Fuente: Texto original del fallo aportado por UAIPIT-Portal Internacional de la Universidad de Alicante en PI y SI- http://www.uaipit.com

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda)

de 19 de diciembre de 2012

«Marca comunitaria – Reglamento (CE) nº 207/2009 – Artículo 15, apartado 1 – Concepto de "uso efectivo de la marca" – Ámbito territorial del uso – Uso de la marca comunitaria en el territorio de un solo Estado miembro – Carácter suficiente»

En el asunto C-149/11,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Gerechtshof te 's-Gravenhage (Países Bajos), mediante resolución de 1 de febrero de 2011, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de marzo de 2011, en el procedimiento entre

Leno Merken BV

y

Hagelkruis Beheer BV,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Segunda),

integrado por el Sr. A. Rosas, en funciones de Presidente de la Sala Segunda, y los Sres. U. Lõhmus (Ponente), A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev y C. G. Fernlund, Jueces;

Abogado General: Sra. E. Sharpston;

Secretaria: Sra. M. Ferreira, administradora principal;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 19 de abril de 2012;

consideradas las observaciones presentadas:

– en nombre de Leno Merken BV, por la Sra. D.M. Wille, advocaat;

– en nombre de Hagelkruis Beheer BV, por el Sr. J. Spoor, advocaat;

Fuente: http://eur-lex.europa.eu

– en nombre del Gobierno neerlandés, por las Sras. C. Wissels y C. Schillemans, en calidad de agentes;

– en nombre del Gobierno belga, por el Sr. J.-C. Halleux, en calidad de agente;

– en nombre del Gobierno danés, por el Sr. C.H. Vang, en calidad de agente;

– en nombre del Gobierno alemán, por la Sra. K. Petersen, en calidad de agente;

– en nombre del Gobierno francés, por el Sr. J. Gstalter, en calidad de agente;

– en nombre del Gobierno húngaro, por el Sr. M. Ficsor y por las Sras. K. Szíjjártó y K. Molnár, en calidad de agentes;

– en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. S. Ossowski, en calidad de agente;

– en nombre del la Comisión Europea, por los Sres. T. van Rijn, F.W. Bulst y F. Wilman, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones de la Abogado General, presentadas en audiencia pública el 5 de julio de 2012;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1).

2 Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre Leno Merken BV (en lo sucesivo, «Leno») y Hagelkruis Beheer BV (en lo sucesivo, «Hagelkruis»), relativo a la oposición formulada por Leno, titular de la marca comunitaria ONEL, al registro por Hagelkruis de la marca del Benelux OMEL.

Marco jurídico

Reglamento nº 207/2009

3 A tenor de los considerandos 2 a 4, 6 y 10 del Reglamento nº 207/2009:

«(2) Debe promoverse un desarrollo armonioso de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad y una expansión continua y equilibrada mediante la plena realización y el buen funcionamiento de un mercado interior que ofrezca condiciones análogas a las existentes en un mercado nacional. La realización de tal mercado y el fortalecimiento de su unidad implican no sólo la eliminación de los obstáculos a la libre circulación de mercancías y a la libre prestación de servicios, así como el establecimiento de un régimen que garantice que no se falsee la competencia, sino también la creación de condiciones jurídicas que permitan a las empresas adaptar de entrada sus actividades de fabricación y de distribución de bienes o de prestación de servicios a las dimensiones de la Comunidad. Entre los instrumentos jurídicos de que deberían disponer las empresas para estos fines, son particularmente apropiadas las marcas que les permitan identificar sus productos o sus servicios de manera idéntica en toda la Comunidad, sin consideración de fronteras.

(3) Para proseguir los objetivos comunitarios mencionados, resulta necesario prever un régimen comunitario de marcas que confiera a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comunidad. El principio de la unicidad de la marca comunitaria así expresado debe aplicarse salvo disposición en contrario del presente Reglamento.

