Recopilación de la Jurisprudencia

CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL
SRA. JULIANE KOKOTT
presentadas el 13 de septiembre de 2018 [1]

Asunto C-194/17 P

Georgios Pandalis
contra

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO)

«Recurso de casación — Marca de la Unión Europea — Reglamento n.º 207/2009 — Procedimiento de caducidad — Marca denominativa de la Unión CYSTUS — Uso efectivo — Carácter descriptivo de la marca — Complementos alimenticios que no sean para uso médico — Directiva 2002/46/CE»

I. Introducción

1. En el Reglamento sobre la marca de la Unión [2] se prevé el supuesto de que una marca registrada no tenga carácter distintivo, sino solo descriptivo. En ese caso, conforme al artículo 52, previa solicitud, se podrá declarar la nulidad de la marca, si bien en principio nunca debió ser registrada. Asimismo, con arreglo al artículo 51 se podrá declarar la caducidad de una marca si no ha sido objeto de un uso efectivo durante un período de cinco años. El presente procedimiento versa sobre la cuestión de qué consecuencias tiene la naturaleza descriptiva de una marca para la prueba de un uso efectivo.

2. Tanto la Sala de Recurso de la EUIPO como el Tribunal General han considerado que la marca, debido a su naturaleza descriptiva, no fue usada como marca, deduciendo de ahí su caducidad. El titular de la marca alega que de ese modo se eludió el procedimiento de nulidad.

3. También se suscita la cuestión de si la marca controvertida fue usada para los productos correctos, es decir, para complementos alimenticios que no sean para uso médico. En este contexto es relevante la Directiva 2002/46/CE, [3] aplicable a estos productos.

1 Lengua original: alemán.

2 Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión resultante del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República de Croacia y a las adaptaciones del Tratado de la Unión Europea, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO 2012, L 112, p. 21). Entre tanto ha sido sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1.).

3 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de junio de 2002, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de complementos alimenticios (DO 2002, L 183, p. 51).

II. Marco jurídico

A. Reglamento sobre la marca de la Unión

4. El artículo 7, apartado 1, del Reglamento sobre la marca de la Unión contiene los siguientes motivos de denegación absolutos:

«1. Se denegará el registro de:

[…]

c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;

[…]».

5. El artículo 51 del Reglamento sobre la marca de la Unión regula la caducidad de la marca:

«1. Se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado, mediante solicitud presentada ante la Oficina 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; sin embargo, nadie podrá alegar la caducidad de una marca comunitaria si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconvención, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda de reconvención, plazo que empezará en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de falta de uso, no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconvención;

[…]

2. Si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca comunitaria, se declarará la caducidad de los derechos del titular solo para los productos o los servicios de que se trate.»

6. El artículo 75 del Reglamento sobre la marca de la Unión recuerda el deber de motivación y el derecho a ser oído:

«Las resoluciones de la Oficina se motivarán. Solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.»

B. Directiva 2002/46

7. Los complementos alimenticios son objeto de la Directiva 2002/46. Su artículo 2, letra a), los define como:

«Los productos alimenticios cuyo fin sea complementar la dieta normal y consistentes en fuentes concentradas de nutrientes o de otras sustancias que tengan un efecto nutricional o fisiológico, en forma simple o combinada, comercializados en forma dosificada, es decir cápsulas, pastillas, tabletas, píldoras y otras formas similares, bolsitas de polvos, ampollas de líquido, botellas con cuentagotas y otras formas similares de líquidos y polvos que deben tomarse en pequeñas cantidades unitarias».

8. El artículo 6 de la Directiva 2002/46 contiene requisitos en materia de etiquetado:

«1. A efectos de la aplicación del apartado 1 del artículo 5 de la Directiva 2000/13/CE, la denominación con que se comercialicen los productos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva deberá ser "complemento alimenticio".

2. La etiqueta, presentación y publicidad no atribuirá a los complementos alimenticios la propiedad de prevenir, tratar o curar una enfermedad humana, ni se referirá en absoluto a dichas propiedades.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2000/13/CE, en el etiquetado figurarán obligatoriamente los siguientes datos:

a) la denominación de las categorías de nutrientes o sustancias que caractericen el producto, o una indicación relativa a la naturaleza de dichos nutrientes o sustancias;

b) la dosis del producto recomendada para consumo diario;

c) la advertencia de no superar la dosis diaria expresamente recomendada;

d) la afirmación expresa de que los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada;

e) la indicación de que el producto se debe mantener fuera del alcance de los niños más pequeños.»

