CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR. DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
presentadas el 18 de noviembre de 2008 [1]

I. Introducción

1. En un análisis relativamente superficial, el derecho de marcas estaría imbuido, al menos, de dos tendencias antitéticas a la hora de solventar los conflictos que surgen entre esos títulos de propiedad industrial. La primera contempla los signos como meros bienes inmateriales sujetos a protección registral, recalcando su carácter de derechos reales y otorgando prioridad a los aspectos *iuscivilistas,* especialmente a las normas sobre el dominio.

2. La segunda, en cambio, resalta el entorno económico, aduciendo sus innegables vínculos con la regulación del comercio y, en concreto, con la ordenación de la competencia (como monopolios legales), a cuyos postulados supedita los contornos de las facultades derivadas de los marchamos inscritos en las oficinas encargadas de la llevanza del registro.

3. Así, en caso de pugna por un signo, la primera tendencia expuesta propende a dar satisfacción al poseedor de la marca por la preeminencia de los derechos de propiedad, mientras que la segunda defiende, generalmente, el respeto del libre cambio y de las normas de competencia.

4. Aunque la Directiva 89/104/CEE [2] no se decanta abiertamente por ninguna de esas tendencias, acusa las tensiones que provoca la naturaleza híbrida de los signos, como títulos de propiedad y como elementos de ordenación pública del mercado.

5. En la cuestión prejudicial remitida a este Tribunal de Justicia por el Oberster Patent- und Markensenat (órgano administrativo supremo austriaco, que conoce de algunos litigios en materia de patentes y marcas) afloran los argumentos a favor de ambas concepciones, ya que el litigio se desarrolla en los límites del uso efectivo de las marcas. La pregunta se centra en averiguar si hay tal empleo de los signos, cuando, estando

1 — Lengua original: español.

2 — Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989 L 40, p. 1).

inscritos para ropa y bebidas, sólo se ha utilizado para esta última categoría de productos como obsequio a los compradores de vestimentas con la misma marca. Aun sintiéndome más próximo a la segunda de las tendencias relatadas, he procurado redactar estas conclusiones siguiendo la pauta de aquel gran escritor portugués, con «[…] el sagrado instinto de no tener teorías […]». [3]

II. El marco normativo

A. *La Directiva 89/104*

6. El octavo considerando de este texto normativo comunitario se refiere al requisito del uso efectivo y a las repercusiones que su inobservancia acarrea, al exigir que, «con el fin de reducir el número total de marcas registradas y protegidas en la Comunidad y, por ende, el número de conflictos entre las mismas, se impone que las registradas sean utilizadas realmente so pena de caducidad», añadiendo, a continuación, «que la nulidad de una marca no puede ser pronunciada porque haya otra anterior no utilizada, dejando a los Estados miembros la facultad de aplicar el mismo principio o de prever que no pueda ser válidamente invocada en un procedimiento de violación de marca si quedase establecido a consecuencia de una excepción que cabe declarar la caducidad de la marca.»

7. El apartado 1 del artículo 10 de esta Directiva, bajo la rúbrica «Uso de la marca», prescribe:

«Si, en un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha en la que haya terminado 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.»

8. Al armonizar la caducidad de los signos registrados, el artículo 12, apartado 1, de la Directiva dispone:

«Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un periodo ininterrumpido de cinco años, no hubiere sido objeto en el Estado miembro de que se trate de un uso efectivo para los productos o servicios para los

3 — Pessoa, F., *Libro del desasosiego*, versión en castellano y traducción a cargo de Ángel Crespo, 10ª ed., Ed. Seix Barral, Barcelona, 1988, p. 294.

que esté registrada, y si no existieren causas que justifiquen la falta de uso; […]»

B. *La Ley austriaca de marcas*

9. Con arreglo al artículo 33a, apartado 1, de la Markenschutzgesetz (Ley austriaca de marcas), [4] cualquier persona puede solicitar la cancelación de un emblema registrado en Austria durante cinco años o, conforme al artículo 2, apartado 2, protegido en dicho Estado, cuando ni el titular ni un tercero con su consentimiento lo hubiesen utilizado de un modo distintivo dentro del Estado para los productos o los servicios cuyo amparo se instó, en los cinco años anteriores al día de la solicitud (artículo 10a de la misma Ley), siempre que el titular no justifique la falta de uso.

