

***DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN DE
LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA***

***OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE
LA UNIÓN EUROPEA
(EUIPO)***

Parte C

Oposición

Sección 4 Marcas no registradas y

***otros signos utilizados en el tráfico
económico en virtud del artículo 8, apartado
4, del RMUE***

Índice

1 Introducción.....	1235
2 Estructura del artículo 8, apartado 4, del RMUE.....	1235
3 Requisitos del artículo 8, apartado 4, del RMUE.....	1237
3.1 Legitimación: derecho directo que se confiere al oponente.....	1237
3.2 Tipos de derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMUE.....	1238
3.2.1 Introducción.....	1238
3.2.2 Marcas no registradas.....	1239
3.2.3 Otros signos utilizados en el tráfico económico.....	1239
3.2.3.1 Nombres comerciales.....	1241
3.2.3.2 Denominación social o razón social.....	1242
3.2.3.3 Nombres de dominio.....	1242
3.2.3.4 Títulos.....	1243
3.3 Requisitos del uso.....	1243
3.3.1 Criterio nacional.....	1244
3.3.2 Criterio europeo: el uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local.....	1244
3.3.2.1 Uso en el tráfico económico.....	1245
3.3.2.2 Uso de alcance no únicamente local.....	1249
3.3.2.3 Naturaleza del uso.....	1253
3.4 Derecho anterior.....	1255
3.5 Derecho a prohibir el uso de una marca posterior con arreglo a la legislación aplicable.....	1255
3.5.1 El derecho de prohibición del uso.....	1255
3.5.2 Alcance de la protección.....	1256
4 Prueba del derecho aplicable que regula el signo	1257
4.1 La carga de la prueba.....	1257
4.2 Medios de prueba y criterios aplicables.....	1259
4.2.1 Legislación nacional.....	1259
4.2.2 Legislación de la Unión Europea.....	1261

1 Introducción

La relación entre el sistema de la marca de la Unión Europea y la legislación nacional se caracteriza por el **principio de coexistencia**. Esto significa que tanto el sistema de la marca de la Unión Europea como las legislaciones nacionales existen y funcionan simultáneamente. El mismo titular puede proteger un mismo signo tanto como marca de la Unión Europea (MUE) o como marca nacional en uno (o todos) los Estados miembros. El principio de coexistencia también implica que el sistema de la marca de la Unión Europea reconoce activamente la importancia de los derechos nacionales y su alcance de protección. Cuando se plantean conflictos entre las marcas de la Unión Europea y las marcas nacionales u otros derechos nacionales, no existe una jerarquía que determine que un sistema prevalezca sobre el otro, sino que, en su lugar, se aplica el principio de prioridad. Si se cumplen los correspondientes requisitos, las marcas nacionales y otros derechos nacionales anteriores pueden evitar el registro de una marca de la Unión Europea posterior o declarar la nulidad de la misma.

Aunque la [Directiva \(UE\) 2015/2436](#) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y las directivas que la precedieron han armonizado las legislaciones relativas a las **marcas registradas**, dicha armonización no se ha realizado a escala de la Unión respecto de las **marcas no registradas**, ni para la mayoría de **otros derechos anteriores** de carácter similar. Estos derechos no armonizados están regulados completamente por los derechos nacionales. Además, existen derechos distintos de las marcas cuya adquisición o alcance de protección se rige por el derecho de la Unión.

El [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) constituye el motivo para procedimientos de oposición contra una solicitud de MUE basados en una marca no registrada u otros signos anteriores utilizados en el tráfico económico, y protegidos por el derecho de la Unión o por la legislación de los Estados miembros, sujetos a las condiciones de dicha disposición.

2 Estructura del artículo 8, apartado 4, del RMUE

El [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) indica:

Mediando oposición del **titular** de una **marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local**, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

1. se hubieren **adquirido** derechos a utilizar dicho signo **con anterioridad** a la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión Europea, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca de la Unión Europea;

2. dicho signo confiere a su titular **el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior**.

El [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) implica que, además de las marcas anteriores que se contemplan en el [apartado 2 de dicho artículo](#), las marcas no registradas y otros signos protegidos a escala de la Unión Europea o de un Estado miembro utilizados en el tráfico económico de alcance no únicamente local podrán invocarse en una oposición, siempre que dichos derechos confieran a sus titulares el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

El [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) no enumera ni expresa exhaustivamente los derechos específicos que pueden ser invocados con arreglo a esta disposición, sino que destaca un espectro amplio de derechos en que puede basarse una oposición contra una solicitud de marca de la Unión Europea. Por lo tanto, puede considerarse que el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) es una «cláusula residual» general para las oposiciones basadas en marcas no registradas o en otros signos utilizados en el tráfico económico.

No obstante, el amplio ámbito de aplicación de los derechos anteriores que pueden tomarse como base en los procedimientos de oposición con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) está sometido a una serie de requisitos restrictivos: estos derechos deben conferir un derecho de ejercicio al titular, deben tener un alcance no únicamente local, deben quedar protegidos por el derecho aplicable que regule la utilización de una marca posterior y los derechos debieron haberse adquirido con anterioridad a la presentación de la solicitud de MUE con arreglo al derecho que regule dicho signo.

El requisito de «alcance no únicamente local» pretende restringir el número de posibles derechos opuestos no registrados, evitando, por lo tanto, el riesgo de colapso o de parálisis del sistema de marcas de la Unión Europea por sobrecarga con derechos opuestos que puedan ser relativamente insignificantes.

El requisito de «protección nacional» se considera necesario puesto que no es fácil identificar los derechos nacionales no registrados y su protección no está armonizada a escala de la UE. Por consiguiente, solo el derecho nacional que regula los signos anteriores podrá definir el alcance de su protección.

Mientras que los requisitos de «uso en el tráfico económico» y «utilización cuyo alcance no es únicamente local» deben interpretarse en el contexto del derecho de la Unión (criterio europeo), la legislación nacional es aplicable para determinar si un derecho particular está reconocido y protegido en la legislación nacional, si su titular tiene derecho a prohibir el uso de una marca posterior y qué condiciones deben cumplirse con arreglo al derecho nacional para ejercer un derecho de forma satisfactoria.

Como consecuencia de esta dualidad, la Oficina deberá aplicar tanto las disposiciones pertinentes del RMUE como el derecho nacional que regule el derecho opuesto anterior. A la vista del examen doble que debe realizarse con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), esta disposición, como vínculo entre el derecho de la Unión y el nacional, muestra una naturaleza algo «híbrida».

3 Requisitos del artículo 8, apartado 4, del RMUE

Los requisitos para invocar adecuadamente el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) son:

1. el oponente deberá ser el titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico o una persona autorizada por la legislación aplicable a ejercer tal derecho (véanse los puntos [3.1](#) y [3.2](#) infra);
2. la utilización en el tráfico económico cuyo alcance no sea únicamente local (véase el punto [3.3](#) infra);
3. la adquisición con anterioridad a la presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea con arreglo al derecho aplicable que regule dicho signo (véase el punto [3.4](#) infra);
4. el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior con arreglo al derecho aplicable que regule dicho signo (véase el punto [3.5](#) infra).

3.1 Legitimación: derecho directo que se confiere al oponente

Los sistemas legales de los Estados miembros de la UE establecen diversas formas de evitar el uso de marcas posteriores basándose en signos anteriores utilizados en el tráfico económico. Sin embargo, para poder quedar incluido dentro de lo establecido en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), el derecho anterior debe estar conferido a un **titular** en particular o a una clase determinada de usuario que **tenga un interés de cuasi titularidad** sobre el mismo, en el sentido de que pueda excluir o evitar que otras personas utilicen el signo de forma ilícita. Esto se debe a que el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) es un motivo «relativo» de oposición y el [artículo 46, apartado 1, letra c\), del RMUE](#) establece que solo podrán presentar oposición los titulares de las marcas o signos anteriores contemplados en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) y las personas autorizadas en virtud del correspondiente derecho nacional para ejercer dichos derechos. Dicho de otro modo, únicamente las personas que tienen un interés directo reconocido por la ley en iniciar un procedimiento tendrán derecho a presentar una oposición, con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#).

Por ejemplo, en algunos Estados miembros, puede prohibirse el uso de un signo si deriva de prácticas comerciales desleales y engañosas. En dichos casos, si el derecho anterior carece de «calidad de propiedad», no entrará dentro del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#). No importa si estos signos están protegidos contra un uso desleal o engañoso con arreglo a la legislación de marcas, la legislación relativa a la competencia desleal o cualquier otro conjunto de disposiciones. Un ejemplo de esto es el Reglamento alemán del uso de la indicación geográfica «Solingen» para productos específicos (tijeras de cuchillería, cuchillos, etc.). Esta normativa no sería una base adecuada para una oposición contemplada en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), porque el signo en cuestión no tiene condición de propiedad y, como tal, posee un carácter más público.