III. Antecedentes del litigio y procedimiento ante la EUIPO y el Tribunal General

9. El Sr. Georgios Pandalis es titular de una marca de la Unión, consistente en el signo denominativo CYSTUS. La EUIPO la registró el 5 de enero de 2004. El registro fue solicitado, entre otros, para los «complementos alimenticios que no sean para uso médico» de la clase 30 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.

A. Procedimiento ante la EUIPO y resolución de la Sala de Recurso

10. El 3 de septiembre de 2013, la sociedad LR Health & Beauty Systems GmbH presentó con arreglo al artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca de la Unión [actualmente artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001] una solicitud de declaración de caducidad de la marca CYSTUS. Fundamentó su solicitud en que la marca no había sido usada efectivamente durante un plazo ininterrumpido de cinco años.

11. En la vista, el Sr. Pandalis y LR Health & Beauty Systems, preguntados por el Tribunal de Justicia, expusieron que también hay un procedimiento de nulidad pendiente contra la marca CYSTUS. Explicaron que dicho procedimiento está basado en que la marca es descriptiva e indicaron que la EUIPO ha suspendido dicho procedimiento hasta la finalización del presente litigio.

12. Mediante resolución de 12 de septiembre de 2014, la División de Anulación de la EUIPO resolvió acerca de la solicitud de declaración de caducidad. Declaró la caducidad de la marca respecto de una parte de los productos registrados, entre ellos los «complementos alimenticios que no sean para uso médico» de la clase 30 de la Clasificación de Niza.

13. Mediante resolución de 30 de octubre de 2015, la Primera Sala de Recurso desestimó el recurso interpuesto por el Sr. Pandalis contra la resolución de la División de Anulación.

14. La Sala de Recurso fundamentó su resolución en dos argumentos principales.

15. En primer lugar, expuso que el Sr. Pandalis usó el término «Cystus» no como marca de la Unión, sino como descripción de sus productos, para indicar que los productos contenían como principio activo esencial extractos de la especie vegetal *Cistus incanus* L. Constató que para apreciar un uso como marca de la Unión no era suficiente que los productos llevaran la indicación CYSTUS en lugar de «Cistus» y que en parte se usara el símbolo «®». Solamente por este motivo ya habría que declarar la caducidad de la marca.

16. En segundo lugar, la Sala de Recurso entendió que el Sr. Pandalis no probó un uso efectivo de la marca para «complementos alimenticios que no sean para uso médico» de la clase 30, pues su apariencia no satisface lo exigido por la Directiva 2002/46.

B. Sentencia del Tribunal General

17. El 14 de enero de 2016, el Sr. Pandalis interpuso recurso ante el Tribunal General contra la resolución de la Sala de Recurso controvertida. Mediante la sentencia recurrida, de 14 de febrero de 2017, el Tribunal General desestimó dicho recurso.

IV. Procedimiento de casación y alegaciones de las partes

18. Mediante escrito recibido el 14 de abril de 2017, el Sr. Pandalis ha recurrido en casación contra la sentencia del Tribunal General.

19. El recurrente solicita que se:

1) Anule la sentencia del Tribunal General de 14 de febrero de 2017 en el asunto T-15/16, relativo a un procedimiento de caducidad contra la marca de la Unión n.º 001273119 «CYSTUS».

2) Anule la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 30 de octubre de 2015 (asunto R 2839/2014-1) relativa a un procedimiento de caducidad contra la marca de la Unión n.º 001273119 «CYSTUS».

3) Anule la resolución de la División de Cancelación[4] de 12 de septiembre de 2014 relativa al procedimiento de nulidad 8374 C, en la medida en que declaró la caducidad de la marca de la Unión n.º 001273119 «CYSTUS» para los «complementos alimenticios que no sean para uso médico» de la clase 30.

4 Así es como designa en su resolución la Sala de Recurso a la División de Anulación.

4) Deniegue la solicitud de nulidad formulada por LR Health & Beauty Systems en el procedimiento ante la División de Cancelación y ante la Primera Sala de Recurso de la EUIPO contra la marca de la Unión n.º 001273119 «CYSTUS», en lo que se refiere al producto «complementos alimenticios que no sean para uso médico» de la clase 30.