(4) La aproximación de las legislaciones nacionales no puede eliminar el obstáculo de la territorialidad de los derechos que las legislaciones de los Estados miembros confieren a los titulares de marcas. Para permitir a las empresas ejercer sin trabas una actividad económica en el conjunto del mercado interior, son necesarias marcas reguladas por un Derecho comunitario único, directamente aplicable en cada Estado miembro.

[...]

(6) El Derecho comunitario de marcas, no obstante, no sustituye a los Derechos de marcas de los Estados miembros. En efecto, no parece justificado obligar a las empresas a que registren sus marcas como marcas comunitarias, ya que las marcas nacionales siguen siendo necesarias para las empresas que no deseen una protección de sus marcas a escala comunitaria.

[...]

(10) Sólo está justificado proteger las marcas comunitarias y, contra éstas, cualquier marca registrada que sea anterior a ellas, en la medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente.»

4 El artículo 1, apartado 2, del mismo Reglamento dispone lo siguiente:

«La marca comunitaria tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la Comunidad: sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y sólo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad. Este principio se aplicará salvo disposición contraria del presente Reglamento.»

5 A tenor del artículo 15 del mismo Reglamento, que lleva como epígrafe «Uso de la marca comunitaria»:

«1. Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca comunitaria quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.

A efectos del apartado 1, también tendrá la consideración de uso:

a) el uso de la marca comunitaria en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada;

b) la fijación de la marca comunitaria sobre los productos o sobre su presentación en la Comunidad sólo con fines de exportación.

2. El uso de la marca comunitaria con el consentimiento del titular se considerará como hecho por el titular.»

6 El artículo 42 del mismo Reglamento, que lleva como epígrafe «Examen de la oposición», establece en sus apartados 2 y 3:

«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. [...].

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.»

7 El artículo 51 del Reglamento nº 207/2009, que lleva como epígrafe «Causas de caducidad», dispone en la letra a) de su apartado 1 lo siguiente:

«Se declarará que los derechos del titular de la marca comunitaria han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina [de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)] o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:

a) si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso; [...]»

8 A tenor del artículo 112 del mismo Reglamento:

«1. El solicitante o el titular de una marca comunitaria podrá pedir que se transforme su solicitud o su marca comunitaria en solicitud de marca nacional:

a) si la solicitud de marca comunitaria fuere desestimada, retirada o tenida por retirada;

b) si la marca comunitaria dejare de producir efectos.

2. No habrá transformación:

a) cuando el titular de la marca comunitaria haya sido privado de sus derechos por falta de uso de esa marca, a no ser que, en el Estado miembro para el que se solicite la transformación de la marca comunitaria, ésta se haya utilizado en condiciones que constituyan un uso efectivo en el sentido de la legislación de dicho Estado miembro;

[...]»

Directiva 2008/95/CE

9 El considerando 2 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), afirma lo siguiente:

«Las legislaciones que se aplicaban a las marcas en los Estados miembros antes de la entrada en vigor de la Directiva 89/104/CEE [del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1)] contenían disparidades que podían obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común. Por tanto, era necesario, aproximar dichas legislaciones para garantizar el buen funcionamiento del mercado interior.»

10 El artículo 10, apartado 1, de la misma Directiva dispone lo siguiente:

«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.

[...]»

Convenio del Benelux sobre propiedad intelectual

11 El Convenio del Benelux sobre Propiedad Intelectual (Marcas, Dibujos y Modelos), firmado en La Haya el 25 de febrero de 2005, en su versión modificada en vigor desde el 1 de febrero de 2007 (en lo sucesivo, «CBPI»), tiene como objetivo, entre otros, refundir en un único texto, con carácter sistemático y de manera transparente, las leyes uniformes destinadas a la transposición de la Primera Directiva 89/104, derogada y sustituida por la Directiva 2008/95.