Derecho anterior	Asunto
A.O. CUBA	23/10/2008 R 51/2007-4 , CUBAO / CUBA
Cuando el derecho nacional no confiere a una entidad jurídica (ya sea pública o privada) un derecho subjetivo que permita prohibir el uso de una marca posterior, no se cumple el «requisito de propiedad». La Sala de Recurso consideró que la normativa española que hizo efectivo entre España y Cuba el acuerdo bilateral de protección de la denominación de origen «Cuba» no era suficiente para conceder dicho derecho subjetivo (apartados 23 a 27).	

A la hora de valorar la cualidad de propiedad de un signo utilizado en el tráfico económico, la Oficina debe analizar precisamente si el oponente ha adquirido derechos sobre el signo «con arreglo a la legislación nacional» (18/01/2012, [T-304/09](#), BASmALI, EU:T:2012:13).

3.2 Tipos de derechos contemplados en el artículo 8, apartado 4, del RMUE

3.2.1 Introducción

Al evaluar qué tipo de derechos de propiedad intelectual pueden ser o no invocados con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), resulta aplicable el criterio europeo. Esta distinción resulta del régimen del RMUE y, en particular, de la distinción que se hace de los tipos de signos anteriores en los que puede basarse la oposición con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) y los tipos de otros derechos en que puede basarse la nulidad con arreglo al [artículo 60, apartado 2, del RMUE](#). Mientras que el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) hace referencia a los **signos** («marcas no registradas u [...] otro signo»), el [artículo 60, apartado 2, del RMUE](#) hace referencia a un conjunto de derechos más amplio: (a) un derecho al nombre; (b) un derecho a la imagen; (c) un derecho de autor; y (d) un derecho de propiedad intelectual.

Por lo tanto, aunque los signos contemplados en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) quedan comprendidos dentro de la categoría amplia de «derechos de propiedad industrial», no todos los derechos de propiedad industrial son «signos» a efectos de [dicho artículo](#). Dado que esta distinción se incluye en el RMUE, la clasificación de un derecho con arreglo al correspondiente derecho nacional no resulta decisiva, y es irrelevante si la legislación nacional que rige dicho signo o derechos de propiedad industrial trata a ambos tipos de derechos como uno y en la misma legislación.

Los tipos de derechos contemplados en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) son:

- «marcas no registradas»; y
- «otros signos utilizados en el tráfico económico», tales como:

- nombres comerciales;
- denominaciones o razones sociales;
- títulos de publicaciones u obras análogas;
- nombres de dominio.

La categoría de «otros signos utilizados en el tráfico económico», con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), comprende sobre todo signos no registrados. Sin embargo, el hecho de que un signo esté también registrado de conformidad con los requisitos del correspondiente derecho nacional no impide que pueda ser invocado con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#).

3.2.2 Marcas no registradas

Las marcas no registradas basadas en el uso existen en una serie de Estados miembros⁵⁹ y son signos que indican el origen comercial de un producto o servicio. Por lo tanto, hay signos que funcionan como una marca. Las normas y los requisitos por los que se rige la adquisición de derechos, con arreglo al correspondiente derecho nacional, varían desde el mero uso hasta el uso que da lugar al renombre. El alcance de su protección no es uniforme, aunque, por lo general, es bastante parecido al alcance de protección de las marcas registradas en virtud de las disposiciones del RMUE.

El [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) refleja la existencia de dichos derechos en los Estados miembros y concede a los titulares de marcas no registradas la posibilidad de evitar el registro de una solicitud de marca de la Unión Europea en los casos en que logren evitar el uso de dicha solicitud con arreglo a la correspondiente legislación nacional, si se demuestra que se cumplen las condiciones establecidas en el derecho nacional para prohibir el uso de la marca de la Unión Europea posterior, así como el resto de requisitos del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#). Dado que las marcas no registradas no están protegidas a escala de la Unión Europea, una «marca europea no registrada» no constituye un fundamento admisible para la oposición.

Ejemplo: 17/03/2011, [R 1529/2010-1](#), GLADIATOR / GLADIATOR, en la que se invocó una marca no registrada en la República Checa, y resolución de 05/11/2007, [R 1446/2006-4](#), RM2000T / RM2000T, en la que se invocó una marca no registrada en Bélgica que se desestimó en la oposición por falta de fundamento, ya que en Bélgica las marcas no registradas no están protegidas.

3.2.3 Otros signos utilizados en el tráfico económico

La categoría «otros signos utilizados en el tráfico económico» es una categoría amplia que no está contemplada en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#). Para que dichos signos queden comprendidos dentro del ámbito del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) deberán tener la función de identificar el origen comercial, es decir, deben permitir identificar la actividad económica ejercida por su propietario (29/03/2011, [C-96/09 P](#),

⁵⁹ Benelux, Croacia, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Hungría, Lituania, Polonia y Rumanía no ofrecen protección a las marcas no registradas (aunque, en algunas jurisdicciones, estas marcas se consideran notoriamente conocidas con arreglo al artículo 6 *bis* del Convenio de París).

Bud, EU:C:2011:189, § 149). El [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) no comprende otros tipos de derechos de propiedad intelectual que no sean «signos comerciales», tales como patentes, derechos de autor o derechos sobre un dibujo o modelo, que no tienen una función primordial de identificación, aunque protegen las realizaciones técnicas, las creaciones artísticas o la «apariencia» de algo.

A continuación, se indican algunos ejemplos de asuntos que tratan sobre si un derecho es un «signo», a efectos del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#).

Derecho anterior	Asunto
JOSE PADILLA (derechos de autor)	22/06/2010 T-255/08 , EU:T:2010:249
El Tribunal consideró que el derecho de autor no puede constituir un «signo utilizado en el tráfico económico», en el sentido del artículo 8, apartado 4, del RMUE . En efecto, del sistema del artículo 52 del Reglamento n.º 40/94 [actualmente artículo 60 del RMUE] se desprende que un derecho de autor no es un signo de esta índole. El artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento n.º 40/94 [actualmente artículo 60, apartado 1, letra c), del RMUE] establece que una marca de la Unión Europea se declarará nula cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, del RMUE y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado. El artículo 52, apartado 2, letra c), del Reglamento n.º 40/94 [actualmente artículo 60, apartado 2, letra c), del RMUE] dispone que una marca de la Unión Europea también se declarará nula si su uso puede prohibirse en virtud de «otro» derecho anterior y, en particular, de un derecho de autor. De ello se sigue que el derecho de autor no forma parte de los derechos anteriores a que se refiere el artículo 8, apartado 4, del RMUE.	

Derecho anterior	Asunto
Dr. No (derechos de autor)	30/06/2009, T-435/05 , EU:T:2009:226
[...]la protección prevista por el derecho de autor no puede invocarse en el marco de un procedimiento de oposición , sino únicamente en el marco de un procedimiento de anulación de la marca de la Unión Europea de que se trate (apartado 41).	

Derechos anteriores	Asunto
---------------------	--------

 y  (dibujos y modelos comunitarios)	07/09/2010, B 1 530 875
Los dibujos y modelos son un tipo de propiedad intelectual que abordan los aspectos estéticos u ornamentales de la apariencia de un artículo. Los dibujos y modelos se consideran el resultado de una obra creativa que necesita protección contra su reproducción o imitación no autorizada por parte de terceros para asegurar un rendimiento justo de la inversión. Están protegidos como propiedad intelectual aunque no son identificadores comerciales ni signos comerciales. Por lo tanto, los dibujos y modelos no están definidos como signos utilizados en el tráfico económico a efectos del artículo 8, apartado 4, del RMUE.	

3.2.3.1 Nombres comerciales

Los nombres comerciales son los nombres que utilizan las empresas para identificarse, a diferencia de las marcas, que designan los productos o servicios producidos o comercializados por una empresa en particular.

Un nombre comercial no necesariamente tiene que ser idéntico a la razón social o a la denominación social inscrita en un registro mercantil o registro similar, dado que los nombres comerciales comprenden otros nombres no registrados, tales como los signos que identifican y distinguen a un establecimiento concreto. Además, los nombres comerciales están protegidos, como derechos exclusivos, en todos los Estados miembros.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 8 del Convenio de París, los nombres comerciales están protegidos sin ninguna obligación de registro. En caso de que el derecho nacional exija el registro de los nombres comerciales nacionales, la disposición correspondiente queda sin aplicación en virtud del artículo 8 del Convenio de París en lo relativo a los nombres comerciales cuyos titulares sean nacionales de otra parte contratante del Convenio de París. Lo anterior se aplica, asimismo, a los nacionales de un Estado parte en el Acuerdo sobre la OMC.

