DIRECTRICES RELATIVAS AL EXAMEN DE LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA

OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA UNIÓN EUROPEA (EUIPO)

Parte C

Oposición

Sección 7

Prueba del uso

Obsoleto

Índice

1 Introducción..... 1444

1.1 Función de la prueba del uso..... 1444

1.2 Marco legal..... 1444

2 Principios generales y criterios aplicables a las prueba..... 1447

2.1 Principios generales.....1447

2.2 Criterios aplicables a las pruebas.....1448

3. Lugar del uso..... 1450

3.1 Uso en el territorio en el que la marca está protegida..... 1450

3.2 Marcas de la Unión Europea: uso en la Unión Europea..... 1451

3.3 Marcas nacionales: uso en el Estado miembro de referencia.....1453

3.4 Uso con fines de importación y exportación..... 1453

4 Tiempo del uso.....1455

4.1 Solicitudes de MUE impugnadas y registros internacionales que designan a la Unión Europea impugnados presentados el 23 de marzo de 2016 o con posterioridad a esa fecha..... 1455

4.2 Solicitudes de MUE impugnadas y registros internacionales que designan a la Unión impugnados presentados antes del 23 de marzo de 2016..... 1456

5 Alcance del uso.....1456

5.1 Criterios..... 1456

5.2 Ejemplos de uso insuficiente..... 1458

5.3 Ejemplos de uso suficiente.....1462

6 Naturaleza del uso..... 1466

6.1 Uso como marca.....1466

6.1.1 Uso de una marca de acuerdo con su función.....1466

6.1.1.1 Uso de marcas individuales.....1466

6.1.1.2 Uso de marcas colectivas y marcas de certificación.....1469

6.1.2 Uso en el tráfico económico.....1470

6.1.2.1 Uso público frente a uso interno.....1470

6.1.2.2 Actividad comercial frente a actividad de promoción..... 1470

6.1.2.3. Uso en relación con los productos..... 1471

6.1.2.4. Uso en relación con los servicios..... 1472

Obsoleto

6.1.2.5. Uso en publicidad.....1473
6.1.2.6 Uso en Internet.....1475
6.2 Uso de la marca en su forma registrada o con un cambio de la misma 1477
6.2.1 Uso en la forma registrada – uso simultáneo de marcas independientes..... 1478
6.2.2 Uso en una forma diferente a la registrada.....1482
6.2.2.1 Adiciones.....1483
6.2.2.2 Omisiones.....1492
6.2.2.3 Modificación de otras características..... 1503
6.3 Uso en relación con los productos y servicios registrados.....1506
6.3.1 Comparación del uso de productos y servicios con la lista de productos y servicios..... 1507
6.3.2 Importancia de la clasificación..... 1509
6.3.3 Uso y registro relacionados con las indicaciones generales de los «títulos de clase».....1510
6.3.4 Uso para las subcategorías de productos y servicios y productos y servicios similares..... 1511
6.3.4.1 Marca anterior registrada para una categoría amplia de productos y servicios... 1511
6.3.4.2 Marca anterior registrada para productos o servicios especificados de forma precisa..... 1513
6.3.4.3 Ejemplos.....1514
6.3.5 Uso de la marca en piezas de recambio, servicios de posventa y mercados de segunda mano de los productos registrados..... 1519
6.3.6 Uso para la venta de los propios productos del fabricante..... 1520
7 Uso por el titular o en su nombre.....1522
7.1 Uso por el titular..... 1522
7.2 Uso por terceros autorizados.....1522
7.3 Uso de marcas colectivas y marcas de certificación por usuarios autorizados..... 1523
8 Irrelevancia del uso ilícito.....1523
9 Justificación de la falta de uso.....1524
9.1 Riesgos empresariales.....1524
9.2 Intervención estatal o judicial.....1525
9.3 Registros impugnados.....1527
9.4 *Fuerza mayor*.....1527
9.5 Consecuencias de la justificación de la falta de uso..... 1527

Obsoleto

10 Resolución.....1527

10.1 Competencia de la Oficina.....1527

10.2 Necesidad de apreciar la prueba del uso.....1528

10.3 Apreciación global de las pruebas presentadas.....1529

10.4 Tratamiento de la información confidencial.....1530

10.5 Ejemplos.....1530

10.5.1 Uso efectivo aceptado.....1531

10.5.2 Uso efectivo no aceptado.....1536

Obsoleto

1 Introducción

1.1 Función de la prueba del uso

La legislación de la Unión Europea en materia de marcas impone al titular de una marca registrada la obligación de **usar** la marca de manera efectiva. El titular debe dar un uso efectivo a su marca en un plazo de 5 años desde su registro (artículo 18, apartado 1, del RMUE). No obstante, el titular disfruta de un «período de gracia» de cinco años después del registro, durante el cual no podrá exigírsele que demuestre el uso de la marca para basarse en la misma, incluso en el procedimiento de oposición ante la Oficina. Durante el período de gracia, el mero registro formal confiere a la marca toda su protección. Tras este período, se podrá exigir al titular que **demuestre el uso de la marca anterior**.

El motivo por el que se exige que las marcas anteriores sean objeto de un uso efectivo es restringir el número de marcas registradas y protegidas y, por consiguiente, el número de conflictos entre ellas (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 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 47, apartados 2 y 3, del RMUE 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 (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 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 de la Unión Europea pide de forma expresa que se presente la prueba del uso. La petición del solicitante, siempre que se cumplan los requisitos legales, desencadena las consecuencias procesales y sustantivas establecidas por el RMUE, el RDMUE y el REMUE.

1.2 Marco legal

El marco legal está constituido por disposiciones contenidas en el RMUE, el RDMUE, el REMUE y la Directiva (UE) 2015/2436 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas ([83])(la Directiva), de acuerdo con la transposición llevada a cabo en la legislación nacional de los Estados miembros.

Artículo 18 del REMUE

Elartículo 18 del RMUE establece el requisito sustantivo básico de la obligación de usar las marcas registradas,

83 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.

Obsoleto

Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca de la Unión Europea no hubiera sido objeto de un uso efectivo en la Unión Europea por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca de la Unión Europea quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento, salvo que existan causas justificativas de la falta de uso.

Elartículo 18, apartado 1, letra a), del RMUE estipula que el uso de la marca de la Unión Europea en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que esta haya sido registrada tiene la consideración de uso. Esto se aplica con independencia de si la marca, en la forma en que se utiliza, también está registrada a nombre del titular. Elartículo 18, apartado 1, letra b), del RMUE estipula que la colocación de la marca de la Unión Europea en los productos o en su embalaje en la Unión Europea también tiene la consideración de uso, aunque sea solo con fines de exportación.

A tenor del artículo 18, apartado 2, del RMUE el uso de la marca de la Unión Europea con el consentimiento del titular se considerará hecho por el titular.

Artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE

Las consecuencias de la falta de uso en el procedimiento de oposición están previstas en el artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE.

A instancia del solicitante, el titular de una marca de la Unión anterior que haya formulado oposición deberá aportar las pruebas de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de presentación o a la fecha de prioridad de la solicitud de marca de la Unión, la marca de la Unión anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas de la falta de uso, siempre que en esa fecha la marca de la UE anterior lleve registrada un mínimo de cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca de la Unión anterior se hubiera utilizado solamente para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, solo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.

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 Unión Europea queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.

A partir del texto del artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE se deriva que la prueba del uso solo puede exigirse si el derecho anterior es una **MUE** u otra **marca** que surta 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 RMUE. Dado que las oposiciones presentadas con arreglo al **artículo 8, apartado 4, del RMUE** no pueden estar basadas ni en marcas de la Unión Europea ni en otras marcas mencionadas en el artículo 8, apartado 2, letra a), del RMUE, el solicitante de la marca de la Unión Europea 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

Obsoleto

RMUE exige que el oponente demuestre un uso en el tráfico económico de alcance no únicamente local para los derechos anteriores en cuestión.

En cuanto al **artículo 8, apartado 3, del RMUE**, no puede solicitarse la prueba del uso para ninguna de las marcas anteriores invocadas con arreglo al artículo 47, apartados 2 o 3 . El motivo es que las marcas anteriores que pueden acogerse en virtud del artículo 8, apartado 3, del RMUE , incluyen tanto las marcas que surten efectos en la UE **como** fuera de la UE, no siendo posible solicitar la prueba del uso de estas últimas en virtud del RMUE. Sería discriminatorio solicitar la prueba del uso para las marcas de unos países y no para las de otros. En cualquier caso, del requisito específico del artículo 8, apartado 3, del RMUE de establecer una relación principal/agente, se desprende que, en principio, la marca anterior normalmente ha sido utilizada por el solicitante, bajo su autorización del titular de la marca anterior y, por tanto, en su nombre.

Artículo 10 del RDMUE y artículo 24 del REMUE

Según el artículo 10, apartado 2, del RDMUE, en el caso de que, con arreglo a lo dispuesto en los apartados 2 o 3 del artículo 47, del RMUE, 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 la oposición no facilitase dicha prueba antes de que expire el plazo, la Oficina desestimará la oposición.

Según el artículo 10, apartado 3, del RDMUE, las indicaciones y la prueba del 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 el artículo 10, apartado 4, del RDMUE, la prueba se deberá limitar preferentemente a documentos y elementos 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 RMUE.

Según el artículo 10, apartado 5, del RDMUE, la petición de la prueba del uso podrá presentarse junto con las alegaciones en respuesta sobre los motivos en los que se base la oposición. Estas observaciones también podrán presentarse junto con las que se formulen en respuesta a la prueba del uso.

Por lo que respecta a la lengua, se aplican las normas generales relativas a los documentos justificativos que deben utilizarse en los procedimientos escritos ante la Oficina, tal como se establece en el artículo 24 del REMUE. Como tal, la prueba del uso puede presentarse en cualquiera de las lenguas oficiales de la Unión Europea. No obstante, según el artículo 10, apartado 6, del RDMUE, si las pruebas presentadas no están en la lengua del procedimiento de oposición, la Oficina podrá exigir al oponente que presente una traducción de las pruebas a dicha lengua dentro del plazo que ella misma determine.

Obsoleto

La Directiva

Elartículo 16, apartados 1, 5 y 6, de la Directiva contiene disposiciones relativas a las marcas que tienen efecto en un Estado miembro sustancialmente idénticas a las del artículo 18 del RMUE.

Losapartados 2, 3 y 4 del artículo 16 de la Directiva son pertinentes a efectos de determinar el período de gracia por falta de uso de las marcas con efecto en un Estado miembro.

Esta sección de las Directrices aborda los aspectos **sustantivos** de la prueba del uso efectivo. Los aspectos **procesales** de la prueba del uso se tratan en las Directrices, Parte C, Oposición, Sección 1, Procedimiento de oposición, punto 5.

2 Principios generales y criterios aplicables a las prueba

2.1 Principios generales

El RMUE, el RDMUE y el REMUE 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.

En *Minimax* (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145), 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);
  ([84])
- un «uso efectivo» de la marca supone la utilización de esta **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**

84 El criterio de «identidad del origen» se aplica solo a marcas individuales. Para la función esencial de las marcas colectivas y de certificación y las consecuencias de evaluar el uso efectivo, véase el punto 6.1.1.2 infra.

Obsoleto

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).

En su auto del 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer,EU:C:2004:50, el Tribunal desarrolló los criterios recogidos en *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 los productos o servicios pertinentes depende de diversos factores y de una apreciación que debe realizarse caso por caso. Las **características** de los 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 pueda 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 Criterios aplicables a las pruebas

El artículo 47 del RMUE exige la **prueba** del uso efectivo de la marca anterior. El uso efectivo de una marca no puede probarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, §22).

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 del 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».

Obsoleto

Por lo tanto, aunque debe demostrarse un alcance del uso mínimo, establecer en qué consiste exactamente este alcance mínimo dependerá de las circunstancias de cada caso. La norma general es que, cuando responda 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 o servicios y del **mercado de refrencia** (23/09/2009, T-409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 35 y jurisprudencia allí citada; 02/02/2012, T-387/10, Arantax, EU:T:2012:51, § 42).

Dicho de otro modo, bastará con que la prueba del uso demuestre que el titular de la marca ha intentado seriamente adquirir o mantener una posición comercial en el mercado de que se trate. No obstante, no toda explotación comercial, aunque demostrada, puede considerarse automáticamente como un uso efectivo de la marca en cuestión (17/07/2014, C-141/13 P, Walzer Traum, EU:C:2014:2089, § 32). El uso puede ser insuficiente, aunque se haya demostrado hasta cierto punto la explotación comercial.

Según lo dispuesto en el artículo 10, apartado 3, del RDMUE, las indicaciones y la prueba del uso indicarán el **lugar, el tiempo, el alcance y la naturaleza del uso** de la marca del oponente respecto a los productos y servicios para los que esté registrada.

Estos requisitos de la prueba del uso son **acumulativos** (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 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 (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 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 unas con 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 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et seq. consideró que los catálogos en sí mismos podrían, en determinadas circunstancias, ser pruebas concluyentes de un alcance del uso suficiente.

Al apreciar el valor probatorio de las pruebas presentadas es necesario tomar en consideración **la clase específica de productos y servicios**. Por ejemplo, puede ser habitual en el sector del mercado de que se trate que las muestras de los productos y

Obsoleto

servicios no vayan provistas de indicaciones sobre el lugar, el tiempo, el alcance y la 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 uno de los documentos presentados para comprobar si realmente reflejan el uso durante el plazo de cinco años anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de marca de la Unión Europea (véase, al respecto, el punto 4 infra) y el uso en el territorio de referencia (véase infra el punto 3 3). ([85]) En particular, se deben examinar con cuidado las fechas y el lugar del uso que figuran en las hojas de pedido, facturas y catálogos.

Las pruebas presentadas sin **indicación de la fecha del uso** podrán, en el contexto de una apreciación global, ser pertinentes y tenerse en cuenta **conjuntamente con otras pruebas** que tengan indicada una fecha (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33). Este es el caso, en particular, si resulta habitual en el sector del mercado de que se trate que las muestras de los productos y servicios no lleven indicaciones relativas al tiempo (05/09/2001, R 608/2000-4, PALAZZO / HELADERIA PALAZZO, § 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 10.5 infra.

3. Lugar del uso

3.1 Uso en el territorio en el que la marca está protegida

Las marcas han de utilizarse en el territorio en el que gocen de protección (la UE para las MUE, 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 por lo que se refiere a los registros internacionales).

Como ha considerado el Tribunal, «la extensión territorial del uso es solo uno de los factores, entre otros, que deben ser tenidos en cuenta para determinar si tal uso es efectivo o no» (19/12/2012, C149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 30); el Tribuna añadió «que no puede tenerse en cuenta el uso de esa marca en terceros Estados» (§ 38).

En vista de la globalización del comercio, una indicación del domicilio social del titular de la marca debe considerarse una indicación insuficiente de que el uso ha tenido lugar en ese país en particular. Si bien el artículo 18, apartado 1, letra b), del RMUE establece que la colocación de la marca en los productos o su embalaje en la UE solo con fines de exportación tiene la consideración de uso de la marca, la mera indicación de la sede de la parte oponente no constituye una prueba de tales actos. Por otro lado, el hecho de que en los documentos que demuestran el uso de la marca anterior figure

85 Fecha de publicación de la solicitud de MUE impugnada en el caso de las solicitudes presentadas antes del 23 de marzo de 2016; véase el punto 4.2 *infra*.

Obsoleto

que los clientes tienen sus sedes fuera del territorio de referencia no es, en sí mismo, suficiente para descartar que dichos servicios (p. ej., los servicios de promoción) no se hayan prestado, de hecho, en el territorio de referencia en beneficio de estas empresas, a pesar de estar ubicadas en otros territorios (09/06/2010, R 952/2009-1, GLOBAL (fig.) / GLOBAL TABACOS (fig.), § 16).

Además, debe distinguirse entre el lugar de suministro de los productos pertinentes o el lugar de prestación de los servicios de que se trate y el lugar de uso de la marca. El uso efectivo podrá demostrarse mediante múltiples tipos de actos y no puede limitarse únicamente al suministro de los productos y servicios. Los actos de publicidad y de oferta para la venta también pueden ser pertinentes a efectos de establecer el uso efectivo de la marca si se producen en el territorio de referencia (incluido el caso de que estén dirigidos al público pertinente de dicho territorio), incluso si los productos o servicios se suministran fuera del territorio de referencia (véase 13/07/2022, T-768/20, The standard (fig.), EU:T:2022:458, § 34-35). Para obtener más información, véanse las Directrices,Parte C, Sección 7, Prueba del uso, Capítulo 6, Naturaleza del uso, Punto 6.1.2.5, Uso en publicidad.

3.2 Marcas de la Unión Europea: uso en la Unión Europea

En caso de que la marca anterior sea una marca de la Unión Europea, esta ha de utilizarse «en la Unión» (artículo 18, apartado 1, y artículo 47, apartado 2, del RMUE). Desde la sentencia *Leno Merken*, el artículo 18, apartado 1, del RMUE debe interpretarse en el sentido que las fronteras territoriales de los Estados miembros no deben ser tenidas en cuenta al evaluar si una marca de la Unión Europea ha tenido un «uso efectivo» en la Unión (apartado 44).

En términos territoriales, y en vista del carácter unitario de la marca de la Unión Europea, 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 de la Unión Europea 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 efectivo.

Como el Tribunal indicó en la sentencia *Leno Merken*, es imposible determinar *a priori* de un modo abstracto qué ámbito territorial debe aplicarse para dilucidar si el uso de la marca es efectivo o no (§ 55). El ámbito territorial es solo uno de los diversos factores que hay que tener en cuenta al evaluar si el uso de una marca de la Unión Europea es efectivo. Además, no se puede definir una regla *de minimis* para establecer si se satisface dicho factor (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80).