12 A tenor del artículo 2.3 del CBPI:

«Para determinar el orden de prioridad a efectos de presentación de solicitudes de registro, se tomarán en consideración los derechos en materia de marcas existentes en el momento de la presentación y que se conserven en el momento del litigio referentes a:

a. marcas idénticas registradas para productos o servicios idénticos;

b. marcas idénticas o similares para bienes y servicios idénticos o similares, cuando exista riesgo de confusión por parte del público, lo que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior;

[…]»

13 El artículo 2.14, apartado 1, del CBPI dispone lo siguiente:

«1. Dentro de un plazo de dos meses contado a partir del primer día del mes siguiente a la publicación de la solicitud de registro de la marca, el solicitante o el titular de una marca anterior podrá formular ante la Oficina oposición por escrito contra cualquier marca:

a. cuyo orden de prioridad a efectos de presentación sea inferior al suyo, de conformidad con lo dispuesto en las letras a) y b) del artículo 2.3, o

[…]»

14 A tenor del artículo 2.45 del CBPI, «cuando el registro se fundamente en una solicitud anterior de marca comunitaria, resultarán aplicables el artículo 2.3 y el artículo 2.28, párrafo tercero, letra a)».

15 El artículo 2.46 del CBPI establece lo siguiente:

«El artículo 2.3 y el artículo 2.28, párrafo tercero, letra a), serán de aplicación a las marcas comunitarias cuya antigüedad en el territorio del Benelux haya sido válidamente reivindicada de conformidad con el Reglamento sobre la marca comunitaria, aunque haya habido cancelación voluntaria o expiración del registro Benelux o internacional en el que se base la antigüedad.»

Litigio principal y cuestiones prejudiciales

16 El 27 de julio de 2009, Hagelkruis presentó ante la Oficina del Benelux sobre Propiedad Intelectual (Marcas, Dibujos y Modelos) (OBPI) la marca denominativa OMEL para servicios incluidos de las clases 35 (publicidad; gestión de negocios; servicios administrativos; gestión de asuntos comerciales; marketing), 41 (educación, cursos y formación; organización de seminarios y becas) y 45 (servicios jurídicos) conforme al 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.

17 Leno es titular de la marca denominativa comunitaria ONEL, presentada el 19 de marzo de 2002 y registrada el 2 de octubre de 2003, para servicios incluidos en las clases 35, 41 y 42 del mencionado Arreglo de Niza.

18 El 18 de agosto de 2009, Leno formuló oposición al registro de la marca OMEL de Hagelkruis, basándose en lo dispuesto en el artículo 2.14, apartado 1, del CBPI, en relación con el artículo 2.3, letras a) o b), del mismo. Hagelkruis respondió a la oposición pidiendo que se aportaran pruebas del uso de la marca comunitaria.

19 Mediante resolución de 15 de enero de 2010, la OBPI desestimó la oposición basándose en que Leno no había acreditado haber hecho un uso efectivo de su marca ONEL en un período de cinco años anteriores a la fecha de publicación de la solicitud de registro impugnada. Leno interpuso recurso contra la citada resolución ante el Gerechtshof te 's-Gravenhage.

20 Según el órgano jurisdiccional remitente, las partes convienen en que las dos marcas son similares y en que fueron registradas para servicios idénticos o similares, así como en el hecho de que el uso de la marca OMEL puede suscitar un riesgo de confusión en el público en el sentido del artículo 2.3, letra b), del CBPI. Sin embargo, discrepan sobre la interpretación del concepto de «uso efectivo», en el sentido del artículo 15 del Reglamento nº 207/2009, y, concretamente, sobre el ámbito territorial que ha de tener tal uso efectivo.

21 De lo expuesto por el órgano jurisdiccional remitente resulta que, si bien es cierto que Leno ha demostrado haber hecho un uso efectivo de la marca anterior ONEL en los Países Bajos durante el período pertinente, no lo es menos que aquella sociedad no ha aportado la prueba del uso de dicha marca en el resto de la Comunidad.