5) Condene en costas a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.

20. La EUIPO y LR Health & Beauty Systems solicitan, respectivamente, que se:

1) Desestime el recurso de casación.

2) Condene en costas al recurrente.

21. Las partes presentaron sus alegaciones por escrito y, en la vista de 20 de junio de 2018, de forma oral.

V. Apreciación jurídica

22. El Sr. Pandalis fundamenta la impugnación de la sentencia del Tribunal General en tres motivos de casación. El primer motivo se refiere a la clasificación de los productos identificados con la marca CYSTUS en el grupo de los «complementos alimenticios que no sean para uso médico» (véase la sección B); el segundo, a la cuestión de si el Sr. Pandalis utilizó la marca CYSTUS como marca al identificar los productos (véase la sección C), y el tercero, al derecho a ser oído en el procedimiento ante la EUIPO (véase la sección D). No obstante, procede hacer una observación previa sobre los dos primeros motivos del recurso de casación.

A. Observación previa

23. Para poder calificar la relevancia de los dos primeros motivos del recurso de casación, hay que recordar que la EUIPO fundamentó la caducidad de la marca en litigio en que no fue usada efectivamente para el grupo de productos para el que fue registrada.

24. A este respecto, la Sala de Recurso apreció que, en primer lugar, la palabra «Cystus» no fue usada como marca, sino solamente de un modo descriptivo, y que, en segundo lugar, ninguno de los productos indicados por el Sr. Pandalis puede ser considerado un «complemento alimenticio que no sea para uso médico». Por tanto, la resolución controvertida fue dotada de un doble fundamento, es decir, cada una de las dos líneas de fundamentación persigue como resultado fundamentar la resolución íntegramente.

25. En la sentencia recurrida, el Tribunal General, sin embargo, no ha examinado de forma exhaustiva si los motivos del recurso del Sr. Pandalis cuestionan ambas líneas de fundamentación.

26. Más bien se ha limitado a apreciar para una parte de los productos indicados, en concreto para «Pilots Friend Immunizer®», «Immun44® Saft» e «Immun44® Kapseln», así como para «los demás productos para los que se usó el término “Cystus” exclusivamente en las expresiones “Cystus 52” o “Cystus 052”, con o sin símbolo “®”», que la palabra «Cystus» no fue usada como marca, sino de un modo descriptivo. El Sr. Pandalis impugna estas apreciaciones con el segundo motivo del recurso de casación.

27. Por el contrario, el Tribunal General ha resuelto respecto del uso referido a otra parte de los productos, en concreto de las pastillas para chupar, pastillas para la garganta, infusiones, solución para gárgaras y comprimidos bloqueadores de infecciones, que aquel no debe ser considerado un uso como «complemento alimenticio que no sea para uso médico». Esta decisión es objeto del primer motivo del recurso casación.

28. Por tanto, para que prospere su recurso, basta con que quepa estimar uno de los motivos del recurso del Sr. Pandalis respecto de uno solo de los productos mencionados, pues en tal caso habría que examinar si el uso de la marca CYSTUS para dicho producto es suficiente para un uso efectivo.

B. Primer motivo de casación: no son un «complemento alimenticio que no sea para uso médico»

29. Con su primer motivo de casación, el Sr. Pandalis impugna los apartados 54 a 59 de la sentencia recurrida. En dichos apartados, el Tribunal General decidió que la Sala de Recurso de la EUIPO había considerado fundadamente que el Sr. Pandalis no había probado que los productos pastillas para chupar, pastillas para la garganta, infusiones, solución para gárgaras y comprimidos bloqueadores de infecciones, que identificó con la marca CYSTUS, son un «complemento alimenticio que no sea para uso médico».

30. Por una parte, el Sr. Pandalis objeta que el Tribunal General incurrió en error al aplicar las normas de la Directiva 2002/46 en materia de complementos alimenticios, aduciendo, por otra parte, defectos en la motivación.

