla 22, apartado 4, del REMC, no es necesario fijar la marca sobre los propios productos. Una representación de la marca en el embalaje, los catálogos, el material publicitario o las facturas relacionados con los productos y servicios en cuestión constituye una prueba directa de que la marca ha sido objeto de un uso efectivo (véase asimismo *infra* el punto 2.3.3.2.).

El **uso de un signo como nombre de empresa o nombre comercial** no puede considerarse un uso como marca, a no ser que los propios productos y servicios sean identificados y ofrecidos en el mercado con este signo (sentencia de 13 de abril de 2011, en el asunto T-209/09, «Adler Capital», apartados 55 y 56). Éste no suele ser el caso cuando el nombre de empresa se utiliza simplemente como rótulo de establecimiento (excepto cuando se demuestre el uso para los servicios al por menor), o aparece en la última página de un catálogo o como mención adicional en la etiqueta posterior (sentencia de 18 de enero de 2011, en el asunto T-382/08, «Vogue», apartado 47).

El uso efectivo exige que el uso sea como *marca*:

- que no sea a efectos puramente ilustrativos o meramente promocional de los productos o servicios.
- en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada (sentencia de 11 de marzo de 2003, en el asunto C-40/01, «Minimax», apartado 43).

Por lo tanto, los siguientes elementos no serán adecuados para apoyar el uso efectivo de la marca:

- El uso como *marca de certificación*. En algunas jurisdicciones se pueden obtener marcas de certificación por cumplir determinadas normas. El titular de una marca de certificación es el certificador, que ejerce el control legítimo sobre el uso de la marca de certificación, y no el usuario, productor o proveedor autorizado de los productos o servicios certificados. Las marcas de certificación pueden usarse conjuntamente con la marca del fabricante de los productos certificados o del proveedor de los servicios certificados. La función fundamental de una marca de certificación es distinta de la función fundamental de una marca individual: mientras que esta última sirve ante todo para identificar el origen de los productos y servicios, la primera se utiliza para certificar que los productos o servicios cumplen determinadas normas establecidas y poseen características particulares. Por ello, el uso como marca de certificación no constituye un uso como marca individual, que es el uso que exige el artículo 42, apartados 2 y 3, del RMC (resolución de 16 de agosto de 2011, en el asunto R 87/2010-2, «DVC-DVB», apartado 32).
- El uso como *indicación geográfica protegida* (IGP) o *denominación de origen protegida* (DOP). La función esencial de las IGP y DOP es indicar que los productos proceden de una región o localidad determinadas, a diferencia de la función principal de las marcas, que es indicar el origen comercial. Cuando una IGP o DOP ha sido registrada como una marca individual (y no, por ejemplo, como una marca colectiva), el oponente tiene que presentar prueba de uso como

marca individual. La prueba de uso como IGP o DOP (por ejemplo, declaraciones generales de Consejos Reguladores) no pueden servir para demostrar el uso como marca individual. Si la IGP o DOP está registrada como marca colectiva, debe presentarse prueba de uso para demostrar que se usa de acuerdo con la función fundamental de las marcas colectivas, a saber, para distinguir los productos o servicios de los miembros de la asociación titular de la marca de los de otras empresas (véase la resolución de 23 de noviembre de 2011, en el asunto R 1497/2010-2, «YECLA», apartados 34 y 45).

- El uso de un signo como *nombre de empresa* o *nombre comercial* porque la finalidad de la denominación social, nombre comercial o rótulo de establecimiento no distingue, por sí mismo, los productos o servicios. Por tanto, el uso de una *denominación social* es identificar una sociedad, mientras que el uso de un *nombre comercial* o de un *rótulo de establecimiento* es identificar una sociedad o designar un establecimiento. Por tanto, cuando el uso de una denominación social, de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento identifica una sociedad o designa un establecimiento mercantil no puede considerarse que existe «para productos o servicios» (sentencia de 11 de septiembre de 2007, en el asunto C-17/06, «Céline», apartado 21; sentencia de 13 de mayo de 2009, en el asunto T-183/08, «Jello Schuhpark II», apartados 31 y 32).

El uso de una denominación social o de un nombre comercial puede considerarse como uso «para productos» cuando:

- una parte *coloca el signo* constitutivo de su denominación social, su nombre comercial o su rótulo de establecimiento en los productos o,
- incluso a falta de colocación del signo, dicha parte utiliza el citado signo de manera que *se establezca un vínculo* entre la denominación social, el nombre comercial y los productos o servicios (sentencia de 11 de septiembre de 2007, en el asunto C-17/06, «Céline», apartados 21 a 23).

Siempre que se cumpla cualquiera de estas dos condiciones, el hecho de que la denominación social de una empresa utilice un elemento denominativo no excluye su uso como marca para designar productos o servicios (sentencia de 30 de noviembre de 2009, en el asunto T-353/07, «Coloris», apartado 38).

Según las circunstancias, podrá admitirse para justificar el uso efectivo de la marca registrada lo siguiente:

- La aparición del nombre de empresa en el membrete de las *hojas de pedido* o de *las facturas* dependiendo de la forma en que el signo figure en ellas. Sin embargo, no basta el mero uso del nombre de la empresa en el membrete de las facturas sin una referencia clara a productos o servicios específicos.
- El uso de un signo como *nombre de dominio* o como *parte de un nombre de dominio* en primer lugar identifica al titular del sitio (p. ej., [www.trademark.com](http://www.trademark.com)). No obstante, dependiendo de las circunstancias, dicho uso puede constituir también un uso como marca registrada (lo que presupone que conecta con un sitio en el que aparecen los productos y servicios protegidos por tal marca).

### 2.3.3. Uso público en el tráfico económico

#### 2.3.3.1. Uso público frente a uso interno

El uso ha de ser público, es decir, debe ser externo y manifiesto para los consumidores reales o potenciales de los productos y servicios. El uso en el ámbito privado o limitado al interior de una empresa o grupo de empresas no constituye un uso efectivo (sentencia de 9 de diciembre de 2008, en el asunto C-442/07, «Verein Radetzky-Orden», apartado 22; sentencia de 11 de marzo de 2003, en el asunto C-40/01, «Minimax», apartado 37).

La marca debe ser utilizada **públicamente y con relevancia exterior** en el contexto de una actividad comercial para abrir en el mercado un hueco a los productos o los servicios que representa (sentencia de 12 de marzo de 2003, en el asunto T-174/01, «Silk Cocoon», apartado 39, sentencia de 30 de abril de 2008, en el asunto T-131/06, «SONIA SONIA RYKIEL», apartado 38). El término relevancia exterior no implica necesariamente un uso destinado a los consumidores finales, ya que la prueba correspondiente puede proceder de un **intermediario**, cuya actividad consista en identificar compradores profesionales, como empresas de distribución, a las que el intermediario vende productos fabricados por los productores originales (sentencia del 21 de noviembre de 2013, en el asunto T-524/12, «RECARO», apartados 25 y 26).

Las pruebas pertinentes también pueden proceder válidamente de una **empresa de distribución** que forme parte de un grupo. La distribución es un método de organización empresarial habitual en el tráfico económico y que implica el uso de una marca que no puede considerarse un uso puramente interno por un grupo de empresas, ya que la marca también se utiliza de manera pública y hacia el exterior (sentencia de 17 de febrero de 2011, en el asunto T-324/09, «Friboi», apartado 32).

El uso de la marca debe **referirse a productos y servicios** que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela sea inminente. La mera preparación para el uso de la marca – como la impresión de etiquetas, la elaboración de recipientes, etc. – constituye un uso interior y, por lo tanto, no es un uso en el tráfico económico a estos efectos (sentencia de 11 de marzo de 2003, en el asunto C-40/01, «Minimax», apartado 37).

#### 2.3.3.2. Actividad comercial frente a actividad de promoción

Cuando la marca esté protegida para los productos y servicios de una **empresa sin ánimo de lucro** y haya sido objeto de uso, el hecho de que el beneficio no constituya el motivo del uso carece de importancia: «El hecho de que una asociación caritativa carezca de ánimo de lucro no excluye que puede tener el objetivo de crear y, en consecuencia, conservar un mercado para sus productos o sus servicios» (sentencia de 9 de diciembre de , en el asunto C-442/07, «Verein Radetzky-Orden», apartado 17).

Los productos y servicios ofrecidos **de forma gratuita** pueden constituir un uso efectivo cuando se ofrecen de forma comercial, es decir, con el objetivo de crear o mantener un mercado para dichos productos o servicios en la UE, en contraposición a los productos o servicios de otras empresas, y por lo tanto, que compiten con ellos (sentencia de 9 de septiembre de 2011, en el asunto T-289/09, «Omnicare Clinical Research», apartados 67 y 68).

El mero uso de la marca en **material destinado a la promoción de otros productos** no puede considerarse una prueba (indirecta) suficiente del uso, de conformidad con la legislación sobre marcas, para el tipo de artículos promocionales en los que se usa o se ha usado la marca. Por ejemplo, regalar prendas de vestir tales como camisetas o gorras de béisbol en eventos promocionales con el fin de estimular las ventas de un determinado producto, como, por ejemplo, una bebida, no puede considerarse un uso efectivo de la marca de ropa en cuestión.

El Tribunal ha confirmado la práctica de la Oficina sobre el «uso efectivo» en relación con los artículos promocionales:

Signo anterior	Asunto
WELLNESS	C-495/07 (carácter prejudicial)
<p>El oponente era titular de la marca «WELLNESS» de las clases 25 y 32. Con ocasión de la comercialización de prendas de vestir, también utilizó la marca para designar una bebida no alcohólica que regalaba a quienes adquirirían las prendas de vestir. No se utilizó la marca «WELLNESS» para bebidas vendidas de forma separada.</p> <p>El Tribunal consideró que, cuando los objetos publicitarios se distribuyen para recompensar la compra de otros productos y para promover la venta de éstos, la marca pierde su razón de ser comercial para los productos promocionales y no pueden considerarse efectivamente utilizados en el mercado de los productos de esa clase (apartado 22).</p>	

### 2.3.4. Uso en relación con los productos o servicios

#### 2.3.4.1. Uso en relación con los productos

Las marcas se han utilizado tradicionalmente sobre los productos (impresos sobre los productos, en las etiquetas, etc.) o sus embalajes. No obstante, demostrar el uso sobre los productos o sus envases no es el único modo de demostrar el uso relativo a los productos. Es suficiente, si existe una conexión adecuada entre las marcas y los productos, que la marca se utilice «en relación con» los productos y servicios, como, por ejemplo, en folletos, prospectos, pegatinas, signos en el interior de establecimientos de venta, etc.

Signo anterior	Asunto
Schuhpark	T-183/08
<p>El TG consideró que el uso del signo «Schuhpark» para calzado en anuncios, bolsos y facturas no identificaba el origen de los zapatos (que llevaban su propia marca o no llevaban ninguna marca) sino la <b>denominación social o el nombre comercial</b> del comerciante al menor de zapatos. Esto fue considerado insuficiente para establecer un vínculo entre el signo «Schuhpark» y los zapatos. Dicho de otro modo, «Schuhpark» bien puede ser una marca para la venta al por menor de zapatos, pero no se utilizó como marca para productos (apartados 31 y 32).</p>	

En caso de que el oponente venda los productos exclusivamente por catálogo (venta por correo) o a través de Internet, puede darse el caso de que la marca no siempre figure también sobre el embalaje o sobre los propios productos. En general, en tales casos el uso en las páginas (de Internet) en las que se presentan los productos se considerará suficiente, siempre que sea de otro modo efectivo en términos de tiempo, lugar, alcance y naturaleza (véase el punto 2.3.4.4.). El titular de la marca no tendrá

que presentar la prueba de que la marca aparecía realmente sobre los propios productos.

Únicamente en circunstancias extraordinarias, los **catálogos** pueden constituir por sí mismos una prueba concluyente de un alcance del uso nada despreciable:

Signo anterior	Asunto
PETER STORM	T-30/09
El TG aceptó que los catálogos pudiesen justificar el alcance del uso de una marca en circunstancias en que «se ha propuesto en los catálogos un gran número de artículos designados por la marca PETER STORM y que esos artículos estaban disponibles en más de 240 tiendas del Reino Unido durante buena parte del período pertinente. Esos elementos permiten [...] inferir que ese uso fue de cierta importancia». (apartado 43; véanse asimismo los apartados 38 a 45)	

Signo anterior	Asunto
CATAMARAN	R 0566/2010-2
La Sala de Recurso concluyó que, a pesar del hecho de que las pruebas no incluían facturas, los catálogos de ventas (primavera/verano 2001 a otoño/invierno 2006), junto con las distintas muestras de prendas de vestir y la declaración jurada (de las cifras de ventas) representaron prueba suficiente del alcance del uso de las marcas anteriores (apartados 31 y 32).	

#### 2.3.4.2. Uso en relación con los servicios

Las marcas no pueden utilizarse directamente «sobre» los servicios. En consecuencia, el uso de las marcas registradas de servicios se llevará a cabo en documentos mercantiles, en la publicidad, o en cualquier otro modo directa o indirectamente relacionado con los servicios. Cuando el uso en los citados elementos demuestre un uso efectivo, tal uso se considerará suficiente.

Signo anterior	Asunto
STRATEGIES	T-92/09
Cuando una marca anterior se registra respecto de servicios «de gestión de empresas» y se utiliza como título de revistas de negocios, el TG no excluye que dicho uso pueda ser considerado efectivo respecto de los servicios de que se trate. Este puede ser el caso si se demuestra que la revista presta apoyo a la prestación de servicios de «gestión de empresas», es decir, si dichos servicios se prestan por medio de una revista. El hecho de que no exista un «vínculo bilateral directo» entre el editor y el beneficiario de los servicios no impide que se aprecie un uso efectivo, porque la revista no se distribuye de forma gratuita, lo que puede hacer creíble la reivindicación de que el pago del precio de la revista constituye la remuneración del servicio prestado.	

#### 2.3.4.3. Uso en la publicidad

Las marcas cumplen su función de indicador del origen comercial de los productos y servicios y de símbolos de la buena fe de su titular no solo cuando se usan efectivamente sobre los productos y servicios o en relación con ellos, sino también cuando se utilizan en la publicidad. De hecho, la función publicitaria o de comunicación al mercado de las marcas es una de las más importantes.

En consecuencia, en general, el uso en la publicidad será considerado un uso efectivo siempre que:

- el volumen de la publicidad sea suficiente para constituir un uso público efectivo de la marca y
- pueda establecerse una relación entre la marca y los productos y servicios para los cuales ha sido registrada.

El Tribunal confirmó este planteamiento en su sentencia «Minimax», en la que estimó que el uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, *en particular, mediante campañas publicitarias*, sea inminente (sentencia de 11 de marzo de 2003, en el asunto C-40/01, «Minimax», apartado 37).

No obstante, el resultado en un asunto en particular dependerá en gran medida de las circunstancias concretas. En este sentido, es especialmente importante que las pruebas presentadas también aporten una indicación clara de la magnitud del uso de la marca (volumen y periodo de distribución del material publicitario):

Signo anterior	Asunto
BLUME	R 0681/2001-1
<p>Servicios: servicios de una empresa de publicidad de la clase 41.</p> <p>La Sala de Recurso confirmó que las pruebas (que incluían catálogos, notas de prensa y anuncios) leídas en su conjunto eran suficientes para demostrar un uso efectivo de la marca.</p> <p>«Aunque el registro de pedidos y el extracto de la cuenta bancaria no ofrecían información sobre cómo y en qué medida la marca se utilizó en España, el resto de documentos, a saber, los catálogos, notas de prensa y anuncios, leídos conjuntamente, demuestran que durante el periodo pertinente, el oponente ha publicado en España libros y revistas con la marca BLUME. Incluso si el oponente no aporta facturas, pedidos o datos de ventas, hay motivos para presumir que publicó, promocionó y vendió sus libros y revistas al amparo de la marca BLUME. Aunque el oponente identificó y fechó documentos de publicidad y notas de prensa, siempre se menciona la nota en cuestión en las notas de prensa y en la portada de los citados libros. Además, el texto está en español y el precio se menciona en pesetas. Cuando se leen junto con los catálogos, estas notas de prensa demuestran que se refieren a algunos de los libros que se mencionan en los catálogos.» (apartado 23)</p>	
Signo anterior	Asunto
BIODANZA	R 1149/2009-2 (confirmada por la sentencia T-298/10)
<p>Productos y servicios: clases 16 y 41.</p> <p>La Sala de Recurso desestimó la conclusión de la División de Oposición de que las pruebas (solo los anuncios) demostraban un uso efectivo.</p> <p>Del fallo de la decisión impugnada resulta claramente que las pruebas de uso presentadas por el oponente consisten únicamente en anuncios, lo que solo demuestra que el oponente anunció un festival anual «BIODANZA» durante todo el periodo pertinente y talleres organizados de forma periódica o no periódica desde 2002.</p> <p>Sin embargo, en contra de lo que concluye la decisión impugnada, dichos anuncios no pueden proporcionar pruebas de su distribución entre sus posibles clientes en Alemania, ni demuestran el alcance de la distribución o el número de ventas o contratos realizados para los servicios protegidos por la marca. La mera existencia de los anuncios, por sí sola, podría, a lo sumo, convertir en probable o creíble el hecho de que se hubieran comercializado o, al menos, ofrecido en el territorio relevante servicios protegidos por la marca anterior, pero no constituye una prueba de ello, tal como supuso indebidamente la decisión impugnada.</p>	

En los casos en que la publicidad se realiza de forma simultánea a la comercialización de los productos y servicios y existen pruebas tanto de ambas actividades, la primera abogará en favor del carácter efectivo del uso.

La publicidad previa a la comercialización real de los productos y servicios, siempre que tenga por objeto crear un mercado para los productos y servicios, se considerará generalmente un uso efectivo.

La cuestión de saber si la publicidad desprovista de todo plan presente o futuro de comercializar realmente los productos y servicios constituye un uso efectivo parece dudosa. Como en muchas otras situaciones, el resultado dependerá de las circunstancias del caso. Por ejemplo, si los productos o servicios están disponibles en el extranjero, como alojamiento para vacaciones o productos especiales, la publicidad por sí sola puede bastar para constituir un uso efectivo.

#### 2.3.4.4 Uso en Internet

La norma que se aplica a la hora de evaluar las pruebas en forma de impresiones de Internet no es más estricta que cuando se evalúan otros medios de prueba. Por consiguiente, la presencia de la marca en sitios web puede mostrar, en particular, la naturaleza de su uso o el hecho de que los productos o servicios que llevan la marca se han ofrecido al público. Sin embargo, la mera presencia de una marca en una página web no es, por sí misma, suficiente para demostrar el uso efectivo salvo si dicha página muestra también el lugar, tiempo, alcance del uso o excepto si esta información se ofrece de otro modo.

Signo anterior	Asunto
SHARP	R 1809/2010-4
El oponente presentó «extractos de las páginas web del oponente en diferentes países». La Sala de Recurso consideró que «las simples impresiones de la propia página de Internet de una empresa no demuestran el uso de una marca para determinados productos sin información complementaria relativa al uso real del sitio de Internet por parte de los consumidores potenciales y pertinentes o de la publicidad complementaria y cifras de ventas relativas a los distintos productos, fotografías de los productos con la correspondiente marca, etc.». (apartado 33)	
Signo anterior	Asunto
WALZERTRAUUM	T-355/09 (recurso pendiente C-141/13 P)
El oponente, una panadería, que es titular de la marca alemana «WALZERTRAUUM» para los productos de la clase 30, a fin de demostrar el alcance de uso de su marca, presentó pruebas relativas a un folleto publicitario publicado en Internet que proporciona información general sobre sus métodos de trabajo, los ingredientes utilizados en sus productos y la gama de productos, incluido su chocolate «WALZERTRAUUM». No obstante, la página web no permitía realizar pedidos en línea de los productos. Por este motivo, el TG consideró que no podía establecerse un vínculo entre el sitio web y el número de productos vendidos (apartado 47).	

En concreto, el valor como pruebas de los extractos de Internet puede reforzarse presentando pruebas de que un determinado número de clientes han visitado la página web específica y, en particular, de que se han cursado pedidos para los productos y servicios durante el periodo de referencia. Por ejemplo, una prueba útil en este sentido pueden ser los registros que normalmente se conservan cuando se explota una página web, por ejemplo, registros relacionados con las respuestas obtenidas en distintos momentos o, en algunos casos, los países desde los que se accede a la página web.

Por lo que al *periodo de referencia* se refiere, la información de Internet o de las bases de datos en línea se considera publicada en la fecha en que se publicó la información. Las páginas web suelen incluir información muy relevante. Determinada información incluso únicamente puede estar disponible en Internet en dichas páginas web. Esto incluye, por ejemplo, los catálogos en línea que no están disponibles en formato impreso.

La naturaleza de Internet puede dificultar la determinación de la fecha real en que la información fue, en realidad, puesta a disposición del público. Por ejemplo, no todas las páginas web incluyen una mención sobre el momento en que fueron publicadas. Además, las páginas web se actualizan fácilmente, aunque la mayoría no ofrecen ningún archivo del material que mostraban anteriormente, ni de los registros de datos que permitan a los miembros del público establecer de forma precisa en qué momento se publicó cada dato.

En este contexto, la fecha del uso en Internet se considerará fiable en particular cuando:

- la página web impone marcas de tiempo para cada entrada, proporcionando de este modo información relativa al historial de modificaciones que se realizan sobre un archivo o una página web (por ejemplo, tal como está disponible en Wikipedia o se adjunta de forma automática al contenido, p.ej. en los mensajes en foros y en blogs); o
- los motores de búsqueda indican fechas de indexación en la página web (p.ej., de la memoria caché de Google®); o
- las capturas de pantallas de la página web llevan una fecha determinada.

Las pruebas presentadas han de acreditar que las transacciones en línea estaban *relacionadas con los productos y servicios* designados por la marca.

Signo anterior	Asunto
ANTAX	T-387/10
El oponente ha presentado, entre otros, los extractos de Internet de las páginas de inicio de varias asesorías fiscales utilizando la marca del oponente. El TG consideró que las indicaciones en las páginas de Internet permitían al lector establecer un vínculo entre la marca y los servicios prestados (apartados 39 y 40).	

Mientras que la *naturaleza de la marca* y, hasta cierto punto, el *tiempo* (tal como se ha visto antes) y el *lugar* son los elementos menos complejos de acreditar, *el alcance del uso* presenta más dificultades si solo se cuenta con las pruebas de Internet. Se debe tener en cuenta que las transacciones en Internet tienden a eliminar la mayor parte de las pruebas de venta «tradicionales» como las facturas, el volumen de negocio, los documentos fiscales, etc. Nuevas pruebas «electrónicas» tienden a reemplazarlas, o lo han hecho ya, como medios de pago certificados, pedidos y sus confirmaciones, registros de transacciones seguras, etc.

Signo anterior	Asunto
Skunk funk (fig.)	R 1464/2010-2
<p>«Los extractos de las páginas web de terceros, aunque se imprimieron el 10 de junio de 2008, incluyen comentarios de los consumidores sobre la ropa y las tiendas “SKUNKFUNK” con fecha del periodo de referencia. En concreto, por lo que al territorio de referencia se refiere, los documentos muestran varios comentarios realizados por los consumidores de España y con fecha de diciembre de 2004 y los meses de febrero, marzo, abril, mayo y julio de 2007. Asimismo, como la División de Oposición ha señalado, un comentario en un blog (del 4 de marzo de 2007) en la página de Internet <a href="http://www.cybereuskadi.com">www.cybereuskadi.com</a> menciona que el oponente ("diseñador de Skunkfunk") “exporta ropa para surf en todo el mundo y tiene un volumen de negocios de casi 7 millones de euros al año”. (apartado 21).</p>	

## 2.4. Lugar del uso

### 2.4.1. Uso en el mercado «nacional»

Las marcas han de utilizarse en el territorio en el que gozan de protección (la Unión Europea para las marcas comunitarias, el territorio del Estado miembro en el caso de las marcas nacionales o el Benelux para las marcas del Benelux y los territorios de los países pertinentes para los registros internacionales).

Como el Tribunal estimó en el asunto «Leno Merken», «la extensión territorial del uso es sólo uno de los factores, entre otros, que deben ser tenidos en cuenta para determinar si tal uso es efectivo o no» (sentencia de 19 de diciembre de 2012, en el asunto C-149/11, «Leno Merken», apartado 30). El Tribunal indicó asimismo que el uso de la marca en los territorios de fuera de la UE no puede tenerse en cuenta (apartado 38).