22 El órgano jurisdiccional remitente recuerda que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véanse las sentencias de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, Rec. p. I-2439, apartado 43, y de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI, C-416/04 P, Rec. p. I-4237, apartados 66, 70 a 73 y 76, así como el auto de 27 de enero de 2004, La Mer Technology, C-259/02, Rec. p. I-1159, apartado 27) se desprende que el «uso efectivo» es un concepto autónomo del Derecho de la Unión, que el ámbito territorial del uso es uno de los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de determinar si una marca anterior ha sido o no objeto de «uso efectivo» para los productos y servicios de que se trate, y que el uso de dicha marca en un solo Estado miembro no conduce necesariamente a la conclusión de que no pueda darse un «uso efectivo» dentro de la Comunidad.

23 Sin embargo, el órgano jurisdiccional remitente se interroga sobre la importancia de la declaración conjunta nº 10 relativa al artículo 15 del Reglamento (CE)

nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), que figura en el acta de la sesión del Consejo de la Unión Europea con motivo de la adopción del Reglamento nº 40/94 (publicada en DO OAMI 1996, p. 613; en lo sucesivo, «declaración conjunta»), a cuyo tenor «el Consejo y la Comisión consideran que un uso efectivo en el sentido del artículo 15 en un solo país constituye un uso efectivo en la Comunidad».

24 En tales circunstancias, el Gerechtshof te 's-Gravenhage decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1) ¿Debe interpretarse el artículo 15, apartado 1, del [Reglamento nº 207/2009], en el sentido de que para que se dé un uso efectivo de una marca comunitaria basta con el uso de la misma dentro de las fronteras de un solo Estado miembro, siempre que dicho uso, si se tratase de una marca nacional, se consideraría uso efectivo en dicho Estado miembro (véanse la declaración conjunta nº 10 relativa al artículo 15 del [Reglamento nº 40/94] y las Directrices de la OAMI relativas al procedimiento de oposición)?

2) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión, el uso de una marca comunitaria dentro de un solo Estado miembro, ¿no puede tener nunca la consideración de "uso efectivo" en la Comunidad, en el sentido del artículo 15, apartado 1, del [Reglamento nº 207/2009]?

3) Si el uso de una marca comunitaria en un solo Estado miembro nunca puede tener la consideración de uso efectivo en la Comunidad, ¿qué criterios deben aplicarse en lo que atañe al ámbito territorial del uso de una marca comunitaria, junto a los restantes factores que han de tomarse en consideración, para determinar si existe un uso efectivo en la Comunidad?

4) O bien, a diferencia de cuanto se ha afirmado más arriba, ¿debe interpretarse el artículo 15 del [Reglamento nº 207/2009] en el sentido de que, para valorar el uso efectivo en la Comunidad, debe prescindirse por completo de las fronteras del territorio de los Estados miembros por separado [y tomar como referencia, por ejemplo, las cuotas de mercado (mercado de producto/mercado geográfico)]?»

Sobre las cuestiones prejudiciales

25 Mediante las cuestiones planteadas, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pide sustancialmente que se dilucide si el artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 debe interpretarse en el sentido de que el uso efectivo de una marca comunitaria en un solo Estado

miembro es suficiente para cumplir el requisito del «uso efectivo en la Comunidad» de una marca a efectos de de dicha disposición, o bien si es preciso, para valorar el mencionado requisito, prescindir de las fronteras del territorio de los Estados miembros.

26 Con carácter liminar, procede recordar que la protección de las marcas se caracteriza, en el seno de la Unión Europea, por la coexistencia de varios regímenes de protección. Por un lado, la Directiva 2008/95 tiene por objeto, según su considerando 2, aproximar las legislaciones nacionales en materia de marcas a fin de eliminar las disparidades que puedan obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la libre prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común (véase, en este sentido, la sentencia de 22 de marzo de 2012, GENESIS, C-190/10, Rec. p. I-0000, apartados 30 y 31).