10. Según el artículo 10a de la Ley austriaca de marcas, se considera utilización de un signo, especialmente: 1) su colocación en productos, en la presentación o en objetos en los que se preste o se vaya a prestar el servicio; 2) su uso en productos que se ofrezcan, comercialicen o almacenen para su posterior venta y para designar los servicios que se presten; 3) la importación o la exportación de productos con el símbolo; o 4) su empleo en documentos mercantiles, en anuncios o en publicidad.

4 — Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970, última modificación en BGBl. I 151/2005.

III. El litigio principal y la cuestión prejudicial

11. La compañía Maselli? Strickmode Gesellschaft mbH (en lo sucesivo, «Maselli») posee la marca denominativa austriaca nº 127.803 WELLNESS, que, a partir del 20 de octubre de 1989, registró para las mercancías de las clases 16 (revistas y libros), 25 (prendas de vestir) y 32 (bebidas no alcohólicas, salvo la cerveza sin alcohol), según el nomenclátor del Arreglo de Niza. [5]

12. Aunque su actividad principal se centró, desde el inicio, en la moda, Maselli utilizó la marca en los años 1999 y 2000 para designar una bebida sin alcohol que, según consta en su documentación comercial relativa a la promoción de sus prendas, regalaba a quien las compraba; [6] el refresco se envasaba con la inscripción «WELLNESS-DRINK», habiendo impreso a tales fines 3.100 etiquetas con dicha designación y llenado 800 botellas de 0,35 l con limonada.

5 — 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.

6 — En la vista, respondiendo a una pregunta que le formulé, Maselli confirmó el dato aportado por Silberquelle en sus observaciones de que obsequiaba la limonada por la compra de seis jerséis a 100 euros cada uno.

13. La empresa Silberquelle Gesellschaft mbH (en adelante, «Silberquelle») solicitó ante la Oficina de patentes y marcas austriaca la cancelación de esa marca por falta de uso en el ámbito de la clase 32. Sostenía que el signo estaba registrado desde más de cinco años atrás, pero que no se había empleado efectivamente para bienes de la clase 32 por la titular ni por un tercero con su consentimiento. Indicaba que Maselli sólo había querido fomentar la venta de sus manufacturas textiles, pero no crear o conservar un mercado para las mercancías de la clase 32. Además, afirmaba que la compañía demandada utilizaba su emblema de forma meramente simbólica.

14. Se desprende del auto del órgano jurisdiccional remitente que la División de anulación de la Oficina de patentes y marcas austriaca había acogido la solicitud de Silberquelle y cancelado el registro respecto de los productos de la clase 32 (bebidas no alcohólicas, salvo la cerveza sin alcohol) desde el 2 de agosto de 1997.

15. En el litigio principal, el Oberster Patent- und Markensenat conoce del recurso interpuesto por Maselli contra esa resolución, cuya invalidez insta alegando el empleo suficiente y efectivo de la marca desde 1999, aunque confiesa que con una «función accesoria».

16. Silberquelle, en cambio, aboga por la confirmación de la anulación pronunciada por la repetida Oficina austriaca encargada de la propiedad industrial.

17. En esta tesitura, y por entender que la solución del pleito depende de la interpretación de la Directiva 89/104, el Oberster Patent- und Markensenat acordó dirigir al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de conformidad con el artículo 234 CE, la siguiente cuestión prejudicial:

«¿Deben interpretarse los artículos 10, apartado 1, y 12, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE […] en el sentido de que una marca es objeto de un uso efectivo cuando se utiliza para designar mercancías (en el litigio principal, bebidas no alcohólicas) que el titular de la marca entrega gratuitamente a sus clientes por la compra de otras mercancías (productos textiles) que él mismo comercializa?»

IV. El procedimiento ante el Tribunal de Justicia

18. El auto de remisión tuvo entrada en la Secretaría de este Tribunal de Justicia el 14 de noviembre de 2007.

19. Han depositado observaciones escritas, dentro del plazo señalado en el artículo 23 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, Silber-

quelle, Maselli, el Gobierno portugués, el checo y la Comisión, habiendo formulado ambas empresas y la Institución comunitaria sus alegaciones orales en el acto de la vista, celebrado el pasado 23 de octubre de 2008.

