SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala)

de 9 de diciembre de 2008 *

En el asunto C-442/07,

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 27 de junio de 2007, recibida en el Tribunal de Justicia el 27 de septiembre de 2007, en el procedimiento entre

Verein Radetzky-Orden

y

Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky»,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala),

integrado por el Sr. V. Skouris, Presidente, los Sres. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič (Ponente) y A. Ó Caoimh, Presidentes de Sala, y los Sres. G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits y L. Bay Larsen, Jueces;

Abogado General: Sr. J. Mazák;
Secretario: Sr. B. Fülöp, administrador;

* Lengua de procedimiento: alemán.

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 24 de junio de 2008;

consideradas las observaciones presentadas:

— en nombre de la Verein Radetzky-Orden, por los Sres. E. Fichtenbauer y K. Krebs, Rechtsanwälte;

— en nombre de la Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky», por el Sr. P. Israiloff, Patentanwalt;

— en nombre del Gobierno italiano, por el Sr. I.M. Braguglia, en calidad de agente, asistido por la Sra. W. Ferrante, avvocato dello Stato;

— en nombre del 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 septiembre 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 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 la Verein Radetzky-Orden (en lo sucesivo, «Radetzky-Orden») y la Bundesvereinigung Kameradschaft «Feldmarschall Radetzky» (en lo sucesivo «BKFR»), en relación con la caducidad por falta de uso efectivo de marcas de las que ésta, una asociación sin ánimo de lucro, es titular.

Marco jurídico

3 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 hubiere sido objeto en el Estado miembro de que se trate de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existieren causas que justifiquen la falta de uso […]»

4 El duodécimo considerando de la Directiva enuncia que «todos los Estados miembros de la Comunidad son signatarios del [Convenio para la protección de la propiedad industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y modificado el 28 de septiembre de 1979 *(Compilación de Tratados de las Naciones Unidas,* vol. 828, nº 11.851, p. 305; en lo sucesivo, "Convenio de París")]; que es necesario que las disposiciones de la presente Directiva estén en completa armonía con el Convenio de París […]».

5 En Derecho austríaco, el artículo 10a de la Ley de 1970 de protección de marcas (Markenschutzgesetz 1970, BGBl. 260/1970; en lo sucesivo, «MSchG») 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 MSchG 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 con respecto a los productos o servicios para los que hubiere sido registrada (artículo 10a) durante los cinco años anteriores al día en que se presente la solicitud de cancelación, ni por el propietario ni por un tercero con el consentimiento de éste, siempre que el titular de la marca no pueda justificar la falta de uso.»

Litigio principal y cuestión prejudicial

7 La BKFR se dedica, por una parte, al mantenimiento de tradiciones militares, como las fiestas conmemorativas de los caídos en combate, la organización de misas conmemorativas, los encuentros entre soldados y la conservación de monumentos dedicados a los caídos, así como, por otra, a obras caritativas, como la recogida de donativos en especie y en efectivo y su distribución entre las personas necesitadas.

8 Es titular de marcas gráficas y denominativas que representan esencialmente medallas. Tales marcas fueron registradas en el registro de marcas de la Oficina de Patentes austríaca. Empezaron a estar protegidas a partir del 8 de enero de 1996. Cada una de ellas se registró con respecto a las clases 37, que comprende, en particular, servicios de mantenimiento, 41, relativa, entre otras cosas, a actividades culturales, y 42 (actualmente 45), referida especialmente a servicios sociales, según lo previsto en el 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.

9 La BKFR otorga condecoraciones y medallas que corresponden a las marcas controvertidas en el asunto principal. Además, algunos miembros de la BKFR llevan dichas condecoraciones y medallas en manifestaciones y con ocasión de la recogida y la distribución de donativos. Por último, dichas marcas se imprimen en las invitaciones a las manifestaciones, en el papel con membrete y en la correspondencia de la asociación.

10 El 17 de agosto de 2004, la Radetzky-Orden solicitó la anulación de dichas marcas por falta de uso, en virtud del artículo 33a de la MSchG. En apoyo de su solicitud, alegó que la BKFR no había utilizado las marcas en el comercio durante los cinco años anteriores.

11 La División de anulación de la Oficina de Patentes austríaca acogió la solicitud de la Radetzky-Orden. La BKFR presentó un recurso de apelación contra dicha decisión ante el Oberster Patent- und Makensenat.

