



Recopilación de la Jurisprudencia

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 12 de diciembre de 2013 *

«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”»

En el asunto C-445/12 P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el 2 de octubre de 2012,

Rivella International AG, con domicilio social en Rothrist (Suiza), representada por el Sr. C. Spintig, Rechtsanwalt,

parte recurrente,

y en el que las otras partes en el procedimiento son:

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada por el Sr. G. Schneider, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas, con domicilio social en Grosseto (Italia),

parte coadyuvante en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. A. Tizzano, Presidente de Sala, y los Sres. A. Borg Barthet y E. Levits (Ponente), la Sra. M. Berger y el Sr. S. Rodin, Jueces;

Abogado General: Sra. E. Sharpston;

Secretaria: Sra. A. Impellizzeri, administradora;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 16 de octubre de 2013;

vista la decisión adoptada por el Tribunal de Justicia, oída la Abogado General, de que el asunto sea juzgado sin conclusiones;

dicta la siguiente

* Lengua de procedimiento: alemán.

Sentencia

- 1 Mediante su recurso de casación, Rivella International AG solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 12 de julio de 2012, Rivella International AG/OAMI – Baskaya di Baskaya Alim (BASKAYA) (T-170/11; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que éste desestimó su recurso de anulación de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 10 de enero de 2011 (asunto R 534/2010-4), relativa a un procedimiento de oposición entre la recurrente y Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).

Marco jurídico

Derecho de la Unión

Reglamento (CE) n° 207/2009

- 2 El artículo 8 del Reglamento (CE) n° 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1) establece, en su apartado 2:

«A efectos del apartado 1, se entenderá por “marcas anteriores”:

- a) las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:
 - i) las marcas comunitarias,
 - ii) las marcas registrada en un Estado miembro o, por lo que respecta a Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos, en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux,
 - iii) las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro,
 - iv) las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que surtan efecto en la Comunidad;

[...]»

- 3 El artículo 42 del Reglamento n° 207/2009 regula el procedimiento de oposición ante la OAMI. Tiene el siguiente tenor:

«[...]

2. A instancia del solicitante, el titular de una marca comunitaria anterior que hubiere presentado oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde al menos cinco años antes. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca comunitaria anterior solo se hubiere utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, solo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.

3. El apartado 2 se aplicará a las marcas nacionales anteriores contempladas en el artículo 8, apartado 2, letra a), entendiéndose que el uso en la Comunidad queda sustituido por el uso en el Estado miembro en el que esté protegida la marca nacional anterior.

[...]»

- 4 El artículo 160 de dicho Reglamento, sobre el uso de una marca que haya sido objeto de un registro internacional, establece:

«A efectos de la aplicación del [...] artículo 42, apartado 2, [...] la fecha de publicación a que se refiere el artículo 152, apartado 2, sustituirá a la fecha de registro con miras al establecimiento de la fecha a partir de la cual la marca objeto de un registro internacional que designe a la Comunidad Europea deba ser puesta genuinamente en uso en la Comunidad.»

Directiva 2008/95/CE

- 5 El artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299, p. 25), tiene el siguiente tenor:

«Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Directiva salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.»

Arreglo de Madrid

- 6 El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 14 de abril de 1891, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Madrid»), establece, en su artículo 4, apartado 1:

«A partir del registro [...], la protección de la marca en cada uno de los países contratantes interesados será la misma que si esta marca hubiera sido depositada directamente en ellos. [...]»

Convenio de 1892

- 7 El artículo 5, apartado 1, del Convenio entre Suiza y Alemania sobre protección recíproca de las patentes, dibujos, modelos y marcas, firmado en Berlín el 13 de abril de 1892, en su versión modificada (en lo sucesivo, «Convenio de 1892»), establece que las consecuencias perjudiciales que, según las leyes de las Partes contratantes, resultan de que una marca industrial o comercial no se haya utilizado durante cierto tiempo, no se producirán si se ha utilizado en el territorio de la otra Parte.

Antecedentes de hecho

- 8 El 25 de octubre de 2007, Baskaya di Baskaya Alim e C. Sas presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la OAMI conforme al Reglamento (CE) n° 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1).