27 Por otro lado, tal y como resulta de su considerando 3, el Reglamento nº 207/2009 tiene por objetivo establecer un régimen comunitario de marcas que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de abril de 2011, DHL Express France, C-235/09, Rec. p. I-0000, apartado 41, y GENESIS, antes citada, apartado 35).

28 El Tribunal de Justicia ya ha tenido ocasión de interpretar el concepto de «uso efectivo» en el ámbito de la apreciación del uso efectivo de las marcas nacionales en las sentencias Ansul y Sunrider/OAMI, antes citadas, así como en el auto La Mer Technology, antes citado, considerando al respecto que se trata de un concepto autónomo del Derecho de la Unión que debe ser objeto de interpretación uniforme.

29 Según la mencionada jurisprudencia, una marca es objeto de un «uso efectivo» 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 usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca. La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta en el tráfico económico, tales como los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para obtener o mantener cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de dicha marca (sentencias, antes citada, Ansul, apartado 43, y Sunrider/OAMI, apartado 70, así como auto La Mer Technology, antes citado, apartado 27).

30 El Tribunal de Justicia ha declarado asimismo que la extensión territorial del uso es sólo uno de los factores, entre otros, que deben ser tenidos en cuenta para determinar si tal uso es efectivo o no (véase la sentencia Sunrider/OAMI, antes citada, apartado 76).

31 Esta interpretación resulta aplicable por analogía a las marcas comunitarias, en la medida en que, al exigir que se haga un uso efectivo de la marca, la Directiva 2008/95 y el Reglamento nº 207/2009 persiguen el mismo objetivo.

32 En efecto, tanto del considerando 9 de la citada Directiva como del considerando 10 del mencionado Reglamento resulta que fue voluntad del legislador de la Unión que los derechos vinculados a la marca –nacional y comunitaria, respectivamente– estuvieran supeditados al requisito del uso efectivo de la misma. Tal como indica la Abogado General en los puntos 30 y 32 de sus conclusiones, una marca comunitaria que no sea utilizada podría obstaculizar la competencia al limitar la gama de signos que los terceros pueden registrar como marcas y al privar así a sus competidores de la posibilidad de utilizar dicha marca u otra similar al introducir en el mercado interior bienes o servicios que son idénticos o similares a los que designa la marca en cuestión. Por consiguiente, el no uso de una marca comunitaria puede entrañar asimismo el riesgo de restringir la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios.

33 No obstante, a la hora de aplicar por analogía a las marcas comunitarias la jurisprudencia recordada en el apartado 29 de la presente sentencia, es preciso tener en cuenta la diferencia entre el ámbito territorial de la protección atribuida a las marcas nacionales y el de la protección atribuida a las marcas comunitarias, diferencia que resulta, por lo demás, del texto de las disposiciones relativas al uso efectivo aplicables, respectivamente, a esos dos tipos de marcas.

34 Así pues, por una parte, el artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 dispone que «si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca comunitaria no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca comunitaria quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento salvo que existan causas justificativas para su falta de uso». Por otra parte, el artículo 10 de la Directiva establece en lo sustancial la misma norma en lo que atañe a las marcas nacionales, disponiendo que éstas deberán ser objeto de un uso efectivo «en el Estado miembro de que se trate».

35 Por otro lado, la mencionada diferencia entre los dos regímenes de marcas en cuanto al ámbito territorial del «uso efectivo» ha sido subrayada por el artículo 42, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009. Esta disposición prevé que la norma

contenida en el apartado 2 del mismo artículo –a saber, que en caso de oposición el solicitante de una marca comunitaria podrá exigir la prueba de que la marca comunitaria anterior ha sido objeto de un uso efectivo en la Comunidad– se aplicará también a las marcas nacionales anteriores, «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».

36 Es preciso observar sin embargo que, según se desprende de la jurisprudencia recordada en el apartado 30 de la presente sentencia, el ámbito territorial del uso no constituye un criterio distinto del uso efectivo, sino uno de los componentes del mismo, que debe integrarse en el análisis global y ser estudiado paralelamente a los restantes componentes del uso efectivo. A este respecto, los términos «en la Comunidad» tienen por objeto precisar el mercado geográfico de referencia para todo análisis de la existencia de un uso efectivo de una marca comunitaria.

