



Recopilación de la Jurisprudencia

Asunto T-72/17

Gabriele Schmid

contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de caducidad — Registro internacional en el que se designa a la Unión Europea — Marca figurativa Steirisches Kürbiskernöl — Indicación geográfica protegida — Artículo 15, artículo 51, apartado 1, letra a), y artículo 55, apartado 1, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 18, artículo 58, apartado 1, letra a), y artículo 62, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001] — Uso efectivo de la marca — Uso como marca»

Sumario — Sentencia del Tribunal General (Sala Novena) de 7 de junio de 2018

1. *Marca de la Unión Europea — Procedimiento de recurso — Recurso ante el juez de la Unión — Facultad del Tribunal General de modificar la resolución impugnada — Límites*

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, art. 65, ap. 3]

2. *Marca de la Unión Europea — 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.º 207/2009 del Consejo, art. 15, ap. 1]

3. *Marca de la Unión Europea — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto — Uso de una indicación geográfica protegida registrada como marca individual*

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, art. 15, ap. 1]

4. *Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Marca figurativa Steirisches Kürbiskernöl*

[Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, arts. 15, ap. 1, y 51, ap. 1, letra a)]

1. Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 25 y 62)

2. En lo que concierne al artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, sobre la marca de la Unión Europea, según jurisprudencia reiterada una marca es objeto de un «uso efectivo», en el sentido de dicha disposición, 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 los de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca.

No obstante, el hecho de que una marca sea utilizada para crear o conservar un mercado para los productos o servicios para los que ha sido registrada y no con la mera intención de mantener los derechos conferidos por la marca, no basta para concluir que existe un «uso efectivo» en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009. En efecto, es indispensable que dicho uso se haga en consonancia con la función esencial de la marca.

En lo que atañe a las marcas individuales, esta función esencial consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia. En efecto, para que la marca pueda desempeñar su función de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener, debe constituir la garantía de que todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad.

La necesidad, en el marco de la aplicación del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, de un uso conforme con la función esencial de indicación de origen se debe a que, si bien es cierto que una marca también puede ser objeto de usos conformes con otras funciones, tales como la consistente en garantizar la calidad o las de comunicación, inversión o publicidad, no es menos cierto que está sujeta a las sanciones previstas en dicho Reglamento cuando, durante un período ininterrumpido de cinco años, no ha sido utilizada de conformidad con su función esencial. En tal caso, según las modalidades previstas en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, se declarará que los derechos del titular de la marca han caducado, a menos que pueda invocar una causa que justifique por qué no se ha llevado a cabo un uso que permita a la marca cumplir su función esencial.

(véanse los apartados 42 a 45)

3. De la jurisprudencia se desprende que cuando a pesar de certificar el origen geográfico y las cualidades atribuibles a dicho origen de los productos de diferentes productores, el uso de una marca individual no garantiza a los consumidores que dichos productos o servicios proceden de una empresa única bajo cuyo control se fabrican o se prestan, y a la que, por consiguiente, puede hacerse responsable de su calidad, tal uso no se hace en consonancia con la función de indicación de origen.

En efecto, no se produce un uso en consonancia con la función esencial de la marca individual cuando la colocación de esta en los productos tiene como única función la de ser un identificador del origen geográfico y de las cualidades atribuibles a dicho origen de los productos de que se trata y no la de garantizar, además, que proceden de una empresa única bajo cuyo control se fabrican y a la que puede hacerse responsable de su calidad.

(véanse los apartados 48 y 49)

4. Véase el texto de la resolución.

(véanse los apartados 50 a 53 y 55 a 59)