1. Acerca de la primera parte del primer motivo de casación: el concepto de complemento alimenticio

31. El Sr. Pandalis fundamenta la primera parte del primer motivo de casación en una supuesta infracción del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca de la Unión. Objeta que, al examinar si determinados productos son un complemento alimenticio que no sea para uso médico en el sentido de la categoría de productos según la normativa de marcas, el Tribunal General debería haber recurrido solamente a la definición de complemento alimenticio del artículo 2, letra a), de la Directiva 2002/46, pero no a los requisitos del artículo 6 de la Directiva en materia de etiquetado de los complementos alimenticios.

32. Sin embargo, esta alegación no tiene en cuenta la función de la definición en la Directiva 2002/46. Esta no sirve para delimitar la categoría de productos según la normativa de marcas, sino que solamente determina el ámbito de aplicación de la Directiva, incluidas las normas sobre etiquetado.

33. Por el contrario, para la categoría de productos según la normativa de marcas, la apariencia de los complementos alimenticios, caracterizada por las normas sobre etiquetado, sí que es relevante. Y es que dicha apariencia es determinante de la categoría de productos en que los consumidores incluyen el producto.

34. El hecho de que los productos en cuestión no satisficieran las normas del Derecho de la Unión sobre etiquetado de complementos alimenticios es por tanto un indicio de peso para que los productos no sean considerados complementos alimenticios.

35. La cuestión de si el incumplimiento de las normas de etiquetado tiene un peso suficiente para apreciar que los productos no son un «complemento alimenticio que no sea para uso médico» es una apreciación de los hechos.

36. Lo mismo sucede con la relevancia que el Tribunal General ha atribuido a las circunstancias de que exista un código farmacéutico central para los productos en cuestión, que sean vendidos en farmacias y que sean comercializados con la indicación de que protegen ante la gripe y los resfriados y ayudan en caso de infecciones de boca y garganta.

37. A este respecto, procede recordar que, de conformidad con el artículo 256 TFUE, apartado 1, y con el artículo 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el recurso de casación está limitado a las cuestiones de Derecho. El Tribunal General es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar los elementos de prueba. En consecuencia, salvo en caso de desnaturalización, la apreciación de los hechos y las pruebas no es una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación. [5]

38. Sin embargo, el Sr. Pandalis objeta que en el apartado 59 de la sentencia recurrida el Tribunal General desnaturalizó los hechos en lo que concierne a las pastillas para chupar «Cystus», pues dichas pastillas no se comercializaban indicando que tenían efectos saludables. Una alegación como esta es admisible en el recurso de casación.

39. Pero como la EUIPO expone con acierto, dicha objeción se basa en una interpretación errónea de la sentencia recurrida. Y es que el Tribunal General no indica en el apartado 59 que las pastillas para chupar «Cystus» sean comercializadas con dicha indicación, sino que confirma la apreciación de la prueba realizada por la Sala de Recurso. Pero la Sala de Recurso ha constatado que dicho producto fue comercializado sin dicha indicación, teniendo en cuenta esta circunstancia en el marco de su apreciación. [6]

40. Por consiguiente, procede desestimar la primera parte del primer motivo de casación por ser parcialmente inadmisible y, en todo lo demás, por ser infundada.

2. Acerca de la segunda parte del primer motivo de casación: defectos de motivación

41. Con la segunda parte del primer motivo de casación, el Sr. Pandalis aduce defectos de motivación.

42. Aprecia un primer defecto en el hecho de que el Tribunal General no haya constatado en qué categoría deben incluirse sus productos.

43. Sin embargo, el Sr. Pandalis no tiene en cuenta el objeto del litigio. Se trata exclusivamente de si él pudo probar un uso efectivo de la marca CYSTUS para un «complemento alimenticio que no sea para uso médico». Para esta cuestión es irrelevante en qué otras categorías deben ser incluidos sus productos.

44. El Sr. Pandalis objeta asimismo que de la sentencia recurrida no se desprende por qué el Tribunal General, en el marco de su examen con arreglo al artículo 51, apartados 1, letra a), y 2, del Reglamento sobre la marca de la Unión, no examinó de modo diferenciado si la marca de la Unión controvertida fue usada para «complementos alimenticios que no sean para uso médico» en el caso de las pastillas para chupar «Cystus».

5 Sentencias de 7 de octubre de 2004, Mag Instrument/OAMI (C-136/02 P, EU:C:2004:592), apartado 39; de 17 de julio de 2014, Reber Holding/OAMI (C-141/13 P, no publicada, EU:C:2014:2089), apartado 35, y de 26 de julio de 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO (C-471/16 P, no publicada, EU:C:2017:602), apartado 34.