En vista de la globalización del comercio, una indicación del domicilio social del titular de la marca puede considerarse una indicación insuficiente de que el uso ha tenido lugar en ese país en particular. Si bien el artículo 15, apartado 1, letra b), del RMC establece que la fijación de la marca sobre los productos o sobre su presentación en la Unión Europea solo con fines de exportación tiene la consideración de uso de la marca, la mera indicación de la sede del oponente por sí sola no constituye una prueba de tales actos. Por otro lado, el hecho de que los clientes que tienen su sede fuera del territorio de referencia estén incluidos en las listas de los documentos que demuestran el uso de la marca anterior no es, en sí mismo, suficiente para concluir que dichos servicios (p. ej., los servicios de promoción) puedan prestarse, de hecho, en el territorio de referencia en beneficio de las empresas ubicadas en dichos territorios (resolución de 9 de junio de 2010, R 0952/2009-1, «Global Tabacos», apartado 16).

### 2.4.2. Marcas comunitarias: uso en la Unión Europea

En caso de que la marca anterior sea una marca comunitaria, ésta ha de utilizarse en la «Comunidad» (artículo 15, apartado 1, y artículo 42, apartado 2, del RMC). Desde la sentencia «Leno Merken», el artículo 15, apartado 1, del RMC debe interpretarse en el sentido que las fronteras territoriales de los Estados miembros no deben ser tenidas en cuenta al evaluar si una marca comunitaria ha tenido un «uso efectivo» en la Comunidad (apartado 44).

En términos territoriales, y en vista del carácter unitario de la marca comunitaria, el enfoque adecuado no es el que toma en consideración las fronteras políticas, sino las de los mercados. Además, uno de los fines perseguidos por el sistema de la marca comunitaria es el estar abierto a todo tipo de empresas. Por tanto, el tamaño de la empresa no es un factor relevante para establecer un uso específico.

Como el Tribunal indicó en la sentencia «Leno Marken», es imposible determinar *a priori* de un modo abstracto qué ámbito territorial debe aplicarse para dilucidar si el uso de dicha marca tiene o no carácter efectivo (apartado 55). Debe tenerse en cuenta el conjunto de hechos y circunstancias pertinentes, tales como, entre otros, las características del mercado de referencia, la naturaleza de los productos o de los servicios amparados por la marca, el ámbito territorial del uso y su extensión cuantitativa, así como su frecuencia y regularidad (apartado 58).

La Oficina debe determinar caso a caso si pueden combinarse las diversas indicaciones y pruebas a efectos de evaluar el carácter efectivo del uso, cuya dimensión geográfica es solo uno de los aspectos que deben considerarse.

En cualquier caso, es necesario subrayar que se deben aplicar los criterios o normas europeos relativos al uso efectivo (es decir, los requisitos del artículo 15, del RMC) y no normas o prácticas nacionales aplicadas a las marcas comunitarias.

#### 2.4.3. Marcas nacionales: uso en el Estado miembro de referencia

En caso de que la marca anterior sea una marca nacional con efecto en uno de los Estados miembros de la Unión Europea, la marca debe haber sido objeto de un uso efectivo en el Estado miembro en el que esté protegida (artículo 42, apartado 3, del RMC). El uso en una parte del Estado miembro se considerará suficiente, siempre que sea efectivo.

Asunto	Marca anterior	Observación
C-416/04 P	VITAFRUT	El uso se consideró suficiente, aun cuando la marca española anterior no estaba presente en una parte sustancial del territorio español, dado que las pruebas hacían referencia a la venta de productos de consumo corrientes (zumos concentrados de frutas) a un solo cliente en España (apartados 60, 66 y 76).

#### 2.4.4. Uso con fines de importación y exportación

A tenor del artículo 15, apartado 1, letra b), del RMC, la fijación de la marca comunitaria sobre los productos o sobre su presentación en la Comunidad solo con fines de **exportación** también tiene la consideración de uso a efectos del artículo 15, apartado 1, del RMC.

Asunto	Marca anterior	Observación
T-34/12	Herba Shine	El Tribunal dictaminó que la Sala de Recurso debería haber explicado la razón por la que había desestimado las pruebas de venta fuera del territorio pertinente (facturas de clientes establecidos fuera de la UE). De hecho, estas ventas fuera de la UE no pueden desestimarse simplemente tan solo por ese motivo (apartados 48, 49 y 54).
R 0602/2009-2	RED BARON	La Sala de Recurso indicó que las ventas en Austria y Gran Bretaña procedentes de los Países Bajos también constituían un uso efectivo en el sentido del artículo 15, apartado 1, letra b), del RMC (apartado 42).

La marca debe utilizarse (y figurar en los productos o en su embalaje) en el mercado de referencia, es decir, la zona geográfica en la que está registrada. Las pruebas que solo hacen referencia a la **importación** de las mercancías en la zona de referencia podrán ser suficiente, en función de las circunstancias del caso, como prueba en este ámbito (véase por analogía la sentencia de 9 de julio de 2010, en el asunto T-430/08, «Grain Millers», apartados 33, 40 y ss. en relación con la prueba de uso en el tráfico económico de un signo basada en las importaciones de Rumanía a Alemania).

El Tribunal ha considerado que un **tránsito**, consistente en transportar mercancías legalmente fabricadas en un Estado miembro a un tercer Estado atravesando el territorio de uno o de varios Estados miembros, no implica en modo alguno la comercialización de las mercancías de que se trata y, por consiguiente, no hay posibilidad de que atente contra el objeto específico del derecho de marca (en relación con el tránsito a través de Francia de mercancías que proceden de España y cuyo destino es Polonia, véase la sentencia de 23 de octubre de 2003, en el asunto C-115/02, «Rioglass and Transremar», apartado 27 y la sentencia de 9 de noviembre de 2006, en el asunto C-281/05, «Diesel», apartado 19). Por lo tanto, el mero tránsito a través de un Estado miembro no constituye un uso efectivo de la marca anterior en dicho territorio.

## 2.5. Periodo del uso

### 2.5.1. Marca anterior registrada desde al menos cinco años antes

Según lo dispuesto en el artículo 42, apartado 2, del RMC la obligación de probar el uso exige que, en la fecha de publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca registrada anterior haya estado registrada por un periodo no inferior a cinco años.

Para las oposiciones presentadas contra registros internacionales que designan a la UE, la marca del oponente debe cumplir la obligación del uso si, al inicio del periodo de oposición, a saber, seis meses antes de la fecha de la primera nueva publicación del registro internacional, ha estado registrada durante al menos cinco años antes.

#### 2.5.1.1. Marcas comunitarias

Según lo dispuesto en el artículo 15 y en el artículo 42, apartado 2, del RMC, la fecha decisiva para establecer si una marca registrada ha estado registrada por un periodo no inferior a cinco años en la fecha de publicación de la solicitud impugnada, es la

fecha de registro de la marca comunitaria anterior. Si han transcurrido más de cinco años entre la fecha de registro de la marca comunitaria anterior y la fecha de publicación de la solicitud de la marca comunitaria (o en el caso de que se impugne un registro internacional, seis meses tras la fecha de la primera nueva publicación de dicho registro), el solicitante (o en el caso de un registro internacional impugnado, el titular) tiene derecho a exigir la prueba de uso.

#### 2.5.1.2. Marcas nacionales

Por lo que respecta a las marcas nacionales, es preciso determinar la fecha equivalente a la fecha de registro de las marcas comunitarias. Al interpretar este término, procede tener en cuenta que existen sistemas de marca nacionales que cuentan con un procedimiento de oposición *con posterioridad* al registro.

En vista de la existencia de procedimientos nacionales diferentes, el artículo 10, apartado 1, de la Directiva (disposición equivalente al artículo 42, del RMC,) se refiere, en lo que respecta al uso de las marcas nacionales, a un periodo de «*cinco años contados a partir de la fecha en que haya concluido el procedimiento de registro*».

La fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro (artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE) que sirve para calcular el punto de partida de la obligación de uso para el registro nacional e internacional (artículo 42, apartados 2 y 3, del RMC), la determina cada Estado miembro en función de sus propias normas procesales (sentencia de 14 de junio de 2007, en el asunto C-246/05, «Le Chef de Cuisine», apartados 26 a 28).

No cabe esperar que el titular de la marca realice el uso efectivo de la marca pese a la existencia de un procedimiento de examen o de oposición en curso, antes del periodo de gracia de cinco años mencionado. Esta interpretación es acorde con el enfoque expuesto en relación con las marcas comunitarias anteriores, habida cuenta de que la fecha de registro de una marca comunitaria, mencionada en el artículo 42, apartado 2, del RMC como fecha decisiva para el comienzo del periodo de gracia, es siempre la fecha en que concluye el procedimiento de registro. Por lo demás, esta interpretación concilia el requisito del uso establecido por el RMC con las legislaciones nacionales aplicables (resolución de 6 de mayo de 2004, R 0463/2003-1, «Wrap House», apartado 19; resolución de 18 de junio de 2010, R 0236/2008-4, «RENO»).

La conclusión del procedimiento de registro se produce tras un procedimiento de oposición previo al registro o, en algunos Estados miembros, incluso después de la conclusión de un procedimiento de oposición posterior al registro. El capítulo 12, página 169, de la publicación «Derecho nacional y marca comunitaria» de la OAMI recoge las fechas exactas pertinentes: [http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/National\\_law.pdf](http://oami.europa.eu/en/office/diff/pdf/National_law.pdf).

La Oficina no investiga de oficio la fecha real de la conclusión del procedimiento de registro. A falta de pruebas que demuestren lo contrario, la Oficina presupone que el procedimiento de registro concluye en la fecha que se indica como fecha de registro en las pruebas presentadas. El oponente debe rebatir esta suposición aportando pruebas sobre la fecha exacta de conclusión del procedimiento de registro.

## 2.5.1.3. Registros internacionales que designan a un Estado miembro

A tenor del artículo 5, apartado 2, letras a) y b) del Protocolo de Madrid, las oficinas designadas disponen de un plazo de doce meses a partir de la fecha de la notificación de la designación para notificar denegaciones provisionales.

En el supuesto de que no se haya designado a un Estado miembro en la solicitud internacional, sino en una designación posterior, este plazo de 12 o de 18 meses comenzará a partir de la fecha en la que la designación fue notificada a la oficina designada.

Los Estados miembros que utilizan un **plazo de 12 meses** para notificar una denegación provisional con arreglo al Protocolo cuando actúan como parte designada son: Benelux, República Checa, Alemania, España, Francia, Letonia, Hungría, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovenia.

Los Estados miembros que han optado por un **plazo de 18 meses** para notificar una denegación provisional con arreglo al Protocolo cuando actúan como parte designada son: Dinamarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Lituania, Finlandia, Suecia y el Reino Unido.

El plazo aplicable (12 ó 18 meses) para Bulgaria, Italia, Chipre, Polonia y Eslovaquia, cuando actúan como una parte designada depende de si (i) dicho país ha sido designado o posteriormente designado antes o después del 1.9.2008 y si (ii) la Oficina de origen está vinculada tanto por el Arreglo como por el Protocolo (plazo: 12 meses) o solo por el Protocolo (plazo: 18 meses).

Véase la siguiente tabla de resumen:

<b>País designado<sup>1</sup></b>	<b>País de origen</b>	<b>Plazo para notificar una denegación</b>
<i>Benelux, República Checa, Alemania, España, Francia, Letonia, Hungría, Austria, Portugal, Rumanía y Eslovenia</i> (partes contratantes de la UE vinculadas <b>tanto</b> por el Arreglo como por el Protocolo)	<i>Todas las partes contratantes</i> [Situación al 15.1.2013: 89 Estados miembros] <sup>2</sup> (con independencia de si están vinculados tanto por el Arreglo como por el Protocolo o solo por este último)	12 meses
<i>Dinamarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Lituania, Finlandia, Suecia y el Reino Unido</i> (partes contratantes de la UE vinculadas <b>solo</b> por el Protocolo)	<i>Todas las partes contratantes</i> [Situación al 15.1.2013: 89 Estados miembros] (con independencia de si están vinculados tanto por el Arreglo como por el Protocolo o solo por este último)	18 meses
<i>Bulgaria, Italia, Chipre, Polonia, Eslovaquia; si han sido designadas o posteriormente designadas antes del 1.9.2008<sup>3</sup></i>	<i>Todas las partes contratantes</i> [Situación al 15.1.2013: 89 Estados miembros] (con independencia de si están vinculados	18 meses

<sup>1</sup> Malta no forma parte del Sistema de Madrid.

<sup>2</sup> Para obtener la lista completa de todos los Estados miembros del Arreglo de Madrid y del Protocolo de Madrid, véase el documento: [http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/madrid\\_marks.pdf](http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/documents/pdf/madrid_marks.pdf)

<sup>3</sup> La fecha de entrada en vigor del artículo 9 *sexies*, apartado 1, letra b) del Protocolo, que deja sin efectos cualquier declaración con arreglo al artículo 5, apartado 2, letras b) y c) del Protocolo (ampliación del plazo de notificación de una denegación provisional) entre las partes contratantes vinculadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo.

(partes contratantes de la UE vinculadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo que han optado por un plazo <b>ampliado</b> )	tanto por el Arreglo como por el Protocolo o solo por este último)	
<i>Bulgaria, Italia, Chipre, Polonia, Eslovaquia; si han sido designadas o posteriormente designadas el 1.9.2008 o después</i>	<i>Partes contratantes de la UE vinculadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo</i> [Situación al 15.1.2013: 55 Estados miembros]	12 meses
(partes contratantes de la UE vinculadas tanto por el Arreglo como por el Protocolo que han optado por un plazo <b>ampliado</b> )	<i>Partes contratantes vinculadas solo por el Protocolo</i> [Situación al 15.1.2013: 33 Estados miembros]	18 meses

La Oficina aplicará de oficio el plazo de 12 meses o de 18 meses en función de las normas citadas. Los plazos se calculan añadiendo los plazos pertinentes a la fecha de notificación desde que comienza el plazo para notificar la denegación, indicado por el código INID 580 del extracto de la base ROMARIN (p. ej., no la fecha del registro internacional o una designación posterior) (regla 18, apartado 1, letra a), inciso iii) y la regla 18, apartado 2, letra a), del Reglamento común).

Solo cuando sea decisivo para determinar si la marca anterior está sujeta a la obligación de prueba de uso concernirá al oponente reivindicar una fecha que sea posterior (p. ej. cuando se haya levantado una denegación provisional después de estas fechas o si el país designado optó por un periodo incluso superior a 18 meses para notificar una denegación basada en una oposición, con arreglo al artículo 5, apartado 2, letra c), del Protocolo), y al solicitante o titular reivindicar una fecha que sea anterior a dichas fechas (p. ej., cuando se haya emitido una declaración de concesión de protección con anterioridad a estas fechas) y facilitar a la Oficina una documentación concluyente.

En particular, el Tribunal ha confirmado, respecto de un registro internacional anterior que designa a Alemania, que la fecha en que se considerará «registrado» un registro internacional anterior deberá establecerse con arreglo a la legislación alemana, haciendo así que el anterior derecho surta efectos, en lugar de hacer referencia a la fecha de inscripción en el registro de la Oficina Internacional de la OMPI. Según la legislación alemana sobre marcas, si se deniega provisionalmente la protección a una marca comunitaria registrada internacionalmente, pero luego se concede dicha protección, se considerará que la inscripción tiene lugar en la fecha en que la Oficina Internacional de la OMPI recibe la notificación final de concesión de dicha protección. La adecuada aplicación del artículo 42, apartados 2 y 3, del RMC y del artículo 4, apartado 1, del Arreglo de Madrid no puede dar lugar a un incumplimiento del principio de no discriminación (auto de 16 de septiembre de 2010, en el asunto C-559/08 P, «Atoz», apartados 44, 53 a 56).

#### 2.5.1.4. Registros internacionales que designan a la Unión Europea

Para los registros internacionales que designan a la Unión Europea, el artículo 160, del RMC establece lo siguiente:

A efectos de la aplicación del artículo 15, apartado 1, del Artículo 42, apartado 2, del artículo 51, apartado 1, letra a), y del Artículo 57, apartado 2, la fecha de publicación a que se refiere el Artículo 152,

apartado 2, sustituirá a la fecha de registro con miras al establecimiento de la fecha a partir de la cual la marca objeto de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea deba ser puesta genuinamente en uso en la Comunidad.

A partir de dicha publicación, el registro internacional tendrá los mismos efectos que una marca comunitaria registrada, con arreglo al artículo 151, apartado 2, del RMC.

#### 2.5.2. Periodo de referencia

Si la marca anterior se encuentra sujeta al requisito del uso (está registrada desde al menos cinco años), el periodo real en el que se debe demostrar el uso se calcula simplemente de forma retroactiva a partir de la fecha de publicación de la solicitud.

Por ejemplo, si la solicitud de la marca comunitaria impugnada se hubiera publicado el 15 de junio de 2012 y la marca anterior se hubiera registrado el 1 de abril de 2000, el oponente tendría que acreditar el uso efectivo de su marca en el periodo comprendido entre el 15 de junio de 2007 y el 14 de junio de 2012.

Para las oposiciones presentadas contra registros internacionales que designan a la UE, la marca del oponente debe cumplir la obligación del uso si, al inicio del periodo de oposición, a saber seis meses antes de la fecha de la primera nueva publicación del registro internacional, ha estado registrada durante al menos cinco años antes. Por ejemplo, si la solicitud del registro internacional impugnado se hubiera publicado el 15 de junio de 2009 y la marca anterior se hubiera registrado el 1 de abril de 1996, el oponente tendría que acreditar el uso efectivo de su marca en el periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2004 y el 14 de diciembre de 2009.

En el supuesto de que no se haya designado a la Unión Europea en la solicitud internacional sino en una designación posterior, el plazo de 18 meses comenzará a partir de la fecha en la que la designación posterior fue notificada a la OAMI. Véase la resolución de 20 de diciembre de 2010, R 0215/2010-4, «Purgator»:

Desde el día de la designación posterior de la Comunidad Europea, los registros internacionales surten los mismos efectos que la solicitud de una marca comunitaria contra la que se puede plantear una oposición. La publicación de la fecha de la posterior designación servirá como publicación de la solicitud de la marca comunitaria (artículo 152, del RMC). En el presente caso, la publicación de la fecha de la posterior designación de la Comunidad Europea se produjo el 8 de octubre de 2007. En dicho momento, las marcas anteriores con fecha de registro de 14 de junio de 2005 todavía no habían sido registradas por un periodo de cinco años y no estaban sujetas a un requisito del uso.

Cualquier uso o falta de uso antes o después de los últimos cinco años carece de relevancia. Las pruebas que se refieren al uso realizado fuera de ese periodo no son relevantes, salvo que demuestren indirectamente de forma concluyente el uso efectivo de la marca también durante el periodo de referencia. El Tribunal afirmó en este contexto que las circunstancias posteriores a la fecha relevante pueden permitir confirmar o apreciar mejor el alcance del uso de la marca durante el periodo relevante y las intenciones reales del titular durante el mismo (auto de 27 de enero de 2004, en el asunto C-259/02, «Laboratoire la mer», apartado 31).

En caso de que una marca no haya sido objeto de un uso efectivo durante más de cinco años antes de la fecha de publicación, el hecho de que pueda mantenerse la buena fe o el conocimiento de la marca en el mercado o entre los clientes no «salva» a ésta.

El uso no se debe haber producido necesariamente durante todo el periodo de cinco años, sino más bien dentro de él. Las disposiciones relativas al requisito del uso no obligan a hacer un uso continuado (sentencia de 16 de diciembre de 2008, en el asunto T-86/07, "«Deitech»", apartado 52).

### 2.5.3. Resumen

Marca anterior	Cálculo del inicio del periodo de cinco años (periodo de gracia)
MC	Fecha de registro
Marca nacional	Por defecto, la fecha de registro o de conclusión del procedimiento de registro, si lo prueba el oponente.
RI que designan a Estados miembros	Por defecto, 12 ó 18 meses después de la fecha de notificación desde que el inicio del plazo de notificación de la denegación (código INID 580). Puede ser anterior o posterior, si lo demuestran las partes.
RI que designa a la UE	Fecha de la segunda nueva publicación de la designación de la UE en la parte M.3. del Boletín.

Marca impugnada	Cálculo del plazo de 5 años para demostrar el uso efectivo de la marca del oponente (plazo de referencia)
Solicitud de MC	5 años a contar desde la fecha de publicación de la solicitud de marca comunitaria en la parte A del Boletín de marcas comunitarias.
RI que designa a la UE	5 años a contar desde la fecha de nueva publicación del RI (o de la designación posterior de la UE) en la parte M.1. del Boletín de marcas + 6 meses (que se corresponden con el inicio del plazo de oposición. La segunda fecha se publica con arreglo al código INID 441).

## 2.6. Magnitud del uso

### 2.6.1. Criterios

Se ha de valorar si, a la vista de la situación del mercado en el sector industrial o comercial considerado, cabe deducir de las pruebas presentadas que **el titular ha intentado seriamente alcanzar una posición comercial en el mercado de referencia**. La marca debe utilizarse para productos y servicios que **ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela**, en particular, mediante campañas publicitarias, **sea inminente** (sentencia de 11 de marzo de 2003, en el asunto C-40/01, «Minimax, apartado 37). Ello no significa que el oponente haya de revelar el volumen de ventas o las cifras de facturación.

Por lo que respecta a la importancia del uso de la marca anterior, es preciso tener en cuenta, en particular, el **volumen comercial** del conjunto de los actos de uso, por una parte, y la **duración** del periodo durante el cual tienen lugar esos actos, así como su **frecuencia**, por otra (sentencia de 8 de julio de 2004, en el asunto T-334/01, «Hipoviton», apartado 35).

La apreciación implica una *cierta interdependencia entre los factores* que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos protegidos por la marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de tal marca y viceversa (sentencia de 8 de julio de 2004, en el asunto T-203/02, «VITAFRUIT», apartado 42).

En determinadas circunstancias, incluso las *pruebas circunstanciales* como los catálogos que llevan la marca aunque no ofrecen información directa sobre la cantidad de productos efectivamente vendidos, pueden ser suficientes para demostrar la magnitud del uso en una apreciación global (sentencia de 8 de julio de 2010, en el asunto T-30/09, «peerstorm», apdos. 42 y ss.).

No es necesario que el uso se produzca durante un periodo mínimo para que sea calificado de «efectivo». En concreto, el *uso no tiene que ser continuado* durante el periodo de cinco años de referencia. Siempre que sea efectivo, puede haber comenzado al principio o al final del periodo (sentencia de 16 de diciembre de 2008, en el asunto T-86/07, «Deitech»).

El *umbral exacto que resulta decisivo* para acreditar el uso efectivo no puede definirse fuera de contexto. El volumen de negocios y de ventas del producto deben valorarse en relación con otros factores pertinentes, como el volumen de operaciones, la capacidad de producción o de comercialización o el grado de diversificación de la empresa que explota la marca, así como las características de los productos o servicios en el mercado de que se trata. No es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo, ya que tal calificación depende de las características del producto o del servicio afectado en el mercado correspondiente (sentencia de 11 de marzo de 2003, en el asunto C-40/01, «Minimax», apartado 39; sentencia de 8 de julio de 2004, en el asunto T-203/02, «Vitafruit», apartado 42).

Un reducido volumen de negocios y de ventas, expresado en términos absolutos, de un producto de precio medio o poco elevado permite determinar la existencia de un uso no efectivo de la marca de que se trata. No obstante, por lo que a los productos caros o un mercado exclusivo se refiere, pueden resultar suficientes unas reducidas cifras de facturación (resolución de 4 de septiembre de 2007, R 0035/2007-2, «Dinky», apartado 22). Por lo tanto, siempre es necesario tomar en consideración las características del mercado de referencia (sentencia de 8 de julio de 2004, en el asunto T-334/01, «Hipoviton», apartado 51).

No cabe establecer una norma *de minimis*. Igualmente, el uso de la marca por un único cliente, importador de los productos en relación con los cuales se registró aquélla, puede bastar para probar que tal uso es efectivo, si la operación de importación tiene una verdadera justificación comercial para el titular de la marca (auto de 27 de enero de 2004, en el asunto C-259/02, «Laboratoire de la mer», apartados 24 y ss.).

El hecho de que el uso de la marca se haya limitado a un solo cliente carece de relevancia, siempre que tal uso sea público y se haya producido hacia el exterior y no únicamente dentro de la empresa titular de la marca anterior o dentro de la red de distribución poseída o controlada por ésta (sentencia de 8 de julio de 2004, en el asunto T-203/02, «VITAFRUIT», apartado 50).

No obstante, cuanto más limitado es el volumen comercial de la explotación de la marca, más necesario resulta que el oponente aporte nuevas indicaciones que permitan descartar las posibles dudas sobre el carácter efectivo del uso de la marca (sentencia de 8 de julio de 2004, en el asunto T-334/01, «Hipoviton», apartado 37).