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

«¿Debe interpretarse el artículo 12, apartado 1, de la [Directiva] en el sentido de que una marca es objeto de un uso (efectivo) para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras empresas cuando una asociación sin ánimo de lucro utiliza la marca para anunciar manifestaciones, en sus documentos comerciales y en su publicidad, y sus miembros la exhiben en insignias que llevan con motivo de la recogida y la distribución de donativos?»

Sobre la cuestión prejudicial

13 El concepto de «uso efectivo» en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva ha de entenderse como un uso que no debe efectuarse con carácter simbólico, con el único fin de mantener los derechos conferidos por la marca. Debe tratarse de un uso efectivo acorde con 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 (sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul, C-40/01, Rec. p. I-2439, apartados 35 y 36).

14 Como ha puntualizado el Tribunal de Justicia, de dicho concepto de «uso efectivo» de la marca se desprende que el titular de ésta debe utilizarla en el mercado de los productos o servicios protegidos con la marca y no sólo en la empresa de que se trate. 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 con el signo en que consiste, en relación con los productos o los servicios procedentes de otras empresas (sentencia Ansul, antes citada, apartado 37).

15 Por otra parte, la connotación económica de las marcas y de su uso se deriva del Convenio de París, en el que se hace referencia a las marcas con la expresión «marcas de

fábrica o de comercio». Como se desprende del duodécimo considerando de la Directiva, ésta debe interpretarse de conformidad con dicho Convenio.

16 En relación con la cuestión de si puede considerarse que una asociación sin ánimo de lucro que desarrolla actividades como las descritas en los apartados 7 y 9 de la presente sentencia, lleva a cabo un uso efectivo de una marca en el sentido de la sentencia Ansul, antes citada, debe señalarse que no es determinante la circunstancia de que la oferta de productos o de servicios se realice sin ánimo de lucro.

17 En efecto, el hecho de que una asociación caritativa carezca de ánimo de lucro no excluye que puede tener el objetivo de crear y, en consecuencia, conservar un mercado para sus productos o sus servicios.

18 Además, como ha reconocido Radetzky-Orden en sus observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia, existen servicios de beneficencia retribuidos. En efecto, en la sociedad moderna, han aparecido diversos tipos de asociaciones sin ánimo de lucro que, a primera vista, prestan gratuitamente sus servicios, pero que, en realidad, son financiadas mediante subvenciones o perciben remuneraciones de diversas formas.

19 De lo que precede se deduce que no puede excluirse que las marcas registradas por una asociación sin ánimo de lucro tengan una razón de ser consistente en proteger a la asociación contra el posible uso, en el tráfico económico, de signos idénticos o similares por parte de terceros.

20 Mientras la asociación de que se trate utilice las marcas de las que es titular para identificar y promover los productos o servicios para los cuales aquéllas están registradas, el uso que de ellas realiza constituye un «uso efectivo», a efectos del artículo 12, apartado 1, de la Directiva.

21 En efecto, cuando las asociaciones sin ánimo de lucro hayan hecho registrar como marcas los signos que utilizan para identificar sus productos o servicios, no podrá reprocharse a tales asociaciones que no hayan hecho un uso efectivo de tales marcas, pese a que las utilicen para dichos productos o servicios.

22 En todo caso, de conformidad con lo que declaró el Tribunal de Justicia en el apartado 37 de la sentencia Ansul, antes citada, y como ha señalado el Abogado General en el punto 30 de sus conclusiones, la utilización de la marca por una asociación sin ánimo de lucro durante actos puramente privados, o para anunciar o promover tales acontecimientos, constituye un uso interno de la marca y no un «uso efectivo», en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva.

23 Corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si la BKFR ha realizado un uso de las marcas de las que es titular para identificar y promover sus productos o sus servicios ante el público en general o si, por el contrario, se limitó a un uso interno de éstas.

24 Teniendo en cuenta todas las consideraciones que preceden, debe responderse a la cuestión planteada que el artículo 12, apartado 1, de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un uso efectivo cuando una asociación sin ánimo de lucro la utiliza, en sus relaciones con el público, para anunciar manifestaciones, en

sus documentos comerciales, y en su material publicitario, y sus miembros la exhiben en insignias que llevan con ocasión de la recogida y de la distribución de donativos.

Costas

25 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 (Gran Sala) declara:

El artículo 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, debe interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un uso efectivo cuando una asociación sin ánimo de lucro la utiliza, en sus relaciones con el público, para anunciar manifestaciones, en sus documentos comerciales, y en su material publicitario, y sus miembros la exhiben en insignias que llevan con ocasión de la recogida y de la distribución de donativos.

Firmas