37 Por consiguiente, para responder a las cuestiones planteadas, procede dilucidar qué alcance tiene la expresión «uso efectivo en la Comunidad», en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009.

38 El texto del mencionado artículo 15, apartado 1, no contiene referencia alguna al territorio de los Estados miembros. En cambio, de dicha disposición resulta claramente que la marca comunitaria debe ser utilizada en la Comunidad, lo que significa, en otros términos, que no puede tenerse en cuenta el uso de esa marca en terceros Estados.

39 Al no existir mayores precisiones en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, deberá tenerse en cuenta el contexto en el que se inscribe dicha disposición, así como la sistemática de la normativa de que se trata y los objetivos que ésta persigue.

40 En cuanto a los objetivos perseguidos por el Reglamento nº 207/2009, de la lectura conjunta de los considerandos 2, 4 y 6 se deduce que dicho Reglamento se propone superar el obstáculo de la territorialidad de los derechos que las legislaciones de los Estados miembros confieren a los titulares de marcas, permitiendo así que las empresas adapten sus actividades económicas a las dimensiones de la Comunidad y ejerzan tales actividades sin trabas. De este modo, la marca comunitaria permite al titular de ésta identificar sus productos o servicios de manera idéntica en toda la Comunidad, sin consideración de fronteras. En cambio, aquellas empresas que no deseen una protección de sus marcas a escala comunitaria pueden optar por utilizar marcas nacionales, sin estar obligadas a registrar sus marcas como marcas comunitarias.

41 Para alcanzar los mencionados objetivos, en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, en relación con el considerando 3 del mismo, el legislador de la Unión dispuso que la marca tendrá carácter unitario, lo que se refleja en el hecho de que gozará de una protección uniforme y producirá sus efectos en todo el territorio de la Comunidad. En principio, sólo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y sólo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la Comunidad.

42 Así pues, tal como resulta del considerando 2 del mismo Reglamento, la finalidad del sistema de marcas comunitarias es que en el mercado interior se ofrezcan condiciones análogas a las existentes en un mercado nacional. En este contexto, considerar que en el ámbito del régimen comunitario de marcas deba atribuirse una significación particular a los territorios de los Estados miembros se opondría a la consecución de los objetivos mencionados en el apartado 40 de la presente sentencia y afectaría negativamente al carácter unitario de la marca comunitaria.

43 Es cierto que del examen sistemático del Reglamento nº 207/2009 resulta que en el texto de algunas de sus disposiciones se hace referencia al territorio de uno o de varios Estados miembros, pero no lo es menos que debe observarse que tales referencias se hacen en el contexto de marcas nacionales, en disposiciones relativas a la competencia y al procedimiento en materia de acciones judiciales relacionadas con marcas comunitarias y en normas sobre el registro internacional, mientras que la expresión «en la Comunidad» se utiliza generalmente en relación con los derechos conferidos por la marca comunitaria.

44 De las consideraciones precedentes resulta que, a la hora de determinar si existe un «uso efectivo en la Comunidad» a efectos del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, debe prescindirse de las fronteras del territorio de los Estados miembros.

45 Esta interpretación no puede resultar desvirtuada por la declaración conjunta mencionada en el apartado 23 de la presente sentencia y a cuyo tenor «un uso efectivo en el sentido del artículo 15 en un solo país constituye un uso efectivo en la Comunidad», ni por las Directrices de la OAMI relativas al procedimiento de oposición, que contienen en lo sustancial la misma norma.