6 Apartado 57 de la resolución controvertida.

45. Pero también a este respecto es decisivo que el Tribunal General, en este punto, de un modo un tanto genérico, haya hecho suyas las apreciaciones de la Sala de Recurso, pues con ello rechaza al menos de forma implícita las objeciones del Sr. Pandalis en cuanto a este producto.

46. De lo anterior se desprende que debe desestimarse la segunda parte del primer motivo de casación por carecer de fundamento.

C. Acerca del segundo motivo de casación: uso como marca

47. Con su segundo motivo de casación, el Sr. Pandalis reprocha al Tribunal General que en los apartados 43 y 46 haya calificado la marca de la Unión controvertida CYSTUS de forma genérica como indicación descriptiva con referencia a la denominación de la planta «Cistus», sin atender a la naturaleza concreta del uso de la marca. Aduce que ahí radica otro error de Derecho en la aplicación del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento sobre la marca de la Unión, pues, en su opinión, debería haberse reconocido el uso efectivo de la marca. Afirma que además la motivación en estos puntos incurre en contradicciones.

48. A este respecto procede examinar en primer lugar la exposición del Tribunal General en el apartado 46 de la sentencia recurrida, que a primera vista, efectivamente parece adolecer de un error de Derecho, y a continuación sus demás consideraciones sobre este motivo de casación.

1. Acerca del apartado 46 de la sentencia recurrida: naturaleza descriptiva de la marca CYSTUS

49. En el apartado 46 de la sentencia recurrida, el Tribunal General apreció que la Sala de Recurso, sin incurrir en error de Derecho, pudo suponer que el público relevante percibía el término «Cystus» como indicación descriptiva con referencia a la denominación de la planta *Cistus* y no como marca de la Unión, sin que con ello resolviera sobre la existencia de un motivo de denegación absoluto en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca de la Unión.

50. El Sr. Pandalis considera acertadamente frente a esta apreciación que esas apreciaciones, consideradas por sí solas, son contradictorias. Alega que si el público relevante percibe que la marca solamente es descriptiva, entonces queda excluido un uso como marca. Y con ello, independientemente de la afirmación contraria del Tribunal General, existiría el motivo de denegación absoluto del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca de la Unión.

51. Asimismo, según el Sr. Pandalis, esta apreciación es dudosa también por anticipar en el marco de un procedimiento de caducidad el resultado de un procedimiento de nulidad. Esto es a primera vista contradictorio con la sentencia Formula One Licensing/OAMI. Conforme a esta, en el marco de un procedimiento de oposición contra una marca de la Unión solicitada, tampoco es posible declarar, en relación con un signo idéntico a una marca protegida en un Estado miembro, la existencia de un motivo de denegación absoluto, como la falta de carácter distintivo. Pero la caracterización de un signo como descriptivo o genérico equivaldría a negar el carácter distintivo de este.[7]

52. Es cierto que a la aplicación de dicha jurisprudencia al presente caso se le podría oponer que el Tribunal de Justicia se fundamenta en que ni la EUIPO ni el Tribunal General son competentes para revisar una marca nacional.[8] En cambio existirían las facultades institucionales en cuanto a la marca de la Unión controvertida, simplemente deberían ser ejercidas en otro procedimiento.

7 Sentencia de 24 de mayo de 2012, Formula One Licensing/OAMI (C-196/11 P, EU:C:2012:314), apartado 41.

8 Sentencias de 24 de mayo de 2012, Formula One Licensing/OAMI (C-196/11 P, EU:C:2012:314), apartados 40, 44 y 45, y de 8 de noviembre de 2016, BSH/EUIPO (C-43/15 P, EU:C:2016:837), apartado 66, y autos de 30 de mayo de 2013, Wohlfahrt/OAMI (C-357/12 P, no publicado, EU:C:2013:356), apartado 46, y de 16 de octubre de 2013, medi/OAMI (C-410/12 P, no publicado, EU:C:2013:702), apartado 34.

53. Sin embargo, el Tribunal de Justicia también parte de que el Reglamento sobre la marca de la Unión reconoce cierto grado de carácter distintivo a una marca anterior invocada en un procedimiento de oposición. [9] Esta idea se puede trasladar sin más al examen del uso efectivo de una marca de la Unión registrada.