No hace falta que una marca de la Unión Europea se utilice en una zona geográfica extensa para que su uso se considere efectivo, dado que esto dependerá de las características de los productos o servicios en cuestión, del mercado correspondiente y, más en general, de todos los factores y circunstancias relevantes para establecer si la explotación comercial de la marca sirve para crear o mantener una participación

Obsoleto

de mercado para los productos o servicios para los que se ha registrado (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 55; 07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782 § 80).

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 (19/12/2012, C-149/11, Onel / Omel, EU:C:2012:816, § 58).

Además, para que el uso de una marca de la Unión Europea se considere efectivo, no hace falta que la marca se utilice en una gran parte de la Unión Europea. La posibilidad de que se haya utilizado en el territorio de un único Estado miembro no debe descartarse, dado que las fronteras de los Estados miembros deben ignorarse y, en cambio, sí hay que considerar las características de los productos o servicios en cuestión (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80).

El Tribunal General ha afirmado, en varias ocasiones, que el uso de una marca de la Unión Europea en un único Estado miembro (por ejemplo, en Alemania, en España o en el Reino Unido), o incluso en una única ciudad de un Estado miembro de la Unión Europea, es suficiente para satisfacer el criterio del ámbito territorial (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 81, y la jurisprudencia citada).

Por ejemplo, el uso de una marca de la Unión Europea en el Reino Unido (15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57) o incluso en Londres y en sus inmediaciones puede ser geográficamente suficiente (30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57). La resolución de las Salas de Recurso (07/03/2013, R 234/2012-2, now (fig.), confirmada por 30/01/2015, T-278/13, now, EU:T:2015:57) consideró que el uso de una marca de la Unión Europea para los servicios inalámbricos de banda ancha de la clase 42 **en el área geográfica que incluye a Londres y al Valle del Támesis** era suficiente para constituir un uso efectivo en el Reino Unido y también en la Unión Europea, teniendo en cuenta el «ámbito territorial» [al ser Londres «la ciudad más grande del Reino Unido y la mayor zona urbana de la Unión Europea», con un «área metropolitana con una población estimada total de entre 12 y 14 millones de personas», siendo «el centro financiero líder en el mundo junto con Nueva York», «un centro líder de arte, ciencia, turismo y medios de comunicación y tecnología de la información», con un perfil en el contexto comercial europeo «desproporcionadamente elevado respecto de los servicios de que se trata» (R 234/2012-2, § 47) y al medir el Valle del Támesis «200 millas de largo y 30 millas de ancho», en las cuales están comprendidos «pueblos y ciudades con una actividad económica significativa» (R 234/2012-2, § 45-46)], la «escala», la «frecuencia», la «regularidad del uso» y las «características» del mercado del que se trata (R 234/2012-2, § 52).

Dicho de otro modo, es irrelevante si la marca de la Unión Europea se ha utilizado en un Estado miembro o en varios. Lo que importa es el impacto del uso en el mercado interior y, más concretamente, si es suficiente para mantener o crear una participación de mercado en dicho mercado para los productos o servicios cubiertos por la marca, y si contribuye a la obtención de una presencia comercialmente

Obsoleto

relevante de los productos y servicios en dicho mercado. Si dicho uso comporta un éxito comercial real o no, no es relevante (07/11/2019, T-380/18, INTAS / INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 82).

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 18 del RMUE) y no las normas o prácticas nacionales aplicadas a las marcas de la Unión Europea.

3.3 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 47, apartado 3, del RMUE). El uso en una parte del Estado miembro se considerará suficiente, siempre que sea efectivo.

Asunto	Marca anterior	Observación
11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit	VITAFRUIT	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).

Si la marca anterior es una marca internacional o una marca del Benelux, la marca debe haber sido objeto de un uso efectivo en el territorio de los países correspondientes del registro internacional o en el Benelux, respectivamente.

3.4 Uso con fines de importación y exportación

A tenor del artículo 18, apartado 1, letra b), del RMUE, fijar la marca de la Unión Europea sobre los productos o sobre su presentación en la Unión solo con fines de **exportación** también tiene la consideración de uso a efectos del artículo 18, apartado 1, del RMUE. La marca deberá utilizarse (p. ej., fijándose sobre los productos

Obsoleto

o su embalaje) en el mercado pertinente — es decir, en el área geográfica en que esté registrada.

Asunto	Marca anterior	Observación
04/06/2015, T-254/13, EU:T:2015:156	STAYER	Puede deducirse un uso efectivo a partir de la exportación a un único operador radicado fuera de Europa, que puede ser un intermediario, con fines de venta al consumidor final de un país no perteneciente a la UE. No se requiere prueba de comercialización de los productos en dicho país de importación no perteneciente a la UE (apartados 57-61).
14/07/2010, R 602/2009-2	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 dicho país … (apartado 42).

Las pruebas que solo hagan referencia a la **importación** de las mercancías en la zona de referencia podrán ser suficientes, en función de las circunstancias del caso, como prueba en esta zona (véase, por analogía, 09/07/2010, T-430/08, Grain Millers, EU:T:2010:304, § 33, 40 et seq. en relación con la prueba del 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 Estado no perteneciente a la UE 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, véanse las sentencias de 23/10/2003, C-115/02, Rioglass and Transremar, EU:C:2003:587, § 27; 09/11/2006, C-281/05, Diesel, EU:C:2006:709, § 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 (09/12/2015, T-354/14, ZuMEX (fig.) / JUMEX, EU:T:2015:947, § 62).

Obsoleto

4 Tiempo del uso

4.1 Solicitudes de MUE impugnadas y registros internacionales que designan a la Unión Europea impugnados presentados el 23 de marzo de 2016 o con posterioridad a esa fecha

Si la marca anterior se encuentra sujeta al requisito del uso (está registrada desde, al menos, cinco años), el período real en el que se debe demostrar el uso se calcula, simplemente, de forma retroactiva a partir de la **fecha de presentación** o, si la solicitud de MUE impugnada tiene una fecha de prioridad, **a partir de la fecha de prioridad** de la MUE impugnada. Por ejemplo, si la solicitud de la marca de la Unión Europea impugnada se hubiera presentado el 15 de junio de 2016, o si esta fecha fuera la fecha de prioridad de la solicitud de MUE impugnada, la parte oponente tendría que acreditar el uso efectivo de su marca en el período comprendido entre el 15 de junio de 2011 y el 14 de junio de 2016.

Si la marca impugnada es un registro internacional que designa a la Unión, el período efectivo durante el que se deberá demostrar el uso podrá calcularse, simplemente, contando hacia atrás desde la fecha de registro (código INID 151), desde la fecha de prioridad (código INID 300) o, según el caso, desde la fecha de la designación posterior de la Unión (código INID 891). Por ejemplo, si la solicitud del registro internacional impugnado se hubiera registrado, o si se designó posteriormente a la Unión, el 15 de junio de 2016, la parte oponente tendría que acreditar el uso efectivo de su marca en el período comprendido entre el 15 de junio de 2011 y el 14 de junio de 2016.

Las pruebas que se refieren al uso realizado fuera del período no son relevantes, salvo que demuestren indirectamente, de forma concluyente, el uso efectivo de la marca también durante el período 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 período relevante y las intenciones reales del titular durante el mismo (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 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 presentación o de prioridad de la solicitud de MUE impugnada, 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 esta.

El uso no se debe haber producido necesariamente durante todo el período de cinco años, sino más bien dentro de él. Las disposiciones relativas al requisito del uso no obligan a hacer un uso continuado (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52).

Obsoleto

4.2 Solicitudes de MUE impugnadas y registros internacionales que designan a la Unión impugnados presentados antes del 23 de marzo de 2016

Para las solicitudes de MUE impugnadas y los registros internacionales que designan a la Unión impugnados presentados antes del 23/03/2016, se aplicará el régimen para el cálculo del período relevante anterior a la entrada en vigor del Reglamento modificador (UE) 2015/2424, conforme al cual el período de cinco años debe calcularse de forma retroactiva desde la **fecha de publicación** de la solicitud de MUE impugnada. En el caso de los RI impugnados que designan a la UE, la fecha equivalente es la fecha de primera publicación del RI o de su designación posterior en el Boletín de MUE (25/04/2018, T-312/16, CHATKA / CHATKA (fig.), EU: T:2018:221, § 19-42).

5 Alcance del uso

5.1 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 (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37). Ello no significa que la parte 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 período durante el cual tienen lugar esos actos, así como su **frecuencia**, por otra (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 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 (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 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 el alcance del uso en una apreciación global (15/07/2015, T-398/13 TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 57-58; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 42 et seq.).

Obsoleto

No es necesario que el uso se produzca durante un período mínimo para que sea calificado de «efectivo». En concreto, el **uso no tiene que ser continuado** durante el período de cinco años de referencia. Siempre que sea efectivo, es suficiente que se haya hecho uso al principio o al final del período (16/12/2008, T-86/07, Deitech, EU:T:2008:577).

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 trate. 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 (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 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 trate. Sin embargo, por lo que se refiere a los productos caros o a un mercado exclusivo, pueden ser suficientes unas reducidas cifras de facturación o un volumen de ventas bajo (22/10/2020, C-720/18 y C-721/18, Testarossa, ECLI:EU:C:2020:854, § 51-52). Por lo tanto, siempre es necesario tomar en consideración las características del mercado de referencia (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 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 aquella, 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 (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 et seq.).

El uso efectivo no queda excluido únicamente por el hecho de que el uso de la marca se haya limitado a un solo cliente, 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 esta (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 50; 08/10/2014, T-300/12, Fairglobe, EU:T:2014:864, § 36).

Cuanto más limitado es el volumen comercial de la explotación de la marca, más necesario resulta que la parte oponente aporte nuevas indicaciones que permitan descartar las posibles dudas sobre el carácter efectivo del uso de la marca (08/07/2004,T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 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 del solicitante, 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

Obsoleto

objetivamente que una empresa comercialice un producto o una gama de productos aun cuando la parte que estos representan en su volumen de negocio anual sea mínima (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 49).

Algunas circunstancias especiales como, por ejemplo, un volumen de negocio menor durante la fase inicial de comercialización de un producto, pueden ser relevantes para la apreciación del carácter efectivo del uso (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 53). La fase inicial de comercialización de un producto puede durar algunos meses, pero no se puede prolongar por tiempo indefinido (18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 54-55; ratificada mediante 17/03/2016, C-252/15 P, SMART WATER, EU:C:2016:178).

5.2 Ejemplos de uso insuficiente

Asunto n.º	Observación
18/03/2015, T-250/13, SMART WATER	La venta a modo de prueba de 15 000 botellas de agua se considera simbólica en vista de la dimensión del mercado europeo (apartados 34-35).
16/07/2014, T-196/13, NAMMU, EU:T:2014:1065	El demandante aportó una declaración jurada firmada por el Director del Departamento de Importación y Responsable de Calidad, así como fotografías (incluyendo una de la fachada de la tienda Nanu-Nana y otras sin fechar) de productos tales como cajas de papel doblado, álbumes, calendarios, pegatinas, libretas, materiales de pintura, tarjetas y de otros productos de papel, servilletas, libros de recetas, mobiliario y otros artículos de decoración del hogar. Todos los productos descritos llevan etiquetas y pegatinas con la marca anterior en el embalaje. No se presentaron pruebas que demostraran el volumen de negocios declarado, y las fotos no estaban fechadas (apartado 33)

Obsoleto

Asunto n.º	Observación
17/01/2013, T-355/09, Walzer Traum, EU:T:2013:22; ratificada mediante 17/07/2014, C-141/13 P, Walzer Traum	La parte 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 período 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 Tribunal General consideró que el uso no quedaba suficientemente probado (apartado 32 y siguientes).
30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135	En un período de trece meses se vendieron 54 unidades de combinaciones y 31 unidades de enaguas por un importe total de 432 EUR. El Tribunal General 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).
27/02/2009, R 249/2008-4, AMAZING ELASTIC PLASTIC II	El regalo de 500 conjuntos de globos de plástico como muestras gratuitas no puede constituir un uso efectivo.
20/04/2001, R 378/2000-1, RINASCIMENTO/ 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.
09/02/2012, R 239/2011-1, GOLF WORLD (fig.9 / GOLF WORLD et al. (B 1 456 443, Golf World)	Como única prueba del uso como *artículo de imprenta* la parte oponente presentó pruebas que demostraban la existencia de catorce suscriptores de una revista en Suecia. La División de Oposición 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.

Obsoleto

Asunto n.º	Observación
20/05/2011, R 2132/2010-2, SUSURRO (fig.) / SUSURRO	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 período de 36 meses se comercializaron productos al amparo de la marca anterior por un valor de 4 286,36 EUR, 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.
07/04/2011 R 908/2010-2, ALPHA D3 et al.	El cuadro con cifras de ventas de productos ALFACALCIDOL en Lituania, en el período 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.
16/03/2011, R 820/2010-1, BE YOU / BEYU	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 EUR durante un período de 9 meses de uso.

Obsoleto

Asunto n.º	Observación
06/04/2011, R 999/2010-1, TAUTROPFEN CHARISMA (fig.) / CHARISMA	Se consideraron como prueba insuficiente del uso efectivo del signo once facturas que demostraban que se vendieron trece unidades de productos de *perfumería* en España entre 2003 y 2005, por un total de 84,63 EUR. 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.
27/10/2008, 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.).
21/06/1999, B 70 716, B 70 716, Oregon	La División de Oposición estimó que una factura de 180 pares de zapatos era insuficiente para acreditar el uso efectivo.
30/01/2001, B 193 716, Lynx	Como prueba del 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.

Obsoleto

5.3 Ejemplos de uso suficiente

Asunto n.º	Observación
16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675	Se consideró que nueve facturas con fechas comprendidas entre abril de 2001 y marzo de 2002, que representaban unas ventas de aproximadamente 1 600 EUR (con un volumen de negocio ligeramente superior a 1 000 000 EUR 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 suficientemente 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 Tribunal General (apartado 68).
10/09/2008, T-325/06, Capio, EU:T:2008:338	Las pruebas (facturas, listados de ventas) demuestran que la parte coadyuvante vendió cuatro oxigenadores de fibra hueca con depósitos de carcasa dura desmontables en Finlandia en 1998, 105 en 1999 y doce en 2001, por un importe total de 19 901,76 EUR, se consideraron pruebas suficientes del uso efectivo de la marca de la Unión Europea 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 (apartados 48, 60).

Obsoleto

Asunto n.º	Observación
27/09/2007, T-418/03, La Mer, EU:T:2007:299	Se consideró que las diez facturas relativas a un período 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 utilizara 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 esta. 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 (apartados 87-90).
25/03/2009, T-191/07, Budweiser, EU:T:2009:83	La Sala de Recurso (20/03/2007, R 299/2006-2, BUDWEISER/BUDWEISER BUDVAR (fig.) et al., § 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; 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 el alcance del uso de la marca denominativa internacional anterior BUDWEISER (RI N.º 238 203) en estos países. Las conclusiones de la Sala de Recurso fueron confirmadas por el Tribunal General.

Obsoleto

Asunto n.º	Observación
11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310	Las pruebas de las ventas de zumos concentrados de fruta con destino a un único cliente en España durante un período de once meses y medio, que ascendió a un volumen total de ventas de 4 800 EUR, correspondiente a la venta de 293 cajas de doce unidades cada una, fueron consideradas uso suficiente de la marca española anterior (apartados 68-77).
08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298	Como prueba del 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» (apartados 42-43).
04/09/2007, R 35/2007-2, DINKY	La venta de aproximadamente 1 000 vehículos de juguete en miniatura se consideró un alcance del uso suficiente en vista de que los productos se vendían, principalmente, a coleccionistas a un precio elevado en un mercado concreto.

Obsoleto

Asunto n.º	Observación
11/10/2010, R 571/2009-1, VitAmour/VITALARMOR	La venta de 500 kg de proteínas lácteas por un valor total de 11 000 EUR se consideró suficiente para demostrar el uso efectivo de *proteínas lácteas para el consumo humano*. 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.
27/07/2011, R 1123/2010-4, Duracryl / DURATINT et al.	Las once facturas emitidas a distintas empresas en diversas regiones de España, que mostraban que el titular de la marca vendió, en el período de referencia y al amparo de la marca, 311 envases del producto, de distintos tamaños por un importe neto de 2 684 EUR, se consideraron suficientes para acreditar el uso efectivo de una marca registrada para *productos para la conservación de la madera* de la clase 2.
01/02/2011, B 1 563 066	Se invocaba un volumen de negocios de más de 10 millones de EUR durante varios años para productos médicos. Las facturas pertinentes (una por cada año) solo demostraron unas ventas efectivas de 20 EUR 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.
26/01/2001, B 150 039	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.

Obsoleto

Asunto n.º	Observación
18/06/2001, B 167 488	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.

6 Naturaleza del uso

La expresión «naturaleza de uso» se refiere al:

- uso de la marca de conformidad con su función esencial, en el tráfico económico (punto 6.1 ,infra);
- uso de la marca en su forma registrada o de un cambio de la misma (punto 6.2 , infra); y
- uso de la marca en relación con los productos y servicios para los que esté registrada (punto 6.3 , infra).