V. Análisis de la cuestión prejudicial

A. *Planteamiento*

20. El Oberster Patent- und Markensenat pretende conocer los contornos de la carga de uso, tal como se regula en la Directiva 89/104, desde un enfoque cualitativo y no cuantitativo, para dilucidar si los elementos del empleo que Maselli hizo de la marca WELLNESS-DRINK cumplen las condiciones de la norma comunitaria, no en virtud del grado de intensidad de su presencia en el mercado, sino por su relación con las funciones de la marca.

21. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha elaborado ciertas pautas sobre la cantidad necesaria de un bien en el mercado para admitir un uso efectivo, descartando, por un lado, que haya de ser importante [7] y aceptando, por otro lado, su eventual alcance mínimo, aunque supeditado a que tan pequeña proporción se estime justificada, en el sector económico de que se trate, para mantener o instaurar cuotas de mercado para los productos o los servicios protegidos por el emblema. [8]

22. En cambio, sobre los aspectos cualitativos del uso efectivo, a saber, las características esenciales que lo configuran, la propia jurisprudencia ha atribuido a ese concepto la misión de crear o conservar un mercado para tales productos o servicios, en consonancia con la función esencial de la marca, consistente en garantizar la identidad del origen de esos productos o servicios para los que haya sido inscrita, excluyendo toda práctica meramente simbólica que sólo persiga amparar los derechos conferidos por el asiento registral. [9]

23. Por tanto, el debate en torno al que gira esta cuestión prejudicial se centra en los parámetros cualitativos enunciados por el Tribunal de Justicia, pudiendo reconocer en las observaciones vertidas en este proceso, las dos tendencias contrapuestas antes aludidas, que, sin perjuicio de detallarlas ulteriormente, se resumen así: la primera, auspiciada por Maselli y el Gobierno checo, resalta la función esencial de la marca como criterio determinante para resolver el litigio a favor de la

7 — Sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul (C-40/01, Rec. p. I-2439), apartado 39.

8 — Auto de 27 de enero de 2004, La Mer Technology (C-259/02, Rec. p. I-1159), apartado 21.

9 — Sentencia Ansul, citada, apartado 43, y mis conclusiones en ese asunto, puntos 52 a 58.

titular de la marca WELLNESS; la segunda, que suscriben los demás participantes en este procedimiento, destaca la premisa de lograr nuevas cuotas de mercado o de preservar las obtenidas precedentemente.

B. *Definición de posturas y valoración*

1. Argumentos de los participantes en el procedimiento prejudicial

24. En consecuencia, la pregunta del Oberster Patent- und Markensenat exige decidir si predomina alguno de esos parámetros, precisando la doctrina del Tribunal de Justicia esbozada de forma muy sintética en los puntos preliminares de estas conclusiones.

25. Parece oportuno advertir que, también según el Tribunal de Justicia, tanto el examen de los elementos cuantitativos como el de los cualitativos ha de fundarse en la totalidad de los hechos y de las circunstancias apropiados para ponderar la realidad de la explotación comercial del emblema, en particular, las costumbres en el sector económico correspondiente para mantener o implantar cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por el derecho de propiedad industrial, la naturaleza de tales productos o servicios, las peculiaridades del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca, labor que incumbe al juez nacional. [10]

10 — Sentencia Ansul, ya indicada, apartado 43, y auto dictado en el asunto La Mer Technology, referido, apartado 22.

26. Como he anticipado en el punto 22 de estas conclusiones, pueden agruparse las observaciones de los que han acudido al incidente prejudicial en dos grupos, según propugnen responder negativa o afirmativamente al órgano jurisdiccional remitente.