En cuanto a la relación entre el volumen de negocio obtenido por las ventas de productos protegidos por la marca anterior y el volumen de negocio anual de la demandante, debe señalarse que el grado de diversificación de las actividades de las empresas que actúan en un mismo mercado varía. Además, la obligación de aportar la prueba de un uso efectivo de una marca anterior no pretende controlar la estrategia comercial de una empresa. No se excluye que esté justificado económica y objetivamente que una empresa comercialice un producto o una gama de productos aun cuando la parte que éstos representan en su volumen de negocio anual sea mínima (sentencia de 8 de julio de 2004, en el asunto T-334/01, «Hipoviton», apartado 49).

Algunas circunstancias especiales, como, por ejemplo, un volumen de negocio menos elevado durante la fase inicial de comercialización de un producto, pueden ser relevantes para la apreciación del carácter efectivo del uso (sentencia de 8 de julio de 2004, en el asunto T-334/01, «Hipoviton», apartado 53).

## 2.6.2. Ejemplos de uso insuficiente

Nº de asunto	Observación
"«WALZERTRAUM»", apartados 32 y ss. (recurso pendiente C-141/13 P)	El oponente, una panadería alemana ubicada en una ciudad de 18 000 habitantes, demostró unas ventas mensuales constantes de aproximadamente de 3,6 kg de exclusivos bombones artesanales, durante un periodo de 22 meses. Aunque se anunciaban en una página web accesible en todo el mundo, solo se podía realizar un pedido y comprar los bombones en la panadería del oponente. A la vista de los límites territoriales y cuantitativos, el TG consideró que el uso no quedaba suficientemente probado.
Sentencia de 30 de abril de 2008, en el asunto T-131/06, "«SONIA SONIA RYKIEL»".	En un periodo de 13 meses se vendieron 54 unidades de combinaciones y 31 unidades de enaguas por un importe total de 432 euros. El TG consideró que estas modestas cantidades no eran suficientes en relación con el mercado de referencia (productos de consumo corriente, vendidos a un precio muy razonable).
Resolución de 27 de febrero de 2009, R 0249/2008-4 – "«AMAZING ELASTIC PLASTIC II»"	El regalo de 500 conjuntos de globos de plástico como «muestras» gratuitas no puede constituir un uso efectivo.
Resolución de 20 de abril de 2001, R 0378/2000-1 – "«Renacimiento»"	La Sala de Recurso confirmó la resolución de la División de Oposición según la cual la presentación de un conocimiento de embarque que revelaba la entrega de 40 cajas de vino de Jerez era insuficiente para acreditar el uso efectivo.
Resolución de 9 de febrero de 2012, R 0239/2011-1 – "«GOLF WORLD»" (B 1 456 443, Golf World)	Como única prueba de uso como <i>artículo de imprenta</i> , el oponente presentó pruebas que demostraban la existencia de 14 suscriptores de una revista en Suecia. La DO declaró que esto no era suficiente para demostrar el uso efectivo en Suecia, si se tiene en cuenta, en concreto, el hecho de que las revistas no son artículos que tengan un precio elevado.
R 2132/2010-2, – "«SUSURRO»" (fig.)	No se consideraron prueba suficiente del uso efectivo de una marca registrada española de «bebidas alcohólicas (excepto cervezas)» de la clase 33 nueve facturas relativas a la venta de vino en 2005, 2006, 2007 y 2008 que demostraban que durante un periodo de 36 meses se

	comercializaron productos al amparo de la marca anterior por un valor de 4 286,36 euros, así como una muestra de la etiqueta de producto sin fecha. Las pruebas demostraron que las ventas de vino se habían producido en una parte pequeña, muy provincial, de España. Para un país con más de 40 millones de habitantes, se consideró que el importe vendido de un vino relativamente barato era demasiado pequeño para crear o conservar un mercado para los productos (vino) que el consumidor medio español consume en grandes cantidades.
Resolución de 7 de julio de 2011, R 0908/2010-2 – "«ALFA-REN»":	El cuadro con cifras de ventas de productos ALFACALCIDOL en Lituania, en el periodo entre 2005 y 2008, que indica los productos vendidos por Teva Corp. al amparo de la marca «ALPHA D3» (fuente: base de datos de salud IMS, Lituania); una copia sin fecha del envase de un producto «ALPHA D3» (sin fecha); y una copia de un anuncio de los productos «ALPHA D3» vendidos en Lituania (sin traducir) fueron considerados no suficientes para demostrar el uso efectivo de la marca en Lituania. De las pruebas presentadas no pudo extraerse si los productos de la marca se distribuyeron efectivamente ni, en su caso, las cantidades que fueron distribuidas.
Resolución de 16 de marzo de 2011, R 0820/2010-1 – "«BE YOU»"	No se consideró prueba suficiente del uso efectivo de la marca del oponente respecto de los productos de la clase 14 las ventas de productos con beneficios por debajo de los 200 euros durante un periodo de 9 meses de uso.
Resolución de 6 de abril de 2011, R 0999/2010-1 – "«TAUTROPFEN CHARISMA (fig.) »"	Se consideraron como prueba insuficiente del uso efectivo del signo once facturas que demostraban que se vendieron 13 unidades de productos de «perfumería» en España entre 2003 y 2005, por un total de 84,63 euros. Se ha tenido en cuenta el hecho de que los productos se destinan a un uso corriente y que están disponibles a un precio asequible.
Resolución de 27 de octubre de 2008, B 1 118 605, "«Viña la Rosa»"	No se consideraron suficientes para demostrar el uso de los vinos, las fotocopias de tres guías independientes de vino que mencionaban a la marca del oponente (sin mayor explicación respecto del volumen, edición, editorial, etc.).
Resolución de 21 de junio de 1999, B 70 716, "«Oregon»"	La División de Oposición estimó que una factura de 180 pares de zapatos Era insuficiente para acreditar el uso efectivo.
Resolución de 30 de enero de 2001, B 193 716, «Lynx»	Como prueba de uso el oponente aportó dos facturas por una cantidad total de 122 prendas de vestir y cuatro etiquetas desprovistas de fecha y de cualquier indicación concerniente a los productos sobre los cuales debían fijarse. La División de Oposición las consideró insuficientes.

### 2.6.3. Ejemplos de uso suficiente

Asunto	Observación
Sentencia de 16 de noviembre de 2011, en el asunto T-308/06, «BUFFALO MILE Automotive Polishing Products», apartado 68	Se consideró que nueve facturas con fechas comprendidas entre abril de 2001 y marzo de 2002, que representaban unas ventas de aproximadamente 1 600 euros (con un volumen de negocio ligeramente superior a 1 000 000 euros al año) y que demostraban que los artículos se entregaron a distintos clientes en pequeñas cantidades (12, 24, 36, 48, 60, 72 o 144 piezas), en cuanto a productos ampliamente utilizados como el betún, en Alemania, el mayor mercado europeo con aproximadamente 80 millones de consumidores potenciales no acreditaban el uso que, desde un punto de vista objetivo, se requiere para crear o conservar un mercado para las cremas abrillantadoras y las cremas para el cuero. Además, el volumen comercial, en relación con la duración y la frecuencia del uso, se consideró lo suficiente importante para llevar a la conclusión de que se trata de un uso meramente simbólico, mínimo o ficticio, con el único objetivo de mantener la protección del derecho a la marca. Confirmada por el TG.
Sentencia de 10 de septiembre de 2008, en el	Las pruebas (facturas, listados de ventas) demuestran que la parte coadyuvante vendió 4 oxigenadores de fibra hueca con depósitos de

<p>asunto T-325/06, "«CAPIO»", apartados 48, 60</p>	<p>carcasa dura desmontables en Finlandia en 1998, 105 en 1999 y 12 en 2001, por un importe total de 19 901,76 euros, se consideraron pruebas suficientes del uso efectivo de la marca registrada para «oxigenadores con bomba integrada; controladores con bomba integrada; dispositivos reguladores de presión de aire para bomba integrada; bombas de succión; contadores de flujo sanguíneo», de la clase 10.</p>
<p>Sentencia de 27 de septiembre de 2007, en el asunto T-418/03, "«LAMER»", apartados 87 a 90.</p>	<p>Se consideró que las diez facturas relativas a un periodo de 33 meses, relativas a varias gamas de productos, cuyo envase lleva la marca de que se trata, con cifras muy dispares (22 214 para la factura de 3 de enero de 1995, 24 085 para la de 4 de mayo de 1995, 24 135 para la de 10 de mayo de 1995 y 31 348 para la de 26 de marzo de 1997), que mostraban que las ventas se realizaron a distintas personas, permitían inferir que se habían presentado a título meramente ilustrativo de las ventas totales pero que no mostraban que la marca se utilizó públicamente y con relevancia exterior y no únicamente dentro de la empresa titular de la marca anterior o dentro de una red de distribución poseída o controlada por ésta. No obstante, no se consideró que las ventas efectuadas, aunque considerables, constituyeran un uso que, desde el punto de vista objetivo, creara o conservara un mercado para dichos productos ni implicaran un volumen comercial, en relación con la duración y la frecuencia del uso, tan reducido que permitiera llegar a la conclusión de que el uso fuera meramente simbólico, mínimo o ficticio, con el único objetivo de mantener la protección del derecho a la marca.</p>
<p>Sentencia de 25 de marzo de 2009, en el asunto T-191/07, "«BUDWEISER»"</p>	<p>La Sala de Recurso (resolución de 20.3.2007, R 0299/2006-2 – "BUDWEISER/marca denominativa internacional anterior BUDWEISER", apartado 26) consideró, en esencia, que los documentos aportados durante el procedimiento administrativo – las facturas que prueban la venta de cerveza en Francia por una cantidad superior a 40 000 litros entre octubre de 1997 y abril de 1999, se emitieron 23 facturas en Austria entre 1993 y 2000 a un único comprador en Austria, y 14 facturas emitidas en Alemania en 1993 y 1997 – fueron suficientes para acreditar la magnitud del uso de la marca denominativa internacional anterior BUDWEISER (RI nº 238 203) en estos países. Las conclusiones de la Sala de Recurso fueron confirmadas por el TG.</p>
<p>Sentencia de 11 de mayo de 2006, en el asunto C-416/04 P, "«Vitafruit»", apartados 68 a 77</p>	<p>Las pruebas de las ventas de zumos concentrados de fruta con destino a un único cliente en España durante un periodo de once meses y medio, que ascendió a un volumen total de ventas de 4 800 euros, correspondiente a la venta de 293 cajas de doce unidades cada una, fueron consideradas uso suficiente de la marca española anterior.</p>
<p>Sentencia de 8 de julio de 2010, en el asunto T-30/09, "«peerstorm»", apartados 42 y 43</p>	<p>Como prueba de uso, el oponente (simplemente) aportó varios catálogos para los consumidores finales, con prendas de vestir que llevaban la marca de referencia. El Tribunal consideró que «...es cierto que esos catálogos no ofrecen ninguna información sobre la cantidad de productos efectivamente vendidos por la coadyuvante con la marca PETER STORM. Sin embargo, procede tener en cuenta... el hecho de que se ha propuesto en los catálogos un gran número de artículos designados por la marca PETER STORM y que esos artículos estaban disponibles en más de 240 tiendas del Reino Unido durante buena parte del período pertinente. Estos elementos permiten concluir, en relación con la apreciación global del carácter efectivo ... que ese uso fue de cierta importancia.»</p>
<p>Resolución de 4 de septiembre de 2007, R 0035/2007-2 – "«DINKY»"</p>	<p>La venta de aproximadamente 1 000 vehículos de juguete en miniatura se consideró una magnitud del uso suficiente en vista de que los productos se vendían principalmente a coleccionistas a un precio elevado en un mercado concreto.</p>
<p>Resolución de 11 de octubre de 2010, R 0571/2009-1 – "«VitAmour»"</p>	<p>La venta de 500 kg de proteínas lácteas por un valor total de 11 000 euros se consideró suficiente para demostrar el uso efectivo de <i>proteínas lácteas para consumo humano</i>. A la vista de la naturaleza de los productos, que no son productos de consumo sino ingredientes de uso de la industria de transformación alimentaria, la cantidad y los valores mostrados demostraron una presencia en el mercado por encima del umbral necesario.</p>

<p>Resolución de 27 de julio de 2011, R 1123/2010-4 – "«Duracryl»"</p>	<p>Las once facturas emitidas a distintas empresas en diversas regiones de España, que mostraban que el titular de la marca vendió, en el periodo de referencia y al amparo de la marca, 311 envases del producto, de distintos tamaños por un importe neto de 2 684 euros, se consideraron suficientes para acreditar el uso efectivo de una marca registrada para «productos para la conservación de la madera» de la clase 2.</p>
<p>Resolución de 1 de febrero de 2011, B 1 563 066</p>	<p>Se invocaba un volumen de negocios de más de 10 millones de euros durante varios años para productos médicos. Las facturas pertinentes (una por cada año) solo demostraron unas ventas efectivas de 20 euros al año. En una apreciación global, y en el contexto de otras pruebas presentadas como listados de precios, una declaración jurada, material de envase y publicidad, la Oficina consideró que todo esto era suficiente para acreditar el uso efectivo.</p>
<p>Resolución de 26 de enero de 2001, B 150 039</p>	<p>La División de Oposición consideró las pruebas relativas a unas ventas de unos 2 000 animales de peluche en el sector del mercado de alta gama como prueba suficiente del uso efectivo.</p>
<p>Resolución de 18 de junio de 2001, B 167 488</p>	<p>El oponente aportó una factura referida a la venta de una máquina cortadora de láser de gran precisión por importe de 565 000 FRF, un catálogo que describía su rendimiento y algunas fotografías en que aparecía el producto. La División de Oposición estimó que estas pruebas eran suficientes teniendo en cuenta la naturaleza del producto, el mercado específico y su precio considerablemente elevado.</p>

## 2.7. Uso de la marca en formas distintas de la registrada PAUSE

### 2.7.1. Introducción

El artículo 15, del RMC establece que el uso de la marca comunitaria en una forma que difiera de la forma bajo la cual se halle registrada tendrá la consideración de uso de la marca siempre que los elementos que difieran no alteren el carácter distintivo de la marca.

El objeto de esta disposición es permitir al titular aportar al signo, a la hora de su explotación comercial, las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate (sentencia de 23.2.2006, T-194/03, "Bainbridge", apartado 50).

El Tribunal General (en adelante, el «TG») mencionó asimismo que no es necesaria una conformidad estricta entre la forma del signo tal como se utiliza y la forma tal como fue registrado. No obstante, la diferencia debe darse en elementos insignificantes y los signos tal como se utilizan y tal como fueron registrados deben ser globalmente equivalentes (sentencia de 23.2.2006, T-194/03, "Bainbridge", apartado 50).

Para decidir si el signo tal como se utiliza y el signo tal como fue registrado son globalmente equivalentes, primero debe establecerse cuáles son los elementos insignificantes. El TG ha desarrollado los criterios necesarios para realizar esta diferenciación en varias sentencias.

El apartado 2.7.2 abordará estos criterios. En el apartado 2.7.3 se describirá la práctica de la Oficina respecto de la «variación» de las marcas, los «adiciones» de elementos a las marcas y las «omisiones» de los elementos de las marcas.

Por último, cabe señalar que, para establecer el uso de la marca a efectos del artículo 15, apartado 1, letra a), del RMC, el titular de la marca registrada puede ampararse en el uso en una forma que difiere de aquella bajo la que ha sido registrada dicha marca, sin que las diferencias entre ambas formas alteren el carácter distintivo de esa marca, **y ello aunque esa forma diferente esté registrada a su vez como marca** (sentencia de 25.10.2012, C-553/11, "Rintisch", apartado 30).

### 2.7.2. Criterios del Tribunal

En resumen, la prueba desarrollada por el Tribunal consiste en determinar primero cuáles son los elementos distintivos y dominantes del signo registrado y luego verificar si también están presentes en el signo tal como se utiliza.

El TG resolvió que:

la apreciación del carácter distintivo y dominante de uno o varios componentes de una marca compuesta debe basarse en las características intrínsecas de cada uno de estos componentes y en la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de dicha marca (sentencia de 24.11.2005, T-135/04, "Online Bus", apartado 36).

Por lo que respecta a las **adiciones**:

- Pueden utilizarse simultáneamente varios signos sin alterar el carácter distintivo del signo registrado (sentencia de 8.12.2005, T-29/04, "Cristal Castellblanch", apartado 34).
- Si el elemento añadido no es distintivo, es débil y/o no dominante, no altera el carácter distintivo de la marca registrada (sentencia de 30.11.2009, T-353/07, "Coloris", apdos. 29 a 33 y ss., sentencia de 10.6.2010, T-482/08, "Atlas Transport", apdos. 36 y ss.).

Por lo que respecta a las **omisiones**:

- Si este elemento omitido ocupa una posición secundaria y no distintiva, su omisión no altera el carácter distintivo de la marca (sentencia de 24.11.2005, T-135/04, "Online Bus", apartado 37).

### 2.7.3. Práctica de la Oficina

En general, debe apreciarse si el uso de la marca constituye una «variación» admisible o inadmisibles de su forma registrada.

Por lo tanto, procede responder a dos cuestiones. En primer lugar, se debe aclarar lo que ha de considerarse el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta se halle registrada<sup>4</sup>. En segundo lugar, se debe examinar si la marca tal como se utiliza

---

<sup>4</sup> Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 2, Identidad y riesgo de confusión, Capítulo 4, Carácter distintivo.

altera este carácter distintivo. Estas cuestiones deben responderse de forma individualizada.

Existe *interdependencia* entre la fuerza del carácter distintivo de una marca y el efecto de las alteraciones. Los cambios afectan en menor medida a las marcas dotadas de un carácter distintivo fuerte que a las que poseen un carácter distintivo débil. Es más probable que la adición u supresión de elementos de la marca afecten al carácter distintivo de las marcas que poseen un carácter distintivo débil.

Cuando una marca esté compuesta por *diversos elementos* de los que solo uno o algunos son distintivos y han tornado apta para el registro a la marca en su conjunto, una modificación de dicho elemento o su omisión o sustitución por otro elemento implicará por regla general una alteración del carácter distintivo.

Para determinar si debería admitirse el uso de una variación de la marca o si se altera el carácter distintivo procede tener en cuenta las prácticas al uso en el ramo empresarial o comercial de que se trate, así como el público de referencia.

Las siguientes secciones incluyen una serie de orientaciones prácticas para evaluar si las adiciones (apartado 2.7.3.1), las omisiones (apartado 2.7.3.2) y las alteraciones (apartado 2.7.3.3) en la forma del signo tal como se utiliza alteran el carácter distintivo de la marca registrada.

#### 2.7.3.1. Adiciones

Tal como se ha indicado anteriormente, por lo que respecta a las adiciones, (i) pueden utilizarse simultáneamente varios signos sin alterar el carácter distintivo del signo registrado y (ii) si el elemento añadido no es distintivo, es débil y/o no dominante, no altera el carácter distintivo de la marca registrada.

Las siguientes secciones ofrecen ejemplos de estos dos tipos de supuestos:

- uso simultáneo de varios signos;
- adiciones de otros elementos denominativos;
- adiciones de elementos figurativos.

#### Uso simultáneo de varios signos o marcas

Es bastante habitual en algunos sectores del mercado que los productos y servicios lleven no solo su marca individual, sino también la marca de la empresa o del grupo de productos («marca de la casa»). En tales supuestos, la marca registrada no es utilizada en una forma distinta, sino que las dos marcas independientes son utilizadas válidamente de forma simultánea.

No existe ningún precepto legal en el sistema comunitario de marca que obligue al oponente a aportar pruebas solo de la marca anterior cuando se exige el uso efectivo en el sentido del artículo 42, del RMC. Pueden utilizarse dos o más marcas juntas de forma autónoma, con o sin la denominación social, sin alterar el carácter distintivo de la marca registrada anterior.

El Tribunal ha confirmado que el requisito de uso efectivo de una marca puede cumplirse cuando una marca registrada como consecuencia del uso de otra marca compuesta de la que forma parte se utiliza mediante esa otra marca compuesta, o cuando se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca (sentencia de 18.4.2013, C-12/12, «SM JEANS/LEVI'S», apartado 36.) De forma similar, el Tribunal ha aclarado que el uso puede ser efectivo cuando una marca figurativa se utiliza conjuntamente con una marca comunitaria denominativa superpuesta en ella y la propia combinación de las dos marcas está además registrada como marca comunitaria, siempre que las diferencias entre la forma en que la marca se utiliza y aquella con la cual ha sido registrada no alteren el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada (sentencia de 18 de julio de 2013, en el asunto C-252/12, «Specsavers», apartado 31).

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
<p style="text-align: center;">CRISTAL</p>		<p style="text-align: center;">T-29/04</p>
<p>«En el caso de autos, la marca CRISTAL aparece claramente cuatro veces en el gollete de la botella comercializada por la parte interviniente y dos veces en la etiqueta principal, acompañada del símbolo ®. En el gollete, se encuentra separada de los demás elementos. Además, en los estuches en que se comercializan las botellas de la marca CRISTAL, ésta aparece sola. Asimismo, en las facturas presentadas por la parte interviniente se hace referencia al término "cristal" con la mención "estuche 1990". Así pues, procede señalar que la marca CRISTAL identifica el producto comercializado por la parte interviniente» (apartado 35).</p> <p>«Por lo que se refiere a la mención "Louis Roederer" que figura en la etiqueta principal, indica simplemente la razón social del fabricante, lo que puede crear un vínculo directo entre una o varias gamas de productos y una empresa determinada. El mismo razonamiento vale para el grupo de letras "lr" que representa las iniciales del nombre de la parte interviniente. Como señaló la OAMI, la utilización conjunta de dichos elementos en una misma botella no afecta a la función de identificación que desempeña la marca CRISTAL con respecto a los productos de que se trata» (apartado 36).</p> <p>«Además, debe admitirse la apreciación de la OAMI, según la cual la utilización de una marca denominativa combinada con la indicación geográfica "Champagne" no puede considerarse un añadido capaz de alterar el carácter distintivo de la marca cuando ésta se utiliza para champán. En efecto, en el sector del vino, el consumidor tiene a menudo un interés particular por el origen geográfico concreto del producto y la identidad del producto del vino, puesto que el renombre de dichos productos va frecuentemente unido al hecho de que se producen en una zona geográfica determinada por un establecimiento vinícola determinado» (apartado 37).</p>		

«En tales circunstancias, procede declarar que el empleo de la marca denominativa CRISTAL en combinación con otras indicaciones es irrelevante y que la Sala de Recurso no infringió ni el artículo 15, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 40/94, ni su artículo 43, apartados 2 y 3, ni la regla 22, apartado 2, del Reglamento de ejecución» (apartado 38).