- 9 La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:



- 10 Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 29, 30 y 32 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden, respecto de cada una de dichas clases, a la siguiente descripción:
- clase 29: «Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles»;
 - clase 30: «Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneo del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo»;
 - clase 32: «Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas».
- 11 La solicitud de marca comunitaria se publicó en el *Boletín de Marcas Comunitarias* n° 13/2008, de 31 de marzo de 2008.
- 12 El 30 de junio de 2008, la recurrente formuló oposición con arreglo al artículo 42 del Reglamento n° 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento n° 207/2009) contra el registro de la marca solicitada, aduciendo un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n° 207/2009].
- 13 Dicha oposición se basaba en la marca internacional figurativa anterior, registrada el 30 de junio de 1992 con el número 470542 y prorrogada hasta el 30 de junio de 2012, con efectos en Alemania, España, Francia, Italia, Austria y los países del Benelux, para los productos comprendidos en la clase 32 del Arreglo de Niza, a saber, «Cerveza, ale y porter; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas». Tal marca se reproduce a continuación:



- 14 La recurrente, que fue instada a aportar la prueba del uso de la marca anterior, precisó, el 31 de marzo de 2009, que sólo mantenía la oposición respecto de la parte alemana del registro internacional y presentó varios documentos como prueba del uso en Suiza. Invocó, a este respecto, el artículo 5 del Convenio de 1892. Según dicho Convenio, el uso en Suiza equivale al uso en Alemania.

- 15 Mediante resolución de 8 de febrero de 2010, la División de Oposición desestimó la oposición al considerar que no se había demostrado el uso de la marca anterior. Declaró que de los documentos aportados resultaba que la marca invocada en apoyo de la oposición sólo se había utilizado en Suiza y rechazó la aplicación del Convenio de 1892.
- 16 El 7 de abril de 2010, la recurrente interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición.
- 17 Mediante la resolución controvertida, la Cuarta Sala de Recurso de la OAMI desestimó el recurso basándose en que la prueba del uso efectivo de la marca anterior invocada en apoyo de la oposición sólo se refería a la Confederación Suiza. Dicha Sala consideró que el único marco jurídico pertinente era el Reglamento n° 207/2009 y, más concretamente, su artículo 42, apartados 2 y 3, que establece que la marca anterior debe haber sido objeto de un uso efectivo en el Estado miembro en que esté protegida.

Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida

- 18 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal General el 17 de marzo de 2011, la recurrente interpuso un recurso de anulación de la resolución controvertida.
- 19 En apoyo de su recurso, la recurrente invocaba un único motivo, basado en la infracción del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 207/2009.
- 20 Concretamente, la recurrente alegaba que no debía demostrar el uso efectivo de la marca anterior en Alemania, en la medida en que, según el artículo 5, apartado 1, del Convenio de 1892, cuando una marca se usaba en Suiza se consideraba usada en Alemania.
- 21 En primer lugar, el Tribunal General examinó, en los apartados 22 a 36 de la sentencia recurrida, la cuestión del territorio respecto del cual debía demostrarse el uso de la marca anterior.
- 22 En el apartado 26 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló «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», al margen del Derecho interno de los Estados miembros. A este respecto precisó, en el apartado 27 de dicha sentencia, que la condición nacional o internacional de una marca anterior invocada en un procedimiento de oposición comunitario no implica en modo alguno la aplicación del Derecho nacional aplicable a dicha marca anterior.
- 23 De este modo, el Tribunal General declaró que, si bien los procedimientos de registro de las marcas están comprendidos en el ámbito del Derecho nacional de cada Estado miembro, no sucede lo mismo con la determinación del territorio respecto del cual debe demostrarse el uso efectivo de la marca anterior, cuestión que se rige por el Derecho de la Unión.
- 24 Por otra parte, el Tribunal General consideró, en el apartado 36 de la sentencia recurrida, que si bien es cierto que el Derecho nacional puede ser aplicable en algunos supuestos, no lo es menos que el Reglamento n° 207/2009 ha previsto la coexistencia de los sistemas nacionales y el sistema comunitario de protección de las marcas.
- 25 En segundo lugar, el Tribunal General consideró, en los apartados 37 a 40 de la sentencia recurrida, que la prueba del uso efectivo puede exigirse incluso por lo que respecta a una marca internacional anterior, conforme al artículo 42, apartado 2, del Reglamento n° 207/2009, al asimilarse tal marca a una nacional.