27. Entre los que niegan el calificativo de «efectivo» al uso de la marca WELLNESS en las condiciones descritas, la empresa Silberquelle apoya su alegación en un análisis comparativo de los artículos 5 y 10 de la Directiva 89/104, señalando que el último de ambos no menciona la publicidad como medio de utilizar la marca. Alude, además, a un argumento *a contrario sensu* para reforzar su tesis, pues la sentencia Ansul, ya reseñada, al hacer hincapié repetidamente en la necesidad de que el empleo de los símbolos aumente la presencia en el mercado de los productos que los llevan, estaría rechazando implícitamente que tal uso útil acaezca cuando las mercancías provistas de un emblema eleven el volumen de ventas de otros bienes.

28. Al Gobierno portugués, también dentro de ese grupo, le basta con resaltar que las actividades en las que se adquiría la bebida WELLNESS, como obsequio por la compra de textiles, no instauraban ninguna cuota de mercado en el que se vendiera el refresco, accediendo los consumidores al disfrute de la limonada sólo de manera mediata.

29. La Comisión, también en esta línea negativa, estima que la utilización de la marca ha de evaluarse en cada clase de producto o de servicio.

30. Los partidarios de una solución afirmativa, la compañía Maselli y el Gobierno checo, coinciden en que la distribución gratuita del refrigerio provoca la entrada indirecta de esos bienes en el mercado relevante, el de las bebidas no alcohólicas, fomentando así la ganancia de cuotas de mercado.

31. Maselli sostiene que, en este caso, se respeta el principio del uso de conformidad con la función de garantía de origen de la marca, pues indica que la limonada proviene de la misma empresa que las vestimentas. Teme que no se reconozca su utilización de la marca de un modo efectivo por los daños que se le causarían, ya que la caducidad de su marca y su posterior registro por un competidor le obligarían a modificar su estrategia publicitaria, quedando en evidencia su sistema de merchandising en general.

32. Además del aspecto relativo a la función principal de las marcas, el Gobierno checo aduce que el uso efectivo se traduce en que los consumidores asocian los textiles WELLNESS que adquieren con la limonada que se les regala, vínculo que le parece suficiente para dictaminar la existencia de tal empleo útil en el sentido de la Directiva 89/104 y de la jurisprudencia.

2. Valoración

33. Entiendo imprescindible, en este asunto, la interpretación de la sentencia Ansul, antes citada, a la luz de los objetivos perseguidos por la Directiva. [11] No obstante, anticipo que, por las razones que a continuación se exponen, no comparto la exégesis de Maselli y del Gobierno checo, sino que me decanto, aunque con argumentos matizados, por la posición defendida por el primer bloque de litigantes antes mencionado.

11 — Está pendiente de sentencia ante este Tribunal de Justicia otro reenvío sobre el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 89/104; acusa, no obstante, diferencias fácticas sustanciales con esta cuestión prejudicial, como se deduce de las conclusiones del abogado general Mazák, leídas el 18 de septiembre de 2008, en las que separa entre el uso externo y el interno de un signo (en particular, los puntos 29 y 30).

a) La tesis basada en la función de garantía de origen de la marca

34. Conviene adelantar un dato en mi exégesis que, no por conocido, resulta menos fundamental, pues la Directiva 89/104 regula ciertos aspectos del mercado y está estrechamente ligada a la competencia; [12] contiene dos categorías de preceptos: los relativos a la ordenación de los registros nacionales de marcas (artículos 2, 3, 4 y 10 a 14) y los concernientes a los derechos conferidos por la inscripción de las marcas (artículos 5 a 9).

35. La función de garantía de origen de la marca, que Maselli y el Gobierno checo subrayan como elemento clave para zanjar el litigio, [13] se conecta con esa segunda categoría de reglas, en especial, por lo que atañe a la Directiva 89/104, con los artículos 4, apartado 1, y 5, apartado 1, estrechamente unidos al riesgo de confusión, [14] a saber, al peligro de que el público piense que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. [15]

36. Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la carga del uso efectivo de los signos, ese empleo ha de hacerse «en consonancia con [la] función esencial [de la marca], que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o los servicios para los que haya sido registrada». [16]

37. Pero ese inciso del fallo de la sentencia Ansul no constituye su núcleo fundamental.

38. Por un lado, en un análisis gramatical, al recurrir a los términos «en consonancia», [17] el Tribunal de Justicia sugiere que el uso de la marca siempre se orienta a su función esencial, supeditando esta premisa subsidiaria al mensaje principal, que exige su utilización «con el fin de crear o de conservar un mercado para tales productos o servicios», como continúa explicando la mentada sentencia Ansul.