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
L.114	Lehning L114	T-77/10 y T-78/10
<p>L.114 es una marca registrada francesa de «productos farmacéuticos» de la clase 5.</p> <p>El Tribunal consideró que:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la falta de punto entre la mayúscula «L» y el número 114 supuso una diferencia menor que no priva a la marca anterior L.114 de su carácter distintivo (apartado 53).</li> <li>2) el hecho de que la marca anterior «L.114» se utilizara junto con la marca de la casa «Lehning» carece de importancia y no altera su carácter distintivo en el sentido del artículo 15, apartado 1, letra a), del RMC (apartado 53).</li> </ol>		

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
YGAY	YGAY junto con una serie de otros elementos denominativos y figurativos	R 1695/2007-1 (confirmada por la sentencia T-546/08)
<p>En la resolución de la Sala de Recurso (confirmada por el Tribunal en la sentencia T-546/08, apdos. 19 y 20) se señaló que la marca YGAY aparecía en muchas fotografías tanto en la etiqueta como en la caja en que se vende la botella. En las etiquetas, la marca de que se trate se encuentra separada de los demás elementos. En algunas etiquetas, aparece de forma aislada, debajo de la frase MARQUÉS DE MURRIETA, escrita en grandes letras en negrita. En otras, la frase BODEGAS MARQUÉS DE MURRIETA está escrita en minúsculas en la parte superior, mientras que los elementos CASTILLO YGAY están escritos en grandes letras estilizadas en diagonal en la etiqueta. La marca YGAY también aparece por sí sola o junta con la frase CASTILLO YGAY en las cajas en que se venden las botellas. También se hace referencia, en las facturas presentadas por el oponente, a la marca YGAY, junto con la información general como el año de producción y el origen, etc., de lo que deriva, por lo tanto, que el signo YGAY funciona como marca que identifica a los productos, «vino», que vende el oponente (apartado 15).</p> <p>La mención MARQUÉS DE MURRIETA en este contexto simplemente sería una indicación de la denominación de la empresa del fabricante o del viñedo que produce y vende el vino, lo cual podría proporcionar un vínculo directo entre una o más líneas de producto y una empresa determinada (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de 8.12.2005, T-29/04, "Cristal Castellblanch", apartado 36) (apartado 16).</p>		

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
 <p>Marca nº 1</p>	 <p>Marca nº 2</p>	C-12/12
<p>Levi Strauss es titular de las dos marcas comunitarias que aparecen más arriba. La marca nº 1 siempre se usa conjuntamente con la marca denominativa LEVI'S, es decir, como en el caso de la marca nº 2. El Tribunal de Justicia dictaminó que la condición de «uso efectivo» puede cumplirse cuando una marca comunitaria figurativa se utiliza conjuntamente con una marca comunitaria denominativa superpuesta en ella y la propia combinación de las dos marcas está además registrada como marca comunitaria, siempre que las diferencias entre la forma en que la marca se utiliza y aquella con la cual ha sido registrada no alteren el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada.</p>		

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
		C-252/12
<p>Specsavers inició un procedimiento por violación y usurpación de la marca comunitaria anterior SPECSAVERS (marca denominativa), así como de los signos figurativos ,  y , contra ASDA, una cadena de supermercados que reanudó su negocio de óptica mediante una campaña de marketing dirigida a Specsavers. Specsavers usaba en colores sus marcas registradas en blanco y negro, adquirió renombre en el Reino Unido con el color verde, usando su signo del siguiente modo: . ASDA también adquirió renombre en el Reino Unido con otra tonalidad de verde en su negocio de supermercados y lo aplicó a su negocio de óptica: .</p> <p>El Tribunal de Justicia dictaminó que el uso de  con el signo denominativo superpuesto puede considerarse un uso efectivo de la marca figurativa en la medida en que esta, tal como fue registrada, siempre se refiere en dicha forma a los productos del grupo Specsavers (que debe determinar el órgano jurisdiccional remitente).</p>		

Sin embargo, el oponente **debe aportar pruebas** de que el signo adicional es, en realidad, una marca o signo independiente, que hace referencia, por ejemplo, a la marca de la empresa, al fabricante, etc.

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
MINUTO	DUBOIS MINUTO	R 0206/2000-3
<p>La Sala de Recurso consideró la presentación de dos palabras como el uso de dos marcas independientes, ya que las pruebas presentadas por el oponente revelaban que una de ellas era una antigua marca del oponente con identidad propia, y que esta marca está presente en el mercado acompañada de una serie de signos, como es habitual en el etiquetado del producto en cuestión (vino).</p> <p>«DUBOIS» y «MINUTO» son marcas autónomas en un producto concreto, como es práctica común en el etiquetado de productos vinícolas (nombre del establecimiento vinícola y nombre del producto). Por lo que respecta a las marcas españolas, véase por ejemplo «TORRES» – «Sangre de Toro», «TORRES» – «Acqua d’Or». Cuando el consumidor de referencia pide el vino «MINUTO», ya conoce que dicho vino está incluido en la línea de productos «DUBOIS», aunque se percibirá que «MINUTO» es una marca propia, incluso si aparece junto al signo «DUBOIS» en las facturas, folletos y/o las etiquetas de los productos (apartado 18).</p>		

Por otro lado, el carácter efectivo del uso podría quedar en entredicho en aquellos casos en que la marca registrada podría ser percibida como un **mero elemento decorativo** debido al uso adicional y muy dominante de otras marcas.

Adición de otros elementos denominativos

En principio, una diferencia en letras o incluso en palabras constituye una alteración del carácter distintivo de la marca. Sin embargo, en los siguientes tres apartados se describen una serie de situaciones en las que son admisibles las adiciones. El cuarto apartado proporciona ejemplos de adiciones inadmisibles.

*Adiciones de elementos no dominantes*

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
COLORIS		T-353/07
<p>El TG confirmó que el uso de la marca <i>Coloris</i> con elementos denominativos adicionales como «global coloring concept» o «gcc» no alteraban su carácter distintivo porque los elementos adicionales se utilizaron simplemente junto con la marca <i>Coloris</i> y estaban <u>situados debajo de la misma</u> y tenían un tamaño que <u>no era dominante</u> en dicha marca.</p> <p>La misma conclusión se aplica con mayor fuerza a los términos adicionales (<i>global coloring concept</i>) ya que <i>son palabras con un sentido general y la palabra «coloring» (coloración) hace referencia a los productos de que se trate y, en consecuencia, tienen un cierto carácter descriptivo.</i></p>		

*Adiciones con un significado genérico o descriptivo*

El uso de una marca denominativa registrada (o de cualquier otra marca) realizado junto con una indicación genérica del producto o con un término descriptivo se considerará como uso de la marca registrada. Las adiciones que solo son indicaciones o características de los productos y servicios, como la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el origen geográfico o la época de producción de los productos o de la prestación de los servicios, por regla general no constituyen el uso de una variante sino un uso de la propia marca.

Por ejemplo:

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
FANTASIA	FANTASIA 2000	R 1335/2006-2
<p>«A tenor de las pruebas queda claro (en particular, del artículo de <i>Film Journal International</i>) que "Fantasia 2000" es una nueva versión de la película original de Walt Disney "Fantasia" producida en 1940, que se ha creado inspirándose en el original: una secuencia de escenas animadas musicalizada con música clásica. Por consiguiente, el número "2000" es una mera referencia a la nueva edición de la película y, como tal, no constituye una alteración que impediría, por sí misma, que el título se tenga en cuenta como prueba de uso de la palabra "Fantasia" protegida por el registro anterior, con arreglo al artículo 15, apartado 2, letra a), del RMC» (apartado 22).</p>		

*Otras adiciones admisibles*

La adición de **elementos insignificantes**, como signos de puntuación, no altera el carácter distintivo de la marca:

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
PELASPAN-PAC	PELASPAN PAC	R 1986/2011-4
<p>El uso de la marca anterior «PELASPAN-PAC» sin el guión que une los elementos «PELASPAN» y</p>		

«PAC» no altera el carácter distintivo de la marca anterior tal como fue registrada y, por consiguiente, cuenta para efectuar la apreciación del uso efectivo.

Del mismo modo, el uso de las formas en **singular o en plural** o viceversa de palabras significativas (por ejemplo, la adición u omisión de una letra «s» en inglés u otras lenguas) no altera el carácter distintivo:

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
Tentation	Tentations	R 1939/2007-1
<p>«En el asunto de autos, y tras examinar las pruebas presentadas, que se centran fundamentalmente en el mercado español, la Sala de Recurso considera que el uso de la marca registrada "TENTATION" mediante el uso del signo "TENTATIONS" no altera el carácter distintivo de la marca registrada original. En concreto, la simple adición de la letra "S" al final de la marca ni altera de manera sustancial la apariencia visual o la pronunciación de la marca registrada ni crea una impresión conceptual distinta en el mercado español. La marca en cuestión se percibirá simplemente en plural en lugar de en singular, por lo que este cambio no altera el carácter distintivo del signo» (apartado 17).</p>		

La adición del «**tipo de empresa**» también es admisible:

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
	<p>La forma utilizada incluía el logotipo más las palabras «SOCIEDAD LIMITADA» (en minúsculas) debajo del término «SISTEMAS» y/o el dispositivo «E» con las palabras «epco SISTEMAS, S.L.» en negrita</p>	<p>R 1088/2008-2 Confirmada por la sentencia T-132/09</p>
<p>«...estos signos no son, como el solicitante parece sugerir, alteraciones importantes del carácter distintivo de la marca anterior tal como ha sido registrada» (apartado 24).</p>		

#### Adiciones inadmisibles

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
Captain	Captain Birds Eye	R 0089/2000-1
<p>«No puede considerarse ... que el uso de CAPTAIN BIRDS EYE constituya un uso de la marca CAPTAIN de una forma que no altere el carácter distintivo de la marca tal como ha sido registrada, ya que los dos signos parecen esencialmente distintos» (apartado 20).</p>		
Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
ECO	ECOORD-ECO, ECOCOM-ECO, ECOSEM-ECO	R 0634/2009-4
<p>«El oponente se basa asimismo en una serie de 75 facturas, en las que la marca del oponente como tal se indica con los términos ECOORD-ECO, ECOSEM-ECO y ECOCOM-ECO. Ninguno de ellos es la forma tal como ha sido registrada. ... No puede aceptarse el argumento del oponente de que los términos ECOORD, ECOSEM y ECOCOM son términos insignificantes y descriptivos. Es irrelevante si el oponente tenía la intención de colocar elementos descriptivos delante de su marca. Lo decisivo es si los consumidores perciben estos elementos adicionales como meros prefijos descriptivos o, en su lugar, como elementos efectivos, distintivos... Términos como estos no tienen ningún significado en italiano y no puede considerarse que las explicaciones del oponente para resolver unos acrónimos bastante complejos expliquen por sí mismas el significado a los consumidores italianos. Parecen tener un carácter de fantasía y distintivo, que forma parte de las marcas» (apdos. 17 a 20).</p>		

«Por último, los términos utilizados en las facturas tienen distintos prefijos y son tres veces más largos que la marca original. Además, las combinaciones utilizadas, ECOORD, ECOSEM y ECOCOM, poseen su propio carácter distintivo y están situadas al inicio de las marcas, a lo que el consumidor presta, por lo general, una mayor atención. Atendiendo a estas razones, el uso de los términos ECOORD-ECO, ECOSEM-ECO y ECOCOM-ECO no puede considerarse un uso ligeramente diferente de la marca anterior» (apartado 21).

Adición de elementos figurativos

En los casos en que el elemento figurativo tiene solo un papel menor, no resulta afectado el carácter distintivo del signo tal como fue registrado.

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
BIONSEN		R 1236/2007-2
<p>«Además, esta prueba demuestra que los productos del recurrido también incluyen otros elementos, en concreto un carácter japonés dentro de un pequeño círculo, que se muestra tanto arriba como abajo de la palabra "BIONSEN" (apartado 19)».</p> <p>«Sin embargo, en el asunto de autos, la combinación de la forma estilizada de la palabra "BIONSEN" y el carácter japonés, con independencia de si está por encima o por debajo de dicha palabra constituye como máximo un uso que difiere de la forma en que la marca fue registrada solo en los elementos insignificantes. El término "BIONSEN" tal como se utiliza es solo una estilización pequeña y banal del término "BIONSEN". Dado que la adición del elemento figurativo en forma de elemento circular con un carácter japonés casi no será apreciada por el consumidor medio debido a su tamaño y posición relativamente pequeñas, ya sea debajo o en el lado derecho por encima del término "BIONSEN"» (apartado 23).</p>		

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
BLUME	Signo utilizado junto con el siguiente elemento figurativo: 	R 0681/2001-1
<p>«Por lo que a la marca BLUME nº 1 518 211 se refiere, la División de Oposición sostuvo que la adición del elemento figurativo... no altera el carácter distintivo de la marca BLUME ya que el término "BLUME" está separado del elemento figurativo, que es claramente legible y está escrito en letras de imprenta» (apartado 22).</p>		

Por otro lado, la adición de un elemento figurativo puede *alterar* el carácter distintivo de una marca si dicho elemento no se considera como un mero elemento decorativo sino como un *elemento dominante y distintivo en la impresión general que produce la marca*.

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
		R 0275/2006-2
<p>El Tribunal coincide con el titular de la marca comunitaria en que el signo (tal como se usa en la realidad)</p>		

no puede considerarse meramente una ligera variación de la marca anterior tal como fue registrada. Independientemente de que los signos tengan en común el elemento denominativo «HYBRIS», el elemento figurativo adicional —una letra «y» invertida entre corchetes de una forma especial— no puede considerarse un «elemento insignificante». En este caso, el elemento figurativo es bastante inusual y llamativo. No constituye un simple elemento decorativo. Además ocupa un lugar destacado al inicio del signo tal como se usa y forma parte integrante de este. No pasará desapercibido en la impresión general que provoca el signo» (apartado 23).

### 2.7.3.2 Omisiones

Al considerar las «omisiones» de elementos de una marca en la forma en que se utiliza, debe tenerse cuidado para comprobar que el carácter distintivo de la marca no ha sido alterado.

Si este elemento omitido ocupa una **posición secundaria y no distintiva**, su omisión no altera el carácter distintivo de la marca (sentencia de 24.11.2005, T-135/04, "Online Bus").

#### Omisiones de elementos no dominantes

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
		T-135/04
<p>El TG consideró que tanto la forma registrada de la marca anterior como la forma utilizada incluían la palabra «BUS» y el elemento figurativo de «tres triángulos entrelazados». La presentación de los elementos no es especialmente original ni poco habitual. La variación de estos elementos no afecta al carácter distintivo de la marca. Por lo que a la omisión de «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.», éste es «un elemento denominativo largo, <b>escrito en letras pequeñas, que ocupa una posición secundaria debajo del signo</b>. Su significado (asociación de asistencia a empresarios y autónomos, asociación declarada) se refiere a los servicios de que se trata. Por consiguiente, habida cuenta del contenido descriptivo de este elemento y de su posición accesoria en la presentación del signo, procede considerar que no tiene carácter distintivo [...] De las anteriores consideraciones se desprende que la forma utilizada de la marca anterior no reviste diferencias que puedan alterar el carácter distintivo de ésta» (apartados 34 y ss.).</p>		

#### Omisiones de elementos genéricos o descriptivos

Cuando una marca registrada incluye una indicación **genérica** del producto o un término **descriptivo** y dicho término se omite en la forma en que el signo se utiliza, dicho uso se considerará como uso de la marca registrada.

Las omisiones que solo son indicaciones o características de los productos y servicios, como la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el origen geográfico o la época de producción de los productos o de la prestación de los servicios, por regla general constituyen el uso de una variante admisible.

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
		T-415/09 (confirmado por C-621/11 P)

La Sala de Recurso consideró que aunque en *algunos documentos* de prueba la marca anterior no incluían la palabra «beachwear» (ropa de baño) «esto no afecta al carácter distintivo de la marca anterior porque es simplemente descriptivo de la naturaleza de los productos» («camisetas, ropa de baño»).

El TG consideró:

En el asunto de autos, la marca anterior es una marca compuesta, que representa el timón de un barco, es decir, un signo con una forma redonda. En el centro del signo hay un esqueleto de un pez, en la parte superior en la que está escrita la palabra «fishbone» y en la parte superior el término «beachwear». Aunque el uso de la marca anterior varía en determinados medios de prueba y se ha utilizado de una forma distinta que con la que ha sido registrada, en el sentido de que el signo no incluye el término «ropa de baño», dicho hecho no afecta a su carácter distintivo. **El término «beachwear», que significa «ropa de baño» en inglés, es descriptivo de la naturaleza de los productos amparados por la marca anterior** [el destacado es nuestro]. Dicho carácter descriptivo es evidente en el caso de la «ropa de playa» amparada por la marca anterior aunque también en el caso de las «camisetas», para las que se percibirá inmediatamente que el término «ropa de baño» como referencia a una camiseta que se lleva en situaciones casuales, por ejemplo, en verano en la playa. Los consumidores entenderán de este modo que el término designa el tipo de productos y no lo percibirá como una indicación de su origen comercial. El hecho de que el término «beachwear» esté escrito en una fuente de mayor fantasía que el término «fishbone», que está escrito en letras mayúsculas ordinarias, no puede alterar dicha apreciación. Asimismo, la fuente del término «ropa de baño» no puede considerarse poco común, ya que incluye caracteres impresos en minúsculas. Respecto de la posición horizontal del término «beachwear» en la marca anterior, que va en sentido perpendicular de la parte inferior del timón del barco, no es más gráficamente incisivo que el otro término «fishbone» que, escrito también en horizontal, sigue la forma redonda del timón (apartados 62 y 63).

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
		R 1190/2011-4

Los signos figurativos que se reproducen en la prueba de uso contienen los elementos distintivos de la marca anterior y dichos elementos se observan claramente en las etiquetas. La inversión de los elementos figurativos y denominativos del signo y la indicación adicional de la denominación de origen correspondiente (Soave, Soave Superior y Chianti) no alteran el carácter distintivo de la marca anterior, que se reproduce en el signo con todos sus elementos distintivos. Los consumidores de vinos tienen un interés especial en conocer el origen geográfico preciso de estos productos; no obstante, la adición de esta información sobre el origen geográfico de los productos no es capaz de alterar el carácter distintivo de una marca en su función fundamental, que es la de identificar un origen comercial determinado (sentencia de 8 de diciembre de 2005, en el asunto T-29-04, «Cristal Castellblanch», apartado 19).

### Otras omisiones admisibles

La omisión de **preposiciones insignificantes** no altera el carácter distintivo de la marca:

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
CASTILLO DE PERELADA	CASTILLO PERELADA	B 103 046
No se considera que la falta del uso de la palabra «de» afecte al carácter distintivo de la marca.		

Hay casos en que el signo anterior está compuesto por un (o varios) elemento denominativo distintivo y un (o varios) elemento figurativo, cuya percepción por parte del público pertinente es banal. Estos elementos banales se consideran no distintivos y su omisión no cambia el carácter distintivo del signo. Por lo tanto, es importante establecer qué elementos influyen en el carácter distintivo de la marca y cómo serán percibidos por los consumidores.

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
<p>ROYAL</p> 		R 214/2012-1
<p>Los signos que se reproducen más arriba se diferencian únicamente de la marca denominativa «ROYAL» en la medida en que las palabras son curvadas y, en el caso del signo usado para productos distintos de polvos para hornear, muestran una pancarta de fondo rojo. Desde el punto de vista del público pertinente, esta representación gráfica banal se percibirá como un elemento meramente decorativo, destinado a adaptar los signos a la presentación del embalaje del producto. Esta representación gráfica no transmite por sí misma un carácter distintivo a los signos tal como se usan y, por consiguiente, no altera el carácter distintivo de la marca denominativa anterior. Las mismas consideraciones se aplican a la marca figurativa anterior, que de acuerdo con los colores indicados en la solicitud es de color rojo y blanco, y cuyo elemento denominativo «Royal» se representa en posición diagonal. En este aspecto corresponde al signo utilizado en el comercio para productos distintos de los polvos para hornear (apartados 33 y 34).</p>		

La omisión de la **transliteración de una palabra**, por lo general, se considera una alteración admisible.

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
ΑΡΑΛΙΑ-ΑΠΑΛΙΑ	APALIA	R 2001/2010-1
La omisión de la transliteración del término en caracteres griegos no altera el carácter distintivo de la marca ya que la forma en que se utiliza incluye el término APALIA, que es distintivo y dominante.		

### Omisiones inadmisibles

En principio, una diferencia en **palabras o incluso en letras** constituye una alteración del carácter distintivo de la marca.

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
TONY HAWK	<p>HAWK</p> 	B 1 034 208
«[L]a falta del elemento denominativo "TONY" en las dos primeras marcas altera de forma significativa el carácter distintivo de la marca registrada anterior "TONY HAWK". Por lo tanto, estas marcas deben		

percibirse como marcas autónomas y no pueden considerarse como uso de la marca denominativa "TONY HAWK".

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
 <p>(en España)</p>	Figurativo (sin "Light Technology" o solo con el término "Light" y otros elementos denominativos) o en forma denominativa	R 1625/2008-4 (el recurso T-143/10 no hizo referencia a las marcas españolas)
<p>«En el presente caso, la Sala de Recurso ha podido comprobar que ninguna de las pruebas del uso aportadas reproducía los signos españoles anteriores tal como se habían registrado, dado que la marca está representada de una forma puramente visual, esto es, sin la expresión "light technology" o el elemento visual está acompañado solo por el término "Light" y otros elementos denominativos o la expresión "LT Light-Technology", que también es denominativa sin un elemento visual lo que obviamente caracteriza a las marcas españolas anteriores en que se basa la oposición... En estas circunstancias, y a la vista del hecho de que las modificaciones realizadas a la representación de marcas anteriores modifican su carácter distintivo, se considera que, en cualquier caso, la prueba presentada no demuestra el uso de las marcas españolas en que se basa la oposición» (apdos. 15 y 16).</p>		

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
SP LA SPOSA	LA SPOSA LA SPOSA COLLECTION	R 1566/2008-4
<p>«La marca anterior tal como ha sido registrada es "SP LA SPOSA". Los documentos presentados como prueba de uso hacen referencia únicamente a vestidos de boda para mujer. El elemento "LA SPOSA" es un término común, que puede ser entendido por el público italiano y el español como «la novia» y posee un carácter distintivo débil para los productos de que se trate, en concreto, los vestidos de boda. El propio oponente en su lista de precios "tarifa de precios" que está redactada en varias lenguas oficiales de la CE, tradujo dicho término en dichas lenguas; debajo del término "LA SPOSA", figuran los términos "noiva" en la versión portuguesa de la lista, "bride" en la versión inglesa, "Braut" en la versión alemana, etc. Esto demuestra que incluso el propio recurrido entiende el término "LA SPOSA" como una referencia al consumidor a los que se dirige el producto, en concreto a las novias» (apartado 18).</p> <p>«Por lo tanto, el elemento "SP" al inicio de la marca anterior es un elemento distintivo y debe ser considerado. No puede ignorarse este elemento, en primer lugar porque está colocado al inicio de la marca. Asimismo, carece de sentido y no es distintivo por sí mismo, en todas las lenguas de la Comunidad Europea» (apartado 19).</p> <p>«[L]a omisión de las letras "SP" en la palabra "LA SPOSA" o "LA SPOSA COLLECTION" no constituye una variación admisible de la marca anterior sino una modificación significativa del carácter distintivo de la marca. Los documentos presentados por el recurrido son insuficientes para demostrar que la marca "SP LA SPOSA" ha tenido un uso efectivo» (apartado 26).</p>		

En los casos en que el **elemento figurativo** es el elemento dominante o distintivo y no simplemente decorativo o banal, la omisión del mismo puede alterar el carácter distintivo del signo.

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
	<p>ESCORPION</p>	<p>R 1140/2006-2</p>
<p>«Las marcas anteriores están fuertemente caracterizadas por la presencia del elemento figurativo. Sin embargo, los documentos presentados durante el procedimiento de oposición y, incluso si debieran tenerse en cuenta en el procedimiento de apelación, no demuestran ningún uso del elemento figurativo incluido en las marcas anteriores» (apartado 19).</p> <p>«Por lo tanto, la Oficina considera que la alteración de la marca del oponente que aparece del modo en que se utiliza actualmente no es una alteración admisible y, por consiguiente, no demuestra el uso de la marca registrada. El oponente no ha cumplido los requisitos de los apartados 2 y 3 del artículo 43, del RMC y, por lo tanto, la oposición debe desestimarse, en la medida en que se base en los registros de marca españolas» (apartado 20).</p>		

### 2.7.3.3 Otras alteraciones

#### Alteraciones admisibles

##### *Marcas denominativas*

Las marcas denominativas se consideran utilizadas tal como han sido registradas con independencia de los caracteres tipográficos, el uso de mayúsculas/minúsculas o el color. No sería correcto analizar este tipo de uso desde la perspectiva de si el carácter distintivo se ha visto alterado. Sin embargo, unos **caracteres tipográficos muy especiales** (muy estilizados) podrían dar lugar a una conclusión distinta.

Cambiar el **tamaño de las letras** o cambiar entre **minúsculas y mayúsculas** es habitual en el caso de las marcas denominativas. Así pues, tal uso se considera un uso de la marca registrada.

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
<p>MILENARIO</p>		<p>R 0289/2008-4</p>
<p>La Sala de Recurso confirmó la opinión de la DO de que el uso de la marca denominativa «MILENARIO» escrita en caracteres en negrita estilizados no afectaba al carácter distintivo de la marca, porque el término «MILENARIO» se consideró el elemento dominante de la marca registrada para «vinos espumosos y licores» de la clase 33 (apartado 13).</p>		

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
<p>AMYCOR</p>		<p>R 1344/2008-2</p>
<p>No se consideró que la representación de la marca denominativa, registrada para «productos farmacéuticos y sanitarios; emplastos, material para apósitos; fungicidas; desinfectantes» amparados por la marca anterior de la clase 5, con una forma estilizada junto con elementos figurativos cambiara de forma sustancial el carácter distintivo de la marca denominativa «AMYCOR» tal como fue registrada.</p>		

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
THE ECONOMIST		R 0056/2011-4
<p>«El argumento del solicitante de que la prueba de uso es insuficiente porque hace referencia a la marca figurativa ... y no a la marca denominativa "THE ECONOMIST" no se sostiene. En primer lugar, las pruebas presentadas hacen referencia a ambas marcas anteriores (es decir, la marca denominativa y la marca figurativa). Asimismo, el uso de la marca figurativa anterior tiene la consideración de uso de la marca denominativa anterior. En este sentido, cabe señalar que las marcas denominativas se consideran utilizadas tal como fueron registradas, también si los caracteres tipográficos son distintos (esto puede ser diferente si el carácter tipográfico es uno muy especial), si existe un cambio habitual en el tamaño de la letra o entre letras mayúsculas y minúsculas, si se utiliza en un color específico o junto con adiciones genéricas. El uso del término "THE ECONOMIST" en caracteres tipográficos estándar, con el uso habitual de mayúsculas al inicio de las palabras "The" y "Economist" en color blanco sobre un fondo en contraste se considera uso, no solo de la marca figurativa anterior sino también de la marca denominativa anterior» (apartado 14).</p>		

Las marcas denominativas se registran en blanco y negro pero es habitual usarlas en **color**. Tal uso no constituye una variación sino un uso de la marca registrada.