6.1 Uso como marca

6.1.1 Uso de una marca de acuerdo con su función

6.1.1.1 Uso de marcas individuales

El artículo 18 y el artículo 47, apartado 2, del RMUE exigen la prueba del uso efectivo para los productos y servicios en relación con los cuales esté registrada la marca y en los que se fundamente 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 del uso debe acreditar un **vínculo claro entre el uso de la marca y los productos y servicios pertinentes**. Tal como se indica claramente en el artículo 10, apartado 4, del RDMUE, no es necesario que la marca figure colocada sobre los propios productos (12/12/2014, T-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38). Una representación de la marca en el embalaje, los catálogos, el material publicitario o las facturas relacionados con los productos y

Obsoleto

servicios en cuestión constituye una prueba directa de que la marca ha sido objeto de un uso efectivo.

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

- que no sea a efectos puramente ilustrativos o meramente promocionales 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 (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).

Por lo tanto, a modo de ejemplo, los siguientes elementos **no serán adecuados** para sustentar el uso efectivo de una **marca**:

1. 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 esencial de una marca de certificación es distinta de la función esencial 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, porque no garantiza a los consumidores que los productos o servicios procedan de una única empresa que haya controlado la fabricación o prestación de los productos o servicios y que, por lo tanto, sea responsable de la calidad de dichos productos o servicios (08/06/2017, C-689/15, Cotton Flower, EU:C:2017:434, § 45).
2. El uso como **indicación geográfica** (IG). La función esencial de las IG 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 IG esté contenida en una marca individual que garantice a los consumidores que los productos que designa proceden de una única empresa que haya controlado la fabricación de los productos y que, por lo tanto, sea responsable de la calidad de dichos productos, la parte oponente deberá presentar prueba del uso como marca individual (07/06/2018, T-72/17, Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:T:2018:335, § 52; 17/10/2019, C-514/18 P, Steirisches Kürbiskernöl (fig.), EU:C:2019:878; § 37-43). La prueba del uso como IG (por ejemplo, declaraciones generales de Consejos Reguladores) no puede servir para demostrar el uso como marca individual. Para obtener más información sobre las indicaciones geográficas, véanse las Directrices, Parte B, Examen, Sección 4, Motivos de denegación absolutos, Capítulo 10, Marcas en conflicto con indicaciones geográficas [artículo 7, apartado 1, letra j), del RMUE].

Según las circunstancias, pueden ser adecuadas las siguientes situaciones para demostrar el uso efectivo de la marca registrada, puesto que el uso de un signo puede servir para más de una finalidad al mismo tiempo. Por consiguiente, los siguientes

Obsoleto

usos también pueden constituir uso del signo como marca. No obstante, es necesario evaluar de forma individual para qué finalidades se utiliza un signo.

1. **El uso de un signo como denominación social, nombre de empresa o nombre comercial** puede considerarse un uso como marca, siempre que los propios productos o servicios pertinentes sean identificados y ofrecidos en el mercado con este signo (13/04/2011, T-209/09, Alder Capital, EU:T:2011:169, § 55-56). Este no suele ser el caso cuando el nombre de empresa se utilice simplemente como rótulo de establecimiento (excepto cuando se demuestre el uso para los servicios de venta al por menor) o aparezca en la última página de un catálogo o como mención accesoria en una etiqueta (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 47).

   En principio, el uso de un signo como **nombre de empresa o nombre comercial** no distingue, por sí mismo, los productos o servicios. La finalidad de una **denominación social** es identificar una sociedad, mientras que la finalidad de un **nombre comercial** o de un **rótulo de establecimiento** es identificar una sociedad o designar un establecimiento. Por tanto, donde el uso de una denominación social, de un nombre comercial o de un rótulo de establecimiento esté limitado a identificar a una sociedad o a designar a un establecimiento mercantil, tal uso no puede considerarse que exista «para productos o servicios» (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21; 13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156, § 31-32).

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

   - (a) una parte **coloque el signo** constitutivo de su denominación social, su nombre comercial o su rótulo de establecimiento sobre los productos o,
   - incluso a falta de colocación del signo, la parte utilice el signo de manera que **se establezca un vínculo** entre la denominación social, el nombre comercial y los productos o servicios (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 21-23).

   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 (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 38).

   Por ejemplo, la aparición del nombre de empresa en el membrete de las **hojas de pedido o de las facturas** podrá, dependiendo de la forma en que el signo figure en ellas, ser adecuada para respaldar el uso efectivo de la marca registrada (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 44-45). El uso simultáneo del nombre de empresa y la marca en facturas, cuando las dos indicaciones se puedan distinguir claramente, podrá demostrar el uso del signo como indicador del origen comercial de los servicios prestados, independientemente del hecho de que las facturas también puedan mostrar otras submarcas (03/10/2019, T-666/18, ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 82-84).

   Sin embargo, no basta el mero uso del nombre de la empresa en el membrete de las facturas sin una referencia clara a los productos o servicios específicos.

Obsoleto

2. El uso de un signo como **nombre de dominio o como parte de un nombre de dominio**, en primer lugar, identifica al sitio web como tal. No obstante, dependiendo de las circunstancias, dicho uso podrá constituir también un uso como marca registrada (se presupone que conecta con un sitio en el que aparecen los productos y servicios protegidos por tal marca).

El mero hecho de que la parte oponente haya registrado un nombre de dominio que incluya una marca anterior no basta, por sí mismo, para demostrar el uso efectivo de dicha marca. Es necesario que la parte demuestre que los productos o servicios pertinentes son ofrecidos de forma asociada a la marca en el nombre de dominio.

6.1.1.2 Uso de marcas colectivas y marcas de certificación

Las marcas colectivas y marcas de certificación nacionales y de la Unión Europea también pueden constituir «marcas anteriores» en el sentido del artículo 8, apartado 2, del RMUE, que pueden servir de base a una oposición y, por tanto, estar sujetas al requisito del uso conforme al artículo 47, apartados 2 y 3, del RMUE.

Se aplican los requisitos del RMUE relativos a las condiciones de uso. Sin embargo, hay que tener en cuenta la distinta función de estas marcas. El oponente debe demostrar que las personas autorizadas (véase el punto 7.3) utilizan la marca colectiva o la marca de certificación de acuerdo con su función esencial.

La función esencial de una **marca colectiva** es distinguir los productos o servicios de los miembros de la **asociación** que sea titular de la marca de los de otras entidades (20/09/2017, C-673/15 P, C-674/15 P, C-675/15 P & C–676/15 P, DARJEELING (fig.) / DARJEELING *et al.*, EU:C:2017:702, § 63). La característica específica de las marcas colectivas es indicar el origen comercial **colectivo** de los productos o servicios, es decir, indicar que determinados productos o servicios proceden de un miembro de un determinado «colectivo» que es el titular de la marca colectiva, y no un origen comercial **individual** como en el caso de las marcas individuales. Por lo tanto, al contrario que una marca individual, una marca colectiva no tiene la función de indicar a los consumidores «la identidad del origen» de los productos o servicios para los que se ha registrado. Los fabricantes, productores, proveedores o comerciantes que estén afiliados a la asociación titular de una marca colectiva no tienen necesariamente que formar parte del mismo grupo de empresas que fabrica o suministra los productos o servicios bajo su control unitario. De hecho, incluso pueden ser competidores, de modo que cada uno de ellos utilice, por una parte, la marca colectiva que indica su afiliación a la asociación en cuestión y, por otra parte, una marca individual que indica la identidad del origen de sus productos o servicios. Sin embargo, al igual que una marca individual, una marca colectiva debe ser utilizada por los miembros de la asociación para crear o preservar un hueco en el mercado para los productos o servicios registrados (12/12/2019, C-143/19 P, EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076).

La función esencial de una **marca de certificación** no es distinguir un origen comercial, como ocurre con las marcas individuales y colectivas, sino diferenciar los productos y servicios que el titular de la marca certifica que cumplen ciertas normas

Obsoleto

establecidas y que poseen determinadas características de aquellos que no están certificados de este modo. Para que el uso de una marca de certificación se considere efectivo, debe utilizarse de acuerdo con dicha función esencial.

6.1.2 Uso en el tráfico económico

6.1.2.1 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 (09/12/2008, C-442/07, Radetzky, EU:C:2008:696, § 22; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 09/09/2015, T-584/14, ZARA, EU:T:2015:604, § 33).

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 (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68, § 39; 30/04/2008, T-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 38). El término relevancia exterior no implica, necesariamente, un uso destinado a los consumidores finales. Por ejemplo, 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 (21/11/2013, T-524/12, RECARO, EU:T:2013:604, § 25-26).

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 (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 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. Mera preparación para el uso de la marca, como la impresión de etiquetas, la producción de recipientes, etc. — es un uso interno y, por lo tanto, no es un uso en el tráfico económico a los efectos del presente asunto (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

6.1.2.2 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 pueda tener el objetivo de crear y, en consecuencia, conservar un mercado para sus productos o sus servicios» (09/12/2008, **C-442/07**, Radetzky, EU:C:2008:696, § 17).

Obsoleto

Los productos y servicios ofrecidos **de forma gratuita** pueden constituir un uso efectivo cuando se ofrezcan 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, competir con ellos (09/09/2011, T-289/09, Omnicare Clinical Research, EU:T:2011:452, § 67-68).

El mero uso de la marca en **material destinado a la promoción de otros productos** normalmente 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. Del mismo modo, si los productos del mundo real se representan digitalmente en entornos virtuales o en línea únicamente para promover o facilitar la compra de productos del mundo real, esto no constituiría un «uso efectivo» de la marca para productos virtuales. El uso efectivo de la marca para productos virtuales requiere que estos mismos se ofrezcan comercialmente, es decir, con la intención de crear o mantener un mercado para dichos productos virtuales en la UE.

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

Signo anterior	N.º de asunto
WELLNESS	15/01/2009, C-495/07, EU:C:2009:10 EU:C:2009:10 (carácter prejudicial)
La parte oponente era titular de la marca «WELLNESS» para las clases 25 y 32. En el contexto de la comercialización de prendas de vestir, también utilizó la marca para designar una bebida no alcohólica que regalaba a quienes adquirían las prendas de vestir. No se utilizó la marca «WELLNESS» para bebidas vendidas de forma separada. El Tribunal consideró que, cuando los objetos publicitarios se distribuyen para recompensar la compra de otros productos y para promover la venta de estos últimos, la marca pierde su razón de ser comercial para los productos promocionales y no pueden considerarse efectivamente utilizada en el mercado en relación con los productos de esa clase (apartado 22).	

Obsoleto

6.1.2.3. 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, carteles en el interior de establecimientos de venta, etc.

Por ejemplo, en caso de que la parte 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, además, 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 adecuado en términos de tiempo, lugar, alcance y naturaleza. El titular de la marca no tendrá que presentar la prueba de que la marca apareció realmente sobre los propios productos.

Signo anterior	Asunto n.º
Peerstorm	08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298
Entre las pruebas aportadas para demostrar el uso efectivo de la marca en cuestión pueden incluirse los catálogos. «Cabe señalar que, además de las prendas de ropa designadas por las distintas marcas, se ofrecen a la venta en dicho catálogo más de ochenta prendas distintas con la marca Peerstorm. Se trata de chaquetas para hombres y mujeres, jerséis, pantalones, camisetas, zapatos, calcetines, sombreros y guantes cuyas características correspondientes se describen brevemente. La marca anterior figura, con caracteres estilizados, junto a cada artículo. En ese catálogo se indican los precios de los artículos en GBP y la referencia de cada artículo» (apartados 38-39).	

Sin embargo, la situación es distinta cuando la marca se utilice, por ejemplo, en un catálogo, en anuncios, en bolsas o facturas para designar al minorista de los productos y no a los propios productos.

Signo anterior	Asunto n.º
Schuhpark	13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II, EU:T:2009:156
El Tribunal General 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 **denominación social o el nombre comercial** del comerciante minorista 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 (puntos 31-32).	

Obsoleto

6.1.2.4. 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 n.º**
MB&P	06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935
La marca anterior se registró en la clase 42 para, entre otros, los servicios de un abogado de patentes. El uso de la marca anterior en facturas, tarjetas de visita y correspondencia comercial se consideró suficiente para demostrar el uso efectivo respecto de los servicios de un abogado de patentes.	
STRATEGIES	05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424
La marca anterior se registró para servicios de *gestión de empresas* y se utilizó como título de revistas de negocios; el Tribunal General no excluyó que dicho uso pudiera ser considerado efectivo para los servicios en cuestión, siempre que se demostrara que la revista prestaba apoyo a la prestación de servicios de *gestión de empresas*, es decir, que dichos servicios se prestaban por medio de una revista. El hecho de que no existiera un «vínculo bilateral directo» entre el editor y el beneficiario de los servicios no impidió que se apreciara un uso efectivo, porque la revista no se distribuyó de forma gratuita, lo que hizo creíble la reivindicación de que el pago del precio de la revista constituía la remuneración del servicio prestado (apartados 31-35).	

Obsoleto

6.1.2.5. Uso en 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 publicidad. De hecho, la función publicitaria o de comunicación al mercado de las marcas es una de las más importantes.

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

- 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 haya sido registrada.

El Tribunal confirmó este planteamiento en el asunto *Minimax* , en el que estimó que el uso de la marca debe referirse a productos o servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, **en particular, mediante campañas publicitarias** , sea inminente (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).

No obstante, el resultado en un asunto en particular dependerá en gran medida de las circunstancias concretas, tal como se demuestra en los siguientes ejemplos:

Signo anterior	Asunto n.º
BLUME	28/10/2002, R 681/2001-1, Blumen Worldwide (fig.) / BLUME, LEOPOLDO BLUME
Servicios: servicios de una empresa de publicidad de la clase 41. 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. «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 período 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, la marca BLUME siempre se menciona 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).	

Signo anterior	Asunto n.º
Biodanza	13/04/2010, R 1149/2009-2, BIODANZA (fig.) / BIODANZA; confirmed 08/03/2012, T-298/10, Biodanza, EU:T:2012:113

Obsoleto

Productos y servicios: clases 16 y 41.

La Sala de Recurso desestimó la conclusión de la División de Oposición de que las pruebas (solo anuncios) demostraban un uso efectivo.

Del fallo de la resolución impugnada resulta claramente que las pruebas de uso presentadas por la parte oponente consisten únicamente en anuncios, lo que solo demuestra que la parte oponente anunció un festival anual de «BIODANZA» durante todo el período pertinente y talleres organizados de forma periódica o no periódica desde 2002.

Sin embargo, en contra de lo que concluye la resolución impugnada, dichos anuncios no 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 los servicios protegidos por la marca anterior, pero no constituye una prueba de ello, tal como supuso indebidamente la resolución impugnada.

En los casos en que la publicidad se realice de forma simultánea a la comercialización de los productos y servicios, y existan pruebas 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 el alojamiento para vacaciones o productos especiales, la publicidad por sí sola puede bastar para constituir un uso efectivo.

6.1.2.6 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, el tiempo y el alcance del uso o salvo si esta información se ofrece de otro modo.

Obsoleto

Signo anterior	Asunto n.º
SHARP	20/12/2011, R 1809/2010-4, SHARPMASTER / SHARP (fig.)
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	N.º de asunto
Walzer Traum	17/01/2013, T-355/09, Walzer Traum, EU:T:2013:22; ratificado por 17/07/2014, C-141/13 P, Walzer Traum, EU:C:2014:2089
La parte oponente, una repostería, titular de la marca alemana «WALZERTRAUM» para 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 «WALZERTRAUM». No obstante, la página web no permitía realizar pedidos en línea de los productos. Por este motivo, el Tribunal General consideró que no podía establecerse un vínculo entre el sitio web y el número de productos vendidos (apartado 47).	

Obsoleto

En concreto, el valor probatorio de los extractos de Internet puede reforzarse presentando pruebas de que un determinado número de clientes ha visitado la página web específica y, en particular, de que se han cursado pedidos para los productos y servicios durante el período de referencia.

En cuanto al **período pertinente**, debe mostrarse la fecha de la información en Internet o en bases de datos en línea.

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 n.º
ANTAX	02/02/2012, T-387/10, Arantax, EU:T:2012:51

Signo anterior	Asunto n.º
La parte oponente ha presentado, entre otros, los extractos de Internet de las páginas de inicio de varias asesorías fiscales utilizando la marca del oponente. El Tribunal General consideró que las indicaciones en las páginas de Internet permitían al lector establecer un vínculo entre la marca y los servicios prestados (apartados 39-40).	

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. Debe tenerse en cuenta que las transacciones por Internet tienden a eliminar la mayoría de las pruebas «tradicionales» de ventas, como las facturas y los documentos relativos al volumen de negocios y a los impuestos. Las nuevas pruebas «electrónicas» tienden a sustituirlas, o las han sustituido ya, como medios de pago certificados, órdenes y confirmaciones de las mismas, y registros de transacciones seguras.

Signo anterior	Asunto n.º
Skunk funk (fig.)	31/03/2011, R 1464/2010-2, SKUNK FU! (fig.) / SKUNK FUNK (fig.)
«Los extractos de las páginas web de terceros, aunque se imprimieron el 10 de junio de 2008, incluyen comentarios de los consumidores sobre las prendas de vestir y las tiendas “SKUNKFUNK” con fecha del período 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 www.cybereuskadi.com 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 EUR al año"» (apartado 21).	

Para obtener más información sobre las pruebas procedentes de Internet, véanse las Directrices, Parte A, Sección 10, Pruebas, 4.1 Pruebas en línea y 3.1.4.4 Medios de prueba - particularidades para demostrar el renombre en la página 1375Parte C, Oposición, Sección 5, Marcas renombradas (artículo 8, apartado 5, del RMUE), Punto 3.1.4.4.