39. Por otro lado, ese mismo pronunciamiento aporta un dato hermenéutico significativo cuando relata que la función esencial de los emblemas ha de permitir distinguir sin equivocación ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia, [18] abundando

12 — Considerando primero de la Directiva 89/104.

13 — Las repetidas alusiones en el acto de la vista del representante de Maselli a la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Rec. p. I-10273), no velan la falta de conexión de ese pronunciamiento con el litigio principal de esta cuestión prejudicial.

14 — Hildebrandt, U., *Marken und andere Kennzeichen — Einführung in die Praxis,* Ed. Carl Heymanns, Berlín, 2006, p. 173.

15 — Sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507), apartados 29 y 30; de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartado 17; y de 6 de octubre de 2005, Medion (C-120/04, Rec. p. I-8551), apartado 26.

16 — Sentencia Ansul, antes reseñada, apartado 43.

17 — Otras versiones lingüísticas confirman mi interpretación: «conformément à sa fonction essentielle», en francés; «entsprechend ihrer Hauptfunktion», en alemán; «in accordance with its essential function», en inglés.

18 — Sentencia Ansul, apartado 36.

en la relación entre la función de garantía y el riesgo de confusión.

40. En este extremo pecan por defecto las posturas de Maselli y del Gobierno checo, puesto que, de haber profundizado en su pensamiento sobre la importancia del uso acorde con la función esencial, habrían caído en la cuenta de que el citado riesgo de confusión sólo aparece cuando el cliente descubre marchamos similares en el momento crucial en el que elige entre los productos y sus marcas, máxime tratándose de bienes como las limonadas, cuyas características objetivas no implican un examen atento del consumidor medio previo a la adquisición. [19]

41. Como, según el auto de remisión, las bebidas con las que Maselli agasaja a sus compradores en el sector textil no se encuentran a disposición del público en los lugares habituales de comercio de refrescos, cualquier comparación resulta imposible y, por ende, se enerva toda equivocación de esos compradores.

42. En cuanto a la asociación entre el signo y la reputación que su marca textil ha empezado a labrarse, Maselli critica que se beneficiaría Silberquelle de tal renombre si se cancelara el emblema WELLNESS y se inscribiera de nuevo a favor de esta última compañía. Entiendo, no obstante, que sería el precio que la actual titular de la marca debería pagar por su error estratégico de mantenerse ausente del mercado pertinente, el de las bebidas refrescantes, pues en ese ámbito se libra la batalla en pos de la cuota de mercado; sólo allí se pide a los competidores que respeten los símbolos comerciales de sus rivales. Sería inicuo pretender que los contrincantes mercantiles sondearan mercados inconexos con el relevante, configurado por las categorías de bienes del registro y único en el que les atañe la obligación de no lesionar los derechos de marca ajenos, salvo para los signos renombrados que, de todos modos, no interesan en esta cuestión prejudicial.

43. La interpretación propugnada por Maselli, contraria a estos postulados, equivale a amoldar el derecho de marcas a las tácticas de las empresas, desconociendo que estas compañías han de acomodarse a los contornos definidos por las normas reguladoras de ese ámbito jurídico.

b) Importancia del uso de la marca en el mercado de referencia

44. De todas formas, la posición defendida por Maselli y por el Gobierno checo no se aviene tampoco con la exégesis sistemática de la Directiva 89/104. Ya he adelantado en el

19 — Sentencia de 12 de enero de 2006, Ruiz-Picasso y otros/OAMI (C-361/04 P, Rec.p. I-643), apartado 40, *a contrario sensu*.

punto 33 de estas conclusiones, los dos tipos principales de preceptos que dicha norma comprende; así, los artículos a los que incumbe esta cuestión prejudicial se dirigen a ordenar la armonización de los registros nacionales de marcas. No se conectan, pues, con el ejercicio de los derechos derivados de estos títulos de propiedad industrial, sino con los principios rectores de la función registral en el ámbito del mercado, con especial atención a la salvaguarda de la competencia.