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
BIOTEX	(varios)	R 0812/2000-1
<p>«La marca, tal como se muestra en dichos documentos, se presenta de forma variada con los siguientes estilos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– La palabra BIOTEX en mayúsculas blancas sobre un fondo oscuro en los anuncios.</li> <li>– Referencias en artículos de prensa a la palabra BIOTEX en tipografía normal.</li> <li>– La palabra BIOTEX en mayúsculas blancas con el punto de la letra "l" en una coloración más oscura.</li> <li>– La palabra BIOTEX en mayúsculas blancas normales en las etiquetas y los envases de los productos detergentes.</li> <li>– La palabra BIOTEX en caracteres tipográficos normales en las facturas de transporte.</li> <li>– La palabra BIOTEX en mayúsculas y minúsculas blancas sobre un fondo más oscuro con un elemento figurativo de "ola"» (apartado 14).</li> </ul> <p>«Las pruebas del uso demuestran que la marca ha seguido siendo, a pesar de los diversos cambios de estilo, fundamentalmente BIOTEX. Las letras que forman la marca en general han sido simples mayúsculas, sin ningún tipo de fantasía. Algunas veces las mayúsculas son sencillas y en dos dimensiones y otras veces, están sombreadas para dar la impresión de que son tridimensionales. En ocasiones la letra "l" tiene la punta de distinto color. La Sala de Recurso considera que estas variaciones son mínimas y rutinarias y que demuestran una práctica que es común no solo en el tipo de actividad en especial sino también en otros ámbitos. La Sala no considera que estas variaciones anulen el uso de la marca BIOTEX y, por lo tanto, debe anularse en este punto la decisión impugnada» (apartado 17).</p>		

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
SILVER	<i>La palabra «SILVER» escrita en letras mayúsculas blancas sobre una franja roja que se solapa con un círculo dorado que contiene otros elementos denominativos</i>	B 61 368
<p>«El uso real de la marca que puede verse en el paquete de cervezas, el extracto del periódico y en el calendario no es el uso de la marca <i>denominativa</i> registrada SILVER, sino de la marca <i>figurativa en color</i>, en concreto, la etiqueta de cerveza con la palabra SILVER escrita en mayúsculas en una franja roja que se solapa con un círculo dorado que incluye los elementos denominativos "Bière sans alcool", "Bière de haute qualité", "pur malt" y "Brassée par le Brasseries Kronenbourg". Esto no significa automáticamente que la marca no se utilizara tal como fue registrada. Cada caso debe analizarse en función de sus</p>		

circunstancias. En este caso, la Oficina considera que la marca SILVER es la marca real. La presencia de otros elementos denominativos, "Bière sans alcool", "Bière de haute qualité", "pur malt" y "Brassée par le Brasseries Kronenbourg" y el elemento figurativo es únicamente secundario de la marca SILVER. Del estudio de mercado, el extracto del periódico y las facturas queda claro que la marca real es SILVER. La Oficina considera que el uso de la palabra SILVER es tan dominante en la marca figurativa que cumple los requisitos de haber sido utilizada tal como fue registrada.».

*Marcas figurativas*

La utilización de una **marca meramente figurativa** (sin elementos denominativos) en una forma distinta de cómo fue registrada normalmente constituye una alteración inadmisibles.

En lo que se refiere concretamente a los **modificaciones de color**, la cuestión primordial que debe abordarse es si la marca tal como se usa altera el carácter distintivo de la marca registrada, es decir, si el uso de colores en una marca registrada en blanco y negro o en escala de grises (y viceversa) constituye una modificación de la forma registrada. La Oficina y varias oficinas de marcas de la Unión Europea han acordado una práctica común en el marco de la Red Europea de Marcas, Dibujos y Modelos, según la cual un cambio únicamente de color no altera el carácter distintivo de la marca a condición de que:

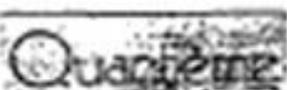
- los elementos denominativos y figurativos coincidan y sean los principales elementos distintivos;
- se respete el contraste de las tonalidades;
- el color o combinación de colores no tenga carácter distintivo en sí mismo;
- el color no sea uno de los principales factores que contribuye al carácter distintivo del signo.

Forma registrada	Uso real	Observación
		T-152/11
<p>El Tribunal consideró que, en el supuesto de que no se reivindicó un color en la solicitud, «debe permitirse el uso de distintas combinaciones de color, siempre que las letras resalten sobre el fondo». El Tribunal también señaló que las letras «M», «A», «D» estaban colocadas de un modo particular en la marca comunitaria. Por consiguiente, las representaciones del signo que no alteran la disposición de las letras, ni el contraste de colores, constituyen un uso efectivo (apdos. 41 y 45).</p>		

Forma registrada	Uso real	Asunto
		R 1479/2010-2
<p>Se consideró que el elemento denominativo era la característica dominante de la marca figurativa, ya que estaba en una posición central y en letras grandes. Se consideró que el carácter distintivo no había cambiado (apartado 15).</p>		

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
		R 0877/2009-1
<p>«El fondo naranja es el color del envase de los productos. La marca se utiliza en negro sobre un fondo blanco, con un contorno en color plateado similar al de la marca registrada anterior. Los caracteres tipográficos se han modernizado ligeramente y se ha suprimido el pequeño guión entre "Bi" y "Fi". Sin embargo, estos cambios pueden considerarse como cambios menores que no alteran el carácter distintivo de la marca en la forma en que ha sido registrada, con arreglo al artículo 15, apartado 1, letra a), del RMC. Los caracteres tipográficos se han modernizado pero las letras siguen teniendo forma redonda y la supresión del guión puede pasar inadvertida. El carácter distintivo de la marca anterior todavía está basada en las grandes letras negras "Bi Fi", con la "B" y la "F" en mayúsculas y dos letras "i" en minúsculas, sobre un fondo blanco y resaltado en color plateado» (apartado 45).</p>		

En el caso de las **marcas compuestas** (es decir, las marcas compuestas por elementos denominativos y figurativos), los **cambios de determinados elementos figurativos** normalmente *no* afecta al carácter distintivo de las marcas.

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
		T-147/03 (C-171/06 P desestimado)
<p>«[L]os únicos elementos que diferencian la marca nacional anterior, tal y como fue registrada, del signo utilizado por la demandante son, por una parte, la estilización de la letra "q", a imagen de la esfera de un reloj de pulsera y, por otra, el uso de mayúsculas para designar el elemento denominativo de la marca nacional anterior... En primer lugar, si bien es cierto que la estilización de la letra "q" es más marcada en la representación del signo utilizado que en la de la marca nacional anterior, el carácter distintivo de ésta continúa residiendo no obstante en el elemento denominativo de dicha marca globalmente considerado. Resumiendo, debe precisarse que la estilización de la letra "q", a imagen, como acaba de mencionarse, de la esfera de un reloj de pulsera, no presenta un carácter especialmente distintivo de los productos de la clase 14, únicos productos respecto de los que la demandante ha aportado pruebas del uso de la marca anterior. En segundo lugar, en lo que concierne al empleo de mayúsculas, basta destacar que éste carece de originalidad y tampoco altera el carácter distintivo de la marca nacional anterior... De ello se deriva que la Sala de Recurso pudo tener válidamente en cuenta las pruebas aportadas por la demandante en relación con el signo reproducido en el apartado 10 precedente para los productos de la clase 14 "relojes de pulsera y correas de relojes de pulsera" con el fin de determinar si la demandante había demostrado el uso efectivo de la marca nacional anterior» (apdos. 28 a 30).</p>		

Lo anterior es especialmente importante en aquellos casos en que el elemento figurativo es *fundamentalmente descriptivo* de los productos y servicios.

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
GRECO TAVERNA		R 2604/2011-1
<p>En el caso del producto «FETA» y en relación con las dos banderas griegas situadas junto a la palabra «TAVERNA», cabe señalar que la obligación de usar una marca tal como fue registrada no exige a su titular usarla de forma aislada en el comercio. El artículo 15, apartado 1, del RMC no excluye la posibilidad de que el titular de la marca añada otros elementos (decorativos o descriptivos) o incluso otras marcas, como la marca de su empresa en el embalaje del producto, siempre que la marca «tal como fue registrada» pueda reconocerse claramente de forma individual. Las dos banderas griegas no poseen carácter distintivo alguno en relación con los productos de que se trata, que son especialidades alimenticias bien conocidas originarias de Grecia. Esto es lo que indican igualmente la presentación general del producto, de color azul y blanco como los colores de la bandera griega, la descripción del paisaje que recuerda una escena mediterránea y el símbolo de una denominación de origen protegida debajo de la imagen (apartado 39).</p>		

Esto también ocurre cuando los elementos dominantes permanecen inalterados (véase la sentencia T-135/04, «Online bus» citada).

#### *Marcas tridimensionales*

El uso de una marca tridimensional en distintos tamaños suelen constituir un uso de la marca registrada. La adición de un elemento denominativo/figurativo a dicha marca por lo general no altera el carácter distintivo del signo.

#### *Marcas de color*

Las marcas de color son marcas que están constituidas por uno o más colores *per se*. Cuando la marca está formada por una combinación de colores, el registro debe indicar la proporción de cada color y especificar cómo aparecerán.

Las marcas de color han de utilizarse tal como fueron registradas. Las variaciones insignificantes en el tono y la intensidad del color no alteran el carácter distintivo.

En caso de que se haya registrado sin especificar las correspondientes proporciones, el uso en **proporciones diversas** no afectará al carácter distintivo. Lo anterior no se aplica cuando se reivindicuen unas proporciones especiales y éstas resulten sustancialmente alteradas en la variación utilizada.

En caso de que se haya registrado un color o una combinación de colores, el uso con una **palabra distintiva o descriptiva** no afectará al carácter distintivo. Véase, por analogía, la sentencia del Tribunal que se indica abajo en relación con la prueba del carácter distintivo adquirido de una marca (examen):

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
	(con la marca denominativa John Deere)	T-137/08 (asunto AG)
<p>«Los colores objeto de la solicitud de registro fueron designados según el sistema de Munsell: 9.47 GY3.57/7.45 (verde) y 5.06 Y7.63/10.66 (amarillo). La descripción precisa que "el cuerpo del vehículo es verde y las ruedas son amarillas", tal como ilustra una imagen adjunta a la solicitud y reproducida a continuación » (apartado 3).</p> <p>«De las consideraciones anteriores se desprende que, si bien la marca controvertida se ha utilizado y promovido en combinación <u>con la marca denominativa John Deere</u> [el subrayado es nuestro] y los gastos en publicidad de la coadyuvante en la Unión Europea se presentaron en bloque y no individualmente para cada país, la demandante sostiene erróneamente que no se demostró suficientemente que la coadyuvante utilizaba como marca para sus productos la combinación de los colores verde y amarillo y que la difusión de sus productos había sido intensa y duradera en todos los Estados que eran miembros de la Unión Europea a 1 de abril de 1996» (apartado 46).</p>		

### Alteraciones inadmisibles

Cuando una marca esté compuesta por diversos elementos de los que solo uno o algunos son distintivos y han tornado apta para el registro a la marca en su conjunto, una modificación de dicho elemento o su omisión o sustitución por otro elemento implicará por regla general una alteración del carácter distintivo.

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
MEXAVIT	MEXA-VIT C	R 0159/2005-4
<p>En este caso, el uso de la marca deletreada con distinta ortografía y la adición de la letra "C" altera el carácter distintivo del signo registrado, porque las letras "VIT" se ven ahora como un elemento descriptivo, en concreto "VIT C" (que se refiere a "Vitamina C").</p>		

Forma registrada	Uso real	Nº de asunto
		R 2066/2010-4
<p>«[L]os catálogos de "NOVEDADES" del periodo 2004-2009 muestran constantemente la marca  y solo esta versión, lo cual no constituye un uso de la marca [tal como fue registrada] (con o sin color) que sea admisible con arreglo al artículo 15, apartado 1, letra a), del RMC. El mero hecho de que ambas marcas incluyan el elemento denominativo LLOYD'S no resulta suficiente a estos efectos, ya que los elementos figurativos de la marca anterior deben aparecer en la forma en que se utiliza. La forma en que se utiliza tiene una fuente diferente, le falta la letra aislada "L" la letra y rodeada de una figura orbital así como la figura circular u orbital alrededor de la palabra "LLOYD'S". Dicho de otro modo, faltan todos sus elementos figurativos en la forma en que se utiliza. Además, la forma en que se utiliza contiene una figura evidente de un pájaro volando con un pico largo. La supresión de todos los elementos figurativos de la marca tal como fue registrada y el añadido de otro elemento figurativo altera, en la forma en que se utiliza, el carácter distintivo de la marca y es mucho más que una mera variación o modernización» (apartado 35).</p>		

### *Alteración de un signo realizada en una posición dominante*

Véase, por ejemplo, la resolución R 0275/20062, «HYBRIS», citada en el apartado 2.7.3.1.

## 2.8 Uso de los productos y servicios para los cuales está registrada la marca

Según el artículo 15, del RMC, la marca ha de ser objeto de uso en relación con los productos y servicios para los cuales está registrada como condición para hacer valer los derechos derivados de la misma. A tenor de la primera frase del artículo 42, apartado 2, del RMC, la marca anterior debe haber sido objeto de un uso efectivo para los productos y servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición. La tercera frase del artículo 42, apartado 2, del RMC establece que si la marca comunitaria 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.

Como el TG estableció en el asunto «Aladin»:

[Las disposiciones del artículo 42, del RMC] 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 i) constituyen una **limitación de los derechos** que el titular de la marca anterior obtiene de su registro... y ii) 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. Así ocurre sobre todo cuando, como en el caso de autos, los productos y servicios para los que se registró la marca constituyen una categoría suficientemente circunscrita...

(Véase la sentencia de 14.7.2005, T-126/03, "Aladin", apartado 51, la negrita es nuestra.)

El análisis del uso efectivo debe ampliarse, en principio, a todos los productos y/o servicios registrados sobre los que está basada una oposición y para los que el solicitante pide de forma expresa que se presente la prueba de uso. Sin embargo, en las situaciones en que está claro que puede establecerse riesgo de confusión sobre la base de *algunos* de los productos y/o servicios anteriores, no es necesario que el análisis de la Oficina del uso efectivo se amplíe a todos los productos y/o servicios anteriores sino que puede centrarse en aquellos productos y/o servicios que sean suficientes para establecer la identidad/similitud con los productos y/o servicios impugnados.

Dicho de otro modo, dado que el riesgo de confusión puede establecerse sobre la base de una apreciación sobre el uso efectivo para algunos de los productos y/o servicios anteriores, no es necesario examinar las pruebas del uso presentadas por el oponente en relación con el *resto* de productos y/o servicios anteriores.

Las siguientes secciones incluyen una serie de orientaciones para ayudar a establecer si la marca anterior ha sido utilizada eficazmente para los productos y servicios registrados. Para más información, véanse las Directrices sobre el procedimiento de la

oposición, Parte 2.2, Comparación de los productos y servicios y, en particular, la práctica relativa al uso de todas las indicaciones generales del título de clase, y el Directrices relativas al examen, Parte B.3, Clasificación de los productos y servicios.

### 2.8.1 Comparación del uso de productos y servicios con la lista de productos y servicios

Procede examinar con atención si los productos y servicios en relación con los cuales se ha utilizado la marca entran realmente dentro de la categoría de productos y servicios registrados.

Ejemplos:

Nº de asunto	Producto y servicio registrado	Producto y servicio utilizado	Observación
T-382/08 VOGUE	<i>Calzado</i>	Venta al por menor de calzado	No admisible (apdos. 47 y 48)
T-183/08 SCHUHPARK	<i>Calzado</i>	Servicios de venta al por menor relacionados con el calzado	No admisible (apartado 32)
R 0807/2000-3 – Demara	<i>Productos farmacéuticos, veterinarios y desinfectantes</i>	Compresas y pañales de papel para la incontinencia	No admisible aunque los productos específicos pueden ser distribuidos en farmacias (apdos. 14 a 16)
R 1533/2007-4 – GEO MADRID	<i>Servicios de telecomunicaciones de la clase 38</i>	Proporcionar una plataforma de compra por Internet	No admisible (apartado 16)
R 0068/2003-2 – Sweetie	<i>Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; zumos concentrados de frutas y cítricos, conservas; azúcares, galletas, tartas, pastelería y confitería</i>	Salsas de fresa, caramelo o chocolate	No admisible (apartado 20)
R 1519/2008-1 – DODOT et al	<i>Pañales de gasa para bebé de la clase 25</i>	Pañales desechables de papel y celulosa (clase 16)	No admisible (apartado 29)
R 0594/2009-2 – BANIF	<i>Administración, representación y asesoría general de la clase 35 Proyectos técnicos, económicos y administrativos de la clase 42</i>	Administración de fondos y activos personales o agencias inmobiliarias (clase 36)	No admisible (apartado 39)
B 1 589 871 OXIL	<i>Interruptores eléctricos y «partes de lámparas»</i>	Aparatos de alumbrado	No admisible
B 253 494 CAI/Kay	<i>Servicios educativos</i>	Servicios de esparcimiento	No admisible
B 1 259 136, LUPA	<i>Servicios de transporte y distribución de la clase 39</i>	Entrega a domicilio de	No admisible porque los servicios registrados se prestan por empresas

		productos comprados en tiendas de venta al por menor	de transporte especializadas cuya actividad no es prestar otros servicios, mientras que la entrega a domicilio de productos comprados en un establecimiento de venta al por menor solo es un servicio adicional complementario integrado en los servicios de venta al por menor
R1330/2011-4 – AF (fig)	<i>Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración de empresas, trabajos de oficina</i> de la clase 35	Servicios de venta al por menor.	No admisible. Si la marca está registrada para las indicaciones generales incluidas en la clase 35, pero el uso se demuestra solo para los «servicios de venta al por menor» para determinados productos, esto no constituirá una prueba válida del uso para algunas de las indicaciones específicas de la clase 35 ni del título de clase en su conjunto (apartado 25 por analogía).

### 2.8.2 Importancia de la clasificación

Es importante establecer si los productos o servicios específicos para los que se ha utilizado la marca están comprendidos en alguna *indicación general* incluida en el *título de clase* de una clase en particular de productos o servicios, y si es así, en cuál de ellas.

Por ejemplo, el título de clase de la clase 25 es «vestidos, calzado y sombrerería» y cada uno de estos tres artículos constituye una «indicación general». Aunque en general el objeto de la clasificación únicamente es de tipo administrativo, es importante, para apreciar la naturaleza del uso, establecer si los productos para los que se ha utilizado la marca entran dentro de la indicación general de «vestidos», «calzado» o «somertería».

Esto resulta evidente cuando las categorías de productos similares se clasifican de distinta forma por determinados motivos. Por ejemplo, el calzado está comprendido en diferentes clases, según el propósito correspondiente: «zapatos ortopédicos» en la clase 10 y zapatos «para uso normal» en la clase 25. Debe establecerse, atendiendo a las pruebas aportadas, a qué tipo de calzado se refiere el uso.

### 2.8.3 Uso y registro relacionados con las indicaciones generales de los «títulos de clase»

En caso de que una marca esté registrada en *todas* o *parte de* las indicaciones incluidas en el título de clase de una clase en particular, y haya sido utilizada en relación con productos o servicios que están correctamente clasificados en la misma clase en una de estas *indicaciones generales*, la marca se reputará utilizada para una *indicación general* específica.

**Ejemplo:** La marca anterior está registrada para *vestidos, calzado y sombrerería* de la clase 25. Las pruebas hacen referencia a «faldas», «pantalones» y «camisetas».

**Conclusión:** La marca ha sido utilizada para *vestidos*.

En cambio, si una marca está registrada únicamente para *una parte* de las *indicaciones generales* incluidas en el título de clase de una clase en particular pero ha sido utilizada en relación con productos y servicios que entran dentro de *otra* indicación general de esa misma clase, la marca no se reputará utilizada en relación con los productos y servicios registrados (véase también *infra* el apartado 2.8.4).

**Ejemplo:** La marca anterior está registrada para *vestidos* de la clase 25. Las pruebas solo hacen referencia a «botas».

**Conclusión:** La marca no se ha utilizado para los productos para los que está registrada.

#### 2.8.4 Uso para las subcategorías de productos y servicios y productos y servicios similares

Esta parte aborda el grado de protección que se garantiza cuando existe un uso de subcategorías de productos y de productos (o servicios) «similares».

En principio, no es apropiado aceptar la prueba de uso relacionada con productos y servicios «diferentes» pero de algún modo «vinculados» como si abarcara automáticamente otros productos y servicios registrados. En particular, la referencia al concepto de **similitud de los productos y servicios no constituye una consideración válida** en este contexto. La tercera frase del artículo 42, apartado 2 del RMC no establece ninguna excepción a este respecto.

**Ejemplo:** La marca anterior está registrada para *vestidos* de la clase 25. Las pruebas solo hacen referencia a «botas».

**Conclusión:** La marca no se ha utilizado para los productos para los que está registrada.

##### 2.8.4.1 Marca registrada anterior para una categoría amplia de productos y servicios

En el asunto Aladin, el TG consideró:

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 de 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.

(Véase la sentencia de 14.7.2005, T-126/03, "Aladin", apartado 45.)

Por lo tanto, el caso de que la marca anterior esté registrada para una *categoría amplia* de productos y servicios, pero el oponente solo presente la prueba de uso en relación con productos y servicios específicos *comprendidos en esta categoría* suscita la cuestión de saber si la prueba de uso presentada debe considerarse únicamente como prueba de uso para los productos y servicios específicos, que no se mencionan como tales en la lista de productos y servicios, o para la categoría amplia tal como se especifica en el Registro.

El TG señaló asimismo, por un lado, que procede interpretar que el artículo 42, apartado 2, última frase, del RMC tiene por objeto evitar que una marca utilizada de manera parcial goce de una protección amplia únicamente porque ha sido registrada para una amplia gama de productos o servicios. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la amplitud de las categorías de productos o servicios para los que se haya registrado la marca anterior, y en particular la generalidad de los términos empleados a tal efecto para describir dichas categorías, a la vista de los productos o servicios cuyo uso efectivo haya sido establecido *de facto* (apartado 44).

Por otro lado, no es necesario que el oponente presente pruebas de todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes (apartado 46). La razón subyacente es que resulta imposible, en la práctica, que el titular de una marca pueda probar el uso de ésta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro.

Por lo tanto, la protección está disponible **solo** para la subcategoría o subcategorías a la que pertenecen los productos o servicios utilizados si:

1. una marca ha sido registrada para una **categoría** de productos o servicios:
  - a) que es suficientemente amplia para abarcar una serie de subcategorías que no sea de manera arbitraria;
  - b) que es susceptible de ser considerada de forma autónoma;

y

2. se demuestra la prueba de uso efectivo de la marca solo para una **parte** de esos productos o servicios.

Debe facilitarse un razonamiento adecuado para definir las subcategorías y, atendiendo a las pruebas presentadas por el oponente, hay que explicar si el uso se ha demostrado respecto de solo una **parte** de la lista/subcategoría(s) inicial(es) amplia(s). Véanse *infra* los ejemplos del apartado 2.8.4.3.

Esto es especialmente importante en el caso de las marcas registradas para «productos farmacéuticos», que solo se suelen utilizar para un tipo de medicamento que trata una determinada enfermedad (véanse los ejemplos de productos farmacéuticos del apartado 2.8.4.3 *infra*).

Por otro lado, debe aceptarse el uso para toda una categoría si existen ejemplos de distintos tipos de productos que pertenecen a esta categoría y no hay otras subcategorías que abarquen los diferentes productos.