6.2 Uso de la marca en su forma registrada o con un cambio de la misma

Al evaluar el uso efectivo de una marca, debe tenerse en cuenta que las marcas se utilizan en un contexto comercial, en productos, envases, material informativo y publicitario, etc. Normalmente se utilizan junto con otra información sobre el producto, mensajes de comercialización, elementos decorativos y, a menudo, con otras marcas

Obsoleto

(individuales, colectivas o de certificación) o indicaciones geográficas y símbolos relacionados. Por lo tanto, comprobar si la marca que se utilizó «en su forma registrada» puede resultar un ejercicio difícil.

Esta sección trata de i) el uso simultáneo de marcas independientes y ii) el uso en una forma diferente que no altere el carácter distintivo de la marca en su forma registrada.

El artículo 18, apartado 1, letra a), del RMUE establece que, aparte del uso de la marca en su forma registrada, el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en su forma registrada también constituye «uso de la marca». Esto se aplica con independencia de que la marca según se utilice sea también objeto de un registro de marca separado del titular.

La finalidad de esta disposición es permitir que el titular, en la explotación comercial de la marca, introduzca en ella cambios que, sin alterar su carácter distintivo, permitan adaptarla mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 50). De conformidad con la finalidad de dicha disposición, cuando la marca comercializada difiera de su forma registrada, la diferencia deberá ser tal que ambas puedan seguir considerándose equivalentes en general.

En un esfuerzo por hacer converger las prácticas en materia de marcas, la Red de Propiedad Intelectual de la Unión Europea publicó una comunicación común sobre la práctica común del uso de una marca en una forma que difiera de la registrada (PC 8) ([86]). Este apartado de las Directrices está en consonancia con el PC8.

6.2.1 Uso en la forma registrada – uso simultáneo de marcas independientes

Las marcas se utilizan a menudo junto con otras marcas, por ejemplo, para indicar una marca de la casa y una marca derivada. Esto constituye un uso de una marca en la **misma forma** registrada, en paralelo con otras marcas, pero de forma independiente (uso simultáneo de marcas independientes). Ello difiere del uso de una marca **en una forma diferente** a la registrada (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 33, 34; 06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43). Por consiguiente, en el caso del uso simultáneo de marcas independientes, ni siquiera se plantea la cuestión sobre si se ha alterado el carácter distintivo de la marca en su forma registrada y no es aplicable el artículo 18, apartado 1, letra a), del RMUE . De este modo, el uso de una marca sin ninguna modificación, incluido el uso simultáneo con marcas separadas e independientes, está cubierto en el artículo 18, apartado 1, párrafo primero, del RMUE, y no en el artículo 18, apartado 1, letra a), del RMUE.

Para establecer el uso simultáneo, lo que debe determinarse es si tales marcas, a pesar de su uso conjunto, siguen siendo **independientes** entre sí y si el público las percibirá de esta manera. Esto contrasta con el hecho de que el público las perciba como **una unidad** y no como «marcas separadas e independientes». En principio, una

86 disponible en https://www.tmdn.org/network/converging-practices

Obsoleto

interacción visual o conceptual entre los componentes que dé lugar a una unidad inseparable impediría que tales componentes se perciban como «marcas separadas e independientes». Ello requiere una apreciación global de diversos factores, como:

- las características intrínsecas de las marcas (elementos dominantes y distintivos; su posición respectiva; su uso en un tamaño, tipo de letra o color diferente; la presencia o ausencia de conexiones sintácticas, gramaticales o conceptuales, etc.);
- el modo en que se presentan las marcas teniendo en cuenta las prueba y el contexto del uso (las prácticas comerciales en el sector comercial afectado, la naturaleza de las marcas, es decir, denominaciones sociales, marcas de la casa, identificadores de líneas de productos, marcas derivadas, etc.);
- las pruebas concretas que puedan acreditar que las marcas son percibidas de un modo independiente por los consumidores.

La falta de pruebas del uso independiente y de la percepción de la marca en su forma registrada no impide valorar la cuestión del uso simultáneo sobre la base de las características intrínsecas de las marcas y de la experiencia general de las prácticas comerciales en el sector comercial pertinente.

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
YGAY	MARQUÉS DE MURRIETA YGAY	21/09/2010, T 5 546/08, i Gai, EU:T:2010:404
La indicación «Marqués de Murrieta» se refiere a la bodega responsable de la producción y comercialización del vino, mientras que «YGAY» identifica el vino concreto entre la gama de vinos comercializados por el fabricante. El uso conjunto de las palabras «Marqués de Murrieta» y de la marca anterior en el mismo medio no afecta a la función de identificación de la marca anterior para dichos productos. El uso conjunto de varias marcas en las etiquetas de los productos, en particular, las relativas a la bodega y al producto concreto, es una práctica comercial común en el sector del vino (apartados 19 a 25).		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
		13/09/2016, T 1 146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469.

Obsoleto

El uso conjunto de un elemento figurativo y un elemento denominativo en el mismo artículo textil o de confección no menoscaba la función de identificación de la marca registrada; no es atípico en el sector de las prendas de vestir que se yuxtaponga un elemento figurativo con un elemento denominativo que hace referencia al diseñador o al fabricante, sin que el elemento figurativo pierda su función de identificación autónoma en la impresión general (apartados 58-60).

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
MAPALVAM		Ejemplo inventado (PC8)
Los productos relevantes son los *productos farmacéuticos* de la clase 5. La marca registrada, MAPALVAM, se utiliza junto con otra marca distintiva, es decir, la marca de la casa. En el sector farmacéutico, es habitual que el nombre del producto aparezca junto con la marca de la casa. La forma registrada de la marca se percibirá de manera independiente en la forma utilizada de la marca.		

Obsoleto

Cuando **se superpone un término distintivo** a la marca registrada consistente en un elemento figurativo, un patrón o una forma **de escaso carácter distintivo**, puede resultar difícil determinar si se trata de un uso simultáneo o de una alteración de la marca anterior. La cuestión que debe plantearse es si la marca original sigue percibiéndose de forma independiente a pesar de la superposición de la palabra distintiva. En caso afirmativo, se tratará como uso simultáneo. Según se recoge en la sentencia de 18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 35, una marca registrada que se utilice únicamente como parte de una marca compuesta o en combinación con otra marca debe **seguir percibiéndose como una indicativa del origen del producto** objeto de litigio para que dicho uso esté amparado por el término «uso efectivo» en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 40/94. ([87]) En cambio, si no puede establecerse que la marca figurativa, de forma o de patrón original se percibe como una marca independiente, no se trata de un supuesto de «uso simultáneo» y el caso debe evaluarse conforme a las normas de alteración del carácter distintivo (véase el punto 6.2.2.1.2).

87 El artículo 15,**apartado 1** , del Reglamento n.º 40/94 se correspondía al artículo 18, apartado 1, párrafo primero, del RMUE, y no al artículo 18, apartado 1, letra a), del RMUE. La disposición correspondiente al artículo 18, apartado 1, letra a), del RMUE era el artículo 15**, apartado 2**, letra a), del Reglamento n.º 40/94.

Por el contrario, cuando la marca registrada sea una marca figurativa o marca de forma **que no tenga un carácter distintivo débil**, la superposición de una palabra distintiva no afectará habitualmente a la capacidad de dicha marca figurativa o marca de forma para que se perciba como una marca independiente, como en los siguientes ejemplos de uso simultáneo.

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
		10/10/2017, T 1 211/14 RENV, FORMA DE UN HORNO (3D), EU:T:2017:715. Recurso desestimado, 23/01/2019, C-698/17 P, FORMA DE UN HORNO (3D), EU:C:2019:48.
En primer lugar, cabe señalar que la marca, en su forma registrada, difiere significativamente de lo habitual en el sector pertinente en relación tanto con su forma cilíndrica como con el modo de funcionamiento inducido por dicha forma. En tales circunstancias, se consideró que dicha marca tenía un carácter distintivo elevado (apartados 42 y 46). En segundo lugar, la palabra «Bullerjan» ocupa una pequeña parte de la estructura y solo es visible cuando la estructura se ve desde la parte delantera de la cámara de combustión. Por último, el panel sobre el que la marca denominativa está grabada tiene un aspecto metálico similar al conjunto de la estructura, de modo que, en verdad, no se distingue del resto de la estructura. Por lo tanto, esta marca denominativa es menos llamativa que la forma del propio producto. En estas circunstancias, la percepción general de tal marca no se ve afectada por la presencia de la marca denominativa «Bullerjan». Esto es tanto más notable cuanto que la combinación entre una forma tridimensional y una marca denominativa adicional es común en dicho sector. Por consiguiente, y dado el carácter distintivo de la marca objeto de litigio, esta marca denominativa no cuestiona el hecho de que la forma tridimensional sea suficiente, por sí misma, para determinar el origen comercial de dichos productos (apartado 47).		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
		28/02/2019, T 4 459/18, PEPERO original (fig.) / REPRÉSENTATION D'UN BATÔNNET (fig.), EU:T:2019:119.

Obsoleto

Con fundamento en las pruebas presentadas, se llegó a la conclusión de que la marca, en su forma registrada, se utilizaba como marca, es decir, para identificar el origen comercial de los productos objeto de litigio (apartados 76, 94 y 98). La superposición de la marca «MIKADO» no altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada. A este respecto, cabe señalar que la marca «MIKADO» cubre parcialmente la forma tridimensional que constituye la marca anterior tanto en el borde como en la parte delantera del envase. Sin embargo, la adición de esta palabra no impedirá en modo alguno que el consumidor perciba la forma y los colores de la marca anterior, cuyos dos extremos siguen siendo visibles y la relación entre los colores amarillo y marrón es identificable claramente. Bajo estas circunstancias, la marca «MIKADO» aparece como un elemento independiente y no como una unidad de la marca anterior (apartados 99-100).

6.2.2 Uso en una forma diferente a la registrada

Cuando se excluye el uso simultáneo de marcas independientes, la diferencia en la forma utilizada de la marca debe evaluarse con arreglo al artículo 18, apartado 1, letra a), del RMUE para determinar si altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada. Fundamentalmente, lo que se evaluará es si la marca en la forma en la que se utiliza constituye un **cambio** aceptable o inaceptable de su forma registrada.

Dicha valoración consta de dos fases.

La **primera fase** consiste en aclarar qué debe considerarse el carácter distintivo de la marca en su forma registrada estableciendo **qué elementos contribuyen al carácter distintivo** y **en qué medida lo hacen** («esencia distintiva de la marca»). Para ello es necesario valorar el carácter distintivo y dominante visualmente **de los elementos de la marca en su forma registrada** sobre la base de las cualidades intrínsecas de cada uno, su posición relativa dentro de la disposición de la marca y sus interacciones.

El **segundo paso** consiste en **identificar las diferencias en la marca tal como se utiliza** y **evaluar la repercusión de los cambios**. Debe establecerse si la esencia distintiva de la marca en su forma registrada está presente, ausente o se ha modificado en la marca según se utiliza. Para ello es necesario valorar el carácter distintivo y dominante **de los componentes añadidos, omitidos o modificados de la marca en su forma utilizada**, sobre la base de las cualidades intrínsecas de cada uno, su posición relativa dentro de la disposición de la marca y sus interacciones. Existe una interdependencia entre la fuerza del carácter distintivo de una marca y el efecto de cualquier cambio. Los cambios afectan en menor medida a las marcas dotadas de un carácter distintivo más elevado que a las que poseen un carácter distintivo débil. Es más probable que los elementos añadidos u omitidos afecten al carácter distintivo de las marcas de carácter distintivo limitado (10/10/2018, T-24/17, D-TACK / TACK et al., EU:T:2018:668, § 47 y la jurisprudencia citada). También deben tenerse en cuenta las prácticas del sector comercial pertinente y la percepción del público destinatario.

Obsoleto

Los siguientes apartados contienen orientaciones y ejemplos que ilustran el impacto de las **adiciones** (punto 6.2.2.1), las **omisiones** (punto 6.2.2.2) y las **modificaciones de otras características**, como la posición o las proporciones (punto 6.2.2.3), según la marca registrada tenga un carácter distintivo **medio** o **bajo**. Aunque la marca en la forma utilizada puede contener una **combinación** de estos cambios, incluida la omisión de un elemento y la adición de otro (sustitución), los principios que se exponen a continuación también pueden servir de orientación en tales casos.

6.2.2.1 Adiciones

6.2.2.1.1 Marca tal como fue registrada con carácter distintivo de grado medio

Se pueden distinguir los siguientes supuestos principales.

- Adición de un elemento no distintivo o de carácter distintivo débil.
- Adición de un símbolo u otro carácter ortográfico.
- Adición de un elemento distintivo (interactivo).

Adición de un elemento no distintivo o de carácter distintivo débil.

Por lo general, la adición de un elemento no distintivo o de carácter distintivo débil (ya sea un elemento denominativo o figurativo, incluida la estilización o el color) no altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada, con independencia de que estos elementos sean o no visualmente dominantes.

Ejemplos en los que no se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	**Marca comercializada**	**Asunto n.º**
AINHOA	(i) AINHOA BIO (ii) AINHOA DELUXE iii) 	23/09/2015, T 4 426/13, AINHOA, EU:T:2015:669. recurso desestimado, 16/06/2016, C-611/15 P, AINHOA, EU:C:2016:463.
Productos y servicios: clase 3 *Territorio*: UE *Valoración:* Los elementos adicionales, como «bio» o «deluxe», son descriptivos de las características de los productos. El rectángulo que representa un cielo nublado situado sobre el elemento denominativo no modifica la impresión general de la marca (apartados 30-32) – cambio aceptable.		

Obsoleto

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
	i)  ii) 	29/04/2020, T-78/19, green cycles (fig.), EU:T:2020:166.
Productos y servicios: clases 17, 20, 40 y 42 *Territorio*: UE *Valoración:* Los elementos adicionales «solutions and products», «Plásticos Hidrosolubles s.l.», a veces también precedidos por la preposición «by (por)», son solo adiciones menores frente a la expresión «green cycles (ciclos verdes)», que constituye el elemento dominante de la marca en su forma utilizada. La inversión de los colores de la marca en su forma registrada no es suficiente para afectar al carácter distintivo de la marca en su forma registrada. Los colores azul, verde y gris no son especialmente originales o poco frecuentes en las formas registradas y utilizadas de la marca (apartados 68-69): cambio aceptable.		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
		12/05/2016, T 3 322/14 y T 3 325/14, MOBILE.DE, EU:T:2016:297 recurso desestimado, 28/02/2018, C-418/16P, mobile.de, EU:C:2018:128
Productos y servicios: clase 35 *Territorio*: Bulgaria *Valoración:* La fijación del elemento «.bg» al final de la marca no altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada. Aunque este elemento transmite un mensaje adicional, el hecho es que se percibe de forma general como una indicación del nombre de dominio de nivel superior asociado a Bulgaria. Esta breve referencia territorial, muy común, no tiene un carácter distintivo particular. Las marcas objeto de litigio tienen en común su elemento denominativo dominante. También comparten las características de su configuración gráfica, como el tipo de letra y el encuadre y difieren en elementos secundarios breves y no decisivos para su carácter distintivo (apartados 57-58): cambio aceptable.		

Obsoleto

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
	i)  ii)  iii) 	15/10/2019, T-582/18, X BOXER BARCELONA (fig.) / X (fig.) et al., EU:T:2019:747.
Productos y servicios: clase 25 *Territorio*: UE (pruebas del uso centradas en Alemania, Francia e Italia). *Valoración:* Los elementos denominativos «bionic», «socks» y «technology» ocupan una posición secundaria en las marcas en su forma utilizada, ya que se sitúan después del elemento figurativo compuesto por la letra «x» y las dos flechas, que, teniendo en cuenta su posición y tamaño, atraerán más la atención del público destinatario. Además, los elementos «bionic (biónico)», «socks (calcetines)» y «technology (tecnología)» son laudatorios con respecto a los productos designados por la marca o descriptivos de algunas de sus características. En particular, el término «socks (calcetines)» es descriptivo del tipo de productos en cuestión. El término «bionic (biónico)» se percibirá como un término laudatorio que designa el hecho de tener capacidades poderosas o excepcionales, especialmente cuando se utiliza para designar a la ropa deportiva. El término «technology (tecnología)» se considerará una referencia a las prendas deportivas «inteligentes» con características especiales obtenidas mediante el uso de una tecnología que permite que estas prendas se adapten a la temperatura ambiente o a la humedad (apartados 45-48): cambio aceptable.		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
FLAMINAIRE	FLAMINAIRE	08/12/2015, T 5 583/14, FLAMINAIRE / FLAMINAIRE, EU:T:2015:943.
Productos y servicios:: clases 16 y 34 *Territorio*: España *Valoración:* Las marcas en su forma registrada y utilizada difieren únicamente en la estilización de la letra mayúscula «A» y en el uso de una fuente en negrita. Estas diferencias no alteran el carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartado 37): cambio aceptable.		

Obsoleto

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
BROWNIES.		30/01/2020, T598/18, BROWNIE / BROWNIE, Brownie (series mark), EU:T:2020:22.
Productos y servicios: clases 6, 18, 25, 26, 28 y 41 *Territorio*: Reino Unido *Valoración:* La palabra «brownies» es claramente legible en la forma utilizada en la marca. Los elementos figurativos de la marca utilizada no desempeñan ningún papel significativo en la impresión general que produce la marca y no tienen un contenido semántico propio que pueda conferir a la marca el carácter distintivo o designar a tales productos. Estos elementos figurativos se limitan a la presentación de la palabra «brownies» en una fuente estilizada amarilla y el punto en la letra «i» en forma de flor y, a veces, un borde desigual (apartados 65-67): cambio aceptable.		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
	i)  ii)  iii) 	24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263.
Productos y servicios: clase 25 *Territorio*: UE *Valoración:* Las letras M, A y D están dispuestas de una manera concreta en la marca en su forma registrada. Debe permitirse el uso de diferentes combinaciones de colores en las formas en que se utilizó la marca, siempre que las letras contrasten con el fondo (apartados 41 y 45): cambio aceptable.		