45. Cuando el octavo considerando de la Directiva 89/104 justifica la carga de acreditar el uso de las marcas, aludiendo al fin de reducir su número total en los registros de la Comunidad y, por ende, los eventuales conflictos, pone de relieve su compromiso con la libre competencia en los mercados de bienes y servicios. Obviamente también persigue agilizar o, al menos, descargar de trabajo a las oficinas de marcas, para que no se conviertan en cementerios de estos signos, [20] pero verdaderamente refleja la realidad del mercado, proporcionando a los competidores la oportunidad de acudir al registro para obtener la certeza de que el signo puede inscribirse, acto al que en justicia no cabría oponer un cadáver de marca, es decir, un emblema idéntico o muy similar que no goza de vida en el mercado.

46. El hecho de que se encomienden las tareas de «aseo» del registro a las empresas competidoras refuerza el papel preponderante de la competencia en la adecuación de las oficinas de marcas a la situación económica. Así como al titular de un signo se le impone utilizarlo efectivamente como contrapartida a su derecho de propiedad industrial, al competidor se le exige accionar el mecanismo de limpieza del registro, la caducidad, para inscribirlo en su favor. La administración de las oficinas de marcas se comporta, por tanto, con neutralidad.

47. La transparencia que ha de imperar en el mercado explica la capacidad de los competidores para expulsar o cancelar los elementos inactivos en los registros que no cumplan la función esencial de los marchamos de identificación de los bienes, ya que, en el mundo económico, si esos bienes no están a la venta, la marca no genera ningún tipo de beneficio. [21]

48. Por consiguiente, la premisa básica conlleva que el titular introduzca sus bienes con el signo en el mercado correspondiente a los productos, [22] que en el litigio principal es el de las bebidas no alcohólicas; de no proceder de tal guisa, sus mercancías no se distinguirían de otras. Según llega el refresco WELLNESS-DRINK al consumidor, como obsequio por la

20 — Este conocido símil se debe a Francescehlli, según cuenta Lobato, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas,* Ed. Thomson-Civitas, Madrid, 2007, p. 650.

21 — Landes, W.M./Posner, R.A., *La estructura económica del Derecho de propiedad intelectual e industrial,* traducción de V.M. Sánchez Álvarez, Ed. Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2006, p. 238.

22 — Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de marcas,* Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 467.

compra de prendas de vestir, el adquirente no ejecuta ningún acto consciente de apropiación del líquido embotellado, comparándolo con otros similares y sustituibles, por lo que la marca no se afirma frente a las de los competidores gracias a la preferencia del cliente.

49. En estas circunstancias, el emblema de la bebida queda fuera de su mercado de referencia, por lo que no rivaliza con otros signos, dejándose de percibir entonces cualquier impedimento para que los terceros se lo apropien, [23] ya que el uso de la marca en las botellas se erige en un mero instrumento, un gesto simpático para aumentar la adhesión del consumidor a la marca WELLNESS en el sector textil. El mercado de las limonadas, en cambio, permanece ajeno al producto de Maselli y de su marchamo. Parece improbable que quien, merced a la compra de vestimentas WELLNESS, se entusiasme por el refrigerio regalado esté dispuesto a gastarse el dinero en más ropa, que no necesita, con la única meta de conseguir el brebaje. Pero, incluso si actuara de tal manera, sus compras no incrementarían la cuota de mercado de la repetida marca en el segmento de las bebidas, aunque sí en el de los vestidos, lo que encaja perfectamente con el cometido que Maselli atribuyó al zumo: el de reclamo para la difusión de su ocupación principal, la moda.

23 — En relación con el derecho alemán, Bous, U., «§ 26 MarkenG», en Ekey, F./Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht,* Ed. C F. Müller, Heidelberg, 2003, p. 391.

c) El empleo de los signos en publicidad

50. Estas últimas consideraciones conducen a interesarse, como colofón, por las ideas esgrimidas en las observaciones sometidas al Tribunal de Justicia respecto del empleo de las marcas en la publicidad, para averiguar si ha habido el uso efectivo al que se refieren los artículos 10 y 12 de la Directiva 89/104.