Signo impugnado	Nº de asunto
CARRERA	R 0260/2009-4 (revocación)

El uso acreditado de una marca para:

- inscripción decorativa
- paquetes de rendimiento mejorado
- tapas para compartimentos de almacenamiento
- conjuntos de ruedas y conjuntos completos de ruedas para verano e invierno
- placas protectoras de umbrales de puertas

se consideró prueba de uso suficiente para todas las «piezas de vehículos terrestres y de motor» para las que la marca fue registrada. Los principales argumentos fueron que se utilizaba para muchas partes de vehículos de motor distintas y que los productos cuyo uso se había demostrado abarcaban, por tanto, un amplio espectro de partes de vehículos de motor: elementos del chasis, la carrocería, el motor, el diseño interior y los elementos decorativos.

#### 2.8.4.2 Marca registrada anterior para productos y servicios especificados de forma precisa

En cambio, la prueba de uso efectivo de la marca para algunos de los productos o servicios especificados cubre necesariamente **toda esa categoría** si:

- (1) una marca ha sido registrada para productos o servicios **definidos** de forma tan precisa y circunscrita que
- (2) no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que se trate (véase la sentencia de 14.7.2005, T-126/03, "Aladin", apartado 45).

La decisión deberá indicar debidamente en qué casos se considera imposible hacer subdivisiones y, en su caso, por qué.

#### 2.8.4.3 Ejemplos

Para definir subcategorías adecuadas de **indicaciones** generales, el **criterio de la finalidad o el destino del producto o del servicio** de que se trate tiene un carácter esencial ya que es aplicado por los consumidores con anterioridad a cualquier compra (sentencia de 13.2.2007, T-256/04, "Respicur", apdos. 29 y 30; sentencia de 23.9.2009, T-493/07, "Famoxin", apartado 37). Otro criterio aplicable para definir subcategorías adecuadas podrían ser otras características del producto o servicio, por ejemplo la naturaleza del producto o servicio o el consumidor del producto o servicio.

Signo anterior	Nº de asunto
ALADIN	T-126/03
<p><i>Productos y servicios:</i> Productos para pulir metales de la clase 3.</p> <p><i>Apreciación de la prueba de uso:</i> La marca anterior se registró para «productos para pulir metales» de la clase 3 pero en realidad solo fue objeto de un uso efectivo para el «algodón mágico» (un producto para pulir metales consistente en algodón impregnado de un pulimento). El Tribunal consideró que «productos para pulir metales» que en sí misma es ya una subcategoría del término del título de clase «preparaciones para pulir» es lo suficiente precisa y circunscrita con respecto de la función y la finalidad de los productos reivindicados. No puede establecer otra subcategoría sin que ésta resultara artificial y, por lo tanto, se supuso el uso para toda la categoría de «productos para pulir metales».</p>	

Signo impugnado	Nº de asunto
Turbo	R 0378/2006-2 Revocación
<i>Productos y servicios:</i> Vestidos de la clase 25.	
<i>Apreciación de la prueba de uso:</i> la Sala de Recurso consideró que, además de a la ropa de baño, se hacía referencia a otros tipos de prendas de vestir en las facturas y que también se podían encontrar en los catálogos. Por lo tanto, la Sala de Recurso consideró que había quedado demostrado el uso de la marca impugnada para «vestidos» (apartado 22). La Sala de Recurso consideró asimismo que era prácticamente imposible y excesivamente costoso imponer al titular de una marca registrada para «vestidos» la obligación de demostrar el uso en todas las subcategorías posibles que el solicitante podría subdividir de manera infinita (apartado 25).	

Signo anterior	Nº de asunto
	R 1088/2008-2 (confirmada por la sentencia T-132/09)
<i>Productos y servicios:</i> Aparatos y dispositivos de medición de la clase 9.	
<i>Apreciación de la prueba de uso:</i> La marca se utilizó para aparatos y partes de los mismos de medición de la temperatura, presión y nivel. La decisión impugnada consideró que la lista original de la marca anterior para «aparatos y dispositivos de medición» era «muy amplia» y determinó, aplicando los criterios establecidos en la sentencia Aladin, que solo se había demostrado el uso para una subcategoría de productos, en concreto: «aparatos de medición, destinados a la medición de la temperatura, de la presión y del nivel; partes de dichos aparatos». La Sala de Recurso consideró que este enfoque era razonable a la vista de las circunstancias del asunto y suscribió esta argumentación y conclusiones en la decisión que se impugna en este sentido (apartado 29).	

Signo impugnado	Nº de asunto
ICEBERG	R 1166/2008-1 Revocación
<i>Productos y servicios:</i> Aparatos de calefacción, producción de vapor, de refrigeración, de secado, de ventilación y de distribución del agua de la clase 11.	
<i>Apreciación de la prueba de uso:</i> La Sala de Recurso concluyó que el uso de la marca solo quedó demostrado para frigoríficos, congeladores y módulos de aire acondicionado para yates y barcos (apartado 26). Estos productos estaban incluidos en las subcategorías «aparatos de calefacción (en la medida en que los aparatos de aire acondicionado puedan utilizarse como calentadores), «aparatos de refrigeración» (en la medida en que los aparatos de aire acondicionado, frigoríficos y congeladores puedan mantener el aire y alimentos fríos) y «aparatos de ventilación» (en la medida en que las máquinas de aire acondicionado, frigoríficos y congeladores incluyan circuitos de ventilación) para los que fue registrada la marca. Por lo tanto, la Sala de Recurso consideró que debería seguir registrada para esas subcategorías (apartado 27). Sin embargo, la Sala de Recurso no consideró adecuado limitar el alcance de la protección de la marca a «yates y barcos», ya que esto dividiría aún más las «subcategorías» y resultaría en una limitación injustificada (apartado 28). Conclusión: se consideró probado el uso para «aparatos de calefacción, refrigeración y ventilación».	

Signo impugnado	Nº de asunto
LOTUS	R 1295/2007-4 Revocación
<i>Productos y servicios:</i> Ropa exterior e interior, calcetería, corsés, corbatas, tirantes, guantes, ropa interior de la clase 25.	
<i>Apreciación de la prueba de uso:</i> No se presentaron pruebas relativas a los productos «corsés, corbatas, tirantes». Ninguno de los elementos de prueba presentados menciona estos productos o hace referencia	

a los mismos. El uso de una marca debe demostrarse para todos los productos y servicios para los que esté registrada. La marca está registrada para «ropa exterior e interior» pero también para productos específicos dentro de esta categoría, entre otros, «corsés, corbatas, tirantes». El uso para otros productos no es suficiente para mantener la protección de la legislación en materia de marcas para dichos productos, aunque estos otros productos también estén comprendidos en la categoría «ropa exterior e interior». La División de Nulidad consideró, en cambio, que el uso era suficiente, porque según los principios de la sentencia Aladin (véase la sentencia de 14.7.2005, T-126/03) los «corsés, corbatas, tirantes» están comprendidos en el término genérico de «ropa exterior e interior». Aunque esto es verdad, esta cuestión se subordina al examen de si los productos utilizados pueden incluirse en el término impugnado. No es el caso, sin embargo, de los «corsés, corbatas, tirantes». Si junto con el término genérico amplio la marca también reivindica expresamente los productos específicos cubiertos por el término genérico, deberá utilizarse también para dichos productos específicos para que siga estando registrada para ellos (apartado 25).

Signo anterior	Nº de asunto
GRAF-SYTECO	R 1113/2009-4
<p><i>Productos y servicios:</i> Instrumento eléctricos (incluidos en la clase 9); aparatos ópticos, instrumentos de pesar, de medida, de señalización y de control (supervisión); equipos de procesamiento de datos y ordenadores, en particular máquinas operadoras, de supervisión y control, instalaciones, vehículos y construcciones; programas de ordenador grabados; contadores electrónicos de la clase 9, servicios de reparación de la clase 37 y programación de computadoras de la clase 42.</p> <p><i>Apreciación de la prueba de uso:</i> Los aparatos que el oponente ha demostrado que ha introducido en el mercado están comprendidos en el texto de <i>hardware</i> tal como se especifica en la clase 9. Se trata, sin embargo, de una categoría amplia, especialmente considerando el desarrollo masivo y la gran especialización que está teniendo lugar en este ámbito, que puede dividirse en subcategorías, con arreglo a los productos realmente fabricados. En el presente caso, los productos deben limitarse a la industria automovilística. Dado que el oponente está obligado a aportar una garantía legal a sus clientes, puede considerarse que también ha acreditado el uso del servicio relativo a la reparación del hardware en cuestión (clase 37). La Sala de Recurso consideró asimismo que los programas de ordenador grabados de la clase 9 era una categoría muy amplia y debía limitarse al ámbito de actividad real del oponente (apdos. 30 y 31). No se aportaron pruebas para la clase 42.</p>	

Signo anterior	Nº de asunto
HEMICELL	R 0155/2010-2
<p><i>Productos y servicios:</i> Comida para animales de la clase 31, y alimentos y piensos para animales, piensos para animales y aditivos no medicados para piensos para animales de la clase 31.</p> <p><i>Apreciación de la prueba de uso:</i> La decisión impugnada se equivocó al considerar que la marca anterior había sido objeto de un uso efectivo para «comida para animales» de la clase 31, y «alimentos y piensos para animales, piensos para animales y aditivos no medicados para piensos de animales, todos incluidos en la clase 31», ya que esta conclusión es contraria a las conclusiones del Tribunal en la sentencia ALADIN. El motivo argüido por la decisión impugnada no es admisible ya que debería haberse probado si la categoría de productos amparados por la marca anterior fue o no susceptible de ser dividida en subcategorías autónomas y si los productos para los que se ha acreditado el uso de la marca anterior pueden clasificarse en una de ellas. Por lo tanto, la Sala de Recurso considera que la marca anterior está, a efectos del examen de la oposición, registrada en relación solo con los «aditivos para piensos para animales» de la clase 31.</p>	

### Productos farmacéuticos

En muchos casos, el Tribunal tuvo que definir las subcategorías apropiadas para *productos farmacéuticos* de la clase 5 y consideró que la finalidad y destino de un producto terapéutico viene expresada en su indicación terapéutica. Por lo tanto, la *indicación terapéutica* es fundamental para definir la correspondiente subcategoría de productos farmacéuticos. En este sentido, son irrelevantes otros criterios (como la

forma de dosificación, los ingredientes activos, si se vende con receta o si es de libre prescripción).

El Tribunal consideró adecuadas las siguientes subcategorías de *productos farmacéuticos*:

Nº de asunto	Adecuada	No adecuada
T-256/04 "RESPICUR"	<i>Productos farmacéuticos para enfermedades respiratorias</i>	<i>Aerosoles dosificadores que contienen corticoides, que se dispensan únicamente con receta médica</i>
T-493/07 "FAMOXIN"	<i>Productos farmacéuticos para enfermedades cardiovasculares</i>	<i>Preparados farmacéuticos que contienen digoxina destinados al uso en humanos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares</i>
T-487/08 "KREMIZIN"	<i>Productos farmacéuticos para el tratamiento para el corazón</i>	<i>Solución estéril de adenosina para el uso en el tratamiento de afecciones cardíacas específicas, para administración intravenosa en hospitales</i>
T-483/04 "GALZIN"	<i>Preparaciones elaboradas básicamente con calcio</i>	<i>Productos farmacéuticos</i>

### 2.8.5 Uso de la marca en relación con las piezas de recambio y las operaciones de postventa de los productos registrados

En la sentencia «Minimax», el Tribunal afirmó que, en determinadas circunstancias, el uso de la marca para una categoría diferente también se puede considerar efectivo para los productos «registrados» ya comercializados y que ya no sean objeto de nuevas ofertas de venta (sentencia de 11.3.2003, C-40/01, "Minimax", apdos. 40 y ss.).

- Así ocurre, en particular, cuando el titular de la marca con la que tales productos se hayan comercializado **venda piezas de recambio** que formen parte de la composición o la estructura de esos productos ya comercializados.
- Lo mismo puede afirmarse cuando el titular de la marca la utiliza efectivamente en el caso de **operaciones de postventa**, como la venta de accesorios o productos afines, o la prestación de servicios de mantenimiento y de reparación.

Signo	Nº de asunto
Minimax	C-40/01
<i>Productos y servicios: extintores y productos afines frente a componentes y servicios postventa.</i>	
<i>Apreciación de la prueba de uso: En los años 80 expiró la autorización relativa a los extintores comercializados por Ansul con la marca Minimax. Desde entonces, Ansul ya no comercializa extintores con dicha marca. No obstante, Ansul vendió piezas de recambio y preparaciones para extintores de dicha marca a empresas encargadas del mantenimiento de estos aparatos. Durante el mismo período, se ocupó del mantenimiento de los aparatos de la marca Minimax, los revisó y los reparó directamente, hizo que figurara dicha marca en las facturas relativas a tales servicios y colocó sobre dichos aparatos etiquetas autoadhesivas en las que reproducía esta marca, así como precintos en los que figuraba el texto «Gebruiksklaar Minimax» (Minimax listo para usar). Además, Ansul vendió las referidas etiquetas autoadhesivas y los precintos descritos a las empresas de mantenimiento de extintores.</i>	

No obstante, estas consideraciones del Tribunal se deberían interpretar **de forma estricta** y aplicar únicamente en casos muy excepcionales. En la sentencia «Minimax», el Tribunal aceptó el uso de productos diferentes de los registrados, lo que no es conforme a la norma general recogida en el artículo 42, apartado 2, del RMC.

## 2.9 Uso por el titular o en su nombre

### 2.9.1 Uso por el titular

Según lo dispuesto en el artículo 42, apartado 2, y en el artículo 15, apartado 1, del RMC, incumbe generalmente al titular hacer un uso efectivo de la marca registrada anterior. Estas disposiciones amparan también el uso de la marca por el titular anterior durante el tiempo de su titularidad (decisión de 10.12.1999, asunto B 74 494).

### 2.9.2 Uso por terceros autorizados

A tenor del artículo 15, apartado 2, el uso de la marca comunitaria con el consentimiento del titular se considerará como hecho por el titular. Esto significa que el titular tiene que haber dado su consentimiento **antes** de que el tercero utilice la marca. Se considerará insuficiente una aceptación *a posteriori*.

Un caso típico de uso por terceros es el uso llevado a cabo por los **titulares de licencias**. Del mismo modo, el uso efectuado por empresas **vinculadas económicamente** con el titular de la marca, como miembros del mismo grupo de empresas (filiales, sucursales, etc.) ha de reputarse uso autorizado. En caso de que los productos sean fabricados por el titular de la marca (o con su consentimiento), pero posteriormente sean puestos en el mercado por **distribuidores** mayoristas o minoristas, habrá de considerarse que se trata de un uso de la marca (sentencia de 17.2.2011, T-324/09, "Friboi", apartado 32 y sentencia de 16.11.2011, T-308/06, "Buffalo Milke", apartado 73).

En la fase de **prueba** bastará *prima facie* que el oponente se limite a presentar la prueba de uso de la marca por un tercero. La Oficina infiere de dicho uso, combinado con la capacidad del oponente para presentar la prueba al respecto, que el oponente ha dado su consentimiento previo.

Esta posición de la Oficina fue confirmada por la sentencia de 8.7.2004, T-203/02, "VITAFRUIT", apartado 25 (y confirmada por el Tribunal en el asunto C-416/04 P). El Tribunal señaló que parece poco probable que el titular de una marca pueda presentar la prueba de un uso de ésta efectuado contra su voluntad. Con mayor razón podía la Oficina **basarse en esta presunción** si se tiene en cuenta que el demandante no negaba que se hubiese usado la marca anterior con el consentimiento del oponente.

Con todo, si la Oficina **albergara dudas** o, en general, en los casos en los que el solicitante contesta expresamente el consentimiento del oponente, incumbe a este último presentar nuevas pruebas que demuestren que otorgó su consentimiento antes de que la marca fuera utilizada. En tales casos, la Oficina concede al oponente un nuevo plazo de dos meses para presentar dichas pruebas.

### 2.9.3 Uso de las marcas colectivas

Por regla general, las marcas colectivas no son utilizadas por su titular sino por los miembros de la asociación.

A tenor del artículo 70 del RMC, el uso realizado por (al menos) una persona facultada para utilizar la marca satisface el requisito del uso, siempre que sea efectivo.

El rasgo específico de las marcas colectivas es que tienen por objetivo principal no indicar el origen de los productos y servicios sino indicar que los productos y servicios proceden de una determinada región y/o poseen determinadas características o cualidades («indicaciones geográficas y complementarias de origen o calidad»). La diferencia de función ha de tenerse en cuenta a la hora de valorar la prueba de uso exigida a efectos del artículo 68, apartado 3, del RMC.

Las simples de personas autorizadas para utilizar la marca colectiva y las listas de productos que están certificados con una marca colectiva por lo general no son de por sí suficientes para acreditar un uso efectivo (decisión de 25.5.2009, B 1 155 904, véase asimismo la resolución de 24.2.2009, R 0970/2008-2 – "NFB").

## 2.10 Uso legal

La cuestión de saber si la marca ha sido utilizada de forma que satisfaga los requisitos del uso previsto en los artículos 15 y 42, del RMC requiere una apreciación de hecho sobre el uso efectivo. El uso será «efectivo» en este contexto si el usuario vulnera disposiciones legales.

Un uso que pueda **inducir al público a error** a efectos de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letra g), o del artículo 51, apartado 1, letra c), del RMC o en disposiciones de Derecho nacional sigue siendo «efectivo» a efectos de la declaración de las marcas anteriores invocadas en un procedimiento de oposición. Las sanciones previstas para el uso engañoso son la declaración de nulidad o de caducidad, según proceda, o una prohibición de uso (contemplada en el artículo 110, apartado 2, del RMC).

Se aplica el mismo principio en aquellos casos en que el uso se realiza en virtud de un contrato de licencia ilegal (por ejemplo, contratos que infringen las normas de competencia del Tratado o normas nacionales). Del mismo modo, el hecho de que el uso pueda vulnerar derechos de terceros también es irrelevante.

## 2.11 Justificación de la falta de uso

De conformidad con el artículo 42, apartado 2 del RMC, el oponente puede alternativamente acreditar que existen causas justificativas para la falta de uso de la marca registrada anterior. Estas causas abarcan, tal como menciona el artículo 19, apartado 1, segunda frase, del Acuerdo sobre los ADPIC, las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma.

Como excepción de la obligación de uso, debe interpretarse de forma limitada el concepto de motivos adecuados para la falta de uso.

Los «impedimentos burocráticos», que pueden plantearse **con independencia de la voluntad** del titular de la marca, pueden ser insuficientes, salvo si guardan una **relación directa** con la marca, hasta el extremo de que su empleo dependa de la finalización de los trámites administrativos de que se trate. Sin embargo, el criterio de una relación directa no implica necesariamente que el uso de la marca sea imposible,

sino que bastará que el uso **no sea razonable**. Es preciso apreciar caso por caso si un cambio de la estrategia empresarial para sortear el impedimento de que se trate haría que no fuese razonable el uso de dicha marca. Así, por ejemplo, no sería razonable exigir al titular de una marca que comercializase sus productos en los establecimientos de sus competidores (sentencia de 14.6.2007, C-246/05, "Le Chef de Cuisine", apartado 52).

### 2.11.1 Riesgos empresariales

Procede considerar que el concepto de causa justificativa que se plantean ajenas a la voluntad del titular que hacen que el uso de la marca sea imposible o poco razonable, y no a circunstancias relacionadas con sus dificultades comerciales (resolución de 14.5.2008, R 0855/2007-4 – "PAN AM", apartado 27; sentencia de 9.7.2003, T-162/01, "GIORGI", apartado 41).

Por consiguiente, las dificultades financieras de una empresa derivadas de una recesión económica o de sus propios problemas financieros no se consideran causas justificativas de la falta de uso a efectos del artículo 42, apartado 2, del RMC, ya que este tipo de dificultades constituyen una parte natural del funcionamiento de una empresa.

### 2.11.2 Intervención estatal o judicial

Las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales son dos ejemplos de causas válidas para la falta de uso expresamente mencionadas en el artículo 19, apartado 1, segunda frase, del Acuerdo sobre los ADPIC.

Las *restricciones a la importación* consisten en un embargo comercial que afecta a los productos protegidos por la marca.

Otros *requisitos oficiales* pueden estar constituidos por un monopolio del Estado, que impide cualquier tipo de uso, o una prohibición estatal de vender los productos por motivos de salud o de defensa nacional. Casos típicos a este respecto son los procedimientos reglamentarios como:

- ensayos clínicos y autorización de nuevos medicamentos (resolución de 18.4.2007, R 0155/2006-1 – "LEVENIA"); o
- la autorización de la autoridad de seguridad alimentaria, por la que ha de pasar el titular antes de ofrecer en el mercado sus productos y servicios.

Signo anterior	Nº de asunto
HEMICELL	R 0155/2010-2
Las pruebas presentadas por el oponente acreditan debidamente que el uso de las marcas anteriores para un aditivo alimentario, en concreto, «potenciador de la digestibilidad zootécnica (enzimas para piensos)» estaban condicionadas a una autorización previa que debe emitir la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria tras presentar una solicitud ante dicho órgano. Dicho requisito debe considerarse un requisito oficial en el sentido del artículo 19, apartado 1, del Acuerdo sobre los ADPIC.	

Respecto del procedimiento o medidas cautelares de un tribunal debe hacerse la siguiente diferenciación:

Por un lado, la simple amenaza de un litigio o de una acción de anulación pendiente contra la marca anterior, por lo general, no libera al oponente de la obligación de utilizar su marca en el tráfico económico. Depende del oponente, que es la parte atacante en el procedimiento de oposición, llevar a cabo una evaluación del riesgo adecuada de sus posibilidades de prevalecer en el procedimiento contencioso y extraer las conclusiones adecuadas de dicha evaluación sobre si continuar o no con el uso de su marca (véase la resolución de 18.2.2013, R 1101/2011-2 – "SMART WATER", apartado 40).

Signo anterior	Nº de asunto
HUGO BOSS	R 0764/2009-4
<p>El procedimiento nacional [de anulación francés] planteado contra la marca opositora no puede considerarse una causa que justifica la falta del uso (apartado 19).</p> <p>Lo que sigue ocurriendo es que las causas que justifican la falta del uso son únicamente aquellas que están fuera de la zona y la influencia del titular de la marca, por ejemplo, los requisitos nacionales de autorización o las limitaciones a la importación. Estas causas son neutrales en relación con la marca que se debe utilizar, afectan no a la marca sino a los productos y servicios que el titular desea utilizar. Dichos requisitos nacionales de autorización o limitaciones a la importación se aplican al tipo o a las propiedades del producto en el que figura la marca, y no puede eludirse eligiendo una marca distinta. En este caso, por el contrario, el titular de la marca podría sencillamente fabricar cigarrillos en Francia o importarlos a Francia si hubiera elegido una marca distinta (apartado 25).</p>	

Signo anterior	Nº de asunto
MANPOWER	R 0997/2009-4
<p>Según el artículo 9, del RMC y el artículo 5 de la Directiva de marcas, no deben vulnerarse las marcas de terceros. Este requisito es aplicable a cualquier persona que utilice una denominación en el tráfico comercial, con independencia de si ha solicitado por sí mismo protección de marca o la ha obtenido para dicha denominación. Las personas que evitan cometer dichas infracciones no actúan por «causas que justifiquen» sino por ministerio de la ley. Así que, argumentar que al evitar el uso se infringiría de otro modo un derecho no es una causa justificada (resolución de 9.3.2010, R 0764/2009-4 – "HUGO BOSS/BOSS", apartado 22) (apartado 27).</p> <p>Ni el uso en dichos casos «no será razonable». Las personas que, como titulares de marcas, se ven amenazadas por un procedimiento o una medida cautelar si comienzan a usarla, deberán tener en cuenta las perspectivas de éxito de la acción que se ha interpuesto contra ellos y podrán recapitular (no comenzar a utilizar la marca) o defenderse contra la reclamación. En cualquier caso, deben aceptar la resolución de los tribunales independientes, que pueden dictarse en procedimientos abreviados. Mientras esté pendiente una resolución definitiva, no podrán objetar que deben estar protegidos por el hecho de que, hasta que la decisión se convierte en definitiva, debe reconocerse la incertidumbre como causa que justifica la falta del uso. De hecho, la cuestión de qué debería ocurrir en el periodo entre que se presenta la acción o la solicitud de una medida cautelar y la resolución definitiva concluyente de nuevo se deja a los tribunales, ya que son ellos quienes adoptan decisiones que todavía no son definitivas sobre la aplicación provisional. El demandado no tiene derecho a ignorar esas decisiones y actuar como si no existieran tribunales (apartado 28).</p>	

Por otro lado, por ejemplo, una medida cautelar o una orden judicial de restricción en procedimientos de insolvencia, que imponga una prohibición general de transferir o disponer por parte del titular de la marca, puede ser una causa que justifique la falta del uso porque obliga al oponente a dejar de utilizar su marca en el tráfico comercial. Un uso de la marca contrario a lo dictado por dicha orden judicial haría que el titular de la marca pueda reclamar daños y perjuicios (resolución de 11.12.2007, R 0077/2006-1, – "Miss Intercontinental", apartado 51).