En cuanto a la aplicación del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) a los nombres comerciales, si el nombre comercial se invoca sobre la base del derecho de un Estado miembro en el cual el registro es un requisito para el ejercicio de los derechos sobre un nombre comercial, la Oficina aplicará este requisito cuando el Estado miembro y la

nacionalidad del oponente coincidan, y no lo aplicará en los demás casos, ya que ello sería contrario al artículo 8 del Convenio de París.

Ejemplo: resolución de 16/08/2011, [R 1714/2010-4](#), en la que se invocó el nombre comercial español «JAMÓN DE HUELVA».

3.2.3.2 Denominación social o razón social

Una denominación social o una razón social es el nombre oficial de una empresa, en la mayoría de los casos inscrita en el registro mercantil nacional correspondiente.

El [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) exige la prueba del uso real, incluso en el supuesto de que el derecho nacional confiera al titular de dicho nombre comercial el derecho a prohibir el uso de una marca posterior sobre la única base del registro. Sin embargo, si, con arreglo a la legislación nacional, el registro es un requisito previo para la protección, también debe demostrarse. De lo contrario, la parte oponente no podría invocar ningún derecho nacional.

14/09/2011, [T-485/07](#), O-live, EU:T:2011:467 en la que se invocó el nombre comercial español «OLIVE LINE» y 08/09/2011, [R 21/2011-1](#), en la que se invocó la denominación social «MARIONNAUD PARFUMERIES».

3.2.3.3 Nombres de dominio

Un nombre de dominio es una combinación de caracteres tipográficos que corresponden a una o varias direcciones IP numéricas utilizadas para identificar una página web particular o un conjunto de páginas web en Internet. Como tal, un nombre de dominio funciona como «dirección» para hacer referencia a una ubicación específica en Internet (euipo.europa.eu) o una dirección de correo electrónico (@euipo.europa.eu).

Los nombres de dominio se registran en organizaciones y entidades comerciales denominadas «registradores de nombres de dominio». Aunque un nombre de dominio es único y puede ser un activo comercial valioso, el registro de un nombre de dominio *per se* no constituye un derecho de propiedad intelectual. Estos registros no crean una situación de derecho de exclusividad. En su lugar, en este contexto, «registro» se refiere a un acuerdo contractual entre el titular del nombre de dominio y el registrador del nombre de dominio.

Sin embargo, el **uso** de un nombre de dominio puede dar lugar a derechos en que puede basarse la oposición con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#). Esto puede ocurrir si, mediante su uso, el nombre de dominio adquiere protección como marca no registrada o signo que identifica el origen comercial en virtud del derecho nacional aplicable.

Ejemplos: 07/12/2001, [R 275/2011-1](#), en la que se invocaron derechos basados en el uso del nombre de dominio alemán «lucky-pet.de»; [B 1 719 379](#), en la cual se invocaron derechos basados en el uso de un nombre de dominio francés «Helloresto.fr»; 14/05/2013, [T-321/11](#) y [T-322/11](#), en los que se invocaron derechos

basados en el uso del nombre de dominio italiano «partidodellaliberta.it» y en los que el Tribunal consideró que las referencias a este sitio en la prensa italiana no justificaban, por sí mismas, su uso en el contexto de una actividad comercial.

3.2.3.4 Títulos

Los títulos de revistas y otras publicaciones, o los títulos de categorías de obras similares tales como películas, series de televisión, etc., quedan comprendidos en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) únicamente si en virtud de la legislación nacional aplicable están protegidos como signo comercial que identifique el origen comercial.

El hecho de que el derecho de autor de un título de una obra pueda invocarse con respecto al derecho nacional correspondiente contra una marca posterior es irrelevante a efectos del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#). Tal como ha quedado establecido anteriormente, mientras que un derecho sobre un derecho de autor podrá utilizarse para invalidar una marca de la Unión Europea de conformidad con el [artículo 60, apartado 2, del RMUE](#), únicamente quedará comprendido en el ámbito de aplicación del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) cuando el título posea una función «identificadora» como signo comercial que identifique el origen comercial. Por lo tanto, para que dichos signos puedan ser invocados en virtud del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) en el marco de un procedimiento de oposición, el derecho nacional debe prever una protección independiente de la reconocida por el derecho de autor (30/06/2009, [T-435/05](#), Dr. N.º, EU:T:2009:226, § 41-43.)

Tal como ocurre con todos los derechos contemplados en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), el título debe haber sido utilizado en el tráfico económico. Lo anterior requerirá, por regla general, que la obra portadora del título haya sido comercializada. Si el título guarda relación con un servicio (como un programa de televisión) es preciso que el servicio se haya puesto a disposición del público. No obstante, habrá circunstancias en que la publicidad previa al uso será suficiente para generar derechos, y en que esa publicidad constituirá un «uso» a efectos del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#). En todos los casos, es necesario que el título haya sido utilizado como indicador del origen comercial de los productos y servicios de que se trate. Cuando un título se utiliza únicamente para indicar el origen artístico de la obra, dicho uso se encuentra fuera de la esfera del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) (30/06/2009, [T-435/05](#), Dr. No, EU:T:2009:226, § 25-31).

Ejemplo: 12/01/2012, [R 0181/2011-1](#), en la que se invocó el título de revista «ART».

3.3 Requisitos del uso

Para poder invocar con éxito el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) en los procedimientos de oposición, es necesario que los derechos anteriores hayan sido utilizados. Existen dos criterios distintos de requisitos del uso que deben tenerse en cuenta:

- un criterio nacional
- un criterio europeo

Sin embargo, los dos criterios de requisitos del uso se solapan claramente. No deben contemplarse de forma aislada, sino que deben evaluarse de forma conjunta. Lo anterior es de aplicación, en particular, a la «intensidad del uso» con arreglo al criterio nacional y al «uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local» con arreglo al criterio europeo.

3.3.1 Criterio nacional

El criterio nacional es pertinente ya que define el ámbito de protección de los derechos anteriores, que no suelen ser fácilmente identificables, sobre todo porque su protección no está armonizada a escala de la UE (véase el [punto 3.5.2](#) infra sobre el alcance de la protección). Este criterio determina la existencia del derecho nacional y las condiciones de protección. Para las marcas no registradas y otros signos comerciales que identifiquen el origen comercial que no exigen registro, el uso constituye la única premisa fáctica que justifica la existencia del derecho, incluyendo la comprobación del principio de su existencia. El criterio nacional también especifica la intensidad del uso con arreglo al derecho nacional correspondiente, que puede variar desde un primer uso en el tráfico económico a un uso que exija su reconocimiento o renombre.

Por ejemplo, en Dinamarca se adquiere un derecho a una marca no registrada mediante **el simple inicio del uso de la marca** en territorio danés.

En Alemania, sin embargo, se adquiere el derecho a una marca no registrada a raíz del **uso que haya hecho que el público destinatario la reconozca como marca** («Verkehrsgeltung»). Con arreglo a la jurisprudencia, los signos distintivos exigen del 20 al 25 % de reconocimiento, mientras que los signos no distintivos deben demostrar un reconocimiento del 50 % del público destinatario.

3.3.2 Criterio europeo: el uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local

De conformidad con el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), la existencia de una marca no registrada anterior o de otro signo proporciona motivos adecuados en que basar la oposición si el signo cumple, entre otros, las siguientes condiciones: debe ser un **uso en el tráfico económico** y el uso debe ser **de alcance no únicamente local**.

Los dos requisitos citados anteriormente resultan del propio tenor del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) (que se reitera en el [artículo 7, apartado 2, letra d\), del RDMUE](#)), y, por lo tanto, debe interpretarse a la luz del derecho de la Unión Europea. En efecto, el objeto común de los dos requisitos establecidos por el [8, apartado 4, del RMUE](#) es limitar los conflictos entre los signos, impidiendo que un derecho anterior que no tenga la suficiente entidad, es decir, que no sea importante ni significativo en el tráfico económico, pueda oponerse al registro de una nueva marca de la Unión Europea. Tal facultad de oposición debe reservarse a los signos que estén efectiva y **realmente presentes** en el mercado pertinente (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 157).

3.3.2.1 Uso en el tráfico económico

El primer requisito con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) es que el signo debe utilizarse en el tráfico económico.

