SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 15 de enero de 2009 *

En el asunto C-495/07,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Oberster Patent- und Markensenat (Austria), mediante resolución de 26 de septiembre de 2007, recibida en el Tribunal de Justicia el 14 de noviembre de 2007, en el procedimiento entre

Silberquelle GmbH

y

Maselli-Strickmode GmbH,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y los Sres. M. Ilešič (Ponente), A. Tizzano, A. Borg Barthet y J.-J. Kasel, Jueces;

* Lengua de procedimiento: alemán.

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;
Secretario: Sr. B. Fülöp, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 23 de octubre de 2008;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de Silberquelle GmbH, por los Sres. P. Torggler, S. Hofinger y M. Gangl, Patentanwälte;

— en nombre de Maselli-Strickmode GmbH, por el Sr. H. Sonn, Patentanwalt;

— en nombre del Gobierno checo, por el Sr. T. Boček, en calidad de agente;

— en nombre del Gobierno portugués, por los Sres. L. Inez Fernandes y J.M. Lopes Sousa, en calidad de agentes;

— en nombre de la Comisión de las Comunidades Europeas, por el Sr. H. Krämer, en calidad de agente;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 18 de noviembre de 2008;

dicta la siguiente

Sentencia

1 La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).

2 Dicha petición fue presentada en el marco de un litigio entre Silberquelle GmbH (en lo sucesivo, «Silberquelle») y Maselli-Strickmode GmbH (en lo sucesivo, «Maselli»), en relación con la caducidad parcial por falta de uso efectivo de una marca de la que ésta es titular.

Marco jurídico

Normativa comunitaria

3 El artículo 10, apartado 1, de la Directiva dispone:

«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 y 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.»

4 A tenor del artículo 12, apartado 1, de la Directiva:

«Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años no hubiese sido objeto en el Estado miembro de que se trate de un uso efectivo para los productos y servicios para los que esté registrada, y si no existieren causas que justifiquen la falta de uso; […].»

Normativa nacional

5 En Derecho austriaco, el artículo 10a de la Ley de 1970 sobre protección de marcas (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970) es del siguiente tenor literal:

«Se entenderá por uso de un signo que designa un producto o un servicio, en particular, la actividad consistente en:

1. poner el signo en los productos, sus envases o en los objetos para los que el servicio se presta o debería prestarse;

2. ofertar los productos que lleven el signo, comercializarlos o poseerlos con dichos fines, u ofrecer o prestar servicios con el signo;

3. importar o exportar los productos que lleven el signo;

4. utilizar el signo en los documentos comerciales, las comunicaciones o la publicidad.»

6 El artículo 33a, apartado 1, de la Ley de 1970 sobre la protección de marcas dispone:

«Cualquier persona podrá solicitar la cancelación de una marca que lleve registrada al menos cinco años en Austria o que esté protegida en dicho Estado, en virtud del artículo 2, apartado 2, cuando esa marca no haya sido objeto de un uso efectivo en Austria por su titular o por un tercero con el consentimiento de éste con respecto a los productos o servicios para los que hubiera sido registrada (artículo 10a) durante los cinco años anteriores al día en que se presente la solicitud de cancelación, siempre que el titular de la marca no pueda justificar la falta de uso.»

Litigio principal y cuestión prejudicial

7 Maselli es una empresa que opera en el sector de la fabricación y comercialización de prendas de vestir. Es titular de la marca denominativa WELLNESS, inscrita en el registro de marcas de la Oficina de Patentes austriaca. Dicha marca fue registrada para las clases 16, que comprende, en particular, los productos de imprenta, 25, relativa, entre otras cosas, a las prendas de vestir, y 32, referida especialmente a las bebidas no alcohólicas, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación

Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza»).

8 Con ocasión de la comercialización de prendas de vestir, Maselli utilizó su marca para designar en botellas, con la mención «WELLNESS-DRINK», una bebida no alcohólica que regalaba a quienes adquirían las prendas de vestir. En su publicidad, la demandada en el procedimiento principal puso de relieve los artículos gratuitos que llevaban la marca WELLNESS.

9 Maselli no utilizó su marca para bebidas vendidas de forma separada.

10 Silberquelle, empresa que se dedica a la comercialización de bebidas no alcohólicas, solicitó la cancelación del registro de dicha marca por falta de uso en lo tocante a la referida clase 32.

