

Asunto T-156/01

Laboratorios RTB, S.L.,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior
(marcas, dibujos y modelos) (OAMI)

«Marca comunitaria — Procedimiento de anulación — Artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n° 40/94 — Marcas figurativas y denominativas anteriores que incluyen el vocablo GIORGI — Solicitud de marca denominativa comunitaria GIORGIO AIRE — Motivo de denegación relativo — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 — Prueba del uso — Artículo 56, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 9 de julio
de 2003 II-2792

Sumario de la sentencia

1. *Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Examen de la solicitud — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 56, ap. 2]

2. *Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Examen de la solicitud — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Criterios de apreciación — Situaciones particulares de los titulares — Irrelevancia*

[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 56, ap. 2; Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, art. 1, reglas 22, ap. 2, y 40, ap. 5]

3. *Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de nulidad relativa — Existencia de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marca denominativa «GIORGIO AIRE» y marcas figurativas que incluyen el vocablo «GIORGI»*

[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, arts. 8, ap. 1, letra b), y 52, ap. 1, letra a)]

1. Un uso efectivo de la marca comunitaria anterior, con arreglo al artículo 56, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 sobre la marca comunitaria, supone la utilización real de la marca en el mercado relevante a fin de identificar productos o servicios. Así pues, un uso efectivo se opone a que, para considerar que una marca se utiliza real y efectivamente en un mercado determinado, valga cualquier uso mínimo e insuficiente. A este respecto, aunque el titular tenga la intención de utilizar su marca de manera real, si ésta no se encuentra objetivamente presente en el mercado de un modo efectivo, constante en el tiempo y estable en la configuración del signo, de manera que los consumidores no puedan percibirla como una indicación del origen de los productos o servicios de que se trate, no podrá hablarse de uso efectivo de la marca.
2. A los fines de la apreciación del uso efectivo de la marca comunitaria con arreglo al artículo 56, apartado 2, del Reglamento n° 40/94 sobre la marca comunitaria, deben tomarse en consideración, conforme a la regla 40, apartado 5, del Reglamento n° 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n° 40/94, los hechos y las circunstancias específicas del caso de autos a la luz del tenor literal de la regla 22, apartado 2, del Reglamento n° 2868/95, según el cual las indicaciones y la prueba del uso de la marca deben versar sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza de dicho uso.

A este respecto, las situaciones particulares de los titulares actuales o anteriores de las marcas carecen de pertinencia, dado que con la prueba del uso efectivo debe demostrarse que la marca estuvo realmente presente en el mercado de referencia durante el período

(véase el apartado 35)

de cinco años anterior a la fecha de la solicitud de nulidad, con independencia de quién fuera su titular en dicho período.

Por otro lado, el concepto de causa justificativa de la falta de uso, contemplado por el artículo 56, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, se refiere fundamentalmente a circunstancias ajenas al titular de la marca, que le impiden hacer uso de ésta, y no a circunstancias relacionadas con sus dificultades comerciales.

3. No existe, para el público español, riesgo de confusión entre la marca denominativa GIORGIO AIRE, registrada como marca comunitaria para jabones y productos de baño incluidos en la clase 3 del Arreglo de Niza, y las marcas figurativas que incluyen los signos denominativos GIORGI LINE y MISS GIORGI, registradas anteriormente en España para designar productos de perfumería y cosmética incluidos en la misma clase, en la medida en que, aunque exista una identidad o una similitud entre los productos amparados por las marcas en conflicto, las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre los signos constituyen motivo suficiente para descartar la existencia de dicho riesgo, de manera que no se satisfacen las condiciones para aplicar los artículos 8, apartado 1, letra b), y 52, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria.

(véanse los apartados 36, 40 y 41)

(véanse los apartados 83 y 84)