El concepto de «**uso en el tráfico económico**» de conformidad con el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) no es el mismo que el «**uso efectivo**», con arreglo al [artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE](#) (30/09/2010, [T-534/08](#), Granuflex, EU:T:2010:417, § 24-27). Los objetivos y los requisitos relacionados con la prueba del uso efectivo de marcas registradas nacionales o de la Unión Europea son distintos de aquellos relacionados con la prueba del uso en el tráfico económico de los signos contemplados en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) (09/07/2010, [T-430/08](#), Grain Millers, EU:T:2010:304, § 26; 29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 143). Por lo tanto, el uso debe interpretarse con arreglo al tipo concreto de derecho de que se trate.

El Tribunal de Justicia ha declarado que el «uso del signo en el tráfico económico» en el sentido del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) se refiere al uso del signo «en el ejercicio de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada» (12/11/2002, [C-206/01](#), Arsenal, EU:C:2002:651, § 40; 25/01/2007, [C-48/05](#), Opel, EU:C:2007:55, § 18; 11/09/2007, [C-17/06](#), Céline, EU:C:2007:497, § 17).

Sin embargo, el Tribunal de Justicia también ha considerado que las entregas realizadas a título gratuito pueden tenerse en cuenta al verificar el requisito de uso en el tráfico económico del derecho anterior invocado, puesto que estas pudieron realizarse en el ejercicio de una actividad comercial con ánimo de lucro como es la captación de nuevos mercados (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 152).

En lo que atañe al **periodo de utilización** del signo de que se trate, el oponente deberá demostrar que tuvo lugar antes de la presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea o de la fecha de prioridad, si procede (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 166-168).

Signo anterior	Asunto
BUD	29/03/2011, C-96/09 P , EU:C:2011:189
El Tribunal analizó si el uso que se produjo exclusivamente, o en gran parte, entre la presentación de la solicitud de registro y su publicación era suficiente para cumplir con el requisito de uso. Una de las partes argumentó que solo la <i>adquisición</i> de derecho, pero no su <i>uso</i> , debía producirse antes de la presentación de solicitud de la marca de la Unión Europea. El Tribunal aplicó el mismo criterio de tiempo en cuanto a la adquisición de derecho y concluyó que el uso debía producirse antes de la presentación de la solicitud de registro. El Tribunal de Justicia consideró que «habida cuenta, en particular, del plazo significativo que puede transcurrir entre la presentación de la solicitud de registro y la publicación de esta, la aplicación de este mismo criterio puede ser una mejor garantía de que el uso invocado del signo controvertido es un uso real y no una práctica cuya única finalidad sea la de impedir el registro de una nueva marca» (apartados 166 a 168).	

Además, debe existir evidencia clara de que el uso continúa en la fecha de presentación de la oposición. En este contexto, el [artículo 7, apartado 2, letra d\), del RDMUE](#) establece de forma expresa que, en el caso de que la oposición se base en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), el oponente deberá aportar prueba de su adquisición, **existencia continuada** (énfasis añadido) y ámbito de protección de dicho derecho.

A continuación, se incluye un ejemplo de un asunto *inter partes* relacionado con un procedimiento de anulación. El razonamiento y las conclusiones también resultan de aplicación a las oposiciones, dado que el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) es un motivo que puede ser invocado tanto en la oposición como en la anulación:

Signo anterior	Asunto
BAMBOLINA (marca no registrada en varios Estados miembros)	30/07/2010, 3 728 C (confirmado 03/08/2011, R 1822/2010-2 ; 23/10/2013, T-581/11 , EU:T:2013:553)
Las pruebas demostraron el uso en el tráfico económico de una marca no registrada durante tres años, referido a los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de nulidad. La División de Anulación consideró que el signo no registrado anterior en que se basa una acción de nulidad debe estar en uso en el momento en que se presenta la solicitud. Dado que para estos signos el uso constituye una premisa fáctica que justifica la existencia del derecho, es necesario que esta misma premisa fáctica aún exista, y se demuestre, en la fecha de presentación de la solicitud de nulidad (30/07/2010, 3 728 C , puntos 25-28). La Sala confirmó las conclusiones de la División de Anulación y añadió que la regla 19, apartados 1 y 2, letra d), del Reglamento n.º2868/95 [actualmente artículo 7, apartado 1 y apartado 2, letra d), del RDMUE] establece que en el caso de que la oposición se base en un derecho anterior en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 4, del RMUE , deberá aportarse prueba, entre otros, de su «existencia continuada» en el período señalado por la Oficina para presentar o completar los hechos, alegaciones y pruebas en los que se basa la oposición. Si, dentro de dicho plazo, no se demuestra la existencia, validez y ámbito de protección de la marca o derecho anterior, la oposición no se admitirá por considerarse infundada. En opinión de la Sala de Recurso, estas disposiciones se aplicaban, <i>mutatis mutandis</i> , al procedimiento de anulación (03/08/2011, R 1822/2010-2 , punto 155).	

El requisito relativo a la utilización del signo en el tráfico económico, tal como ha quedado establecido, deberá interpretarse a la luz del derecho de la Unión. Este requisito debe distinguirse de aquellos que establecen las legislaciones nacionales aplicables, las cuales pueden establecer requisitos específicos en cuanto a la **intensidad del uso**.

El requisito de la Unión Europea relativo al uso contemplado en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) debe aplicarse independientemente de que el derecho nacional permita o no prohibir una marca posterior en virtud del mero registro de un signo, es decir, sin ningún requisito relacionado con el uso. A continuación, se indica un ejemplo

en que el oponente invocó el registro, a escala nacional, de una marca comercial, pero no demostró que el signo estaba siendo utilizado en el tráfico económico.

Signo anterior	Asunto
NACIONAL (nombre de establecimiento portugués)	07/02/2010, R 0693/2011-2
Con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMUE el hecho de que un oponente pueda, de conformidad con el derecho portugués, haber adquirido derechos exclusivos obviamente aplicables contra marcas posteriores basándose en el registro de un «nombre de establecimiento» no le exime de la carga de demostrar que el signo de que se trate ha sido utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local. El simple hecho de que el signo esté registrado con arreglo a los requisitos del correspondiente derecho portugués no resulta suficiente, por sí mismo, para aplicar lo establecido en el artículo 8, apartado 4, del RMUE (apartados 20 a 26).	

En función de la legislación nacional aplicable, la parte oponente podría tener que demostrar no solo que el signo invocado se utiliza en el tráfico económico (siendo este, como se ha indicado, un requisito del derecho de la UE), sino también que ha sido **registrado por las autoridades nacionales competentes**. No sería suficiente que se cumpliera el requisito de la Unión Europea de «utilización en el tráfico económico» si no se cumpliera el requisito de registro. Sin embargo, en determinados derechos nacionales, podrán invocarse los derechos sobre un nombre comercial, siempre que dicho nombre haya sido utilizado con anterioridad a la inscripción de la entidad en el registro de sociedades. A continuación, se incluye un ejemplo en el que el oponente invocó derechos anteriores sobre una denominación social utilizada en el tráfico económico de Alemania que no estaba registrada en el momento de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada:

Signo anterior	Asunto
Grain Millers GmbH & Co. KG (denominación social alemana)	09/07/2010, T-430/08 , EU:T:2010:304

La parte oponente invocó, con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) la denominación social «Grain Millers GmbH & Co. KG» utilizada en el tráfico económico de Alemania para «harina, en particular harina de trigo y harina de centeno». Por lo tanto, la parte oponente reivindicó la denominación de GmbH («Gesellschaft mit beschränkter Haftung», «sociedad de responsabilidad limitada» en español). El solicitante argumentó que, con arreglo al artículo 11, apartado 1, de la Ley alemana de sociedades limitadas («GmbH Gesetz»), una «GmbH» no existe antes de que sea registrada, y que, por lo tanto, el oponente no tenía derecho a invocar, como base de su oposición, su nombre de empresa, porque la empresa fue registrada después de la presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada. El Tribunal adoptó una opinión distinta y consideró que, de conformidad con la jurisprudencia de los tribunales alemanes, el derecho a un nombre de empresa existe de conformidad con el artículo 5, apartado 2, de la ley «Markengesetz» a partir del primer uso en el tráfico económico, sin que sea obligatorio su registro (apartado 36).

El signo se utiliza en el tráfico económico cuando dicho uso tenga lugar en el contexto de una **actividad comercial con ánimo de lucro** y no en la esfera privada.

Por lo tanto, a falta de un uso efectivo del signo invocado la Oficina denegará la oposición. A continuación, se indican ejemplos de casos en los que el oponente no cumplió este requisito básico.