54. No obstante, no es necesario resolver esta cuestión en el presente asunto.

55. En el apartado 47 de la sentencia recurrida, el Tribunal General precisa qué es lo que realmente pretende apreciar con la desafortunada redacción del apartado 46. En ese sentido, el Tribunal General no niega todo carácter distintivo al término «Cystus», lo que sería aplicable a un término solamente descriptivo, [10] sino que le atribuye al menos un débil carácter distintivo. Esto satisface lo exigido por la mencionada jurisprudencia. [11]

56. Adicionalmente, esta interpretación permite también la apreciación del Tribunal General de que la Sala de Recurso no se pronunció acerca del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca de la Unión.

57. En consecuencia, las objeciones formuladas por el Sr. Pandalis contra el apartado 46 de la sentencia recurrida se basan en una interpretación errónea de las apreciaciones del Tribunal General que, como debemos admitir, inducen a error.

2. Acerca de las demás consideraciones: valoración del uso efectivo de la marca CYSTUS

58. Por lo demás, las alegaciones del Sr. Pandalis acerca del segundo motivo de casación también se basan esencialmente en una lectura selectiva y, por tanto, errónea de la apreciación del motivo correspondiente por el Tribunal General, incluidos los apartados impugnados.

59. En primer lugar, como ya se ha indicado, el Tribunal General precisamente no constató de forma genérica que la marca CYSTUS se puede usar exclusivamente de forma descriptiva. Por el contrario, el débil carácter distintivo, que el Tribunal General reconoce, significa que la marca en principio también puede ser usada como tal. Es decir, según el Tribunal General es posible usar la marca de manera que los consumidores la perciban como indicación de origen de un producto y no solamente como descripción de las sustancias que contiene.

60. En segundo lugar, como también señala LR Health & Beauty Systems, del apartado 37 y de las frases que introducen el apartado 43 de la sentencia recurrida resulta que el Tribunal General tomó en consideración en los apartados 39 a 48 el uso concreto de la palabra «Cystus» en los envases de los productos «Pilots Friend Immunizer®», «Immun44® Saft» e «Immun44® Kapseln».

61. En este contexto, el Tribunal General, en tercer lugar, confirmó la conclusión de la Sala de Recurso de que el uso era descriptivo, es decir, que precisamente no satisfacía los requisitos de un uso como marca.

62. Esta argumentación da soporte a la apreciación de que el Sr. Pandalis no usó la marca CYSTUS de modo efectivo para los tres productos mencionados.

9 Sentencia de 24 de mayo de 2012, Formula One Licensing/OAMI (C-196/11 P, EU:C:2012:314), apartados 46 y 47.

10 Sentencia de 24 de mayo de 2012, Formula One Licensing/OAMI (C-196/11 P, EU:C:2012:314), apartado 41.

11 Sentencias de 24 de mayo de 2012, Formula One Licensing/OAMI (C-196/11 P, EU:C:2012:314), apartado 47, y de 8 de noviembre de 2016, BSH/EUIPO (C-43/15 P, EU:C:2016:837), apartado 67.

63. Para apreciar el carácter efectivo del uso de la marca, deben tomarse en consideración todos los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de su explotación comercial, en particular los usos que se consideran justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca. [12]

64. En este sentido, solo podrá reconocerse que un uso es efectivo si es acorde con la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad del origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia. [13]

65. En consecuencia, no todo uso de una marca debe realizarse de conformidad con la función de garantizar el origen. [14] Asimismo, no toda explotación comercial acreditada puede calificarse automáticamente de uso efectivo de la marca de que se trate. [15] Por el contrario, una marca también puede utilizarse conforme a otras funciones, como la consistente en garantizar la calidad, o las de comunicación, inversión o publicidad. [16]

66. En consecuencia, la determinación de cómo se ha usado una marca en un caso concreto solo puede realizarse sobre la base de una apreciación de los hechos. Como ya se ha indicado, esta no es objeto de control en el procedimiento del recurso de casación.