Obsoleto

Adición de un símbolo u otro carácter ortográfico.

Añadir un signo de puntuación (como un punto o un signo de exclamación), otro carácter ortográfico (como un apóstrofo, acento, guión o espacio) u otros símbolos (como el símbolo plural, o posesivo, o la forma abreviada de la empresa) no suele alterar el carácter distintivo de la marca en su forma registrada.

Sin embargo, si el nuevo elemento cambia la percepción de la marca, por ejemplo, cambiando el significado de la marca en su forma registrada, puede que se justifique una conclusión diferente.

Ejemplos en los que no se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	**Marca comercializada**	**Asunto n.º**
CODICE	CÓDICE	16/12/2019, R 2539/2018-2, Codici banda nera / SHAPE OF A BLACK BOTTLE WITH AN ORANGE LABEL (3D) et al.
Productos y servicios: clase 33 *Territorio*: España *Valoración:* El uso del acento no altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartado 28): cambio aceptable.		

Marca tal como fue registrada	**Marca comercializada**	**Asunto n.º**
Tentation	Tentations	29/07/2008, R 1939/2007-1, TEMPTATION FOR MEN YANBAL (fig.) / TENTATION
Productos y servicios: clase 3 *Territorio*: Benelux, Alemania, Italia, Portugal, Rumanía y España (pruebas del uso centradas en España). *Valoración:* La simple adición de la letra «s» al final de la marca ni altera de manera sustancial la apariencia visual, ni la pronunciación de la marca registrada, ni crea una impresión conceptual diferente en el mercado español, donde se centran las pruebas de uso. La marca en cuestión se percibirá simplemente como una forma plural en contraposición a su forma singular (apartado 17): cambio aceptable.		

Marca tal como fue registrada	**Marca comercializada**	**Asunto n.º**
FOAMASTER	FOAMASTER®	04/07/2019, R 1808/2018-5, Easy foam master / Foamaster et al.
Productos y servicios: clase 1 *Territorio*: Alemania *Valoración:* El uso de la marca junto con el símbolo de marca registrada® no altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartados 52-53): cambio aceptable.		

Obsoleto

Ejemplo en los que se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
MEXAVIT	MEXA-VIT C	30/03/2007, R 159/2005-4, Metavit / MEXA-VIT C et al.
Productos y servicios: clase 5 *Territorio*: Austria *Valoración:* El uso de la marca con una ortografía diferente y la adición de la letra «C» alteran el carácter distintivo de la marca en su forma registrada. Ello se debe a que las letras «VIT» se ven ahora como un elemento descriptivo, «VIT C», que se refiere a «Vitamina C»: cambio inaceptable.		

Adición de un elemento distintivo (interactivo).

En principio, la adición de un elemento distintivo que **interactúa** con la marca en su forma registrada de tal manera que ya no pueda percibirse de manera independiente, sino más bien **formando una unidad** (que excluye así el uso simultáneo de varias marcas) altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada.

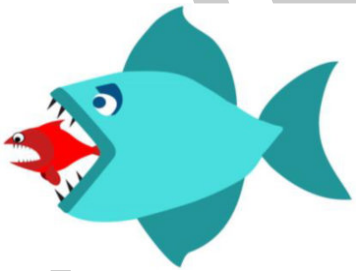
Ejemplos en los que se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
NN	NÚÑEZ I NAVARRO	28/06/2017, T 3 333/15, NN / NN, EU:T:2017:444. recurso desestimado, 17/01/2018 C-536/17 P, EU:T:2018:14.
Productos y servicios: clase 36 *Territorio*: España *Valoración:* La marca denominativa «Núñez i Navarro» se sitúa siempre debajo de un círculo que contiene las letras «nn» y ocupa una posición central. Además, el elemento denominativo «Núñez i Navarro» es mucho más grande que la marca denominativa «nn», tanto en anchura como en número de caracteres que contiene cada una de ellas. Es muy probable que las letras «nn» se perciban como las iniciales de los apellidos «Núñez» y "«Navarro». Como apellidos, no se trata de términos genéricos que se refieren a tales servicios, por lo que tienen un carácter distintivo normal. En estas circunstancias, la adición del elemento denominativo «Núñez i Navarro» a la marca anterior altera su carácter distintivo (apartados 43-46): cambio inaceptable.		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º

Obsoleto

TACK	TACKCeys	10/10/2018, T-24/17, D-TACK / TACK et al. EU:T:2018:668
Productos y servicios: clase 16 *Territorio*: España *Valoración:* Las facturas no contenían indicación alguna de la marca denominativa anterior TACK como tal, sino que se hacía referencia a nombres de productos. La yuxtaposición del elemento «ceys» no puede considerarse como una adición irrelevante o insignificante al elemento «tack». Además, en las facturas y en los folletos y catálogos los elementos «tack» y «ceys» aparecen juntos como un único término o como un único elemento denominativo de ocho letras. El elemento «tackceys» en las facturas, así como en el texto de los folletos y catálogos, se percibirá como una **unidad indivisible**, que conforma ambas palabras. En el envase y en los fragmentos de los sitios web, los folletos y los catálogos la palabra «tack» aparece sistemáticamente en combinación con la palabra «ceys» y de forma figurativa. Ninguno de los elementos de prueba mencionados anteriormente muestra la marca denominativa anterior TACK utilizada aisladamente o, al menos, fuera del elemento «ceys» (apartados 54-63): cambio inaceptable.		

Marca tal como fue registrada	**Marca comercializada**	**Asunto n.º**
		Ejemplo inventado (PC8)
Productos y servicios: clase 25 *Valoración:* la marca en su forma registrada se utiliza con un elemento figurativo distintivo (un pez azul) de tal manera que se crea una única unidad y un nuevo concepto en la marca en su forma utilizada (el pez grande comiéndose al pequeño): cambio inaceptable.		

Obsoleto

6.2.2.1.2 Marca tal como fue registrada con carácter distintivo de grado bajo

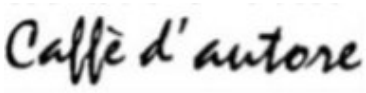
Se pueden distinguir los siguientes supuestos principales.

- Adición de un elemento no distintivo o de carácter distintivo débil.
- Adición de un elemento distintivo (interactivo).

Adición de un elemento no distintivo o de carácter distintivo débil.

Cuando la marca registrada tiene un carácter distintivo bajo, incluso añadir un elemento no distintivo o un elemento distintivo débil puede alterar su carácter distintivo. Por lo tanto, es especialmente importante valorar cada caso.

Ejemplos en los que se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	**Marca comercializada**	**Asunto n.º**
CAFFE D'AUTORE		14/12/2018, R 932/2018-5, La migliore interprete del caffè d'autore / Caffè d'autore (fig.) et al.
Productos y servicios: clase 11: *Cafeteras eléctricas para su uso en bares* *Territorio*: UE *Valoración:* En la marca, en su forma utilizada, el tipo de letra manuscrita específico es el elemento más distintivo. Esto altera el carácter distintivo de la marca, ya que el uso de este tipo de letra manuscrita específico añade un elemento distintivo a la marca denominativa, que no estaba presente en su forma registrada. (apartados 52-53): cambio inaceptable.		

Marca tal como fue registrada	**Marca comercializada**	**Asunto n.º**
	i)  ii) 	19/06/2019, T 3 307/17, DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.), EU:T:2019:427

Obsoleto

Productos y servicios: clase 25

Territorio: UE

Valoración: En el contexto del artículo 7, apartado 3, del RMUE, aplicado por analogía al artículo 18, apartado 1, letra a), del RMUE, se realizan las siguientes consideraciones (apartado 58). La marca objeto de litigio es una marca puramente figurativa que presenta muy pocas características. Una de estas características es el uso de tres franjas negras sobre fondo blanco. Esta característica da lugar a un contraste específico entre, por una parte, las tres franjas negras y, por otra parte, el fondo blanco y los espacios blancos que separan dichas franjas. En estas circunstancias, **habida cuenta, en particular, de la extrema simplicidad de la marca objeto de litigio y de la importancia de la característica antes descrita**, el hecho de invertir el esquema de colores, aunque se mantenga un gran contraste entre las tres franjas y el fondo, no puede calificarse como un cambio insignificante en comparación con la forma registrada de la marca objeto de litigio. De ello se desprende que el uso de la marca en forma de tres rayas blancas (o claras) sobre un fondo negro (u oscuro) altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartados 76-78): cambio inaceptable.

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
FLAVOUR AND AROMA	BAA-naa-NAA FLAVOUR AND AROMA	Ejemplo inventado (PC8)
Productos y servicios: clase 31 *Territorio*: público de habla inglesa *Valoración:* La marca, en su forma registrada, tiene un carácter distintivo débil. El elemento añadido BAA-naa-NAA, cuyo carácter distintivo también es débil, se coloca delante e interactúa con la marca en su forma registrada, dando lugar a un nuevo concepto: cambio inaceptable.		

Ejemplo en los que no se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
	i)  ii) 	13/09/2016, T 1 146/15, DARSTELLUNG EINES VIELECKS (fig.), EU:T:2016:469.

Obsoleto

Productos y servicios: clases 9, 24, 25 y 42 *Territorio*: UE *Valoración:* La simple adición a la marca registrada de un elemento que carece de carácter distintivo, como un círculo, no altera el carácter distintivo de la marca. El elemento distintivo y dominante de la marca en su forma utilizada es el elemento que constituye la marca en su forma registrada y que sigue siendo reconocible claramente. Del mismo modo, el uso del color azul no es particularmente original y no altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartados 41-55): cambio aceptable.

Adición de un elemento distintivo (interactivo).

La adición de un elemento distintivo a una marca que tiene un carácter distintivo leve suele dar lugar a una interacción entre ambas, de modo que la marca en su forma registrada ya no se percibe de forma independiente. Esto altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada.

Ejemplo en los que se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	Marca tal comercializada	Asunto n.º
		28/02/2017, T-766/15, REPRÉSENTATION DE SEMIS DE POISSONS DORÉS SUR FOND BLEU (fig.), EU:T:2017:123.
Productos y servicios: clases 29, 30 y 31 *Territorio*: UE *Valoración:* La marca, en su forma registrada, un motivo de alevines de pez dorado sobre un fondo azul, tiene un carácter distintivo débil. El público percibirá este elemento como decorativo o destinado a servir de fondo. La marca distintiva «LABEYRIE» aparece de forma destacada en una posición central en el embalaje de los productos y superpuesta a la marca en su forma registrada (apartados 50-54, 59-60): cambio inaceptable.		

Obsoleto

6.2.2.2 Omisiones

La omisión de un elemento que contribuya al carácter distintivo de la marca tal como está registrada puede alterar su carácter distintivo.

6.2.2.1.1 Marca tal como fue registrada con carácter distintivo de grado medio

Se pueden distinguir los siguientes supuestos principales.

- Omisión de un elemento no distintivo.
- Omisión de un elemento distintivo débil.
- Omisión de un símbolo u otro carácter ortográfico.
- Omisión de un elemento distintivo.

Omisión de un elemento no distintivo.

Cuando el elemento omitido no sea distintivo, el carácter distintivo de la marca en su forma registrada no se verá alterado.

Ejemplos en los que no se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	**Marca comercializada**	**Asunto n.º**
Diacol PORTUGAL	Diacol	24/01/2017, T258/08, DIACOR / DIACOL, EU:T:2017:22
Productos y servicios: clase 5 *Territorio*: Portugal *Valoración:* la omisión de la palabra «Portugal», que es descriptiva del origen de los productos, no afecta al carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartado 38) – cambio aceptable.		

Marca tal como fue registrada	**Marca comercializada**	**Asunto n.º**
FISHBONE Beachwear	FISHBONE FISHBONE	29/09/2011, T-415/09, Fishbone, EU:T:2011:550 confirmado el 18/07/2013, C-621/11 P, Fishbone, EU:C:2013:484
Productos y servicios: clase 25 *Territorio*: Grecia *Valoración:* la omisión de la palabra ligeramente estilizada «Beachwear», ya que es descriptiva del tipo de productos objeto de litigio, no afecta al carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartados 62-63) – cambio aceptable.		

Marca tal como fue registrada	**Marca comercializada**	**Asunto n.º**

Objeto

		24/11/2005, T 1 135/04, Online Bus, EU:T:2005:419.
Productos y servicios: clases 35, 40, 41 y 42 *Territorio*: Alemania *Valoración:* Los elementos denominativos «Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.» (que significa «Asociación de apoyo a los empresarios y autónomos, asociación registrada»), escritos en caracteres pequeños que ocupan una posición secundaria en la marca en su forma registrada, son descriptivos de los servicios objeto de litigio. La omisión de este elemento no altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartados 36-37) *:* cambio aceptable.		

Omisión de un elemento distintivo débil.

Cuando el elemento omitido tenga un carácter distintivo débil, el carácter distintivo de la marca en su forma registrada no se verá alterado. Sin embargo, cuando ese elemento distintivo débil contribuya de manera significativa al carácter distintivo de la marca en su forma registrada, es dominante visualmente o interactúa con otros elementos, puede justificarse un resultado diferente. Por lo tanto, es especialmente importante valorar cada caso.

Ejemplos en los que no se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
	i) vieta. ii) 	10/12/2015, T-690/14, Vieta, EU:T:2015:950.

Obsoleto

Productos y servicios: clase 9

Territorio: UE

Valoración: El carácter distintivo de la marca se deriva fundamentalmente de la palabra «vieta» y no de los elementos figurativos. Este elemento denominativo tiene un carácter distintivo alto y ocupa una posición importante en la impresión general creada por la marca en su forma registrada, mientras que los elementos figurativos solo tienen un carácter distintivo débil y ocupan una posición puramente accesoria en la impresión de conjunto. Estos elementos figurativos, incluida la fuente de texto utilizada, tienen un impacto visual relativamente marginal. El borde rectangular no presenta ninguna originalidad en relación con el uso comercial habitual. En lo que respecta a los elementos figurativos restantes —los rectángulos grises que separan las letras de la palabra «vieta» y los rectángulos blancos en mitad de los lados del borde rectangular—, tienen un tamaño muy pequeño, no son llamativos y no presentan ninguna originalidad (apartados 47 y 48) – cambio aceptable.

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
	i)  ii) 	14/12/2016, T 3 397/15, PAL (fig.), EU:T:2016:730.
Productos y servicios: clase 7 *Territorio*: UE *Valoración:* El elemento figurativo de la marca en su forma registrada es, en esencia, un marco que destaca la presencia del elemento verbal distintivo «pal». Será percibirá como puramente decorativa. La omisión de dicho elemento no altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartados 32-38) – cambio aceptable.		

Ejemplo en los que se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º

Obsoleto

	**Bubblekat**	Ejemplo inventado (PC8)
Productos y servicios: clase 9 *Territorio*: público de habla inglesa *Valoración*: El carácter distintivo de la marca en su forma registrada deriva, en esencia, de la combinación del elemento verbal «BUBBLEKAT» y de los demás elementos de la marca. A pesar del carácter distintivo débil de los demás elementos, estos interactúan y son visualmente dominantes debido a su tamaño y posición destacada. La omisión de tales elementos altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada – cambio inaceptable.		

Omisión de un símbolo u otro carácter ortográfico.

La omisión de un signo de puntuación, un carácter ortográfico (como un apóstrofo, acento, guión o espacio) u otros símbolos (como el símbolo plural o posesivo o la forma abreviada de la empresa) no suele alterar el carácter distintivo de la marca tal en su forma registrada.

Ejemplos en los que no se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	**Marca tal como se utiliza**	**Asunto n.º**
Stöckert	i) Stockert ii) Stoeckert	22/04/2020, R 1061/2018-5, STOCKERT medical solutions (fig.) / Stöckert.
Productos y servicios:: clases 9 y 10 *Territorio*: UE *Valoración:* El elemento «STOCKERT» es de manera clara el elemento dominante y más llamativo de la marca. La adición o supresión de la diéresis «Ö» no afecta al carácter distintivo del elemento denominativo, ya que los dos pequeños puntos situados encima de la «O» en la marca tal en su forma registrada no son un elemento dominante ni llamativo, aunque, cuando estén presentes, se percibirán, en particular por el público de habla alemana. Por consiguiente, se considera que la supresión de una diéresis «umlaut» o la sustitución convencional de la letra «ö» por el diptongo «oe» no alteran el carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartado 55) – cambio aceptable.		

Marca tal como fue registrada	**Marca comercializada**	**Asunto n.º**

Obsoleto

PELASPAN-PAC	PELASPAN PAC	22/03/2013, R 1986/2011-4, PELASPAN / PELASPAN et al.
Productos y servicios: clase 17 *Territorio*: Benelux *Valoración:* El uso de la marca en su forma registrada sin el guion que conecta los elementos «PELASPAN» y «PAC» no altera su carácter distintivo (apartado 25) – cambio aceptable.		

Marca tal como fue registrada	**Marca comercializada**	**Asunto n.º**
		29/04/2010, R 877/2009-1, Kaiku Bifi actiVium (fig.) / Bi-Fi (fig.) et al.
Productos y servicios: clase 29 *Territorio*: Alemania, España, Francia, Italia, Austria y Portugal *Valoración:* Los caracteres tipográficos se han modernizado pero las letras siguen teniendo forma redonda y la supresión del guion puede pasar inadvertida. El carácter distintivo de la marca en su forma registrada sigue basándose en las grandes letras negras «Bi Fi», siendo la «B» y la «F» mayúsculas y las dos letras «i» minúsculas, sobre un fondo blanco y resaltado en plata. El fondo naranja es simplemente el color del envase del producto (apartado 45)– cambio aceptable.		