Signo anterior	Asunto
Octopussy (título de una película, reivindicado como utilizado en el tráfico comercial en Alemania, entre otros)	20/04/2010, R 0526/2008-4
El oponente solo presentó información general que explicaba el contenido de esta película, sus personajes, las cifras de negocio brutas, las ofertas de vídeo en Internet y los anuncios, sin indicar detalles sobre el mercado destinatario. La información relativa al volumen de negocios también es insuficiente ya que una referencia general a las actividades que lleva a cabo el oponente resulta demasiado amplia y no especifica ni el tipo de actividad ni los territorios de referencia. Por la misma razón, los datos de una revista relativos a los ingresos generados por la película carecen de relevancia respecto de la utilización del signo en Alemania. Los demás artículos de prensa facilitados por la parte oponente se refieren a temas que no permiten probar la utilización del signo en los Estados miembros indicados. Los contratos de licencia de comercialización no constituyen prueba alguna del uso del signo como título de una película. Por último, el simple hecho de que la película tuviera éxito a nivel mundial no sustituye la obligación del oponente de presentar pruebas concretas respecto de los Estados miembros para los que reivindica protección con arreglo al artículo 8, apartado 4, del RMUE (apartado 26).	

Signo anterior	Asunto
----------------	--------

«lucky-pet.de» (nombre de dominio alemán)	07/12/2011, R 275/2011-1
El oponente invocó el nombre de dominio «lucky-pet.de», de conformidad con el artículo 8, apartado 4, del RMUE , que se utilizaba en el tráfico económico en Alemania para las «alfombrillas para animales, servicios de venta al por menor relacionados con accesorios para mascotas». No ha quedado demostrado que el dominio haya sido utilizado con un alcance no únicamente local para los productos y servicios reivindicados. Las facturas aportadas y el catálogo únicamente contienen la dirección de Internet www.lucky-pet.de . No obstante, no demuestran que dicho sitio web haya recibido visitas ni, en su caso, cuántas visitas ha recibido. Tampoco no ha quedado constatado ni demostrado, en ningún documento, cuántas personas visitaron el sitio web y realizaron pedidos mediante correo electrónico (apartado 31).	

3.3.2.2 Uso de alcance no únicamente local

Los derechos contemplados en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) solo pueden invocarse cuando sean de alcance no únicamente local. Este requisito es aplicable a todos los derechos que se rigen por el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), es decir, tanto a las marcas no registradas como a otros signos comerciales que identifican el origen comercial. Los titulares de derechos cuyo uso tenga un alcance únicamente local conservarán sus derechos exclusivos con arreglo al derecho nacional aplicable, en virtud del [artículo 138 del RMUE](#).

Para determinar si un signo no registrado es de alcance no únicamente local se aplica un criterio europeo uniforme (18/04/2013, [T-506/11](#) y [T-507/11](#), Peek & Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47-48).

El Tribunal General consideró que el alcance de un signo utilizado para identificar determinadas actividades comerciales debe definirse en relación con la función de desempeña. Esta consideración implica que debe tenerse en cuenta, en primer lugar, la **dimensión geográfica** del alcance del signo, es decir, el territorio en que se utiliza para identificar la actividad económica de su titular, según la interpretación del texto del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#). En segundo lugar, debe tenerse en cuenta la **dimensión económica** del alcance del signo, que se valora en atención a la duración del periodo en que ha cumplido su función en el tráfico económico y la intensidad de su uso, en atención al círculo de destinatarios para los que el signo ha pasado a ser conocido como elemento distintivo – consumidores, competidores e incluso proveedores – o incluso a la difusión que se ha dado al signo a través, por ejemplo, de la publicidad o de Internet (24/03/2009, [T-318/06](#) – [T-321/06](#), General Óptica, EU:T:2009:77, § 36-37; 30/09/2010, [T-534/08](#), Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).

El Tribunal de Justicia aclaró que el alcance de un signo no puede depender del mero alcance geográfico de su protección, ya que, de ser así, un signo cuyo ámbito de protección no fuese meramente local podría, por este mero hecho, impedir el registro de una marca de la Unión Europea, y ello aunque se utilizase en el tráfico económico

únicamente de manera marginal. El signo debe utilizarse de manera suficientemente significativa en el tráfico económico y poseer un alcance geográfico no únicamente local, lo que implica, cuando el territorio de protección de dicho signo pueda considerarse no local, que tal utilización tenga lugar en una **parte considerable de dicho territorio** (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 158-159).

Sin embargo, no es posible determinar *a priori*, de manera abstracta, qué parte de un territorio debe tomarse en consideración para demostrar que el alcance de un signo excede de una dimensión local. Por consiguiente, la apreciación del alcance del signo debe efectuarse *in concreto*, según las circunstancias propias de cada caso.

Por lo tanto, el criterio de «**alcance no únicamente local**» implica algo más que un mero **examen geográfico**. También será necesario evaluar el **impacto económico** del uso del signo. Se tendrán en cuenta los siguientes factores, y la prueba deberá versar sobre los mismos:

1. la intensidad del uso (las ventas realizadas con el signo),
2. la duración del uso,
3. la diseminación geográfica de los productos (la ubicación de los clientes),
4. la publicidad realizada con el signo y los medios de comunicación en que ha aparecido dicha publicidad, incluida la distribución de dicha publicidad.

En el siguiente ejemplo se consideró que tanto la dimensión geográfica como económica del uso del signo cumplían los criterios:

Signo anterior	Asunto
GLADIATOR (marca no registrada en la República Checa)	17/03/2011, R 1529/2010-1
Las aproximadamente 230 facturas son suficientes para concluir que el signo «GLADIATOR» ha sido utilizado en el tráfico económico para «vehículos todoterreno». Dichas facturas se emitieron a favor de clientes del oponente en ciudades checas como «Praha», «Kraslice», «Dolní Lánov», «Pelhrimov», «Opava», «Bozkov», «Plzeň», así como en muchas otras ciudades checas que comprenden distintas zonas de la República Checa. Asimismo, los catálogos y las revistas «4X4 Style», a partir de 2007 están redactados en checo y es muy probable que se distribuyan a distintos lugares de la República Checa. Documentos como las listas de distribuidores, catálogos y revistas apoyan la conclusión de que el signo ha sido utilizado en el tráfico económico (apartados 22 a 33).	

En cuanto a la **dimensión geográfica** del uso del signo, por lo general, el territorio de una ciudad por sí sola, aunque sea extenso, así como el de una región o una provincia es de alcance únicamente local. Dependerá de las circunstancias del caso (véanse los ejemplos a continuación). La principal sentencia, en este sentido, es la que dictó el Tribunal General en el asunto *General Óptica*, en que el uso del signo se limitaba a una localidad determinada y fue, por lo tanto, insuficiente para cumplir los requisitos establecidos:

Signo anterior	Asunto
Generalóptica (nombre de establecimiento portugués)	24/03/2009, T-318/06 – T-321/06 , EU:T:2009:77
De las pruebas presentadas por la oponente no se desprende que el alcance del signo invocado en el presente caso no sea únicamente local en el sentido del artículo 8, apartado 4, del RMUE. Como señala la Sala de Recurso en el apartado 33 de las resoluciones impugnadas, se deduce de los documentos presentados por la parte oponente que, en el momento en que se solicitó el registro de las dos primeras marcas de la Unión Europea, el signo en cuestión solo se había utilizado desde hacía unos diez años para designar un establecimiento abierto al público en la localidad portuguesa de Vila Nova de Famalicão, que cuenta con 120 000 habitantes. Pese a sus explicaciones durante la vista, la demandante no ha aportado ningún elemento que permita demostrar que es conocida por los consumidores ni que desarrolla relaciones comerciales fuera de la mencionada localidad. Asimismo, la demandante no ha demostrado que haya desplegado actividad publicitaria alguna para promocionar su establecimiento más allá de dicha ciudad. Por tanto, debe estimarse que el nombre de establecimiento Generalóptica tiene un alcance estrictamente local en el sentido del artículo 8, apartado 4, del RMUE (apartado 44).	

Signo anterior	Asunto
FORTRESS FORTRESS INVESTMENTS FORTRESS INVESTMENT GROUP (marcas no registradas en el Reino Unido)	01/04/2011, R 354/2009-2 08/03/2011, R 355/2009-2
El hecho de que el solicitante de la nulidad participara en la adquisición, arrendamiento financiero y gestión de carteras nacionales de propiedad de las principales instituciones y empresas del Reino Unido demuestra que el uso tenía un alcance no únicamente local. El hecho de que el uso quede limitado a Londres es pertinente, en el sentido de que esta ciudad es sede de casi todas las instituciones y organismos gubernamentales y del distrito financiero «City of London», uno de los centros financieros líderes en el mundo. La dimensión económica del alcance del signo fue importante porque, a mediados de la década de 2000, el solicitante de la nulidad contaba ya con capital administrado de más de mil millones de dólares norteamericanos. Asimismo, el círculo de destinatarios para los que el signo pasó a ser conocido es significativo, ya que incluía a los principales actores del ámbito financiero y de las instituciones públicas británicas. También fue significativa la difusión que se ha dado al signo a través, por ejemplo, de la cobertura de la prensa nacional y especializada. Por consiguiente, el uso en el tráfico económico tenía un alcance no únicamente local (apartados 49 a 51).	