3. Acerca de la inclusión de otros productos

67. Contra las consideraciones que anteceden se podría objetar que el Tribunal General aprecia en el apartado 50 de la sentencia recurrida que el uso de la marca CYSTUS referido a «los demás productos para los que se usó el término “Cystus” exclusivamente en las expresiones “Cystus 52” o “Cystus 052”, con o sin símbolo “®”» no puede ser reconocido. Con ello, el Tribunal General extiende su apreciación más allá de los tres productos mencionados.

68. No obstante, en el apartado 47 de la sentencia recurrida el Tribunal General motiva esta apreciación.

69. Allí analiza la cuestión de si el uso del término «Cystus» en las expresiones «Cystus 52» o «Cystus 052» debe ser reconocido como uso de la marca CYSTUS. A este respecto, con arreglo al artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento sobre la marca de la Unión, también se considera prueba de un uso efectivo de la marca la prueba del uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada.

70. Sin embargo, el Tribunal General considera que no sucede así con el uso mencionado, debido al débil carácter distintivo del término «Cystus». Entiende que dicha forma de uso es adecuada para reforzar significativamente el carácter distintivo de la marca. Por tanto, el carácter distintivo se vería influido contraviniendo el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento sobre la marca de la Unión. Esta fundamentación es, por lo demás, acorde con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el uso de marcas como elementos integrantes de otras marcas. [17]

12 Sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145), apartado 38.

13 Sentencias de 11 de marzo de 2003, Ansul (C-40/01, EU:C:2003:145), apartado 36, y de 9 de diciembre de 2008, Verein Radetzky-Orden (C-442/07, EU:C:2008:696), apartado 13.

14 Auto de 20 de mayo de 2014, Reber Holding/OAMI (C-414/13 P, no publicado, EU:C:2014:812), apartado 54.

15 Sentencia de 17 de julio de 2014, Reber Holding/OAMI (C-141/13 P, no publicada, EU:C:2014:2089), apartado 32.

16 Sentencia de 8 de junio de 2017, W. F. Gözze Frottierweberei y Gözze (C-689/15, EU:C:2017:434), apartados 42 y 45.

17 Sentencia de 1 de diciembre de 2016, Klement/EUIPO (C-642/15 P, no publicada, EU:C:2016:918), apartado 29.

71. En consecuencia, las consideraciones del Tribunal General en los apartados 47 y 50 de la sentencia recurrida, no impugnadas por el Sr. Pandalis, tienen un objeto distinto al de los apartados 43 y 46, que sí han sido impugnados por él. Por tanto, las consideraciones mencionadas no cuestionan la apreciación del segundo motivo de casación.

4. Conclusión provisional

72. Por consiguiente, el segundo motivo de casación es parcialmente inadmisible, en la medida en que persigue una nueva apreciación de los hechos, y, en todo lo demás, es infundado.

D. Tercer motivo de casación: derecho a ser oído

73. Con el tercer motivo de casación, el Sr. Pandalis objeta que el Tribunal General, en los apartados 23 a 25 de la sentencia recurrida, aplicó erróneamente el artículo 75, párrafo segundo, del Reglamento sobre la marca de la Unión.

74. El Sr. Pandalis aduce que la Sala de Recurso apreció como hecho que la marca CYSTUS es descriptiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca de la Unión y que no pudo manifestarse al respecto.

75. En cambio, el Tribunal General constató en el apartado 24 de la sentencia recurrida que la Sala de Recurso no se pronunció sobre la existencia de motivos de denegación absolutos, es decir, sobre el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca de la Unión.

76. En consecuencia, si esta apreciación del Tribunal General es correcta, la EUIPO no estaba obligada a prestar audiencia al Sr. Pandalis sobre si la marca CYSTUS es descriptiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca de la Unión.

77. Este motivo de casación es, por lo tanto, de forma implícita, la alegación de que el Tribunal General reprodujo incorrectamente el razonamiento de la Sala de Recurso, lo que constituiría un error de Derecho debido a que los órganos jurisdiccionales de la Unión no pueden sustituir en modo alguno la motivación del autor del acto impugnado por la suya propia. [18]

78. Como ya expuse en otro asunto, esto no hace sino expresar la naturaleza casacional del recurso de anulación. Al margen del ámbito de aplicación de la competencia jurisdiccional plena (artículo 261 TFUE), el juez de la Unión no puede reformar el acto impugnado, debiendo declararlo nulo y sin valor, siempre y cuando el recurso de anulación esté fundado (artículo 264 TFUE, párrafo primero). Corresponde a la institución, órgano u organismo afectado adoptar las medidas necesarias resultantes de la sentencia de anulación (artículo 266 TFUE, párrafo primero). [19]