Marca tal como fue registrada	**Marca comercializada**	**Asunto n.º**
ΑΡΑLIA-ΑΠΑΛΙΑ	APALIA	15/09/2011, R 2001/2010-1, APANI / APALIA-IIA
Productos y servicios: clase 30 *Territorio*: Grecia *Valoración:* la omisión de la transliteración del término en caracteres griegos no altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada: cambio aceptable.		

Obsoleto

Omisión de un elemento distintivo

La omisión de un elemento distintivo, ya sea una palabra o un elemento figurativo, suele alterar el carácter distintivo de la marca en su forma registrada, incluso cuando tales elementos no sean dominantes, siempre que no sean insignificantes.

Ejemplos en los que se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
		04/05/2012, R 562/2012-2, LT LIGHT-THECNO (fig.) / LIGHT TECHNOLOGY (fig.) et al.
Productos y servicios: clase 9 *Territorio*: España *Valoración:* Los elementos verbales «light technology (tecnología ligera)» han sido omitidos en la marca en su forma utilizada. Habida cuenta de la importancia en una marca compuesta por los elementos verbales, a través de los cuales el público destinatario suele referirse a tales marcas, el hecho de que se trate de palabras extranjeras que difícilmente pueden comprenderse por el público español y la forma en que se integran en la marca figurativa, la omisión de estos elementos denominativos altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartados 27 y 32) – cambio inaceptable.		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
		21/01/2015, T 4 46/13, KIT, EL SABOR DE NAVARRA, EU:T:2015:39.

Obsoleto

Productos y servicios: clase 29

Territorio: UE (pruebas centradas en España)

Valoración: En primer lugar, las palabras «Sabores de Navarra» hacen referencia a sensaciones o impresiones que evocan una región del norte de España. Por tanto, los elementos pueden ser percibidos por el público hispanoparlante como descriptivos del origen geográfico de los productos en cuestión. Más aún, la palabra «sabores» puede ser percibida como una indicación de la calidad del producto, es decir, el sabor. De ahí que los elementos «Sabores de Navarra» deban considerarse esencialmente descriptivos.

Los elementos «La Sabiduría del Sabor», dado el significado de las palabras «sabiduría» y «sabor», constituyen un juego de palabras y no puede considerarse descriptivo. De ahí se desprende que el carácter distintivo de la marca en su forma registrada se deriva, en esencia, de las palabras «La Sabiduría del Sabor» (apartados 31-45): cambio inaceptable.

Marca tal como fue registrada	**Marca comercializada**	**Asunto n.º**
FASHION TV (TV de moda)	FASHION (moda)	13/05/2020, R 1221/2018-4, Fashion TV.

Productos y servicios:: clases 32 y 33

Territorio: UE

Valoración: Para una línea de bebidas que se describe en las pruebas como «una nueva marca de bebidas de moda», la palabra «FASHION» por sí sola tiene muy poco o ningún carácter distintivo. En cambio, la palabra «TV» no alude ni a las bebidas ni al concepto de la moda. Como tal, el elemento denominativo «TV» constituye no solo un elemento distintivo, sino el elemento más distintivo de tal marca (apartado 34) – cambio inaceptable.

Marca tal como fue registrada	**Marca comercializada**	**Asunto n.º**
	ESCORPION	28/03/2007, R 1140/2006-2, SCORPIO / ESCORPION (fig.).

obsoleto

Productos y servicios: clases 1, 3 y 4 *Territorio*: España *Valoración:* La marca en su forma registrada se caracteriza en gran medida por la presencia del elemento figurativo. Sin embargo, los documentos presentados no muestran ningún uso del elemento figurativo contenido en la marca en su forma registrada (apartados 19-20) – cambio inaceptable.

Marca tal como fue registrada	Marca tal como se utiliza	Asunto n.º
		31/03/2020, R 2111/2019-4, natek (fig.) / Natec Ingenieros (fig.).
Productos y servicios: clase 42 *Territorio*: España *Valoración:* El dispositivo figurativo de la marca en su forma registrada no se considerará puramente ornamental o decorativo. Se trata de un dibujo muy singular que combina varias líneas, formas y colores llamativos visualmente y dotados de personalidad y carácter distintivo propio. Tiene cierto grado de creatividad e imaginación artística. Ocupa casi la mitad de la marca. Por consiguiente, no puede considerarse insignificante. Dado que el elemento figurativo es visualmente dominante y no es insignificante, la omisión de este altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartados 26-28) – cambio inaceptable.		

Marca tal como fue registrada	Marca tal como se utiliza	Asunto n.º
		15/12/2015, T-83/14, ARTHUR & ASTON / Arthur, EU:T:2015:974. recurso desestimado, 15/06/2016, C-94/16 P, ARTHUR & ASTON / Arthur, EU:C:2016:461.

Obsoleto

Productos y servicios: clase 25 *Territorio*: Francia *Valoración:* El elemento gráfico de la marca en su forma registrada, consistente en una firma estilizada, desaparece por completo de la marca en su forma utilizada y se sustituye por un elemento gráfico radicalmente diferente, muy clásico, simétrico y estático. La marca en su forma registrada llama la atención por su asimetría y por el dinamismo que le confiere el movimiento de las letras de izquierda a derecha. Las diferencias mencionadas anteriormente no son insignificantes y las marcas no pueden considerarse en términos generales equivalentes en sentido de la jurisprudencia (apartados 22 a 24): cambio inaceptable.

6.2.2.2.2 Marca en su forma registrada con carácter distintivo de grado bajo

Se pueden distinguir los siguientes supuestos principales.

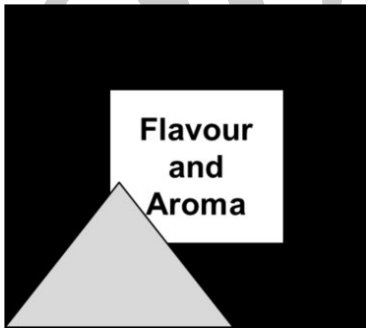
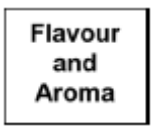
- Omisión de un elemento no distintivo.
- Omisión de un elemento distintivo débil.

Como una marca con un carácter distintivo débil no contiene elementos de carácter distintivo medio, no existe el supuesto de «omisión de un elemento distintivo».

Omisión de un elemento no distintivo.

Cuando la marca registrada tenga un carácter distintivo débil y el elemento omitido no sea distintivo, por lo general no se alterará el carácter distintivo de la marca registrada. Sin embargo, puede estar justificado un resultado diferente en los supuestos en que el carácter distintivo de la marca en su forma registrada se derive exclusivamente de la combinación de elementos no distintivos.

Ejemplo en los que se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	**Marca comercializada**	**Asunto n.º**
		Ejemplo inventado (PC 8)

obsoleto

Productos y servicios: clase 30 *Territorio*: público de habla inglesa *Valoración:* el carácter distintivo de la marca en su forma registrada deriva de la combinación de formas geométricas simples y palabras descriptivas. La combinación de tales elementos hace que la marca en su conjunto sea distintiva, de modo que la omisión de parte de estos elementos altera el carácter distintivo de la marca: cambio inaceptable.

Omisión de un elemento distintivo débil.

Cuando la marca registrada tiene un carácter distintivo débil, la omisión de un elemento distintivo débil puede dar lugar a una alteración del carácter distintivo de la marca en su forma registrada, en particular si el elemento omitido es visualmente dominante, o en los casos en que el carácter distintivo de la marca en su forma registrada se derive de la combinación de elementos de carácter distintivo débil. Por lo tanto, es especialmente importante valorar cada caso.

Ejemplos en los que se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	**Marca comercializada**	**Asunto n.º**
		15/09/2015, T-483/12, LOTTE (fig.) / KOALA SCHÖLLER (fig.), EU:T:2015:635.
Productos y servicios: clase 30 *Territorio*: Alemania *Valoración:* La marca está registrada como marca figurativa y no como marca tridimensional con forma hexagonal. La marca tampoco incluye una representación de dos paneles hexagonales equiláteros, unidos respectivamente en un sexto de la parte superior y un sexto de la parte inferior de la reproducción de dicha marca, lo que indica que cuando todos los paneles están doblados, pueden formar una caja hexagonal. Las representaciones del envase, tal como muestran las pruebas, no reproducen el triple efecto creado por la imagen de las tres tablas rectangulares, que caracterizan tal marca. Esto altera el carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartados 111-117): cambio inaceptable.		

Marca tal como fue registrada	**Marca comercializada**	**Asunto n.º**

Obsoleto

		Ejemplo inventado (PC 8)
Productos y servicios: clase 31 *Valoración*: el carácter distintivo del signo en su forma registrada deriva de una combinación de elementos carentes de carácter distintivo o con un carácter distintivo débil, en concreto, la palabra «Bio» y la estilización de la letra «O» que se asemeja a un gato. La combinación de ambos elementos permite registrar la marca como un todo: cambio inaceptable.		

6.2.2.3 Modificación de otras características

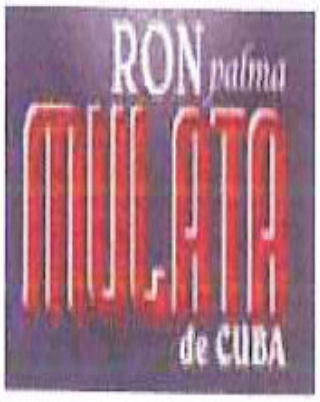
Cambiar la posición o las proporciones de los elementos de la marca en su forma registrada o cambiar entre un tipo de letra mayúscula o minúscula, siempre que no se aparte significativamente de la forma habitual de escribir, no afecta, en general, al carácter distintivo de la marca en su forma registrada.

Sin embargo, las letras mayúsculas irregulares u otras adiciones que puedan influir en el modo en la percepción de los elementos (por ejemplo, cuando el orden inverso de los elementos verbales da lugar a un significado diferente o cuando una parte del elemento verbal resaltada gráficamente tiene un significado propio) pueden llevar a una conclusión diferente.

Ejemplos en los que no se altera el carácter distintivo:

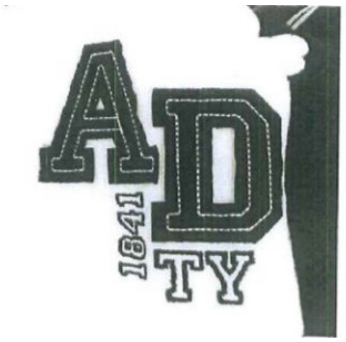
Marca tal como fue registrada	**Marca comercializada**	**Asunto n.º**
DRINKFIT		12/12/2014, T 1 105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070.
Productos y servicios: clase 29 *Territorio*: UE *Valoración:* Las etiquetas de las botellas de bebidas son estrechas, por lo que no es infrecuente que una marca denominativa esté escrita en dos líneas. La adición del elemento gráfico semicircular no cambia la impresión general de la marca (apartados 47 y 49): cambio aceptable.		

Obsoleto

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
PALMA MULATA		12/03/2014, T-381/12, EU:T:2014:119
Productos y servicios: clase 33 *Territorio*: UE *Valoración:* La disposición y proporciones diferentes de los elementos denominativos «PALMA» y «MULATA» en la marca en su forma utilizada no introducen un cambio que altere el carácter distintivo de la marca en su forma registrada (apartados 34-36): cambio aceptable.		

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
		24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419.
Productos y servicios: clases 35, 40, 41 y 42 *Territorio*: Alemania *Valoración:* tanto la forma registrada como la forma utilizada de la marca incluyen 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. (apartado 35) – cambio aceptable.		

Esboço

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
AD-1841-TY	i)  ii) 	10/10/2017, T 233/15, 1841, EU:T:2017:714
Productos y servicios: clase 25 *Territorio*: Francia *Valoración:* Los tres elementos principales de la marca en su forma registrada, es decir, los elementos «AD», «1841» y «TY», están siempre presentes al mismo tiempo en las marcas en su forma utilizada, aunque puede observarse una cierta diferencia de posición y tamaño y una estilización específica. Además, siguen siendo legibles e identificables en las formas utilizadas (apartados 73 a 76): cambio aceptable.		

Ejemplo en los que se altera el carácter distintivo:

Marca tal como fue registrada	Marca comercializada	Asunto n.º
LOVE YOUNG (amar a los jóvenes)	YOUNG LOVE (amor joven)	Ejemplo inventado (PC8)
Productos y servicios: clase 25 *Territorio*: público de habla inglesa *Valoración*: aunque los dos elementos verbales del signo registrado están presentes en la marca en su forma utilizada, su uso en orden inverso cambia el significado de la marca en su forma registrada: cambio inaceptable.		

Obsoleto

6.3 Uso en relación con los productos y servicios registrados

Según el artículo 18 del RMUE, la marca ha de ser objeto de uso en relación con los productos y servicios para los cuales esté registrada como condición para hacer valer los derechos derivados de la misma. A tenor de la primera frase del artículo 47, apartado 2, del RMUE, 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 47, apartado 2, del RMUE establece que si la marca de la Unión Europea 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.

El Tribunal General estableció en el asunto *Aladin*:

«Las disposiciones del artículo 43 del Reglamento n.º 40/94 [actual artículo 47 del RMUE] 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».

(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 51, la negrita es nuestra.)

El análisis del uso efectivo debe ampliarse, en principio, a todos los productos o servicios registrados sobre los que esté basada una oposición y para los que el solicitante pida de forma expresa que se presente la prueba del uso. Sin embargo, en las situaciones en que esté claro que pueda establecerse riesgo de confusión sobre la base de algunos de los productos o servicios anteriores, no es necesario que el análisis de la Oficina del uso efectivo se amplíe a todos los productos o servicios anteriores sino que puede centrarse en aquellos productos o servicios que sean suficientes para establecer la identidad/similitud con los productos 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 o servicios anteriores, no es necesario examinar las pruebas del uso presentadas por el oponente en relación con el restode productos 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, Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 2, Comparación de los productos y

Obsoleto

servicios y, en particular, la práctica relativa al uso de todas las indicaciones generales del título de clase y las Directrices, Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación.

6.3.1 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

Asunto n.º	Productos y servicios registrados	Productos y servicios utilizados	Observación
18/01/2011, T-382/08, Vogue	*Calzado*	*Venta al por menor de calzado*	No admisible (apartados 47 y 48).
13/05/2009, T-183/08, Jello Schuhpark II	*Calzado*	*Servicios de venta al por menor relacionados con el calzado*	No admisible (apartado 32).
08/11/2001, R 807/2000-3, DEMARA / DEMAR Antibioticos, S.A.	*Productos farmacéuticos, veterinarios y desinfectantes*	*Compresas y pañales de papel para la incontinencia*	No admisible aunque los productos específicos pueden ser distribuidos en farmacias (apartados 14 y 16).
03/10/2008, R 1533/2007-4, Geo Madrid (fig.) / GEO	*Servicios de telecomunicaciones* de la clase 38	*Proporcionar una plataforma de compra por Internet*	No admisible (apartado 16).
03/05/2004, R 68/2003-2, SWEETIE / SWEETY	*Frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; zumos concentrados de frutas y cítricos, conservas; azúcares, galletas, tartas, pastelería y confitería*	*Salsas de fresa, caramelo o chocolate*	No admisible (apartado 20).
24/02/2010, R 1519/2008-1, DADO / DODOT *et al.*	*Pañales de gasa para bebé* de la clase 25	*Pañales desechables de papel y celulosa* (clase 16)	No admisible (apartado 29).

Obsoleto

Asunto n.º	Productos y servicios registrados	Productos y servicios utilizados	Observación
18/06/2010, R 594/2009-2, BANIF / BANIF (fig.)	*Administración, representación y asesoría general* de la clase 35 *Proyectos técnicos, económicos y administrativos* de la clase 42	*Administración de fondos y activos personales o agencias inmobiliarias* (clase 36)	No admisible (apartado 39).
31/05/2011, B 1 589 871	Interruptores eléctricos y «partes de lámparas»	*Aparatos de alumbrado*	No admisible.
25/11/2002, B 253 494	*Servicios educativos*	*Servicios de esparcimiento*	No admisible.
28/04/2011, B 1 259 136	*Servicios de transporte y distribución* de la clase 39	Entrega a domicilio de productos comprados en tiendas de venta al por menor	No admisible porque los servicios registrados se prestan por empresas 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.

Obsoleto

Asunto n.º	Productos y servicios registrados	Productos y servicios utilizados	Observación
23/08/2012, R 1330/2011-4, AF (fig.)	*Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración de empresas, trabajos de oficina* 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).

Obsoleto

6.3.2 Importancia de la clasificación

Aunque la Clasificación de Niza se adoptó con fines exclusivamente administrativos, sus **números de clase y notas explicativas** pueden ser pertinentes para determinar **la naturaleza y la finalidad** de los **productos o servicios** para los que una marca está **registrada** y en relación con los cuales **debe demostrarse el uso efectivo**. Así ocurre, en particular, cuando los términos en la especificación son generales y pueden abarcar diferentes productos o servicios (06/10/2021, T-397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, § 35).