46 Por una parte, en cuanto a la declaración conjunta, constituye jurisprudencia reiterada que, cuando una declaración recogida en un acta del Consejo no se plasme de algún modo en el texto de una disposición de Derecho derivado, no puede tenerse en cuenta para la interpretación de dicha disposición (véanse las sentencias de 26 de febrero de 1991, Antonissen, C-292/89, Rec. p. I-745, apartado 18; de 6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, Rec. p. I-3793, apartado 25; de 10 de enero de 2006, Skov y Bilka, C-402/03, Rec. p. I-199,

apartado 42, y de 19 de abril de 2007, Farrell, C-356/05, Rec. p. I-3067, apartado 31).

47 Por lo demás, el Consejo y la Comisión han reconocido expresamente esta limitación en el preámbulo de la citada declaración, a tenor de la cual «dado que las declaraciones del Consejo y de la Comisión cuyo texto figura más adelante no forman parte del texto normativo, tales declaraciones no prejuzgan la interpretación de este último por el Tribunal de Justicia [de la Unión Europea]».

48 Por otra parte, en lo que atañe a las Directrices de la OAMI, procede declarar que éstas no constituyen actos jurídicos vinculantes para la interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión.

49 Del mismo modo, tampoco puede prosperar la alegación de que el ámbito territorial del uso de una marca comunitaria en ningún caso puede circunscribirse al territorio de un solo Estado miembro, alegación formulada por algunos de los interesados que han presentado observaciones en el marco del presente procedimiento. Tal alegación se fundamenta en el artículo 112, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009, a cuyo tenor cabe la posibilidad de transformar en una solicitud de marca nacional una marca comunitaria cuyo titular haya sido privado de sus derechos por falta de uso de la misma si, «en el Estado miembro para el que se solicite la transformación […] [la marca comunitaria se ha] utilizado en condiciones que constituyan un uso efectivo en el sentido de la legislación de dicho Estado».

50 Pues bien, aun cuando esté plenamente justificado, si se tiene en cuenta el hecho de que una marca comunitaria goza de una protección territorial más amplia que una marca nacional, suponer que una marca comunitaria sea utilizada en un territorio más vasto que el de un solo Estado miembro para que tal uso pueda calificarse de «uso efectivo», no cabe excluir que, en determinadas circunstancias, el mercado de productos o servicios para los que se haya registrado una marca comunitaria se circunscriba por ello al territorio de un solo Estado miembro. En ese supuesto, el uso de la marca comunitaria en dicho territorio podría cumplir simultáneamente el requisito del uso efectivo tanto de una marca comunitaria como de una marca nacional.

51 Tal como ha puesto de relieve la Abogado General en el punto 63 de sus conclusiones, sólo en caso de que un órgano jurisdiccional nacional considere, tras tener en cuenta todos los hechos del litigio, que el uso en un Estado miembro no es suficiente para constituir un uso efectivo en la Comunidad, será aún posible transformar la marca comunitaria en una solicitud de marca nacional, aplicando la excepción prevista en el artículo 112, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 207/2009.

52 Algunos de los interesados que han presentado observaciones ante al Tribunal de Justicia sostienen asimismo que, incluso si se prescinde de las fronteras de los Estados miembros en el ámbito del mercado interior, el requisito del uso efectivo de una marca comunitaria implica que ésta sea utilizada en una parte sustancial del territorio de la Comunidad, lo que puede corresponder al territorio de un Estado miembro. A su juicio, tal criterio puede deducirse, por analogía, de las sentencias de 14 de septiembre de 1999, General Motors (C-375/97, Rec. p. I-5421), apartado 28, de 22 de noviembre de 2007, Nieto Nuño (C-328/06, Rec. p. I-10093), apartado 17, y de 6 de octubre de 2009, PAGO International (C-301/07, Rec. p. I-9429), apartado 27.

53 Tampoco puede admitirse esta argumentación. Por un lado, la jurisprudencia citada versa sobre la interpretación de las disposiciones relativas a la mayor protección que se atribuye a las marcas que gozan de renombre o de notoriedad en la Comunidad o en el ámbito del Estado miembro en el que hayan sido registradas. Ahora bien, tales disposiciones persiguen un objetivo diferente de la exigencia del uso efectivo, la cual podría tener como consecuencia la desestimación de la oposición o, incluso, la caducidad de la marca, tal como se prevé, en particular, en el artículo 51 del Reglamento n° 207/2009.