- 26 En estas circunstancias, el Tribunal General desestimó el recurso de anulación interpuesto por la recurrente.

Pretensiones de las partes

- 27 Mediante su recurso de casación, la recurrente solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida, devuelva los autos al Tribunal General y condene a la OAMI a cargar con las costas ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal General.
- 28 La OAMI solicita al Tribunal de Justicia que desestime el recurso de casación y condene en costas a la recurrente.

Sobre el recurso de casación

- 29 En apoyo de su recurso de casación, la recurrente invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 207/2009. Dicho motivo de casación se divide en tres partes.

Sobre la primera parte del único motivo de casación

Alegaciones de las partes

- 30 La recurrente considera que el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 207/2009 no es aplicable a las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro.
- 31 Apoyándose en el tenor de dicha disposición, la recurrente alega que sólo se refiere explícitamente a las «marcas comunitarias anteriores» así como a las «marcas nacionales anteriores», y no a los demás supuestos previstos en el artículo 8, apartado 2, de dicho Reglamento, disposición en que figura la expresión más general de «marcas anteriores». De este modo, según la recurrente, la marca anterior en conflicto con la marca cuyo registro se solicita está comprendida en el ámbito de aplicación del citado artículo 8, apartado 2, letra a).
- 32 La recurrente sostiene que, al haber sido dicha marca anterior objeto de un registro internacional, el Tribunal General le exigió ilegalmente la prueba del uso de la misma en Alemania.
- 33 La OAMI señala que, en virtud del artículo 160 del Reglamento n° 207/2009, la obligación de uso que resulta del artículo 42 de este Reglamento está prevista expresamente en dicho artículo 160 para registros internacionales que designan a la Unión Europea.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 34 Mediante la primera parte de su único motivo de casación, la recurrente considera que el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al aplicar a la marca anterior de la que ella es titular el criterio del uso efectivo previsto en el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 207/2009, aun cuando se trata de una marca internacional que, según ella, no está comprendida en el ámbito de aplicación de dicha disposición.
- 35 En primer lugar, procede señalar que del tenor del artículo 42 del Reglamento n° 207/2009 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.

- 36 Cabe añadir que ambos apartados no distinguen las marcas nacionales de las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional.
- 37 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.
- 38 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.
- 39 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.
- 40 En segundo lugar, la interpretación expuesta por la recurrente, que excluye a las marcas internacionales del ámbito de aplicación de la exigencia fundamental del uso, ignora el sistema de protección en que se inscribe el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n° 207/2009, así como el efecto útil de tales disposiciones. En particular, por un lado, debe señalarse que el décimo considerando de dicho Reglamento, que recuerda el principio de anterioridad de la marca, no distingue según el tipo de marca que sea el objeto de la oposición. Por otro lado, lo mismo resulta del artículo 160 del Reglamento n° 207/2009, que exige el uso en lo que atañe a la oposición basada en una marca internacional en el contexto de la determinación de la fecha de registro.
- 41 Esto es, en esencia, lo que el Tribunal General señaló al recordar, en el apartado 38 de la sentencia recurrida, que el artículo 4, apartado 1, del Arreglo de Madrid, así como el artículo 4, apartado 1, letra a), del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, disponen que la protección de la marca en cada una de las Partes contratantes interesadas será la misma que si dicha marca hubiera sido depositada directamente en la Oficina de esa Parte contratante.
- 42 Por tanto, en virtud de tales disposiciones, las «marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro», en el sentido del artículo 8, apartado 2, letra a), inciso iii), del Reglamento n° 207/2009, están sujetas al mismo régimen que las «las marcas registradas en un Estado miembro», contempladas en el inciso ii) de dicho artículo 8, apartado 2, letra a).
- 43 En consecuencia, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al aplicar el artículo 42, apartado 3, del Reglamento n° 207/2009 a la marca de la que es titular la recurrente.
- 44 De este modo, la recurrente no puede invocar el carácter contradictorio del razonamiento seguido por el Tribunal en los apartados 33 y 38 de la sentencia recurrida. En efecto, mientras que, en el apartado 33 de esa sentencia, dicho Tribunal señala, en esencia, que el concepto de uso efectivo ha sido armonizado en el marco del procedimiento de solicitud de marca comunitaria, en el apartado 38 de dicha sentencia se refiere a la validez de una marca internacional en el territorio de un Estado miembro.
- 45 Por consiguiente, procede desestimar por infundada la primera parte del único motivo de casación.