Por ejemplo, una marca está registrada para «*pan*» de la clase 30 y se demuestra su uso para «*piezas esponjosas de repostería glaseadas o cubiertas de chocolate*». A la hora de decidir si estos últimos productos están incluidos en el término «*pan*», debe tenerse en cuenta que la clase 30 contiene la categoría «*pastelería*», a la que pertenecen dichos productos a efectos de clasificación, y otra categoría de «*pan*», a la que no pertenecen (01/09/2021, T-697/20, Donas dulcesol / Dulcesol, EU:T:2021:526, § 38). Del mismo modo, si una marca está registrada para «*bebidas a base de café*» de la clase 30 y se utiliza para «*bebidas energéticas aromatizadas con café*», este uso no puede constituir un uso efectivo de las primeras. Esto se debe a que las «*bebidas energéticas*» son bebidas no alcohólicas comprendidas en la clase 32, mientras que las bebidas a base de café, que están incluidas en la clase 30 y excluidas expresamente de la clase 32, se refieren más a las bebidas en las que

el café constituye el elemento predominante y característico (10/11/2021, T-758/20 y T-759/20, Monster, EU:T:2021:776, § 49).

El impacto de la clasificación es aún más evidente cuando categorías similares de productos o servicios se han **clasificado en clases diferentes** porque la **finalidad específica difiere**. Por ejemplo, el «*calzado*» se puede incluir en diversas clases en función de la finalidad específica: «*calzado ortopédico*» en la clase 10 y «*calzado*» ordinario en la clase 25. En estos casos, la clase elegida puede ser de suma importancia. Si la marca está registrada para «*calzado*» de la clase 25, la clase elegida indica que estos productos son calzado ordinario. Por consiguiente, si las pruebas demuestran un uso exclusivo para «*calzado ortopédico*», no se habrá demostrado el uso efectivo de la marca.

Puede ocurrir, no obstante, que el término para el que se haya registrado la marca de conformidad con la Clasificación de Niza en vigor en la fecha de solicitud de la marca identifique **claramente** productos o servicios que pertenezcan **a una clase diferente** (06/10/2021, T-372/20, Juvederm, EU:T:2021:652, § 56-57). En estos casos excepcionales, **la propia redacción es decisiva** para determinar el ámbito real de la protección (véase, a tal efecto, 06/10/2021, T-397/20, Juvederm, EU:T:2021:653, § 45). Por ejemplo, si se ha registrado *«calzado ortopédico»* en la clase 25 y la marca se utiliza para calzado ortopédico (que pertenece claramente a la clase 10), se habrá demostrado el uso efectivo. Esto se debe a que el ámbito de protección del término específico «*calzado ortopédico*» sigue estando claro, con independencia de que el número de clase sea incorrecto (06/10/2021, T-372/20, Juvederm, EU:T:2021:652, § 55, 62).

Para obtener más información sobre la pertinencia de la Clasificación de Niza, véanse: Parte B, Examen, Sección 3, Clasificación, punto 4.2.1, Principios generales, y punto 4.2.2, Influencia de la clasificación en el ámbito de protección; y Parte C, Oposición, Sección 2, Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 2, Comparación de los productos y servicios, punto 1.2.3, Conclusiones que deben extraerse de la estructura de la Clasificación de Niza.

6.3.3 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 *prendas de vestir, calzado y sombrerería* de la clase 25. Las pruebas hacen referencia a «faldas», «pantalones» y «camisetas».

Conclusión: La marca ha sido utilizada para *prendas de vestir.*

Obsoleto

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 el punto 6.3.4).

Ejemplo: La marca anterior está registrada para *prendas de vestir* 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.

6.3.4 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 del 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 47, apartado 2, del RMUE no establece ninguna excepción a este respecto.

Ejemplo: La marca anterior está registrada para *prendas de vestir* 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.

6.3.4.1 Marca anterior registrada para una categoría amplia de productos y servicios

En el asunto Aladin, el Tribunal General 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 del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección, en un procedimiento de oposición, de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada».

(14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45; véase también 16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C:2020:573, § 43).

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 del uso en relación con productos y servicios específicos **comprendidos en esta categoría**, suscita la cuestión de saber si la prueba del uso presentada debe considerarse

Obsoleto

únicamente como prueba del 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 Tribunal General señaló asimismo, por un lado, que procede interpretar que el artículo 47, apartado 2, última frase, del RMUE tiene por objeto evitar que una marca goce de una protección amplia únicamente porque haya sido registrada para una amplia gama de productos o servicios, si solo se ha utilizado en relación con una parte de los mismos. 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 de 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 esta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecte 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. a) lo suficientemente amplia para abarcar una serie de subcategorías que no sea arbitraria;
   b. b) susceptible de ser considerada de forma autónoma;

   y
2. la prueba del uso efectivo de la marca se demuestra 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 o de la subcategoría o subcategorías iniciales amplias. Véanse los ejemplos del punto 6.3.4.3 *infra*.

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 punto 6.3.4.3 *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.

Obsoleto

Signo impugnado	Asunto n.º
CARRERA	09/09/2009, R 260/2009-4, (caducidad)
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, y • placas protectoras de umbrales de puertas se consideró prueba del uso suficiente para las *piezas de vehículos terrestres y de motor* en general 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.	

En el caso de una marca registrada para una **categoría amplia de productos y servicios que no sea suficientemente clara y precisa** como para permitir que las autoridades competentes y los operadores económicos determinen, basándose solamente en ella, el alcance de la protección, debe ser posible, en principio, determinar el alcance preciso mediante la prueba del uso (29/01/2020, C-371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 68-70; 04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P & C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE *et al.*, EU:C:2020:151, § 136). Son aplicables los principios generales mencionados anteriormente. Para más información sobre términos poco claros e imprecisos, véase las Directrices, Parte C. Oposición, Sección 2. Doble identidad y riesgo de confusión, Capítulo 2, Comparación de productos y servicios, punto 1.5.2..

6.3.4.2 Marca anterior registrada para productos o servicios especificados de forma precisa

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

1. la 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 (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45; 16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C: 2020:573, § 42).

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

Obsoleto

6.3.4.3 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 (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29-30; 23/09/2009, T-493/07, Famoxin, EU:T:2009:355, § 37). Si los productos o servicios en cuestión tienen varias finalidades, no es posible crear, de manera no arbitraria, subcategorías independientes al considerar por separado cada una de las finalidades mencionadas (16/07/2020, C-714/18 P, tigha / TAIGA, EU:C: 2020:573, § 51).

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. El origen geográfico de los productos no es relevante. Aunque el origen geográfico de los vinos es un factor importante para elegirlos, este factor no es tan importante como para que vinos con diferentes denominaciones de origen puedan constituir subcategorías de productos que puedan considerarse de forma autónoma (30/06/2015, T-489/13, VIÑA ALBERDI / VILLA ALBERTI,EU:T:2015:446, § 37).

Signo anterior	**Asunto n.º**
ALADIN	14/07/2005, T-126/03
Productos y servicios: *productos para pulir metales* de la clase 3. Apreciación de la prueba del uso: 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 metal 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 se puede establecer otra subcategoría sin que esta resultara artificial y, por lo tanto, se supuso el uso para toda la categoría de *productos para pulir metales*.	

Signo impugnado	**Asunto n.º**
PELLICO	15/06/2018, R 2595/2015-G, PELLICO (fig.) Caducidad

Obsoleto

Signo impugnado	Asunto n.º
Productos y servicios: *calzado* de la clase 25. Apreciación de la prueba del uso: el uso ha sido probado solo para el *calzado de mujer*, lo que constituye una subcategoría suficientemente distinta dentro de la amplia categoría de *calzado*. El consumidor objetivo no solo desea satisfacer las necesidades de cubrir y proteger sus propios pies, sino que está buscando, específicamente, *calzado de mujer*. Las realidades del mercado también apoyan esta división: muchas zapaterías ofrecen exclusivamente calzado para mujeres o separan la sección de calzado para mujeres del resto (apartados 32, 39-42).	

Signo impugnado	**Asunto n.º**
Turbo	19/06/2007, R 378/2006-2, TURBO Caducidad
Productos y servicios: *prendas de vestir* de la clase 25. Apreciación de la prueba del uso: la Sala de Recurso consideró que, además de a 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 ejemplo, camisetas, pantalones cortos tipo Bermudas, pantalones cortos de ciclismo y ropa interior femenina (apartado 21). Por lo tanto, la Sala de Recurso consideró que había quedado demostrado el uso de la marca impugnada para *prendas de vestir* (apartado 22). La Sala de Recurso consideró, asimismo, que era prácticamente imposible y excesivamente costoso imponer al titular de una marca registrada para *prendas de vestir* la obligación de demostrar el uso en todas las subcategorías posibles que el solicitante podría subdividir de manera infinita (apartado 25).	

Signo anterior	**Asunto n.º**
	19/01/2009, R 1088/2008-2, EPCOS (fig.) / E epco SISTEMAS (fig.); ratificada mediante 15/12/2010, T-132/09, Epcos, EU:T:2010:518

Obsoleto

Productos y servicios: *aparatos y dispositivos de medición* de la clase 9. Apreciación de la prueba del uso: 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 resolución que se impugna en este sentido (apartado 29).

Signo impugnado	**Asunto n.º**
ICEBERG	23/07/2009, R 1166/2008-1, ICEBERG Caducidad
Productos y servicios: *aparatos de calefacción, producción de vapor, de refrigeración, de secado, de ventilación y de distribución del agua* de la clase 11. Apreciación de la prueba del uso: 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	**Asunto n.º**
LOTUS	02/12/2008, R 1295/2007-4, LOTUS Caducidad

Obsoleto

Productos y servicios: *ropa exterior e interior, calcetería, corsés, corbatas, tirantes, guantes, ropa interior* de la clase 25.

Apreciación de la prueba del uso: 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 de *ropa exterior e interior*. La División de Nulidad consideró, en cambio, que el uso era suficiente, porque según los principios de la sentencia *Aladin* (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288) 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	**Asunto n.º**
GRAF-SYTECO	16/12/2010, R 1113/2009-4, GRAFSYSTEM / GRAF-SYTECO
Productos y servicios: *instrumentos 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. Apreciación de la prueba del uso: los aparatos que el oponente ha demostrado que ha introducido en el mercado están comprendidos en el término de *hardware* 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 (apartados 30-31). No se aportaron pruebas para la clase 42.	

Obsoleto

Signo anterior	**Asunto n.º**
HEMICELL	20/09/2010, R 155/2010-2, HICELL (fig.) / HEMICELL
Productos y servicios: *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. Apreciación de la prueba del uso:la resolución impugnada estaba equivocada 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 resolución 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.	

Signo impugnado	**Asunto n.º**
VIGOR	18/11/2015, T-361/13, VIGOR / VIGAR
Productos y servicios: *todo tipo de cepillos y artículos de cepillado con fines de limpieza e higiene* de la clase 21. El uso probado de una marca para escobas, cepillos y esponjas, entre otros productos, se consideró prueba del uso suficiente para «todo tipo de cepillos y artículos de cepillado con fines de limpieza e higiene» para los que se registró la marca. El Tribunal dictaminó que estos productos de hogar y de cocina no constituyen una categoría suficientemente amplia para que sea necesario identificarlos dentro de subcategorías en las que tuviera que demostrarse específicamente el uso real. Por el contrario, debía dictaminarse que no es posible realizar subdivisiones significativas en esa categoría de productos.	

Obsoleto

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 el 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*:

Asunto n.º	Adecuada	No adecuada
13/02/2007, T-256/04, Respicur	*Productos farmacéuticos para enfermedades respiratorias*	*Aerosoles dosificadores que contienen corticoides, que se dispensan únicamente con receta médica.*
23/09/2009, T-493/07, Famoxin	*Productos farmacéuticos para enfermedades cardiovasculares*	*Preparados farmacéuticos que contienen digoxina destinados al uso en humanos para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares.*
16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237	*Productos farmacéuticos para el tratamiento para el corazón*	*Solución estéril de adenosina para el uso en el tratamiento de afecciones cardíacas específicas, para administración intravenosa en hospitales.*
17/10/2006, T-483/04, Galzin, EU:T:2006:323	*Preparaciones elaboradas básicamente con calcio*	*Productos farmacéuticos.*

6.3.5 Uso de la marca en piezas de recambio, servicios de posventa y mercados de segunda mano de los productos registrados

En la sentencia *Minimax*, el Tribunal afirmó que, en determinadas circunstancias, el uso de la marca también se puede considerar efectivo para productos «registrados» ya comercializados y que ya no sean objeto de nuevas ofertas de venta (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 40 *et seq.*).

- 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 utilice efectivamente en el caso de **operaciones de posventa**, como la venta de accesorios o productos afines, o la prestación de servicios de mantenimiento y de reparación.

Signo	Asunto n.º
Minimax	11/03/2003, C-40/01

Obsoleto

Productos y servicios: *extintores y productos afines* frente a *componentes y servicios postventa*. Apreciación de la prueba del 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.

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 en relación con productos diferentes de los registrados, lo que no es conforme a la norma general recogida en el artículo 47, apartado 2, del RMUE.

En la sentencia *Testarossa*, el Tribunal de Justicia confirmó que, en principio, la **reventa ulterior de productos de segunda mano** que llevan la marca no constituye un uso efectivo (22/10/2020, C-720/18 & C-721/18, Testarossa, EU:C:2020:854, § 55). Sin embargo, consideró que la reventa **por el titular** de productos de segunda mano que llevan la marca puede tenerse en cuenta como prueba del uso de dicha marca. El hecho de que el titular de la marca no pueda prohibir a terceros el uso de su marca para productos ya comercializados con dicha marca no significa que no pueda utilizarla él mismo para tales productos. Si el titular de la marca de que se trate utiliza efectivamente dicha marca, **de conformidad con su función esencial**, que es garantizar la **identidad del origen** de los productos para los que ha sido registrada, al revender productos de segunda mano, dicho uso puede constituir un «uso efectivo» (22/10/2020, C-720/18 & C-721/18, Testarossa, EU:C:2020:854, § 56-60).

6.3.6 Uso para la venta de los propios productos del fabricante

Los servicios de venta al por menor de la clase 35 se definen en la nota explicativa de la Clasificación de Niza como

… el agrupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan examinarlos y comprarlos a su conveniencia; este servicio puede ser prestado por comercios minoristas o mayoristas, o mediante catálogos de venta por correo o medios de comunicación electrónicos, por ejemplo, sitios web o programas de televenta.

A partir de esa explicación se deduce que el concepto de «servicios de venta al por menor» tiene **tres características esenciales** : en primer lugar, la finalidad de esos servicios es la venta de productos a los consumidores; en segundo lugar, están dirigidos a los consumidores con vistas a permitirles examinar y comprar

Objeto

convenientemente los productos; y en tercer lugar, se prestan por cuenta de terceros (04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P & C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 126). Los «**terceros**» que se benefician del «agrupamiento de productos **diversos**» son los diversos fabricantes que buscan un hueco en el mercado para sus productos.

El Tribunal entiende que el objetivo de la venta al por menor es la venta de productos a consumidores. Esto incluye, además de la transacción de ventas legales, toda actividad llevada a cabo por el comerciante con la finalidad de propiciar el buen fin de una transacción de ese tipo. Esa actividad consiste, por ejemplo, en seleccionar un surtido de productos que se ofrecen a la venta y ofrecer una variedad de servicios con el fin de inducir al consumidor a concluir la mencionada transacción con el comerciante en cuestión, más que con un competidor (07/07/2005, C-418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34). Por ejemplo, el concepto de «servicios de venta al por menor» incluye los servicios de un centro comercial pensado para que los consumidores puedan examinar y comprar los productos, en beneficio de las empresas que ocupan el centro comercial en cuestión (04/03/2020, C-155/18 P, C-156/18 P, C-157/18 P & C-158/18 P, BURLINGTON / BURLINGTON ARCADE et al., EU:C:2020:151, § 130). El Tribunal ha confirmado que los servicios también pueden ser objeto de comercio minorista dado que existen situaciones en las que un comerciante selecciona y ofrece un surtido de servicios de terceros para que el consumidor pueda elegir entre dichos servicios desde un único punto de contacto (10/07/2014, C-420/13, Netto Marken-Discount, EU:C:2014:2069, § 34).

Del mismo modo que hacer publicidad de los propios productos no constituye un uso de los servicios de publicidad de la clase 35, tampoco se están utilizando los servicios de venta al por menor de la clase 35 cuando el fabricante solamente vende sus propios productos en su tienda o sitio web. La venta de sus propios productos por el propio fabricante no es un servicio independiente sino una actividad cubierta por la protección que confiere el registro de los **productos**. No sería adecuado asimilar la protección que confiere el registro de los productos en cualquiera de las clases de la 1 a la 34 con la protección que confiere el registro para los servicios de venta al por menor de la clase 35. Aunque los fabricantes pueden ofrecer servicios auxiliares (como tener un punto de venta con dependientes, publicidad, asesoría, servicio posventa, etc.) en el curso de la venta de sus propios productos, dichas actividades únicamente se consideran un «servicio» remunerado si no forman parte integral de la oferta para la venta de los productos (10/07/2014, C-421/13, Apple Store, EU:C:2014:2070, § 26). En consecuencia, si un fabricante utiliza una marca comercial en relación con actividades que forman parte integral de la oferta para la venta de sus propios productos, no está utilizando los servicios de venta al por menor de la clase 35. Esta interpretación también la confirman los ejemplos del uso (infractor) que proporciona el apartado 3 del artículo 9 del RMUE.

Dicha actividad de ventas tampoco estaría en línea con la definición de «servicios de venta al por menor» que ofrece la nota explicativa de la Clasificación de Niza según la interpretación del Tribunal, porque no comporta ningún beneficio para fabricantes

Obsoleto

terceros. Por lo tanto, falta una característica esencial de los servicios de venta al por menor.