El concepto de que el uso en el tráfico económico debe quedar demostrado en el territorio del/de los Estado(s) miembro(s) en el(los) que se reclama la protección no es

incompatible con el uso del signo relacionado con las **transacciones comerciales transfronterizas**:

Signo anterior	Asunto
GRAIN MILLERS (nombre de empresa alemán)	09/07/2010, T-430/08 , EU:T:2010:304
El uso de un nombre de empresa en el marco de la importación de productos desde otro Estado (en este caso, documentos de la transacción celebrada por el oponente relativos a la importación de trigo desde Rumanía a Alemania) constituye un uso efectivo en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro, ya que la importación y exportación constituye una actividad diaria normal de una empresa, que implica necesariamente al menos a dos Estados (apartado 41).	

A continuación, se incluyen ejemplos en los que el oponente no consiguió demostrar que la **dimensión económica** del uso de los signos afectados era suficiente para cumplir los requisitos legales exigidos:

Signo anterior	Asunto
BRIGHTON (marcas no registradas en el Reino Unido, Irlanda, Alemania e Italia)	30/06/2010, R 0408/2009-4 (confirmado 27/09/2011, T-403/10 , EU:T:2011:538, § 38-40; desestimado 27/09/2012, C-624/11 P , EU:C:2012:598, § 40-50)
El gráfico de ventas aportado por el oponente demuestra que las actividades de venta en los Estados miembros afectados no han sido coherentes a lo largo del tiempo, ya que en ciertos años no aparece ninguna venta y en otros, los ingresos por ventas eran realmente muy reducidos. Por lo tanto, las cifras de venta demuestran que el oponente no fue capaz de mantener una intensidad de uso de los signos durante tres años consecutivos. En dichos casos, es poco probable que el público pudiera memorizar la marca como indicación de origen. El oponente no presentó ninguna prueba relacionada con la publicidad y la promoción de las marcas realizada en los Estados miembros en cuestión, ni ningún otro material que demuestre que los respectivos signos se habían establecido, por sí mismos, en el mercado en una medida tal que justifique la adquisición de derechos exclusivos de marcas no registradas (apartados 12 a 21).	

Signo anterior	Asunto
----------------	--------

 (marca no registrada griega)	01/06/2011, R 242/2010-1
A pesar de que los documentos confirman el alcance geográfico de la marca en Grecia, las pruebas relativas a la duración del presunto uso resultan claramente insuficientes. El documento de fecha posterior es de 1997, es decir, de siete años antes de que se presentara la solicitud impugnada. Además, los documentos más recientes en que aparece la marca «ESKIMO» son facturas con fechas entre 1991 a 1994, que solo reflejan ventas menores a 100 unidades a lo largo de estos cuatro años, las cuales no pueden considerarse suficientes para demostrar el uso de la marca como identificador comercial por parte del oponente (apartados 27 a 28).	

Signo anterior	Asunto
Up Way Systems – Representações Unipessoal LDA (denominación social portuguesa)	25/01/2013, R 274/2012-5
Tres facturas, destinadas a empresas de la región de Oporto, en Portugal, por un importe total de ventas de 16 314 EUR, no son suficientes para demostrar que el signo fue utilizado en el tráfico económico, considerando el nivel de precios de los materiales de construcción y de los servicios de construcción en general (apartados 20 a 23).	

3.3.2.3 Naturaleza del uso

El uso de un signo invocado, contemplado en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) debe efectuarse conforme con la **función** esencial de dicho signo. Esto significa que, si el oponente invoca una marca no registrada, no será suficiente la prueba del uso del signo como denominación social para acreditar el derecho anterior.

A continuación, se incluye un ejemplo en que la prueba demuestra el uso de un signo cuya función no se corresponde con la del signo invocado:

Signo anterior	Asunto
JAMÓN DE HUELVA (denominación social española)	16/08/2011, R 1714/2010-4

La prueba aportada para acreditar el uso de «Jamón de Huelva» está relacionada casi exclusivamente con la denominación de origen «Jamón de Huelva». Las denominaciones de origen son conceptos jurídicos muy distintos de los nombres comerciales, ya que, en lugar de identificar un origen comercial específico, son indicaciones geográficas relacionadas con un producto agrícola o alimentario cuya calidad o características se deben, exclusiva o esencialmente, al medio geográfico en que son elaborados, tratados o preparados. La oposición basada en el uso en España del nombre comercial «Jamón de Huelva» debe denegarse a la vista del hecho de que la prueba aportada no hace referencia a este concepto jurídico y no identifica una actividad comercial específica, sino actividades relacionadas con una denominación de origen y su Consejo Regulador (apartados 34 a 37).

El requisito de que el signo debe utilizarse en el tráfico económico para su propia función económica no excluye que el mismo signo pueda ser utilizado para varios fines.

Es una práctica habitual en el mercado utilizar las denominaciones sociales o nombres comerciales como marcas, ya sean solos o junto a otros identificadores de productos. Este es el caso del uso de la «marca de la casa», es decir, una indicación que, por lo general, coincide con la denominación social o el nombre comercial del fabricante y que no solo identifica al producto o servicio como tal, sino que también proporciona un vínculo directo entre una o más líneas de productos o servicios y una empresa específica.

Por lo tanto, en función de las circunstancias específicas del caso, en el supuesto de que el oponente invoque una marca no registrada, el uso del mismo signo como denominación social o nombre comercial también podrá tener la función de indicar el origen de los productos o servicios de que se trate (por lo tanto, una función de marca) siempre que el signo se utilice de tal modo que pueda establecerse un vínculo entre el signo que constituye la denominación social o el nombre comercial y los productos comercializados o los servicios prestados (11/09/2007, [C-17/06](#), Céline, EU:C:2007:497, § 22-23).

Dado que el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) se sigue aplicando a las oposiciones basadas en las indicaciones geográficas presentadas antes de la entrada en vigor, el 23 de marzo de 2016, del [Reglamento \(UE\) 2015/2424 por el que se modifica el Reglamento \(CE\) n.º 207/2009 sobre la marca comunitaria](#), la parte oponente aún tiene que **probar que la indicación geográfica se utiliza en el tráfico económico con un alcance no únicamente local**. El uso debe ser efectuado de acuerdo con la función esencial de ese signo, a saber, **garantizando a los consumidores en el tráfico económico el origen geográfico de los productos y sus cualidades inherentes especiales** (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 147, 149). Por consiguiente, no bastan solo los documentos que hagan referencia a una indicación geográfica en un contexto no comercial para los fines del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#).

3.4 Derecho anterior

El derecho invocado con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) debe ser anterior al de la solicitud de marca de la Unión Europea. Para establecer cuál de los derechos en conflicto es anterior, deben compararse las fechas en las que se adquirieron.

- Para las **solicitudes de marcas de la Unión Europea**, esta será la fecha de presentación o cualquier fecha de prioridad válidamente invocada (en lo sucesivo, la «fecha de la MUE»). Las reivindicaciones de antigüedad no son pertinentes, aunque guarden relación con el Estado miembro en cuyo territorio supuestamente existe el otro derecho anterior.
- En cuanto a los **derechos contemplados en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#)**, resulta decisiva la fecha de adquisición de los derechos exclusivos con arreglo al derecho nacional (sentencia de 07/05/2013, [T-579/10](#), makro, EU:T:2013:232, en la que el Tribunal confirmó el rechazo de la Sala de las pruebas presentadas por el solicitante de la nulidad, las cuales se referían a periodos posteriores a la solicitud de la MUE por parte del titular [§ 70]).

Cuando, en virtud del derecho nacional, el mero uso se considere suficiente, es preciso que la marca haya empezado a utilizarse con anterioridad a la fecha de la MUE. Cuando se exija el reconocimiento de la marca en el comercio o el renombre, es preciso que cada una de estas cualidades se haya adquirido antes de la fecha de la MUE. Cuando estos requisitos se cumplan después de la fecha de la MUE, la oposición deberá desestimarse.

