

**Asunto T-126/03**

**Reckitt Benckiser (España), S.L.,  
contra  
Oficina de Armonización del Mercado Interior  
(marcas, dibujos y modelos) (OAMI)**

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Riesgo de confusión — Prueba del uso de la marca anterior — Solicitud de marca comunitaria denominativa ALADIN — Marca nacional denominativa anterior ALADDIN — Artículos 8, apartado 1, letra b), y 43, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n° 40/94»

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Cuarta) de 14 de julio de 2005 . . . . . II - 2864

**Sumario de la sentencia**

- 1. Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Objetivo de su exigencia [Reglamento (CE) n° 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 parcial — Relevancia — Concepto de «parte de los productos o servicios» contemplados en el registro*  
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 43, aps. 2 y 3]
3. *Marca comunitaria — Definición y adquisición de la marca comunitaria — Motivos de denegación relativos — Oposición del titular de una marca anterior idéntica o similar registrada para productos o servicios idénticos o similares — Riesgo de confusión con la marca anterior — Marcas denominativas ALADIN y ALADDIN*  
[Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, art. 8, ap. 1, letra b)]

1. La exigencia de un uso efectivo de la marca anterior, en el sentido del artículo 43, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, tiene por objeto limitar el riesgo de conflictos entre dos marcas protegiendo únicamente las marcas que han sido objeto de un uso real, cuando no exista ningún motivo económico justificado para su falta de uso. En cambio, dicho artículo 43, apartados 2 y 3, 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.

Así pues, el objetivo perseguido por dicha exigencia no consiste tanto en delimitar con precisión el alcance de la protección de la marca anterior a la vista de los productos o servicios concretos que hacen uso de ella en un momento dado, como en asegurarse de una forma más general de que la marca anterior ha

sido efectivamente utilizada para los productos o servicios para los que fue registrada.

(véanse los apartados 42 y 43)

2. El artículo 43, apartado 2, última frase, del Reglamento n° 40/94, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que 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» sólo 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. En cambio, si una marca ha sido registrada para productos o servicios definidos de forma tan

precisa y circunscrita que no resulta posible establecer divisiones significativas dentro de la categoría de que se trate, entonces la prueba del uso efectivo de la marca para dichos productos o servicios cubre necesariamente toda esa categoría a los efectos de la oposición.

En efecto, si bien el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos, no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria. A este respecto, resulta imposible en la práctica que el titular de una marca pueda probar el uso de ésta para todas las variantes imaginables de los productos a los que afecta el registro. Por consiguiente, no puede entenderse que el concepto de «parte de los productos o servicios» pueda referirse a todas las formas comerciales de productos o servicios análogos, sino únicamente a productos o servicios suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes.

3. Para los profesionales de la industria de transformación de metales establecidos en España existe un riesgo de confusión entre el signo denominativo ALADIN, cuyo registro como marca comunitaria se solicita para «Preparaciones para la limpieza de los tubos de desagüe para la industria de transformación de metales, excepto sustancias auxiliares para textiles y sustancias auxiliares», productos pertenecientes a la clase 3 del Arreglo de Niza, y la marca denominativa ALADIN, registrada anteriormente en España para «Productos para pulir metales», pertenecientes a la misma clase, en la medida en que los productos de que se trata son parcialmente similares, los signos en conflicto presentan un alto grado de similitud, y la marca anterior posee un fuerte carácter distintivo, de forma que dichos productos pueden, incluso para un público integrado por profesionales especializados de la industria del tratamiento de metales, resultar semejantes, ya que pertenecen a una misma familia de productos, y ser así percibidos como elementos de una gama general de productos que puede tener un origen comercial común.

(véanse los apartados 44 a 46)

(véanse los apartados 81, 86,  
87, 92 y 99 a 101)