54 Por otro lado, si bien es ciertamente razonable suponer que una marca comunitaria será utilizada en un territorio más amplio que en el caso de las marcas nacionales, no es necesario que tal uso sea geográficamente extenso para calificarlo de uso efectivo, ya que tal calificación depende de las características del producto o del servicio de que se trate en el mercado correspondiente (véase, por analogía, en lo que atañe a la extensión cuantitativa del uso, la sentencia Ansul, antes citada, aparado 39).

55 Puesto que la apreciación del carácter efectivo del uso de una marca se basa en el conjunto de hechos y circunstancias idóneos para demostrar que la explotación comercial de dicha marca permite obtener o conservar cuotas de mercado para los productos o servicios para los que ha sido registrada, es imposible determinar *a priori* de un modo abstracto qué ámbito territorial debe tenerse en cuenta para dilucidar si el uso de dicha marca tiene o no carácter efectivo. Así pues, no cabe establecer una norma *de minimis* que impida al juez nacional apreciar las circunstancias del litigio de que conoce (véase, por analogía, el auto La Mer Technology, antes citado, apartados 25 y 27, así como la sentencia Sunrider/OAMI, antes citada, apartados 72 y 77).

56 En cuanto al uso de la marca comunitaria sobre la que versa el asunto principal, el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho necesarios para poder proporcionar al órgano jurisdiccional remitente indicaciones más concretas en cuanto a si existe o no un uso efectivo de dicha marca. Tal como se desprende

de las consideraciones precedentes, corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si la marca en cuestión se utiliza de conformidad con su función esencial y con vistas a obtener o conservar cuotas de mercado para los productos o servicios amparados por la marca. Tal apreciación debe basarse en el conjunto de hechos y circunstancias pertinentes en el litigio principal, tales como, entre otros, las características del mercado de referencia, la naturaleza de los productos o servicios amparados por la marca, el ámbito territorial del uso y su extensión cuantitativa, así como su frecuencia y regularidad.

57 Procede, pues, responder a las cuestiones planteadas que el artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 ha de interpretarse en el sentido de que, para valorar el requisito del «uso efectivo en la Comunidad» de una marca a efectos de dicha disposición, debe prescindirse de las fronteras del territorio de los Estados miembros.

58 Una marca comunitaria es objeto de un «uso efectivo», en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, cuando se utiliza de conformidad con su función propia y con vistas a obtener o conservar cuotas de mercado en la Comunidad para los productos o servicios designados por dicha marca. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si concurren en el litigio principal los correspondientes requisitos, teniendo en cuenta el conjunto de hechos y circunstancias pertinentes, tales como, entre otros, las características del mercado de referencia, la naturaleza de los productos o de los servicios amparados por la marca, el ámbito territorial del uso y su extensión cuantitativa, así como su frecuencia y regularidad.

Costas

59 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:

El artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, ha de interpretarse en el sentido de que, para valorar el requisito del «uso efectivo en la Comunidad» de una marca a efectos de dicha disposición, debe prescindirse de las fronteras del territorio de los Estados miembros.

Una marca comunitaria es objeto de un «uso efectivo», en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009, cuando se utiliza de conformidad con su función esencial y con vistas a obtener o conservar cuotas de mercado en la Comunidad Europea para los productos o servicios designados por dicha marca. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si concurren en el litigio principal los correspondientes requisitos, teniendo en cuenta el conjunto de hechos y circunstancias pertinentes, tales como, entre otros, las características del mercado de referencia, la naturaleza de los productos o de los servicios amparados por la marca, el ámbito territorial del uso y su extensión cuantitativa, así como su frecuencia y regularidad.

Firmas

---

* Lengua de procedimiento: neerlandés.