51. La doctrina [24] admite el uso publicitario como forma de utilización efectiva de la marca. También la jurisprudencia de este Tribunal de Justicia ha decidido que los signos insertos en campañas de publicidad de mercancías que se comercializan sustentan la categoría de uso efectivo, al igual que los que acompañan a los bienes y a los servicios cuya venta, preparada por la empresa para captar clientela mediante ese tipo de campañas, sea inminente. [25]

52. No consta que la una ni la otra se hayan manifestado, sin embargo, acerca del empleo abstracto del emblema, es decir, sin conexión con el mercado del género al que adorna, como la limonada WELLNESS-DRINK. Se ha defendido que la simple aposición de un

24 — Ströbele, P., «§ 26 Benutzung der Marke», en Ströbele, P./Hacker, F., *Markengesetz,* Ed. Carl Heymanns, 8ª ed., Colonia, 2006, p. 999; Fernández-Nóvoa, C., *op. cit.,* pp. 469 y s.; y, respecto de la marca comunitaria, von Mühlendahl, A./Ohlgart, D., *Die Gemeinschaftsmarke,* Editorial C.H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG, Berna/Múnich, 1998, p. 67.

25 — Sentencia Ansul, citada, apartado 37; auto La Mer Technology, mencionado, apartado 19.

marchamo registrado en objetos promocionales de regalo, como bolígrafos o camisetas, no reúne los requisitos del uso efectivo por carecer de cualquier relación con el bien para el que se solicitó la protección mediante una marca. [26]

53. Aunque la tesitura descrita se asemeja bastante a la del litigio principal, su enseñanza podría no resultar del todo trasladable al caso de autos, ya que el amparo del símbolo se extiende a la categoría de mercancías ofrecidas como obsequio. No obstante, me seduce sobremanera, hasta el punto de que estimo aplicable tal reflexión al presente asunto, porque, faltando un vínculo con el mercado, como ya he explicado previamente, las botellas de limonada provistas de la marca WELLNESS-DRINK se convierten en un reclamo publicitario desligado por completo del mercado de las bebidas.

54. Tampoco desde el ángulo de la propaganda convence la alegación de Maselli, de que, en caso de decretarse la caducidad de su ideograma, sus anuncios de la marca WELLNESS redundarían en favor de un competidor que luego la registrara para sí. Aunque así fuera, esa consecuencia sería más lógica que denegar la caducidad porque la empresa ha anunciado productos que no vende posteriormente, pues en este supuesto sus desvelos por dar a conocer su limonada no beneficiarían ni siquiera a la propia empresa, constatada su ausencia en el mercado de las bebidas no alcohólicas.

55. Aceptar la tesis de Maselli equivaldría, pues, a conferir carta de naturaleza a un uso obstruccionista de las marcas, con igual alcance que los empleos puramente simbólicos, ya que habría emblemas sin presencia en el mercado correspondiente, provocando un cerrojazo injustificado en los registros de marcas.

56. En resumen, una marca que no participa en el juego de la competencia en el mercado de los bienes para los que fue inscrita, único lugar en el que desplegaría su fuerza la función de garantía de origen para distinguir los productos que la llevan de los de otras compañías, no se emplea de manera efectiva en el sentido de la Directiva 89/104, ni siquiera cuando la mercancía provista de tal insignia constituya un soporte publicitario para aumentar las ventas de otros productos con idéntico signo.

57. No cabe otra solución que la respuesta negativa a la cuestión remitida a este Tribunal de Justicia, pues la protección de las marcas no consiste en la mera garantía de los derechos derivados del registro, sino en la salvaguardia de posiciones en el mercado, convirtiéndose la carga de uso en el medio más adecuado para limar conflictos sin justificación económica. [27]

26 — Bous, U., *op. cit.*, p. 389.

27 — Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D., *op. cit.*, p. 61.

VI. Conclusión

58. En atención a todas las explicaciones precedentes, sugiero al Tribunal de Justicia responder a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Oberster Patent- und Markensenat, declarando que:

«Los artículos 10, apartado 1, y 12, apartado 1, 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, han de interpretarse en el sentido de que no hay un uso efectivo de una marca cuando se utiliza para designar unas bebidas no alcohólicas que el titular de la marca entrega gratuitamente a sus clientes por la compra de productos textiles que él mismo comercializa.»