



Recopilación de la Jurisprudencia

Asunto C-252/12

**Specsavers International Healthcare Ltd y otros
contra
Asda Stores Ltd**

[Petición de decisión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

«Marcas — Reglamento (CE) n° 207/2009 — Artículos 9, apartado 1, letras b) y c), 15, apartado 1, y 51, apartado 1, letra a) — Motivos de caducidad — Concepto de uso efectivo — Marca utilizada en combinación con otra marca o como parte de una marca compuesta — Color o combinación de colores en que se utiliza una marca — Renombre»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 18 de julio de 2013

1. *Marca comunitaria — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Empleo de la marca bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca — Marca figurativa utilizada conjuntamente con una marca denominativa superpuesta*

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

2. *Marca comunitaria — Efectos de la marca comunitaria — Derechos conferidos por la marca — Derecho a prohibir el uso de la marca — Apreciación global del riesgo de confusión o del aprovechamiento indebido — Uso de una marca que no está registrada en color, en un color o una combinación de colores particulares por el titular — Pertinencia de los colores utilizados por un tercero para la representación de un signo que supuestamente viola la marca registrada*

[Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, art. 9, ap. 1, letras b) y c)]

3. *Marca comunitaria — Efectos de la marca comunitaria — Derechos conferidos por la marca — Derecho a prohibir el uso de la marca — Apreciación global del riesgo de confusión o del aprovechamiento indebido — Utilización de un signo que supuestamente viola la marca por parte de un tercero al que también se asocia con el color o la combinación de colores particulares utilizados por éste para la representación de ese signo — Pertinencia*

[Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, art. 9, ap. 1, letras b) y c)]

1. Los artículos 15, apartado 1, y 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n° 207/2009, sobre la marca comunitaria, deben interpretarse en el sentido de que puede cumplirse el requisito de «uso efectivo» en el sentido de estas disposiciones cuando una marca comunitaria figurativa sólo se utiliza conjuntamente con una marca comunitaria denominativa superpuesta en ella y la propia combinación de las dos marcas está además registrada como marca comunitaria, siempre que las diferencias entre la forma en que la marca se utiliza y aquella bajo la cual ha sido registrada no alteren el carácter distintivo de la marca tal como fue registrada.

(véanse el apartado 31 y el punto 1 del fallo)

2. El artículo 9, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 207/2009, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que cuando una marca comunitaria no está registrada en color, pero su titular la ha utilizado mayormente en un color o una combinación de colores particulares, de modo que una parte significativa del público asocia mentalmente dicha marca a ese color o combinación de colores, son pertinentes el color o colores que un tercero utiliza para la representación de un signo que presuntamente viola dicha marca en la apreciación global del riesgo de confusión o en la apreciación global del aprovechamiento indebido en el sentido de dicha disposición.

(véanse el apartado 41 y el punto 2 del fallo)

3. El artículo 9, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n° 207/2009, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que una parte significativa del público también asocie mentalmente al tercero que usa un signo que supuestamente viola la marca registrada con el color o la combinación de colores particulares que utiliza para la representación de ese signo es un factor pertinente en relación con la apreciación global del riesgo de confusión y del aprovechamiento indebido en el sentido de dicha disposición.

(véanse el apartado 50 y el punto 3 del fallo)