

Asunto T-334/01

MFE Marienfelde GmbH

contra

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

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Marca anterior denominativa
HIPPOVIT — Solicitud de marca comunitaria denominativa HIPOVITON —
Uso efectivo de la marca anterior — Artículo 43, apartados 2 y 3,
del Reglamento (CE) nº 40/94 — Derecho a ser oído»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 8 de julio de
2004 II - 2791

Sumario de la sentencia

1. *Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez comunitario — Competencia del Tribunal de Primera Instancia — Modificación de una resolución de la Oficina — Alcance — Anulación de una resolución de la División de Oposición [Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, arts. 62, ap. 1, y 63, ap. 3]*

2. *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) n° 40/94 [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 — Uso efectivo — Concepto — Criterios de apreciación [Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 43, aps. 2 y 3]*
4. *Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Aplicación de los criterios al caso concreto [Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 43, aps. 2 y 3]*
5. *Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Plazo señalado por la Oficina — Aportación de pruebas adicionales tras expirar el plazo pero concurriendo elementos nuevos — Procedencia [Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 22, ap. 1]*
6. *Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez comunitario — Facultad del Tribunal de Primera Instancia de modificar la resolución impugnada — Límites [Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 63, ap. 3]*

1. En el marco de un recurso interpuesto contra una resolución de una Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) relativa a un procedimiento de oposición, el Tribunal de Primera Instancia tiene asimismo competencia para conocer de la pretensión de anulación de la resolución de la División de Oposición.

n° 40/94, sobre la marca comunitaria, que la Sala de Recurso puede anular una resolución de la unidad de la Oficina que conoció del asunto en primera instancia, tal anulación figura entre las medidas que puede adoptar el Tribunal de Primera Instancia en ejercicio de su facultad de modificación de las resoluciones, prevista en el artículo 63, apartado 3, de dicho Reglamento.

En efecto, dado que resulta del artículo 62, apartado 1, del Reglamento

(véase el apartado 19)

2. En la interpretación del concepto de uso efectivo de la marca comunitaria, en el sentido del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94, 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 pueda ser oponible a una solicitud de marca comunitaria consiste en 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. En cambio, dicha disposición 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.

(véase el apartado 32)

3. Una marca comunitaria es objeto de un uso efectivo, en el sentido del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94, cuando, 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, 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 creados por la marca. A este respecto, la condición relativa al uso efectivo de la marca exige que ésta, tal como está protegida en el territorio pertinente, sea utilizada públicamente y hacia el 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 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.

Por lo que respecta a la importancia del uso de que es objeto 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 los actos de uso, así como la frecuencia de estos actos, por otra.

(véanse los apartados 33 a 35)

4. Para poder examinar, en un caso concreto, 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. Esta apreciación implica una cierta interdependencia entre los factores que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos comercializados bajo dicha marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo

del uso de esta marca y viceversa. Por otra parte, ni el volumen de negocios realizado ni la cantidad de las ventas de productos bajo la marca anterior pueden apreciarse en términos absolutos, sino que deben verse en relación con otros factores pertinentes, como el volumen de la actividad comercial, la capacidad de producción o de comercialización o el grado de diversificación de la empresa que explota la marca, así como las características de los productos o servicios en el mercado de que se trata. Por todo ello, no es necesario que el uso de la marca anterior sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para ser calificado de efectivo.

No obstante, cuanto más limitado es el volumen comercial de la explotación de la marca, más necesario resulta que la parte que formuló oposición aporte nuevas indicaciones que permitan descartar las posibles dudas sobre el carácter efectivo del uso de la marca de que se trata.

(véanse los apartados 36 y 37)

5. La regla 22, apartado 1, del Reglamento nº 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 sobre la marca comunitaria, que prevé que la prueba de uso de la marca anterior debe presentarse en el plazo determinado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior

(marcas, dibujos y modelos) a la parte que presente oposición, de forma que si no se presenta esta prueba en dicho plazo debe desestimarse la oposición, no puede interpretarse en el sentido de que se opone a la consideración de pruebas adicionales cuando han aparecido nuevos elementos, aunque tales pruebas se presenten una vez finalizado dicho plazo.

(véase el apartado 56)

6. La posibilidad de que el Tribunal de Primera Instancia modifique la resolución de una Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), prevista en el artículo 63, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, en principio se limita a las situaciones en las que el estado del asunto permite resolverlo. Para que ello sea así, el Tribunal de Primera Instancia debe estar en condiciones de determinar, sobre la base de las pruebas que se le han presentado, la resolución que la Sala de Recurso debía haber adoptado, con arreglo a las disposiciones aplicables en el caso concreto. No se cumple este requisito cuando la Sala de Recurso hubiera podido decidir por sí misma sobre la oposición o devolver el asunto a la División de Oposición.

(véanse los apartados 62 y 63)