3.5 Derecho a prohibir el uso de una marca posterior con arreglo a la legislación aplicable

Los derechos anteriores contemplados en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) están protegidos si confieren a sus titulares, en virtud del derecho aplicable, el derecho a prohibir el uso de una marca posterior.

De lo anterior resulta, en primer lugar, que con arreglo al derecho aplicable, los derechos de que se trate deberán ser, en abstracto, derechos exclusivos exigibles a través de medidas cautelares dirigidas contra marcas posteriores y, en segundo lugar, que en el caso analizado deberán darse las condiciones para la obtención de dichas medidas cautelares, si la marca objeto de la solicitud de marca de la Unión Europea impugnada fuera utilizada en el territorio correspondiente (ámbito de protección) (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 190). Ambas cuestiones deben ser respondidas con arreglo al derecho aplicable.

3.5.1 El derecho de prohibición del uso

El [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) impone un derecho que confiere a su titular el derecho a prohibir el **uso** de una marca posterior. Por consiguiente, la parte oponente

deberá invocar y presentar aquellas disposiciones de ley a las que se pueda remitir en el marco de una acción por infracción a fin de evitar un uso no autorizado.

No obstante, también se pueden aceptar las disposiciones de ley por las que se prohíbe o invalida el **registro** de un signo posterior. El derecho de oponerse al registro de un signo posterior, de forma implícita, comprende el derecho de oponerse al uso de ese signo. Al oponerse al registro de una marca posterior, el propietario del derecho anterior solicita protección eficaz contra cualquier uso futuro de esa marca. El concepto de «el derecho a prohibir el uso de una marca posterior» comprende el caso en el cual el titular de un signo tiene, con arreglo a la legislación aplicable, la facultad de impedir el uso mediante una acción de nulidad contra una marca posterior (21/10/2014, [T-453/11](#), Laguiole, EU:T:2014:901, § 37; 24/10/2018, [T-435/12](#), 42 BELOW (FIG. MARK) / VODKA 42 (FIG. MARK), EU:T:2018:715, § 98-102; 19/04/2018, [C-75/17P](#), PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA (fig.), EU:C:2018:269, § 60).

3.5.2 Alcance de la protección

Para muchos, si no para la mayoría de los derechos contemplados en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), los requisitos previos de los reglamentos nacionales son bastante similares a aquellos aplicados en los conflictos entre marcas con los que los examinadores de la Oficina están familiarizados, en concreto, con el riesgo de confusión, o de un perjuicio al renombre o al carácter distintivo.

Por ejemplo, las marcas no registradas están, por lo general, protegidas contra marcas posteriores, en caso de riesgo de confusión y, por lo tanto, con arreglo a criterios idénticos a los que se aplican en litigios entre marcas registradas como, por ejemplo, la identidad o similitud entre los signos, la identidad o similitud entre los productos o servicios, etc. En estos casos, los criterios desarrollados por los tribunales y por la Oficina para aplicar el [artículo 8, apartado 1, del RMUE](#) también pueden utilizarse en la aplicación del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), a menos que la parte pueda aportar la correspondiente jurisprudencia de los tribunales nacionales que demuestre un enfoque distinto.

En el supuesto de que el derecho nacional aplicable prevea un ámbito de protección para las marcas no registradas que difiere de los contemplados en el [artículo 8, apartado 1, del RMUE](#), el ámbito de la protección del derecho anterior invocado se rige por el derecho nacional. Por ejemplo, cuando el derecho nacional aplicable también concede protección, bajo ciertas condiciones, a las marcas no registradas en lo que se refiere a productos y servicios disimilares, se concederá la misma protección en virtud del [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#).

4 Prueba del derecho aplicable que regula el signo

4.1 La carga de la prueba

En virtud del [artículo 95, apartado 1, del RMUE](#), en todos los asuntos *inter partes*, corresponde a la parte que se base en una reivindicación o alegación particular exponer a la Oficina las alegaciones, los hechos y los argumentos necesarios en apoyo de sus pretensiones. A diferencia de lo que sucede con otros motivos expuestos en el [artículo 8 del RMUE](#), el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) no especifica las condiciones que rigen la adquisición y el alcance de la protección del derecho anterior invocado. Se trata de una disposición marco en la que el oponente debe facilitar los datos relativos al derecho aplicable.

El [artículo 7, apartado 2, letra d\), del RDMUE](#) establece que en el caso de que la oposición se base en un derecho anterior en el sentido contemplado en el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), la parte oponente deberá aportar, entre otras cosas, una prueba de la adquisición, existencia continuada y ámbito de protección de dicho derecho, incluyendo, si se invocó un derecho anterior con arreglo a la legislación de un Estado miembro, una identificación clara del contenido de la legislación nacional invocada mediante la **aportación de publicaciones** de las disposiciones o jurisprudencia pertinentes.

Del derecho y de la interpretación que el Tribunal hace de este se desprende que el oponente debe aportar el contenido de la legislación nacional pertinente y demostrar que podría evitar el uso de una marca posterior en virtud de dicha legislación:

A este respecto, procede recordar que el artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento n.º 40/94 [ahora el [artículo 8, apartado 4, letra b\), del RMUE](#)] establece el requisito de que, conforme a la legislación del Estado miembro aplicable al signo invocado con arreglo a dicha [disposición](#), el signo confiera a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

Además, con arreglo al artículo 74, apartado 1, del Reglamento n.º 40/94 [[actualmente el artículo 95, apartado 1, del RMUE](#)], la carga de la prueba ante la Oficina de que concurre dicho requisito incumbe a la parte oponente.

En este contexto, y en lo que respecta a los derechos anteriores invocados... debe tenerse en cuenta, en particular, la normativa nacional invocada en apoyo de la oposición y las resoluciones judiciales recaídas en el Estado miembro de que se trate y que, sobre esta base, el oponente debe demostrar que el signo en conflicto está comprendido en el ámbito de aplicación del derecho del Estado miembro invocado y que permite prohibir la utilización de una marca posterior».

(29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 188-190).

El Tribunal dictaminó que, en las solicitudes de declaración de nulidad presentadas con arreglo al artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.º 40/94 [actualmente

[artículo 60, apartado 2, del RMUE](#)], corresponde a la parte que pretende invocar un derecho anterior protegido por el derecho nacional

«presentar a la Oficina no solo los datos que demuestren que cumple los requisitos exigidos, conforme a la legislación nacional que solicita que se aplique, para que pueda prohibir el uso de una marca de la Unión Europea en virtud de un derecho anterior, sino también los datos que determinen el contenido de dicha legislación».

(05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452, § 50; 27/03/2014, [C-530/12 P](#), Mano, EU:C:2014:186, § 34).

Aunque estas sentencias se referían a procedimientos de nulidad con arreglo al artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.º 40/94 [actualmente el [artículo 60, apartado 2, del RMUE](#)], toda vez que el [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#) también se refiere a la invocación de derechos anteriores protegidos en virtud de la legislación de la Unión Europea o del derecho del Estado miembro que regula el signo de que se trate, la jurisprudencia citada también se aplica a las oposiciones presentadas con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#).

La información sobre el derecho aplicable debe permitir que la Oficina comprenda y aplique el contenido de dicho derecho, las condiciones para obtener la protección y el alcance de esta, y ha de permitir al solicitante ejercer su derecho de defensa. También puede resultar particularmente útil aportar pruebas referidas a jurisprudencia pertinente o a jurisprudencia que interprete el derecho invocado.

La Oficina deberá evaluar eficazmente la aplicabilidad del motivo de denegación invocado. Con objeto de garantizar la correcta aplicación del derecho invocado, la Oficina tiene la facultad de comprobar, por todos los medios que estime apropiados, el contenido, las condiciones que rigen la aplicación y el alcance de las disposiciones del derecho aplicable invocado por el oponente (27/03/2014, [C-530/12 P](#), Mano, EU:C:2014:186, § 44-46), al tiempo que respeta el derecho de las partes a ser oídas. Si, tras comprobar las pruebas presentadas, la Oficina considera que la interpretación o la aplicación de la ley invocada que proponen las partes es inexacta, puede introducir elementos nuevos o adicionales, o solicitar a la parte oponente aclaraciones o pruebas complementarias a tal efecto (25/11/2020, [T-57/20](#), GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.) / GROUP Company TOURISM & TRAVEL (fig.) *et al.*, EU:T:2020:559, § 34). Al objeto de respetar el derecho de las partes a ser oídas, la Oficina les invitará a presentar observaciones sobre tales elementos, si procede.