11 Mediante resolución de 7 de noviembre de 2006, la División de Anulación de la Oficina de Patentes austriaca procedió a la cancelación en lo que atañe a la clase 32 según lo previsto en el Arreglo de Niza. Maselli interpuso un recurso de apelación contra dicha resolución ante el Oberster Patent- und Markensenat.

12 En estas circunstancias, el Oberster Patent- und Markensenat decidió suspender el curso de las actuaciones y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente:

«¿Deben interpretarse los artículos 10, apartado 1, y 12, apartado 1, de la [Directiva] en el sentido de que una marca es objeto de un uso efectivo cuando se utiliza para designar

mercancías (en el caso de autos, 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?»

Sobre la cuestión prejudicial

13 Debe señalarse, en primer lugar, que la situación a que se refiere la petición de decisión prejudicial difiere de aquella en la cual el titular de una marca vende, en forma de recuerdos o de otros productos derivados, objetos de naturaleza promocional.

14 Además, como se desprende de la resolución de remisión, el procedimiento de caducidad instado contra Maselli se refiere únicamente a la clase 32 del Arreglo de Niza, a la que pertenecen los objetos publicitarios de que se trata. Por lo tanto, dicho procedimiento no afecta a los derechos que se derivan del registro de la marca de la que es titular Maselli para la clase de productos que esta empresa pone a la venta, es decir, la clase 25 de dicho Arreglo, relativa a las prendas de vestir.

15 De las anteriores precisiones se desprende que, en síntesis, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide si los artículos 10, apartado 1, y 12, apartado 1, de la Directiva deben interpretarse en el sentido de que, cuando el titular de una marca la coloca en objetos que entrega gratuitamente a los adquirentes de sus productos, realiza un uso efectivo de dicha marca respecto a la clase en la que están comprendidos tales objetos.

16 Según Maselli y el Gobierno checo, debe responderse a dicha cuestión en sentido afirmativo. Silberquelle, el Gobierno portugués y la Comisión de las Comunidades Europeas sostienen la tesis opuesta.

17 Según reiterada jurisprudencia, el concepto de «uso efectivo», en el sentido de la Directiva, ha de entenderse como un uso realizado efectivamente conforme a la función esencial de la marca, que consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen de un producto o de un servicio, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia (sentencias de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, Rec. p. I-2439, apartados 35 y 36, así como de 9 de diciembre de 2008, Verein Radetzky-Orden, C-442/07, Rec. p. I-9223, apartado 13).

18 De dicho concepto de «uso efectivo» se desprende que la protección de la marca y los efectos que se pueden oponer a terceros a raíz de su registro no podrían perdurar si la marca perdiera su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos o los servicios designados por el signo en que consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otra empresas (sentencias antes citadas Ansul, apartado 37, y Verein Radetzky-Orden, apartado 14).

19 Como han puesto de relieve tanto la Comisión en sus observaciones ante el Tribunal de Justicia como el Abogado General en los puntos 45 y 55 de sus conclusiones, teniendo en cuenta la cantidad de marcas registradas y los conflictos que pueden surgir entre ellas, es necesario reconocer el mantenimiento de los derechos conferidos por una marca respecto a una clase determinada de productos o de servicios únicamente cuando esa marca se utiliza en el mercado de los productos o servicios de esa clase.

20 Como se expone en los puntos 48 y 56 de dichas conclusiones, el requisito aludido no se cumple cuando los objetos publicitarios se distribuyen para recompensar la compra de otros productos y para promover la venta de éstos.

21 En efecto, en tal caso, no se realiza una comercialización de dichos objetos con la finalidad de penetrar en el mercado de los productos comprendidos en la misma clase que ellos. En tales circunstancias, la colocación de la marca en tales objetos no contribuye a crear un mercado para éstos y ni siquiera a distinguir, en interés del consumidor, dichos objetos de los productos procedentes de otras empresas.

22 Teniendo en cuenta las consideraciones que preceden, debe responderse a la cuestión planteada que los artículos 10, apartado 1, y 12, apartado 1, de la Directiva deben interpretarse en el sentido de que, cuando el titular de una marca la coloca sobre objetos que entrega gratuitamente a los adquirentes de sus productos, no realiza un uso efectivo de esa marca respecto a la clase a la que pertenecen tales objetos.

Costas

23 Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, 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 Primera) declara:

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 del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, deben interpretarse en el sentido de que, cuando el titular de una marca la coloca sobre objetos que entrega gratuitamente a los adquirentes de sus productos, no realiza un uso efectivo de esa marca respecto a la clase a la que pertenecen tales productos.

Firmas