Sobre la segunda parte del único motivo de casación

Alegaciones de las partes

- 46 Mediante la segunda parte de su único motivo de casación, la recurrente considera, en contra de lo declarado por el Tribunal General, que la cuestión de la «validez territorial» de una marca registrada a nivel nacional se rige exclusivamente por el Derecho nacional. Tal es el caso concreto de las marcas nacionales que hayan sido objeto de un registro internacional que surte efecto en un Estado miembro.
- 47 La OAMI considera que el concepto de uso de la marca anterior debe interpretarse de manera uniforme en el marco del Reglamento n° 207/2009, que regula de manera exhaustiva tanto la naturaleza del uso de que se trata como el territorio respecto del cual debe demostrarse el uso. A este respecto, si bien el Convenio de 1892 puede tener consecuencias en el Derecho de marcas alemán, carece de efectos sobre el régimen comunitario de marcas.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 48 Con carácter preliminar, procede recordar que el régimen comunitario de marcas es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son específicos, de modo que su aplicación es independiente de todo sistema nacional (véanse las sentencias de 22 de marzo de 2012, Génesis, C-190/10, apartado 36, y de 27 de junio de 2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, apartado 33).
- 49 A este respecto, la recurrente no puede cuestionar la doctrina que el Tribunal General deduce de la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 septiembre de 2007, Il Ponte Finanziara/OAMI (C-234/06 P, Rec. p. I-7333) sobre el concepto de uso de la marca. En efecto, en esa sentencia el Tribunal de Justicia declaró, según recuerda el Tribunal General en el apartado 34 de la sentencia recurrida, 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.
- 50 Ello sólo sería de otro modo en la medida en que la normativa sobre la marca comunitaria no armonizara el concepto de uso de la marca.
- 51 Ahora bien, el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2008/95, que tiene por objeto la armonización de las normativas nacionales 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.
- 52 Por tanto, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al declarar que 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.
- 53 En consecuencia, procede desestimar por infundada la segunda parte del único motivo de casación.

Sobre la tercera parte del único motivo de casación

Alegaciones de las partes

- 54 Según la recurrente, el hecho de que, en virtud del Convenio de 1892, pudiera prohibirse el uso, en el territorio alemán, de la marca cuyo registro se solicita menoscabaría el carácter unitario de la marca comunitaria. Si bien es cierto que el principio de la unicidad de tal marca admite excepciones, no lo es menos que dichas excepciones deberían estar expresamente previstas por el Reglamento n° 207/2009, tal como se desprende de su tercer considerando.
- 55 La OAMI señala, remitiéndose a los artículos 111 y 165 de dicho Reglamento, que el principio del carácter unitario de la marca comunitaria no es absoluto.

Apreciación del Tribunal de Justicia

- 56 Procede recordar que el principio del carácter unitario de la marca admite excepciones como las establecidas en el Reglamento n° 207/2009.
- 57 En particular, el artículo 111, apartado 1, de dicho Reglamento permite al titular de un derecho anterior de alcance local oponerse al uso de la marca comunitaria en el territorio en que tal derecho esté protegido, en la medida en que lo permita la normativa del Estado miembro de que se trate.
- 58 Por tanto, el Tribunal declaró acertadamente, en el apartado 36 de la sentencia recurrida, que el principio del carácter unitario de la marca no es absoluto.
- 59 De ello se deduce que la tercera parte del único motivo de casación carece de fundamento y, por tanto, que el recurso de casación debe desestimarse en su totalidad.

Costas

- 60 En virtud del artículo 138, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado la OAMI que se condene en costas a Rivella International AG y haber sido desestimados los motivos invocados por ésta, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:

- 1) Desestimar el recurso de casación.**
- 2) Condenar en costas a Rivella International AG.**

Firmas