Esta facultad de verificación se limita a garantizar la **aplicación exacta del derecho invocado por el oponente**. Por lo tanto, no exige a la parte oponente de la carga de la prueba ni puede ser sustituida esta parte en lo que concierne a su obligación de aportar el derecho aplicable a los efectos del asunto de que se trate (02/12/2020, [T-35/20](#), DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.) / DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATCH (fig.), EU:T:2020:579, § 79-85; 28/04/2021, [T-284/20](#), HB Harley Benton (fig.) / HB *et al.*, EU:T:2021:218, § 139-144).

4.2 Medios de prueba y criterios aplicables

Con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), el derecho aplicable puede ser el de un Estado miembro o la legislación de la Unión Europea.

4.2.1 Legislación nacional

Por lo que atañe al derecho nacional, el oponente deberá aportar:

1. Las disposiciones del derecho aplicable
 - sobre las **condiciones que rigen la adquisición de derechos** (si existe un requisito de uso y, en caso afirmativo, el nivel de uso exigido; si existe un requisito de registro, etc.), y
 - sobre el **alcance de la protección del derecho** (si confiere el derecho de prohibición del uso; los perjuicios frente a los que se ofrece protección, a saber, riesgo de confusión, representación falsa, aprovechamiento indebido, evocación).
2. Datos que demuestren el cumplimiento de las condiciones
 - **de adquisición** (titularidad, adquisición anterior, si está en vigor o no, pruebas del uso si se basa en el uso, justificantes del registro si se basa en el registro, etc.) y
 - **del alcance de la protección** (hechos, pruebas o argumentos del cumplimiento de los requisitos establecidos por el derecho aplicable en cuanto a una prohibición del uso, por ejemplo, la naturaleza de los productos, los servicios o la actividad comercial que protege el derecho anterior y su relación con los productos o servicios impugnados; un argumento contundente sobre la existencia de un riesgo de perjuicio).

En primer lugar, en lo que concierne a las disposiciones del derecho aplicable [véase el [punto 4.2.1, letra a\)](#)], la parte oponente deberá aportar una identificación clara del contenido de la legislación nacional invocada mediante la presentación de publicaciones de las disposiciones o jurisprudencia de que se trate [[artículo 7, apartado 2, letra d\), del RDMUE](#)]. La parte oponente deberá aportar la **referencia** a la disposición jurídica pertinente (número de artículo y número y título de la legislación) y el **contenido** (texto) de la disposición jurídica, presentando publicaciones de las disposiciones o jurisprudencia de que se trate (por ejemplo, extractos de un boletín oficial, enciclopedias jurídicas o resoluciones judiciales). Si la disposición pertinente se refiere a otra disposición jurídica, esta también deberá aportarse, de modo que el solicitante y la Oficina puedan comprender el significado íntegro de la disposición invocada y determinar la posible pertinencia de esta otra disposición. Cuando se pueda acceder en línea a las pruebas relativas al contenido del derecho nacional pertinente, a partir de una fuente reconocida por la Oficina, la parte oponente podrá aportar dichas pruebas haciendo referencia a dicha fuente ([artículo 7, apartado 3, del RDMUE](#); véanse las Directrices, [Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 4.2.4.3](#)).

Una mera referencia a la jurisprudencia en la que el solicitante pretende basar su alegación para demostrar el contenido de la legislación y la jurisprudencia aplicable es insuficiente para cumplir las obligaciones derivadas del [artículo 7, apartado 2, letra d\), del RDMUE](#) (02/12/2020, [T-35/20](#), DEVICE OF CLAW-LIKE SCRATCH (fig.) / DEVICE OF A CLAW-LIKE SCRATCH (fig.), EU:T:2020:579, § 81).

Dado que la parte oponente está obligada a **demostrar** la validez del contenido del derecho aplicable, **deberá aportar el derecho aplicable en la lengua original**. Si tal lengua no es la del procedimiento, la parte oponente también tendrá que aportar una **traducción completa** de las disposiciones legales invocadas de conformidad con las normas de justificación ordinarias ([artículo 7, apartado 4, primera frase, del RDMUE](#)). Sin embargo, una mera traducción del derecho aplicable no constituye, por sí misma, una prueba y no puede sustituir al original; por ende, la traducción, por sí sola, no se considera suficiente para demostrar la validez del derecho invocado. El [artículo 7, apartado 4, del RDMUE](#) exige la presentación de las disposiciones de la legislación nacional aplicable que rige la adquisición de los derechos y su ámbito de protección, incluyendo pruebas accesibles en Internet, en la lengua del procedimiento o acompañadas de una traducción a dicha lengua, que debe presentarse dentro de los plazos fijados **para la presentación del documento original**. Estas mismas reglas son de aplicación si el oponente presenta el contenido de la legislación nacional aplicable mediante una referencia a una fuente en Internet reconocida por la Oficina.

En caso de que el oponente desee remitirse a la jurisprudencia nacional que interprete la legislación invocada, deberá aportar la información pertinente con un grado de detalle suficiente (a saber, una copia de la resolución invocada o extractos de publicaciones jurídicas). Las normas de traducción se aplican igualmente a tales pruebas, incluso en los casos en los que el oponente las presente mediante una referencia a una fuente en Internet reconocida por la Oficina.

En segundo lugar, en lo que concierne a los pormenores que demuestran el cumplimiento de las condiciones del derecho aplicable (véase el [punto 4.2.1 b\) supra](#), aparte de aportar pruebas adecuadas de la adquisición del derecho invocado, el oponente presentará pruebas de que se cumplen realmente las condiciones de protección frente a la marca impugnada y, en concreto, expondrá una línea argumental contundente de por qué el oponente puede evitar el uso de la marca impugnada en virtud del derecho nacional específico. No se considerará suficiente una simple referencia al derecho aplicable, ya que no corresponde a la Oficina realizar la alegación en nombre del oponente.

Por otra parte, en una oposición con arreglo al [artículo 8, apartado 4, del RMUE](#), lo que importa es si las disposiciones pertinentes del derecho que confiere al oponente el derecho a prohibir el uso de una marca posterior se aplicarían a la marca impugnada en abstracto, y no si el uso de la marca impugnada podría impedirse realmente. Por lo tanto, no ha lugar el argumento del solicitante que defiende que el oponente no ha invocado el derecho aplicable hasta entonces o no ha sido capaz de impedir el uso real de la marca impugnada en el territorio de que se trate (29/03/2011, [C-96/09 P](#), Bud, EU:C:2011:189, § 191, 193).

Basándose en las explicaciones expuestas, la Oficina rechazará la oposición si:

- el oponente invoca un derecho, pero no incluye una **referencia** a una legislación o disposición jurídica nacional específica que proteja tal derecho (es decir, si el oponente se limita a indicar que la oposición se basa en una denominación comercial en Alemania o que la oposición basada en una denominación comercial en Alemania está protegida con arreglo a la Ley de marcas alemana); o
- el oponente aporta una referencia al derecho y las disposiciones jurídicas nacionales aplicables, pero tal referencia es incompleta: la disposición jurídica solo indica las condiciones que rigen la **adquisición** del derecho pero no el **alcance de su protección**, o viceversa (es decir, el oponente indica que la oposición se basa en una denominación comercial en Alemania protegida por el artículo 5 de la Ley de marcas alemana, que establece las condiciones para la adquisición del derecho, pero falta la referencia a las condiciones relativas al alcance de la protección, el artículo 15 de dicha Ley); o
- el oponente aporta la referencia a la disposición jurídica pertinente, pero no facilita el **contenido** (texto) de aquella (por ejemplo, los documentos presentados por el oponente se refieren a la Ley de marcas alemana pero no incluyen su contenido); o
- el oponente facilita el contenido de la disposición jurídica únicamente en la lengua del procedimiento pero no en la **lengua original** (por ejemplo, la lengua del procedimiento es el inglés y el texto de la Ley de marcas alemana solo se presenta en inglés, no en alemán) o
- el oponente no facilita prueba alguna o aporta pruebas insuficientes de la adquisición del derecho invocado o no aporta argumentos de por qué cumple las condiciones que rigen el alcance de la protección (es decir, el oponente se refiere a las disposiciones jurídicas pertinentes y aporta su contenido, tanto en la lengua original como traducidas a la lengua del procedimiento, pero no aporta prueba alguna o facilita pruebas insuficientes de la adquisición de la protección o bien no indica si cumple las condiciones relativas al alcance de la protección).

4.2.2 Legislación de la Unión Europea

Los requisitos expuestos también se aplican a la legislación de la Unión Europea, salvo que el oponente no esté obligado a facilitar el contenido (texto) de la legislación invocada. Sin embargo, el oponente habrá de aportar datos que demuestren el cumplimiento de las condiciones con arreglo a las disposiciones pertinentes de la legislación de la Unión Europea ([punto 4.2.1](#), letra b) supra).