Asimismo, el uso efectivo debe ser coherente con la función esencial de una marca. La marca utilizada en relación con un punto de venta para los propios productos del fabricante sirve para distinguir dichos **productos** de los productos de otro fabricante, pero no para distinguir los **servicios** que presta dicho punto de venta de los que se prestan a través de otros puntos de venta. Los fabricantes que venden sus propios productos en sus propias tiendan compiten en el mercado de los **productos** que venden, pero no compiten en el mercado de los **servicios de venta al por menor**, que se dirige a fabricantes terceros. Gestionar una tienda **exclusivamente** para la venta de los propios productos del fabricante excluye la oferta de productos competidores de fabricantes terceros.

Sin embargo, no debe negarse el uso para servicios de venta al por menor si el oponente, cuando agrupa los productos que ofrecen terceros, incluye, además de los productos de otros comerciantes, los productos que él mismo fabrica.

7 Uso por el titular o en su nombre

7.1 Uso por el titular

Según lo dispuesto en el artículo 18, apartado 1 , y en el artículo 47, apartado 2 , del RMUE, incumbe generalmente al titular hacer un uso efectivo de la marca registrada anterior. Estas disposiciones también abarcan el uso de la marca por el anterior titular durante el trascurso de su titularidad.

7.2 Uso por terceros autorizados

A tenor del artículo 18, apartado 2, del RMUE, el uso de la marca de la Unión Europea 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 (30/01/2015, T-278/13, ahora, EU:T:2015:57, § 38). 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 (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 32; 16/11/2011, T-308/06, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 73).

Obsoleto

En la fase de **prueba** bastará *prima facie* que el oponente se limite a presentar la prueba del 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 08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 25 (ratificada mediante 11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310). El Tribunal señaló que parece poco probable que el titular de una marca pueda presentar la prueba de un uso de esta efectuado contra su voluntad. Con mayor razón podía la Oficina **basarse en esta presunción** si se tiene en cuenta que el solicitante 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 refute 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.

7.3 Uso de marcas colectivas y marcas de certificación por usuarios autorizados

Por regla general, las **marcas colectivas** no son utilizadas por la asociación titular sino más bien por sus miembros. En lo que respecta a las marcas colectivas de la Unión Europea, esto se refleja en el artículo 78 del RMUE, que establece que el uso realizado por cualquier persona facultada para utilizar la marca satisface el requisito del usuario.

Las **marcas de certificación** no son utilizadas por sus propietarios, sino por usuarios autorizados, con el fin de garantizar a los consumidores que los productos o servicios poseen una característica concreta. En lo que respecta a las marcas de certificación de la Unión Europea, esto se refleja en el artículo 87 del RMUE, que establece que el uso realizado por la persona facultada para ello de conformidad con las disposiciones que regulan el uso de la marca de certificación satisface el requisito del usuario.

8 Irrelevancia del uso ilícito

La cuestión de saber si la marca ha sido utilizada de forma que satisfaga los requisitos del uso previsto en los artículos 18 y 47 del RMUE requiere una apreciación de hecho sobre el uso efectivo. El uso será «efectivo» en este contexto incluso si el usuario vulnera las 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 el artículo 58, apartado 1, letra c), del RMUE 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

Obsoleto

el uso engañoso son la declaración de nulidad o de caducidad, según proceda, o una prohibición de uso (contemplada en el artículo 137, apartado 2, del RMUE).

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

9 Justificación de la falta de uso

De conformidad con el artículo 47, apartado 2 del RMUE, 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 (14/06/2007, C-246/05, Le Chef de Cuisine, EU:C:2007:340, § 52).

9.1 Riesgos empresariales

Procede considerar que el concepto de causas justificativas se refiere a cuestiones 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 (14/05/0008, R 855/2007-4, PAN AM, § 27; 09/07/2003, T-156/01, Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 41; 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160, § 67-69).

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 47, apartado 2, del RMUE, ya

Obsoleto

que este tipo de dificultades constituyen una parte natural del funcionamiento de una empresa.

9.2 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 (18/04/2007, R 155/2006-1, LEVENIA / LEVELINA); 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	Asunto n.º
HEMICELL	20/09/2010, R 155/2010-2, HICELL (fig.) / HEMICELL
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 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 (18/02/2013, R 1101/2011-2, SMART WATER, § 40; 18/03/2015, T-250/13, SMART WATER, EU:T:2015:160).

Obsoleto

Signo anterior	Asunto n.º
HUGO BOSS	09/03/2010, R 764/2009-4, HUGO BOSS / BOSS
El procedimiento nacional [de anulación francés] planteado contra la marca opositora no puede considerarse una causa que justifica la falta del uso (apartado 19). 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).	

Signo anterior	Asunto n.º
MANPOWER	18/06/2010, R 997/2009-4, MOON-POWER / MANPOWER
Según el artículo 9, del RMUE y el artículo 5 de la Directiva 2008/95/CE, 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 09/03/2010, R 764/2009-4, HUGO BOSS / BOSS, § 22) (§ 27). Tampoco el uso será «no razonable» en dichos casos. Las personas que, como titulares de marcas, se vean 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 resolución se convierta en definitiva, debe reconocerse la incertidumbre como causa que justifica la falta del uso. De hecho, la cuestión de qué debería ocurrir en el período 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 resoluciones que todavía no son definitivas sobre la aplicación provisional. El demandado no tiene derecho a ignorar esas resoluciones y actuar como si no existieran tribunales (apartado 28).	

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

Obsoleto

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 (11/12/2007, R 77/2006-1, MISS INTERCONTINENTAL (fig.), § 51).

9.3 Registros impugnados

El Tribunal General 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 (23/02/2006, T-194/03, Bainbridge, EU:T:2006:65, § 46).

9.4 *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.

9.5 Consecuencias de la justificación de la falta de uso

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

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

Además, la duración del período durante el cual existieron causas justificativas puede ser importante. Las causas de la falta de uso que solo existen durante una parte del período relevante de cinco años no siempre pueden considerarse un motivo justificado para dejar de aplicar el requisito de la prueba del uso. En este contexto, el período durante el cual concurrieron estas razones y el tiempo transcurrido desde que dejaron de existir revisten una particular importancia (01/07/1999, B 2 255).

10 Resolución

10.1 Competencia de la Oficina

La Oficina lleva a cabo su propia apreciación de la prueba del uso presentada. Esto significa que su valor probatorio se aprecia con independencia de las observaciones

Obsoleto

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* (01/08/2007, R 201/2006-4, OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19; 14/11/2000, R 823/1999-3, SIDOL / SIDOLIN).

Una declaración del solicitante según la cual el uso ha quedado acreditado no tiene, por tanto, ningún efecto sobre la resolución de la Oficina. La petición de la prueba del 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 del uso (véase supra el punto 3.4.4).

Lo anterior no es contrario al artículo 95, apartado 1, del RMUE, 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 (01/08/2007, R 201/2006-4, OCB (fig.) / O.C.B., OCB (fig.), § 19; 14/11/2000, R 823/1999-3, SIDOL / SIDOLIN, § 20; 13/03/2001, R 68/2000-2, MOBEC / NOVEX PHARMA).

10.2 Necesidad de apreciar la prueba del uso

No siempre es necesaria una decisión relativa al cumplimiento de la obligación de haber realizado un uso efectivo de la marca registrada.

Cuando el solicitante pida **prueba del uso** de los derechos anteriores, la Oficina también examinará si, y en qué medida, la marca anterior de que se trate fue utilizada, siempre que esto sea pertinente para el resultado de la resolución en cuestión. Siempre es necesario y obligatorio el examen de la prueba del uso en los casos en que la oposición tenga éxito parcial o total sobre la base de la marca anterior sujeta a la obligación de la prueba del uso.

La Oficina puede decidir no evaluar la prueba del uso cuando sea irrelevante para el resultado de la oposición, por ejemplo:

- en virtud del artículo 8, apartado 1, letra b) RMUE, si no existe riesgo de confusión entre la marca impugnada y la marca anterior sujeta a la prueba del uso (10/02/2021, T-117/20, PANTHÉ (fig.) / P PANTHER (fig.) et al., EU:T:2021:81, § 64);
- si la oposición se estima totalmente basándose en otra marca anterior que no está sujeta a la obligación de la prueba del uso;

Obsoleto

- si la oposición se estima totalmente sobre la base del artículo 8, apartado 3, o del artículo 8, apartado 4, del RMUE;
- con arreglo al artículo 8, apartado 5, del RMUE, si no se ha cumplido totalmente una de las condiciones necesarias para aplicar una de las condiciones necesarias.

Sin embargo, deberá indicarse expresamente en la resolución, mediante una breve justificación, si la marca anterior sujeta a la obligación de la prueba del uso hubiera sido examinada en la resolución omitiéndose la apreciación de la prueba del uso.

10.3 Apreciación global de las pruebas presentadas

Tal como se ha establecido con más detalle anteriormente (véase supra el punto 2.2), la Oficina ha de evaluar las pruebas presentadas en relación con el lugar, el tiempo, el alcance y la 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 (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 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 período).

Deberán tenerse en cuenta todas las circunstancias de un asunto específico, **unas junto con otras**, para determinar la prueba del 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 masas frente a productos especiales) o el mercado o ámbito de actividad determinado.

En ciertas condiciones, **las pruebas indirectas o circunstanciales** pueden ser adecuadas, incluso por sí mismas, para demostrar un uso efectivo.

Como la Oficina no valora el éxito comercial, un uso mínimo (pero que no tenga un carácter meramente simbólico o interno) puede, incluso, 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 deberá indicar qué **pruebas** se presentaron. Sin embargo, por lo general, solo se mencionarán las pruebas pertinentes para la conclusión. Si se considera que la prueba es concluyente, bastará que la Oficina indique aquellos 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 del uso fue insuficiente, no se abordará la cuestión del riesgo de confusión ni se abordará lo dispuesto en el artículo 8, apartado 5, del RMUE, en caso de que se haya reivindicado.

Obsoleto

10.4 Tratamiento de la información confidencial

En virtud del artículo 113, apartado 1, del RMUE, la Oficina debe publicar sus resoluciones. Por otra parte, en virtud del artículo 114, apartado 4, del RMUE, a petición previa de la parte que haya mostrado un especial interés en que se mantenga la confidencialidad de ciertas partes del expediente, los datos en cuestión deberán mantenerse confidenciales frente al público[88]. Además, la necesidad de mantener ciertos datos confidenciales no exime a la Oficina de la obligación de exponer las razones de sus resoluciones.

Dada la naturaleza pública de las resoluciones, el interés justificado de una parte por mantener determinada información confidencial frente al público ha de conciliarse con la obligación de la Oficina de exponer las razones. Puede ser problemático razonar sin divulgar datos empresariales confidenciales, pero esto puede hacerse refiriéndose a dichos datos con carácter general. Por ejemplo, la resolución puede referirse a las facturas presentadas, indicar el intervalo de tiempo, la frecuencia y el territorio de ventas, la importancia de los volúmenes de ventas que representan y si son suficientes para justificar la conclusión de uso efectivo. Lo importante es que la resolución refleje que los datos empresariales relevantes han sido tenidos en cuenta y valorados en relación con el tipo de productos y servicios de que se trate y las características del mercado correspondiente. No basta con señalar si los factores en cuestión (hora, lugar, naturaleza y alcance del uso) se han cumplido o no para justificar la conclusión final sobre la cuestión del uso efectivo.

Por último, hay que aclarar que, sin perjuicio de la confidencialidad de un expediente o anexo en su totalidad, los datos contenidos que sean claramente de dominio público (p. ej., los extractos de prensa) podrán mencionarse en la resolución incluso de manera específica.

10.5 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:

Obsoleto

88 Obsérvese, no obstante, que no se podrá mantener confidencial ninguna parte del expediente frente a la otra parte en el procedimiento, por razón del derecho de defensa (véanse las Directrices, Parte C, Oposición, sección 1, Procedimiento de oposición, punto 4.4.4).

10.5.1 Uso efectivo aceptado

Asunto	Observación
17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47	El oponente (Fribo Foods Ltd.) presentó **varias facturas** 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 **folletos sin fecha**, un **recorte de prensa** y tres **listados de precios**. 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, podían llegar a tenerse en cuenta. El Tribunal aceptó el uso efectivo y destacó que la apreciación global implicaba que todos los factores pertinentes debían considerarse de forma conjunta y no aislada.
02/05/2011, R 872/2010-4, CERASIL / CERATOSIL	El oponente presentó, entre otros documentos, cerca de **50 facturas** 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 período de referencia. Junto con el resto de pruebas (**folletos, declaraciones juradas, artículos, fotografías**), el conjunto se consideró suficiente para acreditar el uso efectivo.

Obsoleto

Asunto	Observación
29/11/2010, B 1 477 670	El oponente, procedente del ámbito del mantenimiento de vehículos y la gestión de empresas vinculadas con la compraventa de vehículos, aportó diversos **informes anuales** que proporcionaron una visión general de sus actividades comerciales y financieras globales. La División de Oposición consideró que estos informes, por sí mismos, no constituían información suficiente sobre el uso real de la mayoría de los servicios reivindicados. Sin embargo, teniendo en cuenta los **anuncios y la publicidad** que mostraban la marca en cuestión en relación con determinados servicios, la División de Oposición concluyó que las pruebas, en su conjunto, aportaban suficientes indicaciones respecto del alcance, la naturaleza, el período y el lugar de uso para dichos servicios.

Obsoleto

Asunto	Observación
29/11/2010, R 919/2009-4, GELITE / GEHOLIT	Los documentos presentados por el recurrente 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 **etiquetas** adjuntas demuestran el uso de la marca para diversas capas bases y primeras capas. Esta información coincide con los **listados de precios** adjuntos. Las **hojas de información técnica** describen estos productos como revestimientos contra la corrosión basados en resinas artificiales que se ofrecen a la venta en diversos colores. Las **facturas** adjuntas demuestran que estos productos fueron suministrados a varios clientes en Alemania. Aunque las cifras de negocios establecidas en la declaración escrita respecto del período 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.

Obsoleto

Asunto	Observación
20/04/2010, R 878/2009-2, SOLEA / Balea	La **declaración** solemne hace referencia a unas elevadas cifras de venta (más de 100 millones EUR) de productos comercializados entre 2004 y 2006, y adjunta extractos de Internet de **fotografías** de los productos vendidos durante el período 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 **sentencia** 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 afeitar y para el cuidado facial masculino (7,9 %). Asimismo, la sentencia establece que, según un **estudio del GfK**, una quinta parte de los ciudadanos alemanes adquieren, al menos, un producto de BALEA al año. También se hace referencia a **otros dos estudios** que demuestran que la marca tiene renombre en Alemania. Por lo tanto, la prueba del uso para la marca queda suficientemente acreditada para los productos en que se basa la oposición.

Obsoleto

Asunto	Observación
25/03/2010, R 1752/2008-1, ULUDAG / BURSA uludağ (fig.)	Las pruebas aportadas para justificar el uso de la marca danesa parecen suficientes. La Sala de Recurso está satisfecha de que la factura aportada acredite 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 **etiquetas** presentadas acreditan el uso en refrescos que llevan la marca tal como está indicada en el certificado de registro. Por lo que respecta a la pregunta de si la prueba, compuesta por **una sola factura**, 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 los 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 de soda».

Obsoleto

10.5.2 Uso efectivo no aceptado

Asunto	Observación
18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9	El oponente presentó una **declaración** por parte del socio gestor del oponente y de 15 fabricantes de calzado indicando que el calzado había sido fabricado por el oponente con la marca VOGUE durante una serie de años; 35 **fotografías** de modelos de calzado VOGUE; fotografías de establecimientos y **670 facturas** 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 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.
19/09/2007, 1359 C; ratificada por 09/09/2008, R 1764/2007-4, PAN AM II	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 reservados 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 **listados de pasajeros presentados** con direcciones en la Unión Europea no demostraban que los vuelos habían sido reservados desde Europa. Por último, la **página web** 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.

Obsoleto

Asunto	Observación
04/05/2010, R 966/2009-2, COAST / GREEN COAST (fig.) et al.	No existen circunstancias especiales que podrían justificar la conclusión de que los catálogos presentados por el oponente, por sí mismos o junto con **extractos de la página web** y **de revistas**, acreditan el alcance 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 «*prendas de vestir de hombres y mujeres*», el oponente no aportó ninguna prueba que indicase el volumen comercial de la explotación de dicho signo para acreditar que dicho uso fue efectivo.
08/06/2010, R 1076/2009-2, / EUROCERT	Queda establecido en la jurisprudencia que una **declaración**, 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 las actividades comerciales. No incluyen detalles sobre las cifras de venta o publicitarias ni ningún otro dato que podría acreditar el alcance y el uso de la marca. Asimismo, solo **tres facturas** con datos financieros importantes tachados y un **listado de clientes** difícilmente pueden considerarse pruebas corroborantes, por lo tanto no quedó acreditado el uso efectivo de la marca anterior.

Obsoleto

Asunto	Observación
01/09/2010, R 1525/2009-4, OFFICEMATE / OFFICEMATE (fig.)	Las **hojas de cálculo** con cifras de facturación y los **informes de análisis y de revisión** relativos a las cifras de ventas son documentos elaborados por el propio recurrente 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, donde 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.
12/12/2002, T-39/01, HIWATT, EU:T:2002:316	Un **catálogo** en el que aparecía la marca sobre tres modelos distintos de amplificador (sin indicación del lugar, fecha y alcance), un **catálogo de la feria internacional de Frankfurt** 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 **catálogo de** HIWATT **Amplification** 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.

Obsoleto