

## Asunto T-247/01

eCopy, Inc

contra

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

«Marca comunitaria — Vocablo ECOPY — Desviación de poder — Carácter distintivo adquirido por el uso con posterioridad a la fecha de presentación de la solicitud — Artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) n° 40/94»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 12 de diciembre de 2002 . . . . . II - 5304

### Sumario de la sentencia

1. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Excepción — Adquisición por el uso — Exigencia de adquisición antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca*  
*[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 7, ap. 3]*

2. *Marca comunitaria — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez comunitario — Legalidad de la resolución de una Sala de Recurso — Impugnación mediante la invocación de hechos nuevos — Requisito para su procedencia*  
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 63, aps. 2 y 3]
  3. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación absolutos — Marcas carentes de carácter distintivo — Excepción — Adquisición por el uso — Examen por la Oficina — Limitación a los hechos y pruebas alegados por el solicitante de la marca*  
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, arts. 7, ap. 3, y 74, ap. 1]
- 
1. El artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el carácter distintivo de una marca debe haberse adquirido por un uso anterior a la presentación de la solicitud. En consecuencia, carece de pertinencia la circunstancia de que una marca haya adquirido carácter distintivo por un uso posterior a la fecha de presentación de la solicitud de marca y anterior al momento en que la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), a saber, el examinador o, en su caso, la Sala de Recurso, se pronuncie sobre la cuestión de si se oponen al registro de esa marca motivos de denegación absolutos. De ello se desprende que la Oficina no puede tomar en consideración cualquier elemento de prueba que se refiera al uso posterior a la fecha de presentación.
  2. La legalidad de una resolución de la Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) sólo puede cuestionarse invocando nuevos hechos ante el Tribunal de Primera Instancia si se demuestra que la Sala de Recurso debía, de oficio, tomar en cuenta esos hechos en el procedimiento administrativo antes de adoptar cualquier resolución sobre el asunto.

Por un lado, en efecto, de una lectura conjunta de los apartados 2 y 3 del artículo 63 del Reglamento n° 40/94 sobre la marca comunitaria se desprende que tanto la anulación como la modificación de una resolución de las Salas de Recurso sólo son posibles si la resolución adolece de ilegalidad de fondo o de forma y, por otro lado, la

(véase el apartado 36)

legalidad de un acto comunitario debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que el acto fue adoptado.

(véase el apartado 46)

3. En el momento de apreciar el carácter distintivo de una marca comunitaria adquirido por el uso en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) sólo está obligada a examinar hechos susceptibles de conferir a la marca solicitada tal carácter cuando el solicitante los haya invocado.

En efecto, si bien es cierto que, en lo referente al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n° 40/94, no existe ninguna regla que disponga que el examen, por parte de la Oficina (a saber, por el examinador o, en su caso, por la Sala de Recurso), se limita a los hechos

invocados por las partes, contrariamente a lo que establece el artículo 74, apartado 1, *in fine*, del mismo Reglamento respecto a los motivos relativos de denegación del registro, la Oficina se encuentra, a falta de una alegación del solicitante de la marca sobre el carácter distintivo de ésta adquirido por el uso, en la imposibilidad material de tener en cuenta el hecho de que la marca solicitada adquirió tal carácter.

Asimismo, la Oficina únicamente está obligada a tener en cuenta un elemento de prueba encaminado a demostrar que la marca solicitada adquirió carácter distintivo por el uso si el solicitante de la marca lo aportó durante el procedimiento administrativo ante la Oficina, porque, no existe diferencia sustancial entre, por una parte, la invocación del hecho de que la marca solicitada adquirió carácter distintivo por el uso y, por otra parte, la presentación de pruebas en apoyo de tal alegación.

(véanse los apartados 47 y 48)