



## Recopilación de la Jurisprudencia

**Asunto T-170/11**

**Rivella International AG**  
**contra**  
**Oficina de Armonización del Mercado Interior**  
**(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)**

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa BASKAYA — Marca internacional figurativa anterior Passaia — Prueba del uso efectivo de la marca anterior — Territorio pertinente — Artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) n° 207/2009»

### Sumario de la sentencia

1. *Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Determinación del territorio pertinente — Cuestión regulada por el Reglamento (CE) n° 207/2009 y no por el Derecho nacional*

*[Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, art. 42, aps. 2 y 3; Reglamento (CE) n° 2868/95 de la Comisión, art. 1, regla 22, ap. 3]*

2. *Aproximación de las legislaciones — Marcas — Directiva 2008/95/CE — Falta de uso efectivo de la marca — Plazo de cinco años — Concepto de «fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro» — Falta de armonización comunitaria — Determinación por cada Estado miembro con arreglo a sus normas de procedimiento en materia de registro*

*(Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art. 10, ap. 1)*

3. *Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Causas justificadas para su falta de uso — Concepto — Reconocimiento nacional del registro de marcas defensivas — Exclusión*

*[Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, art. 42, aps. 2 y 3]*

4. *Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Marcas objeto de registro internacional con efectos en un Estado miembro — Marcas consideradas como marcas nacionales*

*[Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, arts. 8, ap. 2, letra a), y 42, ap. 3]*

1. Se desprende del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 207/2009, sobre la marca comunitaria, y de la regla 22, apartado 3, del Reglamento n° 2868/95, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n° 40/94, que las cuestiones ligadas a la prueba aportada para fundamentar los motivos de oposición a una solicitud de registro de marca comunitaria y las cuestiones ligadas al aspecto territorial del uso de las marcas se regulan por los preceptos pertinentes del Reglamento n° 207/2009, sin que sea necesario referirse a cualquier otro precepto de Derecho interno de los Estados miembros.

El hecho de que las marcas nacionales o internacionales anteriores puedan ser invocadas para fundamentar una oposición formulada contra el registro de marcas comunitarias no implica que el Derecho nacional aplicable a la marca anterior invocada para fundamentar la oposición sea el Derecho aplicable a un procedimiento de oposición comunitario.

Ciertamente, a falta de preceptos pertinentes en el Reglamento n° 207/2009 o, en caso necesario, en la Directiva 2008/95 sobre las marcas, el Derecho nacional sirve como punto de referencia.

Tal es el caso en lo referido a la fecha de registro de una marca anterior invocada en un procedimiento de oposición comunitario.

No obstante, no es éste el caso en lo referente a la determinación del territorio respecto al cual debe demostrarse el uso de la marca anterior. Tal cuestión se rige por lo dispuesto en el Reglamento n° 207/2009 de forma exhaustiva, sin que sea necesario remitirse al Derecho nacional.

Con arreglo a las disposiciones mencionadas más arriba, el uso efectivo de una marca anterior, comunitaria, nacional o internacional, debe probarse en relación con la Unión o con el Estado miembro de que se trate.

(véanse los apartados 26 a 31)

2. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 29)

3. Véase el texto de la resolución.

(véase el apartado 34)

4. La referencia del artículo 8, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 207/2009, sobre la marca comunitaria, al artículo 42, apartado 3, del mismo Reglamento debe entenderse en el sentido de que «las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro» deben ser asimiladas a las «marcas nacionales». En consecuencia, el artículo 42, apartado 3, es aplicable a las marcas internacionales.

(véanse los apartados 39 y 40)