



## Recopilación de la Jurisprudencia

**Asunto C-445/12 P**

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

«Recurso de casación — Marca comunitaria — Marca figurativa que incluye el elemento denominativo “BASKAYA” — Oposición — Convenio bilateral — Territorio de un tercer Estado — Concepto de “uso efectivo”»

Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 12 de diciembre de 2013

1. *Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Marcas objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro — Aplicación del artículo 42, apartado 3, del Reglamento (CE) n° 207/2009*

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

2. *Marca comunitaria — Observaciones de terceros y oposición — Examen de la oposición — Prueba del uso de la marca anterior — Uso efectivo — Concepto regulado exclusivamente por el Derecho de la Unión*

*(Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, arts 10, ap. 1, y 42, aps. 2 y 3)*

1. Del tenor del artículo 42 del Reglamento n° 207/2009, sobre la marca comunitaria, se desprende que su apartado 2 se aplica a las marcas comunitarias anteriores, mientras que su apartado 3 se refiere a las marcas nacionales anteriores.

Ambos apartados no distinguen las marcas nacionales de las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional. No obstante, las «marcas nacionales anteriores» mencionadas en el artículo 42, apartado 3, del Reglamento n° 207/2009 deben entenderse en el sentido de las marcas que surten efecto en un Estado miembro, al margen del ámbito nacional o internacional en que hayan sido registradas.

En efecto, el apartado 3 de dicho artículo prevé que sus reglas se apliquen a las «marcas nacionales anteriores» contempladas en el artículo 8, apartado 2, letra a), del Reglamento n° 207/2009, sin distinguir entre las cuatro categorías de «marcas anteriores» mencionadas en esta última disposición, entre las que figuran, en particular, las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro.

Por tanto, el artículo 42, apartado 3, del Reglamento n° 207/2009 sólo tiene por objeto aplicar la exigencia del uso de una marca comunitaria anterior en el territorio comunitario, tal como resulta del artículo 42, apartado 2, de dicho Reglamento, al supuesto de las marcas nacionales anteriores, de las que se precisa que se exige su uso en el territorio de un Estado miembro.

De este modo, el artículo 42, apartado 3, del Reglamento n° 207/2009 puede aplicarse a una marca internacional anterior que sirva de fundamento a una oposición.

(véanse los apartados 35 a 39)

2. El concepto de uso de la marca comunitaria en el territorio de la Unión está regulado única y exhaustivamente por el Derecho de la Unión.

En efecto, el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas, que persigue objetivos que le son específicos y cuya aplicación es independiente de cualquier sistema nacional. De este modo, el Tribunal de Justicia declaró que el concepto nacional de marca defensiva en virtud del cual una marca anterior disfruta de protección sobre la base del Derecho nacional aun cuando no pueda demostrarse su uso, no puede impedir el registro de una marca comunitaria.

Ello no sería así sólo si la normativa sobre la marca comunitaria no armonizara el concepto de uso de la marca. Ahora bien, el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2008/95 sobre las marcas establece que, transcurrido cierto tiempo sin que la marca haya sido usada efectivamente por su titular en el Estado miembro de que se trata, quedará sujeta a las sanciones establecidas en dicha Directiva, entre las que se encuentra, en particular, la nulidad.

(véanse los apartados 48 a 52)