### 2.11.3 Registros defensivos

El TG ha aclarado que la existencia de una disposición nacional que reconozca los registros denominados «defensivos» (es decir, de signos que no van a ser utilizados en el comercio por su función puramente defensiva respecto a otro signo que es objeto de explotación comercial) no puede constituir una causa justificativa de la falta del uso de una marca anterior invocada como base de la oposición (sentencia de 23.2.2006, T-194/03, "Bainbridge", apartado 46).

### 2.11.4 Fuerza mayor

Otras causas justificativas de la falta de uso son los casos de *fuerza mayor* que impiden el normal funcionamiento de la empresa del titular.

### 2.11.5 Consecuencias de la justificación de la falta de uso

La existencia de causas justificativas no implica que la falta de uso durante el periodo mencionado se considere equivalente al uso real, lo que supondría el comienzo de un nuevo periodo de gracia una vez extinguidas las causas justificativas.

La falta de uso durante el citado período se limita a suspender el periodo de cinco años, con la consecuencia de que el periodo en el cual la falta de uso está justificada no se tiene en cuenta a la hora de calcular el periodo de gracia de cinco años.

Además, la duración del periodo durante el cual existieron causas justificativas puede ser importante. Las causas de la falta de uso que solo existen durante una parte del periodo de cinco años previo a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, no siempre pueden considerarse un motivo justificado para dejar de aplicar el requisito de la prueba de uso. En este contexto, el periodo durante el cual concurren estas razones y el tiempo transcurrido desde que dejaron de existir revisten una particular importancia (decisión de 1.7.1999, B 2 255).

## 3 Procedimiento

### 3.1 Petición del solicitante

Según lo dispuesto en el artículo 42, apartado 2 del RMC el uso de la marca anterior se debe demostrar únicamente en aquellos casos en que el solicitante pide la prueba de uso. Por consiguiente, la prueba de uso se ha constituido en el procedimiento de oposición como un *motivo de defensa del solicitante*.

La Oficina no puede informar al solicitante de que puede pedir la prueba de uso ni invitarle a que lo haga. En atención a la posición imparcial que la Oficina ocupa en el procedimiento de oposición, incumbe a las partes argumentar y defender sus posiciones respectivas como consideren oportuno (véase el artículo 76, apartado 1, segunda frase, del RMC).

El artículo 42, apartado 2 del RMC no es de aplicación cuando el oponente presenta, por propia iniciativa, algún tipo de prueba de uso de la marca anterior invocada (ver apartado 3.1.2 en cuanto a las excepciones a esta regla). Mientras el solicitante de la marca comunitaria no solicite la prueba de uso, la Oficina no investigará de oficio si la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo. En estos casos, carece de relevancia que la prueba presentada solo demuestre un tipo o forma particular de uso, o un uso limitado a algunos de los productos o servicios para los cuales está registrada la marca anterior.

La obligación de presentar la prueba de uso únicamente se aplica si la marca anterior se encuentra sometida al requisito del uso, es decir, si ha estado registrada no menos de cinco años (para más información, véase *supra* el apartado 2.5.1).

### 3.1.1 Periodo de solicitud

Según la regla 22, apartado 1, la petición de la prueba de uso, de acuerdo con el Artículo 42, apartado 2, del REMC, será únicamente admisible si el solicitante presenta dicha petición dentro del plazo fijado por la Oficina. La petición de la prueba de uso solo se admitirá cuando el solicitante la presente dentro del primer plazo fijado para enviar sus observaciones de conformidad con la regla 20, apartado 2, del REMC.

Si la petición relativa a la prueba de uso se recibe durante el periodo de reflexión o en el transcurso del plazo de dos meses concedido al oponente para presentar hechos, pruebas y alegaciones, o para presentar hechos pruebas y alegaciones adicionales, tal petición se remitirá al oponente sin demora.

### 3.1.2 La petición debe ser expresa, inequívoca e incondicional

La petición del solicitante constituye una declaración formal con importantes consecuencias procesales.

Por consiguiente, la petición ha de ser *expresa e inequívoca*. Por regla general, la petición de la prueba de uso ha de formularse de forma positiva. Como el uso o la falta de uso puede ser una cuestión llena de matices (por ejemplo, invocar o negar un mayor grado de carácter distintivo de la marca anterior), las meras observaciones o comentarios del solicitante sobre la falta de uso de la marca del oponente no son suficientemente expresos ni constituyen una petición válida de la presentación de la prueba de uso efectivo (sentencia de 16.3.2005, T-112/03, "Flexi Air").

Ejemplos:

Petición suficientemente expresa e inequívoca:

- «Solicito al oponente que presente prueba de uso...»;
- «Invito a la Oficina a señalar un plazo para que el oponente acredite el uso...»;
- «Mediante el presente escrito se contesta el uso de la marca anterior...»;
- «Se impugna el uso de la marca anterior en virtud del artículo 42, del RMC.»;

- «El solicitante plantea una objeción de falta de uso.» (resolución de 5.8.2010, R 1347/2009-1 – "CONT@XT").

Petición no suficientemente expresa e inequívoca:

- «El oponente ha utilizado su marca solo para...»;
- «El oponente no ha utilizado su marca para...»;
- «No hay pruebas de que el oponente haya utilizado alguna vez su marca...»;
- «[L]os registros anteriores del oponente no pueden ser "reivindicados de forma válida contra la solicitud de marca comunitaria...", ya que "...no se ha aportado... información ni pruebas de uso» (decisión de 22.9.2008, B 1 120 973).

Se acepta como excepción una solicitud implícita a la regla anterior cuando el oponente presenta motu proprio antes de la primera oportunidad del solicitante de presentar alegaciones y, en su primera respuesta, el solicitante pone en duda las pruebas del uso presentadas por el oponente (sentencia de 12.6.2009, T-450/07, "Pickwick COLOUR GROUP"). En tales casos, no habrá errores respecto de la naturaleza del intercambio, y la Oficina considerará que se ha realizado una solicitud de prueba de uso y concederá un plazo al oponente para completar dichas pruebas. En caso de que el procedimiento haya finalizado y se constate la existencia de una solicitud de la prueba de uso solo cuando se haya adoptado una decisión, el examinador reabrirá el procedimiento y concederá al oponente un plazo para concluir la obtención de pruebas.

En todo caso, la petición debe ser *incondicional*. Las frases como «si el oponente no limita sus productos/servicios de las clases "X" o "Y", solicitamos la prueba de uso», «si la Oficina no desestima la oposición debido a la inexistencia del riesgo de confusión, solicitamos la prueba de uso» o «si la Oficina lo considera oportuno, se invita al oponente a aportar la prueba de uso de su marca» formulan pretensiones condicionales o subsidiarias, que no constituyen peticiones válidas de la prueba de uso (resolución de 26.5.2010, R 1333/2008-4 – "RFID SOLUTIONS").

### 3.1.3 Interés del solicitante en pedir la prueba de uso en primer lugar

Según la regla 22, apartado 5, del REMC, el solicitante podrá limitar sus primeras observaciones a la petición de la prueba de uso. Así, en un segundo momento podrá presentar las alegaciones formuladas en respuesta a la oposición, es decir, junto con las alegaciones que se formulen en respuesta a la prueba de uso. Asimismo, podrá hacerlo si únicamente un derecho anterior se encuentra sometido al requisito del uso, ya que no se debería obligar al solicitante a presentar sus observaciones en momentos diferentes.

No obstante, si la petición no es válida, la Oficina dará por concluido el procedimiento sin conceder al solicitante una nueva oportunidad para presentar sus observaciones (véase el apartado 3.1.5 *infra*)

### 3.1.4 Reacción si la petición no es válida

Si la petición no es válida por alguna de las razones anteriormente expuestas o si no se cumplen los requisitos del artículo 42, apartados 2 y 3, del RMC, la Oficina remitirá al oponente las declaraciones del solicitante e informará a ambas partes acerca de la nulidad de la petición.

La Oficina dará por concluido el procedimiento de forma inmediata si la petición es completamente inválida y no se acompaña de las observaciones del solicitante. No obstante, la Oficina podrá ampliar el plazo establecido en la regla 20, apartado 2, del REMC si dicha petición inválida fue recibida antes de que finalice el plazo para el solicitante pero que la Oficina tramita una vez expirado el plazo. Habida cuenta de que la denegación de la solicitud de la prórroga tras el vencimiento del plazo lesionará de forma desproporcionada los intereses del solicitante, la Oficina concederá una prórroga del plazo correspondiente al número de días que dejó transcurrir cuando la parte presentó su solicitud. Esta práctica se basa en las reglas de buena administración.

Si la petición solo fuere inválida para una parte de los derechos anteriores en los que se basa la oposición, la Oficina limitará expresamente el requerimiento de la prueba de uso dirigido al oponente a aquellos derechos que están sujetos a la obligación de la prueba de uso.

## 3.2 Requerimiento expreso de la Oficina

Si la petición de la prueba de uso del solicitante es válida, la Oficina concederá al oponente un plazo de dos meses para presentar la prueba de uso o demostrar que existen causas justificativas para la falta del uso. Decidir acerca del uso a falta de requerimiento expreso de la Oficina de presentación de la prueba de uso constituye un vicio sustancial del procedimiento, incluso en caso de que el oponente entienda que la petición del solicitante es inequívoca y presente la prueba de uso requerida (resolución de 28.2.2011, R 0016/2010-4, "COLORPLUS", apartado 20; resolución de 19.9.2000, R 0733/1999-1, "Affinité/Affinage").

En aquellos casos en que la petición de la prueba de uso se reciba durante el periodo de reflexión y se envíe al oponente durante ese mismo periodo, el plazo para presentar la prueba de uso ha de coincidir con el plazo señalado para presentar hechos, pruebas y alegaciones iniciales, o para presentar hechos, pruebas y alegaciones adicionales. El plazo se prorrogará automáticamente si se prorrogase el periodo de reflexión.

En caso de que la petición se reciba en la Oficina antes de que venza el plazo señalado para presentar hechos, pruebas y alegaciones, o para presentar hechos, pruebas y alegaciones adicionales, y se tramite dentro de ese mismo plazo, deberá prorrogarse el plazo para presentar dichos hechos, pruebas y alegaciones a fin de hacerlo coincidir con el plazo de dos meses concedido para presentar la prueba de uso.

### 3.3 Reacción de la parte oponente: presentación de la prueba de uso

#### 3.3.1 Plazo para presentar la prueba de uso

La Oficina concede al oponente un plazo de dos meses para presentar la prueba de uso. El oponente puede solicitar una prórroga del plazo de conformidad con la regla 71 del REMC. La práctica común sobre prórrogas resulta aplicable a dichas solicitudes<sup>5</sup>.

La regla 22, apartado 2, del REMC establece expresamente que la Oficina desestimaré la oposición si la parte oponente no facilita la prueba de uso antes de que expire el plazo.

Es necesario distinguir entre dos posibilidades:

- El oponente no ha presentado **pruebas o estas no son pertinentes** en el plazo establecido: la presentación de evidencias de la prueba de uso por primera vez una vez expirado el plazo establecido tiene como resultado el rechazo de la oposición **sin que la Oficina tenga facultades de apreciación**. En este aspecto, el Tribunal ha dictaminado que la Regla 22, apartado 2, del REMC constituye una provisión esencialmente procesal y que el texto de dicha disposición establece claramente que si no se presenta la prueba de uso de la marca en el plazo fijado por la OAMI, la oposición debe rechazarse automáticamente (sentencia de 18 de julio de 2013 en el asunto C-621/11 P, «Fishbone» apartados 28 y 29).
- El oponente ha presentado **pruebas pertinentes** dentro del plazo, así como pruebas **adicionales** tras la expiración del plazo: en cuyo caso, cuando las pruebas adicionales simplemente refuerzan y clarifiquen las pruebas pertinentes presentadas anteriormente dentro del plazo establecido, y siempre que el oponente no abuse de los plazos al emplear deliberadamente tácticas dilatorias o al demostrar negligencia manifiesta, la Oficina podrá tener en cuenta las pruebas presentadas fuera de plazo, como resultado de un **ejercicio objetivo y razonable de las facultades discrecionales** que le concede el artículo 76, apartado 2, del RMC (sentencia de 29 de noviembre de 2011, en el asunto T-415/09, «Fishbone», apartado 31; confirmada por la sentencia de 18 de julio de 2013, en el asunto C-621/11 P, «Fishbone», apartados 28 y 30). El Tribunal aclaró que las mismas consideraciones se aplican *mutatis mutandis* al procedimiento de declaración de nulidad (sentencia de 26 de septiembre de 2013, en el asunto C-610/11 P, «Centrotherm», apartado 87, aplicación de la regla 50, apartado 5, del REMC).

La Oficina debe exponer en la resolución los motivos por los que rechaza o toma en cuenta las «pruebas adicionales». No basta con declaraciones de carácter general, como «las pruebas no son pertinentes» o «el oponente no ha justificado por qué las pruebas adicionales se hayan presentado fuera del plazo establecido» (sentencia de 26 de septiembre de 2013, en el asunto C-610/11 P, «Centrotherm», apartado 111).

Esa toma en consideración por parte de la OAMI, cuando haya de pronunciarse en el marco de un procedimiento de oposición, puede justificarse, en particular, cuando esta considere, por un lado, que los elementos presentados extemporáneamente pueden en un primer momento ser realmente pertinentes por lo que respecta al resultado de la

---

<sup>5</sup> Véanse las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Aspectos procesales, apartado 6.2.1, Prórroga de los plazos del procedimiento de oposición.

oposición formulada ante ella y, por otro lado, que la fase del procedimiento en la que se produce dicha presentación extemporánea y las circunstancias que la rodean no se oponen a esa toma en consideración (sentencia de 13 de marzo de 2007, en el asunto C-29/05 P, «ARCOL/CAPOL», apartado 44).

### 3.3.2 Medios de prueba

#### 3.3.2.1 Principios

La prueba de uso debe proporcionarse de manera estructurada.

El artículo 76, apartado 1, del RMC establece que «...en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos al registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes...». La presentación de las pruebas debe ser suficientemente clara y precisa para permitir que la otra parte ejerza su derecho de defensa y que la Oficina realice su examen, sin hacer referencia a la información superflua y adicional.

Fundamentalmente, se impide que la Oficina atienda el caso para una u otra parte y no puede asumir el lugar del oponente, o su representante, intentando hallar e identificar en los documentos presentados la información que podría considerarse como prueba justificativa del uso, lo cual significa que la Oficina no debe buscar mejorar la presentación de las pruebas de ninguna parte. La responsabilidad de ordenar las pruebas recae en la parte, por lo que si no lo hace deja abierta la posibilidad de que no se tengan en cuenta algunas pruebas.

Por lo que al formato y al contenido de las pruebas presentadas se refiere, la Oficina recomienda que se tengan en cuenta los siguientes aspectos clave para una presentación estructurada:

1. Debe indicarse el correspondiente **número de expediente** (MC, oposición, anulación y recurso) en la parte de arriba de toda la correspondencia.
2. Debe enviarse los documentos con la prueba de uso en una comunicación por separado. Sin embargo, si la correspondencia incluye cuestiones urgentes como la solicitud de limitación, suspensión, ampliación de plazo, renuncia, etc., debe indicarse también en la portada.
3. Debe mencionarse el **número total de páginas** de la correspondencia. **La numeración de las páginas** de los anexos es igualmente importante.
4. La Oficina recomienda encarecidamente que la correspondencia del oponente **no supere un máximo de 110 páginas**.
5. Si se envía la documentación en diferentes paquetes, se recomienda **indicar el número de paquetes**.
6. Si se envía una gran cantidad de documentación por fax en diferentes lotes, se recomienda indicar el número total de páginas, el número de lotes e identificar las páginas que incluye cada lote.

7. Utilice preferentemente hojas normales tamaño **DIN-A4**, en lugar de otros formatos o dispositivos, para todos los documentos presentados **incluyendo separadores** entre los anexos y los documentos adjuntos, ya que también pueden estar escaneados.
8. No deben enviarse muestras físicas, envases, embalajes, etc. En su lugar, deberá hacerse una fotografía de los mismos, imprimirla (si el color es relevante, en colores, y si no, enviar en blanco y negro) y enviarla como un documento.
9. Los documentos originales o elementos enviados a la Oficina no deben graparse, doblarse ni colocarse en carpetas.
10. Debe **identificarse de manera clara la segunda copia** que deberá remitirse a la otra parte.
11. Si el original se envía únicamente por fax a la Oficina, no deberá utilizarse **este medio para enviar una segunda copia**.
12. Debe indicarse de manera clara en la portada si la correspondencia enviada incluye **elementos en color** que sean relevantes para el expediente.
13. Debe incluirse un segundo conjunto de elementos en color para enviar a la otra parte.

Estas recomendaciones también se envían al oponente junto con la comunicación de la Oficina de la petición de la prueba de uso del solicitante.

Según la regla 22, apartado 4, del REMC, la prueba se presentará de conformidad con las reglas 79 y 79 bis, y deberá limitarse preferentemente a la presentación de documentos y objetos acreditativos, como, por ejemplo, envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y las declaraciones escritas a que hace referencia el artículo 78, apartado 1, letra f), del RMC. La regla 22, apartado 4, del REMC también admite los estudios de mercado y las menciones de la marca en listas y publicaciones de asociaciones pertenecientes a la profesión de que se trate como medios de prueba apropiados (decisiones de 14.3.2011, B 1 582 579, y de 18.6.2010, B 1 316 134).

Las listas de precios y los catálogos son ejemplos de «pruebas procedentes directamente de la propia parte». Los «informes y cuentas anuales» de una empresa también pertenecerían a ese tipo de pruebas.

La regla 22, apartado 4, del REMC se debe leer conjuntamente con la regla 79 bis de tal Reglamento. Esto significa que los medios de prueba que no se puedan escanear o fotocopiar (como CD o soportes físicos similares) no se tomarán en consideración a no ser que se remitan dos ejemplares para que uno de ellos se pueda enviar a la otra parte.

El requisito relativo a la prueba de uso siempre suscita la cuestión del *valor probatorio* de las pruebas presentadas. Estas pruebas deben poseer al menos cierto grado de fiabilidad. En general, la Oficina atribuye a las pruebas presentadas por terceros un valor probatorio superior al de las pruebas presentadas por el titular o su representante. La referencia del oponente a listados internos o a sondeos o pedidos hipotéticos son especialmente problemáticos. No obstante, cuando existen medios de prueba que se han elaborado periódicamente para el uso del público o las autoridades de

conformidad con la normativa en vigor como, por ejemplo, las leyes de sociedades o la normativa bursátil, y se pueda dar por supuesto que tales medios se encuentran sujetos a algún tipo de comprobación oficial, el valor probatorio de dichos medios es ciertamente más elevado que el de los documentos u objetos acreditativos elaborados por el oponente para un uso «personal» (véase también el apartado 3.3.2.3 «Declaraciones»).

### 3.3.2.2 Remisiones

El oponente puede servirse de resoluciones dictadas por las oficinas y tribunales nacionales en procedimientos de tenor análogo. Si bien la Oficina no está vinculada por las resoluciones de las oficinas y tribunales nacionales, éstas han de tenerse en cuenta y pueden influir en la resolución de la Oficina. Es importante para la Oficina poder considerar el tipo de prueba que dio lugar a la resolución adoptada en el ámbito nacional. La Oficina toma en consideración los diferentes requisitos de carácter procesal y sustantivo que pueden existir ante el órgano nacional respectivo (decisiones de 25.8.2003, R 1132/2000-4 – "VANETTA", apartado 16, y de 18.10.2000, R 0550/1999-3 – "DUKE", apartado 23).

El oponente puede desear remitirse a las pruebas del uso presentadas en procedimientos incoados previamente ante la Oficina (confirmado por el TG en su sentencia «ELS», arriba citada). La Oficina admite como válidas tales remisiones a condición de que el oponente identifique claramente las pruebas a las que se remite y el procedimiento en el que fueron presentadas. Si en la remisión no se identifican con suficiente claridad las pruebas de que se trata, la Oficina exigirá al oponente que especifique claramente las pruebas a las que se refiere o bien que las presente (decisión de 30.11.2010, B 1 080 300). Véase más información sobre las condiciones de identificación de las pruebas pertinentes en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1: Aspectos procesales.

La carga de la prueba de uso recae sobre el oponente y no sobre la Oficina o el solicitante. Por lo tanto, una mera indicación de la página web donde la Oficina puede encontrar más información no es suficiente ya que no proporciona a la Oficina las indicaciones suficientes sobre el lugar, naturaleza, tiempo, alcance del uso (decisión de 31.10.2001, B 260 192).

### 3.3.2.3 Declaraciones

Mientras que los medios de prueba enumerados, tales como envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías o anuncios en periódicos, no presentan problemas especiales, es necesario analizar detalladamente las declaraciones escritas a que hace referencia artículo 78, apartado 1, letra f), del RMC.

No se exige que el oponente presente una declaración escrita sobre el volumen de negocio realizado por la explotación de la marca anterior. Así, se deja al arbitrio del oponente elegir los medios de prueba que considere apropiados para demostrar que la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo durante el período pertinente (sentencia de 8.7.2004, T-203/02, "VITAFRUIT", apartado 37).

### Distinción entre admisibilidad e importancia (valor probatorio)

La importancia de las declaraciones ha sido objeto de intensos debates. A este respecto, debe establecerse una clara distinción entre la admisibilidad y el valor probatorio de dicha prueba.

Por lo que respecta a la *admisibilidad*, la regla 22, apartado 4, del REMC menciona expresamente las declaraciones escritas a que hace referencia el artículo 78, apartado 1, letra f), del RMC como medio admisible de prueba de uso. El artículo 78, apartado 1, letra f), del RMC cita algunos medios de prueba y, entre ellos, las declaraciones escritas prestadas bajo juramento, o declaraciones solemnes u otras declaraciones que, con arreglo a la legislación del Estado en que se realicen, tengan efectos equivalentes. En consecuencia, procede evaluar si la declaración presentada constituye una declaración a efectos de lo dispuesto en artículo 78, apartado 1, letra f), del RMC. Solo es preciso averiguar cuáles son los efectos de una declaración escrita en la legislación nacional en los casos en que dichas declaraciones no se hayan hecho bajo juramento o solemnemente (sentencia de 7.6.2005, T-303/03, "SALVITA", apartado 40). En caso de duda sobre si una declaración se ha hecho bajo juramento o solemnemente, corresponde al oponente presentar la prueba a este respecto.

El artículo 78, apartado 1, letra f), del RMC no especifica las personas que deberían firmar estas declaraciones, de suerte que no hay razón para considerar que las declaraciones firmadas por las propias partes en el procedimiento no están amparadas por esta disposición (sentencia de 16.12.2008, T-86/07, "DEITECH-DEI-tex", apartado 46).

Respecto del *valor probatorio*, ni el RMC ni el REMC apoyan la conclusión de que el valor probatorio de los medios de pruebas del uso de la marca, incluidas las afirmaciones, debe valorarse a la luz de la legislación nacional de un Estado miembro. Con independencia de la posición que ocupe desde el punto de vista del Derecho nacional, la fuerza probatoria de una declaración escrita es relativa, es decir, que su contenido debe apreciarse libremente (sentencia de 28.3.2012, T-214/08, "OUTBURST", apartado 33). El valor probatorio de una declaración depende, ante todo, de la verosimilitud de la información que contiene. Por tanto, es necesario tener en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración, así como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno (sentencia de 7.6.2005, T-303/03, "SALVITA", apartado 42).

Por lo que respecta al *valor probatorio* de este tipo de prueba, la Oficina establece una distinción entre las declaraciones redactadas por las propias partes interesadas o sus empleados y las declaraciones procedentes de una fuente independiente.

### Declaraciones efectuadas por el titular o sus empleados

Las declaraciones realizadas por las propias partes interesadas o de sus empleados normalmente tienen una relevancia menor que las pruebas independientes. Esto obedece a que la percepción de la parte implicada en el litigio puede estar más o menos influenciada por sus intereses personales en el asunto (resolución de 11.1.2011, R 0490/2010-4 – "BOTODERM", apartado 34; decisiones de 27.10.2009, B 1 086 240 y de 31.8.2010, B 1 568 610).

Sin embargo, esto no significa que dichas declaraciones carecen completamente de cualquier valor probatorio (sentencia de 28.3.2012, T-214/08, "OUTBURST", apartado 30). Se deben evitar las generalizaciones, dado que el valor exacto de dichas declaraciones depende siempre de su contenido concreto. Las declaraciones que contienen información detallada y concreta poseen un valor probatorio más elevado que aquellas declaraciones formuladas de manera muy general y abstracta.