79. Si bien es cierto que, con arreglo al artículo 65, apartado 3, del Reglamento sobre la marca de la Unión, el Tribunal General es competente tanto para anular como para modificar la resolución controvertida, la facultad de modificación no le confiere la facultad de sustituir la apreciación de una Sala de Recurso de la EUIPO por la suya propia, ni tampoco la de proceder a una apreciación sobre la que la Sala de Recurso todavía no se ha pronunciado. [20]

18 Sentencias de 27 de enero de 2000, DIR International Film y otros/Comisión (C-164/98 P, EU:C:2000:48), apartados 38 y 48, y de 21 de enero de 2016, Galp Energía España y otros/Comisión (C-603/13 P, EU:C:2016:38), apartado 73.

19 Véanse mis conclusiones presentadas en el asunto Frucona Košice/Comisión (C-73/11, EU:C:2012:535), puntos 92 y 93.

20 Sentencias de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI (C-263/09 P, EU:C:2011:452), apartado 72, y de 21 de julio de 2016, Apple and Pear Australia y Star Fruits Diffusion/EUIPO (C-226/15 P, EU:C:2016:582), apartado 67.

80. En el apartado 32 de la resolución controvertida, la Sala de Recurso ha apreciado «que la denominación científica genérica de una planta no constituye solamente el nombre de la especie vegetal (siendo con ello, en un sentido amplio, nombre de producto o indicación descriptiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del [Reglamento sobre la marca de la Unión]), sino que también describe los productos en los que la sustancia principal de su contenido es fabricada a partir de plantas de dicha especie.»

81. Asimismo, con arreglo al apartado 34 de la resolución controvertida el añadido del símbolo «®» «debe ser entendido de modo que [el Sr. Pandalis] comunica en última instancia en su publicidad que ha adquirido un derecho de marca sobre una indicación descriptiva […]».

82. Cabría suponer que dichas apreciaciones deben ser entendidas en el sentido de que la Sala de Recurso constata que la marca CYSTUS es descriptiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca de la Unión.

83. Sin embargo, no se impone esta interpretación.

84. Así, la Sala de Recurso califica su afirmación en el apartado 32 de la resolución controvertida en el sentido de que una denominación genérica en «un sentido amplio» es una indicación descriptiva en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca de la Unión. Esto, sin embargo, implica asimismo que solamente un término que es descriptivo en sentido estricto cumplirá también imperativamente los requisitos de la disposición citada y que la marca correspondiente debería ser anulada.

85. Adicionalmente, las consideraciones en el apartado 34 de la resolución controvertida contienen no tanto una apreciación de la Sala de Recurso sobre el significado del uso del símbolo «®», sino más bien una interpretación de la comunicación del titular de la marca.

86. En consecuencia, la interpretación de la resolución controvertida por el Tribunal General aún es defendible y no cabe apreciar que el Tribunal General haya sustituido indebidamente la motivación de la Sala de Recurso por la suya propia.

87. Por tanto, también las alegaciones principales del Sr. Pandalis acerca del tercer motivo de casación deben ser rechazadas. Como la Sala de Recurso, según las apreciaciones defendibles del Tribunal General, no se ha pronunciado sobre la existencia del motivo de denegación absoluto del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento sobre la marca de la Unión, no fue necesario oír al Sr. Pandalis sobre este extremo.

88. En consecuencia, el tercer motivo de casación es infundado.

VI. Costas

89. Según el artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. A tenor de su artículo 138, apartado 1, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

90. Como no ha prosperado el recurso de casación del Sr. Pandalis, y la EUIPO y LR Health & Beauty Systems han formulado las pretensiones correspondientes, él deberá cargar con las costas de estas. [21]

21 Véanse las sentencias de 26 de julio de 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO (C-471/16 P, no publicada, EU:C:2017:602), apartado 65, y de 19 de abril de 2018, Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO (C-75/17 P, no publicada, EU:C:2018:269), apartado 71.

VII. Conclusión

91. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que resuelva de la siguiente manera:

1. Desestimar el recurso de casación.

2. Condenar en costas al Sr. Georgios Pandalis.