

Asunto T-303/03

Lidl Stiftung & Co. KG

contra

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

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca
denominativa Salvita — Marca denominativa nacional anterior SOLEVITA —
Prueba del uso de la marca nacional anterior — Desestimación de la oposición»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 7 de junio de
2005 II - 1922

Sumario de la sentencia

1. *Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Interpretación habida cuenta de la ratio legis del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) nº 40/94 [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, art. 43, aps. 2 y 3]*

2. *Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Criterios de apreciación — Exigencia de elementos de prueba concretos y objetivos*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 43, aps. 2 y 3]
3. *Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Fuerza probatoria de los elementos de prueba — Criterios de apreciación*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, arts. 43, aps. 2 y 3, y 76, ap. 1, letra f); Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 22, ap. 3]
4. *Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez comunitario — Requisito para su admisibilidad — Motivos dirigidos únicamente contra las resoluciones de las Salas de Recurso*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 63, ap. 1]
5. *Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Resolución del recurso — Respeto del derecho de defensa — Alcance del principio*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 73]
6. *Marca comunitaria — Normas de procedimiento — Examen de oficio de los hechos — Procedimiento de oposición — Examen limitado a los motivos alegados y a las solicitudes presentadas — Pruebas — Carga de la aportación de dichas pruebas que recae sobre las partes*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 74, ap. 1]
7. *Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Solicitud presentada expresa y oportunamente por el solicitante — Efecto — Carga de la prueba que recae sobre el oponente — No contestación de los elementos aportados en apoyo de la oposición — Falta de pertinencia*
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 43, aps. 2 y 3]

1. Para la interpretación del concepto de uso efectivo, en el sentido del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, es preciso tener en cuenta el hecho de que la *ratio legis* de exigir que la marca anterior haya sido objeto de un uso

efectivo para que sea oponible a una solicitud de marca comunitaria es limitar los conflictos entre dos marcas, cuando no exista ningún motivo económico justificado que se derive de una función efectiva de la marca en el mercado. Por el contrario, dicha disposición no pre-

tende 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.

cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca.

(véase el apartado 35)

2. Una marca es objeto de un uso efectivo, en el sentido del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, cuando, en consonancia con su función esencial, que es garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. A este respecto, el requisito relativo al uso efectivo de la marca exige que ésta, tal y como se encuentre protegida en el territorio relevante, sea utilizada públicamente y con relevancia exterior.

La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear

Para examinar el carácter efectivo del uso de una marca anterior, debe llevarse a cabo una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos. Además, el uso efectivo de una marca no puede demostrarse 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.

(véanse los apartados 36 a 38)

3. No hay nada en el Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, ni en el Reglamento nº 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94, que permita afirmar que la fuerza probatoria de los medios de prueba del uso de la marca, en el sentido del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 40/94, incluidas las declaraciones solemnes, deben ser analizadas a la luz de la legislación nacional

de un Estado miembro. Para apreciar el valor probatorio de un documento es necesario, en primer lugar, comprobar la verosimilitud de la información que contiene. Por tanto, es necesario tener en cuenta, en especial, el origen del documento, las circunstancias de su elaboración, así como su destinatario, y preguntarse si, de acuerdo con su contenido, parece razonable y fidedigno.

unidad de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) que resuelve en primera instancia, el propio demandante ha presentado ante la Oficina determinados documentos y, por consiguiente, ha podido pronunciarse sobre ellos y sobre su pertinencia, la Sala de Recurso no está obligada a oír al demandante en relación con la apreciación de los elementos de hecho en los que ha decidido fundar su resolución.

(véase el apartado 42)

4. En cualquier caso, en virtud del artículo 63, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, sólo cabe recurso ante el juez comunitario contra las resoluciones de las salas de recurso. Por tanto, en el marco de dicho recurso, únicamente son admisibles los motivos dirigidos contra la resolución de la sala de recurso en sí misma. En consecuencia, procede declarar inadmisibles los motivos basados en la infracción de una disposición de un reglamento por una resolución de una unidad de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) resolviendo en primera instancia.

En efecto, la apreciación de los hechos forma parte de la resolución. Pues bien, el derecho a ser oído se extiende a todos los elementos de hecho y de Derecho que constituyen el fundamento de la resolución, pero no a la posición final que la administración decide adoptar.

(véase el apartado 62)

(véanse los apartados 59 y 60)

5. Cuando, en el marco de un recurso dirigido contra la resolución de una

6. A tenor del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, sobre la marca comunitaria, «en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes». Aunque el texto de esta disposición, en su versión francesa, no se refiere expresamente a la

aportación de pruebas por las partes, de ella resulta, no obstante, que incumbe también a las partes la carga de aportar las pruebas en apoyo de sus solicitudes.

debe formularse expresa y oportunamente ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos).

(véanse los apartados 74 y 76)

7. Con arreglo al artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, a instancia del solicitante, el titular de una marca anterior que hubiere presentado oposición, presentará la prueba de que esta marca ha sido objeto de un uso efectivo o de que existen causas justificativas de su falta de uso. Por tanto, la presentación de esta solicitud por el solicitante tiene como efecto hacer que recaiga sobre el oponente la carga de la prueba del uso efectivo (o la existencia de razones justificativas de la falta de uso) so pena de que sea desestimada su oposición. Para producir dicho efecto la solicitud

Por consiguiente, la falta de prueba del uso efectivo sólo se puede sancionar con una desestimación de la oposición en el supuesto de que la prueba haya sido pedida expresa y oportunamente por el solicitante ante la Oficina.

Cuando la solicitud se ha presentado expresa y oportunamente y el oponente no aporta la prueba que le incumbe, la Oficina desestima fundadamente la solicitud de oposición, aun cuando el solicitante de la marca no rebata los elementos aportados por la parte oponente en apoyo de su oposición.

(véanse los apartados 77 y 78)