El resultado final dependerá de la apreciación global de las pruebas en cada caso concreto. Por regla general, es necesario aportar otras pruebas para acreditar el uso, ya que se debe tener en cuenta que las declaraciones poseen un valor probatorio menos elevado que las pruebas físicas (etiquetas, envases, etc.) o que las pruebas procedentes de fuentes independientes. Por consiguiente, es muy importante que el valor probatorio de las otras pruebas aportadas sea elevado. Se ha de valorar si el contenido de la declaración jurada está suficientemente avalado por otras pruebas (o viceversa). El hecho de que la oficina nacional respectiva pueda observar cierta práctica en la apreciación de este tipo de prueba de uso no significa que sea aplicable en los procedimientos relativos a marcas comunitarias (sentencia de 7.6.2005, T-303/03, "Salvita", apdos. 41 y ss.)

Un cambio de titularidad posterior a la fecha de publicación de la solicitud de marca comunitaria puede invalidar las declaraciones realizadas por los nuevos titulares, puesto que estos últimos no suelen tener el conocimiento directo necesario para realizar declaraciones relativas al uso de la marca por parte del titular anterior (resolución de 17.6.2004, R 0016/2004-1 – "Reporter").

No obstante, en caso de un traspaso de titularidad o cualquier otro tipo de sucesión, el nuevo titular podrá basarse en el uso realizado por sus predecesores en el periodo de gracia correspondiente. El uso realizado por el predecesor del titular podrá ser demostrado por el propio predecesor o por cualquier otro medio fiable como, por ejemplo, a través de la información recogida en los archivos de la empresa si el propio predecesor no está en disposición de probar tal uso.

### Declaraciones de terceros

Las declaraciones (como, por ejemplo, las encuestas) procedentes de una *fuentes independiente*, por ejemplo, expertos, organizaciones profesionales, Cámaras de Comercio, proveedores, clientes o socios comerciales del oponente, poseen un mayor valor probatorio (véase la resolución de 19.1.2011, R 1595/2008-2 – "FINCONSUMO", apartado 9 (ii); la resolución de 30.3.2010, R 0665/2009-1 – "EUROCERT", apartado 11 y la decisión de 12.8.2010, B 1 575 615).

Esta práctica es acorde con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la sentencia «Chiemsee» (sentencia de 4.5.1999, asuntos acumulados C-108/1997 y C-109/1997), en la cual el Tribunal aportó algunas indicaciones acerca de las pruebas apropiadas para acreditar el carácter distintivo adquirido por la marca en el mercado. Si bien es cierto que la adquisición de carácter distintivo no es en sí misma equivalente a un uso efectivo, tal adquisición comprende elementos del uso de un signo en el mercado. Por consiguiente, la jurisprudencia correspondiente se puede utilizar por analogía.

Las declaraciones efectuadas por las partes no están incluidas entre las «pruebas de terceros», mientras que todas las demás pruebas, como las encuestas, los informes

de las Cámaras de Comercio, o las declaraciones de organizaciones profesionales o de expertos, proceden de terceros.

### **3.4 Reacción del solicitante**

#### **3.4.1 Envío de las pruebas**

Una vez recibidas las pruebas del uso presentadas por el oponente, la Oficina enviará al solicitante la totalidad de las mismas.

Por norma, la Oficina concede dos meses al solicitante para presentar observaciones relativas a la prueba de uso (y a la oposición).

#### **3.4.2 Insuficiencia de la prueba de uso**

No obstante, la Oficina puede dar inmediatamente por concluido el procedimiento en caso de que se presente una prueba de uso insuficiente o no se presenten pruebas dentro del plazo concedido y esta circunstancia afecte a todos los derechos anteriores en los que se basa la oposición. La razón que subyace a esta práctica es evitar la continuación del procedimiento cuando ya se conoce el resultado, es decir, la desestimación de la oposición por falta de prueba de uso (principio de economía y de buena administración del procedimiento). La Oficina sigue esta práctica solamente en aquellos casos en los que las pruebas presentadas sean *claramente* insuficientes para acreditar una prueba de uso efectivo.

En los casos en que la prueba pueda considerarse suficiente, será enviada al solicitante concediéndole un plazo de dos meses para presentar observaciones. La Oficina no debe señalar al oponente que la suficiencia de la prueba es dudosa, ni tampoco invitar al oponente a presentar otras pruebas en estos casos. Tales actos serían contrarios a la posición imparcial de la Oficina en los procedimientos contradictorios (resolución de 1.8.2007, R 0201/2006-4 – "OCB/O.C.B.", apartado 19).

#### **3.4.3 Ausencia de reacción del solicitante**

Si el solicitante no responde dentro del plazo concedido, la Oficina dictará una resolución sobre la base de las pruebas obrantes en autos. El hecho de que el solicitante no conteste no implica que reconozca la suficiencia de la prueba de uso presentada (sentencia de 7.6.2005, T-303/03, "Salvita", apartado 79).

#### **3.4.4 Retirada formal de la petición**

Cuando el solicitante conteste a la prueba de uso retirando formalmente su petición de prueba de uso, la cuestión del uso quedará sin objeto. Dado que el solicitante es quien insta el procedimiento correspondiente, también se encuentra lógicamente en posición de poner término a esta parte del procedimiento mediante la retirada formal de su petición (resolución de 21.4.2004, R 0174/2003-2 – "Sonnengarten", apartado 23).

### **3.5 Nueva reacción del oponente**

El oponente tiene derecho a presentar observaciones en contestación a las observaciones del solicitante. Esto reviste una particular importancia en aquellos casos en los que la resolución que se debe adoptar pudiera basarse parcialmente en argumentos esgrimidos por el solicitante en el sentido de que la prueba presentada no acredita el uso de la marca.

La Sala de Recurso consideró el hecho de no brindar al oponente la posibilidad de pronunciarse en un caso semejante un vicio sustancial del procedimiento (resolución de 28.2.2011, R 16/2010-4 – "COLORPLUS", apartado 20).

Para más información sobre la presentación de pruebas adicionales, véase el apartado *supra* 3.3.1.

### **3.6 Lenguas en el procedimiento de la prueba de uso**

Según la regla 22, apartado 6, del REMC, en el caso de que las pruebas facilitadas de conformidad con los apartados 1, 2 y 3 no estén en la lengua del procedimiento de oposición, la Oficina *podrá* exigir a la parte que presente la oposición que facilite una traducción de tales pruebas a dicha lengua dentro del plazo que ella misma determine.

La Oficina decidirá discrecionalmente si el oponente ha de presentar una traducción de la prueba de uso a la lengua de procedimiento. Al ejercer esta facultad discrecional, la Oficina sopesará los intereses de ambas partes.

No debe olvidarse que la traducción de la prueba de uso presentada a la lengua de procedimiento puede resultar extremadamente onerosa y una pesada carga para el oponente.

Por otro lado, el solicitante tiene derecho a ser informado sobre el contenido de las pruebas presentadas con el fin de poder ejercer la defensa de sus intereses. Es absolutamente necesario que el solicitante tenga la posibilidad de examinar el contenido de la prueba de uso presentada por el oponente. A este respecto, habrá que tener en cuenta la naturaleza de los documentos presentados. Por ejemplo, podría considerarse que las facturas «estándar» y las muestras de envases no requieren traducción para su comprensión por el solicitante (sentencia de 15.12.2010, T-132/09, "EPCOS", apdos. 51 y ss.; decisiones de 30.4.2008, R 1630/2006-2 – "DIACOR", apdos. 46 y ss. (pendiente de apelación T-258/08) y de 15.9.2008, R 1404/2007-2 – "FAY", apdos. 26 y ss.).

Si el solicitante pide expresamente una traducción de la prueba a la lengua de procedimiento, en principio, la Oficina exigirá una traducción al oponente. No obstante, es posible rechazar una petición de estas características cuando, a la vista del significado evidente de la prueba presentada, la petición del solicitante parezca exagerada o incluso abusiva.

En los casos en que la Oficina exige una traducción de la prueba presentada, otorga al oponente un plazo de dos meses para presentarla. Cuando la prueba de uso sea muy voluminosa, la Oficina puede invitar expresamente al oponente a traducir únicamente las partes de las pruebas presentadas que aquélla considere suficientes para acreditar el uso efectivo de la marca durante el periodo de referencia. Por regla general, corresponde al oponente valorar la necesidad de presentar o no una traducción

completa de todas las pruebas presentadas. Los medios de prueba solo serán tomados en consideración en la medida en que se haya presentado una traducción o que su significado sea evidente con independencia de sus elementos textuales.

### 3.7 Resolución

#### 3.7.1 Competencia de la Oficina

La Oficina lleva a cabo su propia apreciación de la prueba de uso presentada. Esto significa que su valor probatorio se aprecia con independencia de las observaciones presentadas por el solicitante a este respecto. La apreciación de la importancia, pertinencia, carácter concluyente y eficacia de la prueba se basa en la facultad discrecional y de enjuiciamiento de la Oficina, y no incumbe a las partes, quedando excluida del principio de contradicción por el que se rigen los procedimientos *inter partes* (decisiones de 1.8.2007, R 201/2006-4 – "OCB", apartado 19 y de 14.11.2000, R 823/1999-3 – "SIDOL").

Una declaración del solicitante según la cual el uso ha quedado acreditado no tiene, por tanto, ningún efecto sobre la decisión de la Oficina. La petición de la prueba de uso es un motivo de defensa del solicitante. No obstante, una vez alegado el motivo de defensa por el solicitante, corresponde únicamente a la Oficina conducir el procedimiento posterior y valorar si la prueba presentada por el oponente posee suficiente valor probatorio. Con todo, el solicitante puede retirar formalmente la petición de la prueba de uso (véase *supra* el apartado 3.4.4.).

Lo anterior no es contrario al artículo 76, apartado 1, del RMC, el cual establece que en los procedimientos *inter partes* el examen de la Oficina se limitará a los hechos, pruebas, alegaciones y pretensiones presentadas por las partes. Sin embargo, aunque la Oficina queda vinculada a los hechos, pruebas y alegaciones que las partes proporcionan, no queda obligada por el valor jurídico que las partes les conceden a los mismos. En consecuencia, las partes pueden estar de acuerdo sobre los hechos que han sido acreditados o no, pero no pueden determinar si tales hechos son suficientes o no para acreditar el uso efectivo (decisiones de 1.8.2007, R 0201/2006-4 – "OCB", apartado 19, y de 14.11.2000, R 0823/1999-3 – "SIDOL", apartado 20; así como en la resolución de 13.3.2001, R 0068/2000-2 – "NOVEX PHARMA").

#### 3.7.2 Necesidad de tomar una decisión

No siempre es necesaria una decisión relativa al cumplimiento de la obligación de haber realizado un uso efectivo de la marca registrada. La cuestión de la prueba de uso no ha de considerarse una cuestión preliminar que deba examinarse siempre antes de adoptar una resolución sobre el fondo. Ni el artículo 42, apartado 2, del RMC ni la regla 22, apartado 1, del REMC indican que deba ser así.

Cuando el solicitante pida **prueba de uso** de los derechos anteriores, la Oficina también examinará si, y en qué medida, se ha demostrado el uso para las marcas anteriores, siempre que esto sea pertinente para el resultado de la decisión de que se trate:

- Si existen derechos anteriores que no están sujetos a la obligación de uso y que llevan a la conclusión de que existe riesgo de confusión, no es necesario evaluar la prueba de uso aportada para otros derechos anteriores.
- Asimismo, si los signos o los productos o servicios para los que está registrada la marca anterior son distintos de los de la marca impugnada, o no existe riesgo de confusión entre los signos, no será necesario abordar la cuestión de la prueba de uso.

### 3.7.3 Apreciación global de las pruebas presentadas

Tal como se ha establecido con más detalle anteriormente (véase *supra* el apartado 2.2), la Oficina ha de evaluar las pruebas presentada en relación con el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso en una *apreciación global*. No es adecuado realizar una evaluación por separado de los diversos factores pertinentes, cada uno considerados de manera aislada (sentencia de 17.2.2011, T-324/09, "Friboi", apartado 31).

Resulta aplicable el *principio de interdependencia*, lo cual significa que una prueba débil respecto de un factor relevante (por ejemplo, un volumen de ventas reducido) podría compensarse con pruebas sólidas relativas a otro factor (por ejemplo, un uso continuado durante un largo periodo).

Deben tenerse en cuenta todas las circunstancias de un asunto específico *junto con otras* para determinar la prueba de uso efectivo de la marca de que se trate. Las circunstancias concretas pueden incluir, por ejemplo, las características específicas de los productos/servicios de que se trate (por ejemplo, precios altos o bajos, productos de masa frente a productos especiales) o el mercado o el ámbito de actividad determinado.

*Las pruebas indirectas/circunstanciales*, en ciertas condiciones incluso por sí mismas, pueden ser adecuadas para demostrar un uso efectivo.

Como la Oficina no valora el éxito comercial, incluso un uso mínimo (pero que no tenga un carácter simbólico o interno) puede ser suficiente para considerarlo «efectivo», siempre que se vea como una garantía en el sector económico de que se trate para mantener o adquirir una cuota de mercado.

La resolución indica cuál fue la prueba que se presentó. Sin embargo, por lo general, solo se menciona la prueba pertinente para la conclusión. Si se considera que la prueba es concluyente, bastará que la Oficina indique los documentos que se utilizaron para llegar a dicha conclusión así como el motivo por el que se utilizaron. Si se desestima una oposición porque la prueba de uso fue insuficiente, no se abordará la cuestión del riesgo de confusión.

### 3.7.4 Ejemplos

Los siguientes asuntos constituyen ejemplos de algunas de las resoluciones dictadas por la Oficina o el Tribunal (con resultados distintos) en las que era importante llevar a cabo una apreciación global de las pruebas presentadas:

## 3.7.4.1 Uso efectivo aceptado

Nº de asunto	Observación
Sentencia de 17.2.2011, T-324/09, "Friboi"	El oponente (Fribo Foods Ltd.) presentó <b>varias facturas</b> relativas a grandes cantidades de productos, dirigidas a su compañía de distribución (Plusfood Ltd.), que pertenece al mismo grupo (Plusfood Group). Conviene señalar que la compañía de distribución coloca los productos en el mercado posteriormente. Asimismo, el oponente presentó <b>folletos sin fecha</b> , un <b>recorte de prensa</b> y tres <b>listados de precios</b> . Respecto de las facturas «internas», el Tribunal consideró que la cadena productor-distribuidor-mercado era un método común de organización empresarial, que no podía considerarse un uso puramente interno. Los folletos sin fecha deben considerarse junto con otras pruebas fechadas como las facturas y los listados de precios y, por lo tanto, aún podrían tenerse en cuenta. El Tribunal aceptó el uso efectivo y destacó que la apreciación global implicaba que todos los factores pertinentes deben considerarse de forma conjunta y no aislada.
Resolución de 2.5.2011, R 0872/2010-4, "CERASIL"	El oponente presentó, entre otros, cerca de <b>50 facturas</b> , que no estaban en la lengua del procedimiento. Se tacharon tanto los nombres de los destinatarios como las cantidades. La Sala de Recurso consideró que las facturas estándar que incluían la información habitual (la fecha, indicación del nombre/dirección del comprador y del vendedor, producto de que se trate, precio pagado) no necesitaban traducción. Aunque los nombres de los destinatarios y las cantidades vendidas fueron tachados, las facturas en cambio confirmaron la venta de los productos «CERATOSIL», indicados en kilogramos, a empresas en todo el territorio de referencia durante el periodo de referencia. Junto con el resto de pruebas ( <b>folletos, declaraciones juradas, artículos, fotografías</b> ), se consideró suficiente para acreditar el uso efectivo.
Resolución de 29.11.2010, B 1 477 670	El oponente, que estaba activo en el ámbito de mantenimiento de vehículos y la gestión de empresas vinculadas con la compraventa de vehículos, aportó diversos <b>informes anuales</b> que proporcionaron una visión general de sus actividades comerciales y financieras globales. El DO consideró que estos informes, por sí mismos, no constituyen información suficiente sobre el uso real de la mayoría de los servicios reivindicados. Sin embargo, junto con los <b>anuncios y la publicidad</b> que muestran la marca de que se trate para servicios especiales, el DO concluyó que las pruebas en su conjunto aportaron las suficientes indicaciones respecto del alcance, la naturaleza, el periodo y el lugar de uso para dichos servicios.
Resolución de 29.11.2010, R 0919/2009-4 – "GELITE"	Los documentos presentados por el apelante demuestran un uso de la marca en relación con «materiales de revestimiento basados en resinas artificiales (capas bases, intermedias y primeras capas) y lacas industriales». Las <b>etiquetas</b> adjuntas demuestran el uso de la marca para diversas capas bases y primeras capas). Esta información coincide con los <b>listados de precios</b> adjuntos. Las <b>hojas de información técnica</b> describen estos productos como revestimiento contra la corrosión basada en resinas artificiales, que se ofrecen a la venta en diversos colores. Las <b>facturas</b> adjuntas demuestran que estos productos fueron suministrados a varios clientes en Alemania. Aunque las cifras de negocios establecidas en la declaración escrita respecto del periodo entre 2002 a 2007 no hacen referencia expresa a Alemania, debe concluirse que al menos se obtuvieron en parte también en dicho país. En consecuencia, la marca se considera utilizada para los productos «lacas, pinturas lacadas, barnices, pinturas; productos de dispersión y emulsiones para revestir y reparar superficies» porque no es posible crear otras subcategorías para estos productos.
Resolución de 20.4.2010, R 0878/2009-2 – "SOLEA"	La <b>declaración</b> solemne hace referencia a elevadas cifras de venta (más de 100 millones de euros) de productos comercializados entre 2004 y 2006 y adjunta extractos de Internet de <b>fotografías</b> de los productos vendidos durante el periodo de referencia (jabón, champú, desodorante (para pies y cuerpo), lociones y artículos de higiene). Aunque los extractos de Internet llevan una fecha de derechos de autor de 2008, la credibilidad de lo que afirma la declaración se ve reforzada por la <b>sentencia</b> del tribunal estatal de Mannheim, una copia que el oponente aportó previamente para acreditar el carácter distintivo elevado de la marca anterior y que hacía referencia a la cuota de mercado de la que gozan los productos que llevan la marca del oponente para productos para el cuidado facial

	para mujeres (6,2%), lociones (6,3%), jabones y champús para la ducha (6,1%) y productos de afeitarse y para el cuidado facial masculino (7,9%). Asimismo, la sentencia establece que, según un <b>estudio del GfK</b> , una quinta parte de ciudadanos alemanes adquieren al menos un producto BALEA al año. También se hace referencia a <b>otros dos estudios</b> que demuestran que la marca tiene renombre en Alemania. Por lo tanto, la prueba de uso para la marca ha quedado suficientemente acreditada para los productos en que se basa la oposición.
Resolución de 25.3.2010, R 1752/2008-1 – "ULUDAG"	Las pruebas aportadas para justificar el uso de la marca danesa parecen suficientes. La Sala de Recurso está satisfecha de que la factura aportada acredita el lugar y el tiempo del uso, así como la venta a una empresa danesa de 2 200 cartones de productos en la fecha de referencia. Las <b>etiquetas</b> presentadas acreditan el uso en refrescos que llevan la marca tal como está indicado en el certificado de registro. Por lo que a la pregunta de si la prueba que está compuesta por <b>una sola factura</b> es suficiente respecto del alcance del uso, en opinión de la Sala de Recurso, el contenido de dicha factura, en el contexto del resto de documentos de prueba, sirve para concluir que el uso realizado por la marca en Dinamarca es suficiente y efectivo respecto de «aguas gaseosas, aguas gaseosas con sabor a frutas y aguas sodas».

## 3.7.4.2 Uso efectivo no aceptado

Nº de asunto	Observación
Sentencia de 18.1.2011, T-382/08, "VOGUE"	El oponente presentó una <b>declaración</b> por parte del socio gestor del oponente y de 15 fabricantes de calzado («el calzado ha sido fabricado por el oponente con la marca VOGUE durante una serie de X años»), 35 <b>fotografías</b> de modelos de calzado VOGUE, fotografías de establecimientos y <b>670 facturas</b> emitidas por los fabricantes de calzado al oponente. El Tribunal consideró que las declaraciones no proporcionaban pruebas suficientes relativas al alcance, lugar y tiempo del uso. Las facturas eran relativas a la venta de calzado al oponente, no a la venta de calzado a los consumidores finales y, por tanto, no son adecuadas para acreditar el uso externo. Las meras presunciones y suposiciones («altamente improbable», «excesivo pensar», «... que probablemente explican la ausencia de facturas...», «razonable presumir», etc.) no pueden sustituir las pruebas sólidas, por lo que se desestimó el uso efectivo.
Decisión de 19.9.2007, 1359 C (confirmada por R 1764/2007-4)	El titular de la marca era propietario de una compañía aérea con sede en EE.UU., que solo opera en los EE.UU. El hecho de que los vuelos también podían reservarse por Internet desde la Unión Europea no altera el hecho de que los servicios de transporte (clase 39) reales se prestaron exclusivamente fuera del territorio de referencia. Asimismo, los <b>listados de pasajeros presentados</b> con direcciones en la Unión Europea no demuestran que los vuelos hayan sido reservados desde Europa. Por último, la <b>página web</b> estaba escrita exclusivamente en inglés, los precios se anunciaron en dólares estadounidenses y los correspondientes números de teléfono y de fax eran de EE.UU., por lo que se desestimó el uso efectivo en el territorio de referencia.
Resolución de 4.5.2010, R 0966/2009-2 – "COAST"	No existen circunstancias especiales que podrían justificar la conclusión de que los catálogos presentados por el oponente, por sí mismos o junto con <b>extractos de la página web y de revistas</b> , acreditan la magnitud del uso de cualquiera de los signos anteriores para cualquiera de los productos y servicios implicados. Aunque las pruebas presentadas demuestran el uso del signo anterior junto con « <i>prendas de vestir de hombres y mujeres</i> », el oponente no aportó ninguna prueba que indicase el volumen comercial de la explotación de dicho signo para acreditar que dicho uso fue efectivo.
Resolución de 8.6.2010, R 1076/2009-2 – "EURO CERT"	Queda establecido en la jurisprudencia que una <b>declaración</b> , incluso si es jurada o solemne con arreglo a la legislación con la que se presta, debe corroborarse con pruebas independientes. La declaración en este asunto, que fue redactada por un empleado de la empresa oponente, incluye un resumen de la naturaleza de los servicios de referencia, aunque solo declaraciones generales relativas a

	<p>las actividades comerciales. No incluyen detalles sobre las cifras de venta o publicitarias ni ningún otro dato que podrían acreditar el alcance y el uso de la marca. Asimismo, solo <b>tres facturas</b> con datos financieros importantes tachados y un <b>listado de clientes</b> difícilmente pueden considerarse pruebas corroborantes, por lo tanto no quedó acreditado el uso efectivo de la marca anterior.</p>
<p>Resolución de 1.9.2010, R 1525/2009-4 – "OFFICEMATE"</p>	<p>Las <b>hojas de cálculo</b> con cifras de facturación y los <b>informes de análisis y de revisión</b> relativos a las cifras de ventas son documentos elaborados por el propio apelante o encargado por el mismo y, por lo tanto, tienen un valor probatorio reducido. Ninguna de las pruebas presentadas incluye una indicación clara relativa al lugar de uso de la marca anterior. Las hojas de cálculo y los informes de análisis y revisión, que incluyen datos compilados por un valor total de ventas estimadas (en SEK) entre los años 2003 y 2007, no incluyen ninguna información sobre el lugar en que se realizaron las ventas. No se hace referencia al territorio de la Unión Europea, en que está registrada la marca anterior. Las facturas no incluyen ninguna venta de productos que el recurrente haya realizado, por lo tanto, las pruebas presentadas son claramente insuficientes para acreditar el uso efectivo de la marca anterior.</p>
<p>Sentencia de 12.12.2002, T-39/01, "HIWATT"</p>	<p>Un <b>catálogo</b> en el que aparecía la marca sobre tres modelos distintos de amplificador (sin indicación del lugar, fecha y alcance), un <b>catálogo de la feria internacional de Frankfurt</b> en el que constaba que una empresa denominada HIWATT Amplification International exponía en la citada feria (sin indicar el uso de la marca) y una copia del <b>catálogo de HIWATT Amplification</b> de 1997 en el que figuraba la marca sobre distintos modelos de amplificador (sin indicación del lugar o alcance del uso) no fueron considerados suficientes para acreditar el uso efectivo, debido principalmente a la ausencia de indicaciones sobre el alcance del uso.</p>