



Abogados

Alicante- Barcelona -Valencia
Tel/Fax (34) 963532553 / 96 351 1220
abogados@hernandez-marti.com

La "carga" del titular de la marca de defender su carácter distintivo.

Próximamente el Tribunal de Justicia se pronunciará sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal austriaco de Patentes y Marcas, en un caso de caducidad de marca por pérdida de su carácter distintivo (asunto C-409/12 Backaldrin Österreich The Kornspitz Company GmbH contra Pfahni Backmittel GmbH). El Abogado General ya ha presentado sus conclusiones, a partir de las cuales redactamos estas notas.

a) De conformidad con el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95/CE, podrá ser declarada la caducidad de una marca que se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto para el que esté registrada.

b) En Austria, el producto de panadería vendido con la marca «Kornspitz» es muy conocido entre los consumidores finales, y se distribuye muy ampliamente: según sus propios datos, Backaldrin suministra su mezcla en polvo para la elaboración de la masa a 1.200 de las 1.500 empresas de panadería austriacas, al igual que a otras muchas en el extranjero. La gran mayoría de los consumidores finales considera que el término «Kornspitz» es la designación de un determinado tipo de producto de panadería, no una indicación de que dicho producto proceda

de una empresa determinada. Por el contrario, los competidores y los panaderos saben que se trata de una marca registrada. Los panaderos a los que Backaldrin suministra la mezcla en polvo para la elaboración de masa no indican de manera habitual a sus clientes que el producto de panadería objeto del litigio se elabora a partir de una mezcla que se adquiere de Backaldrin.

c) Pfahnl solicitó la cancelación de la marca «Kornspitz» tanto para productos de panadería como para los productos semielaborados correspondientes. Pfahnl basó su pretensión en que, tanto para fabricantes como para consumidores y comerciantes, «Kornspitz» se ha convertido en la designación de un producto de panadería elaborado con una harina obtenida en un proceso basado en un grado alto de molienda y cuyos dos extremos son puntiagudos. Por ello, a juicio de Pfahnl, el signo ya no sirve para distinguir los productos de Backaldrin de los de otros fabricantes.

d) Por lo que se refiere al registro de la marca para materias primas y productos intermedios, Backaldrin responde que el simple hecho de que los panaderos y los comerciantes de productos alimentarios sigan entendiendo el término «Kornspitz» como marca impide la cancelación. Por lo que se refiere al registro para productos finales, Backaldrin refuta que los panaderos, los comerciantes de productos alimentarios o los consumidores entiendan la marca como designación genérica. Para Backaldrin, incluso si los consumidores ya no son conscientes de que «Kornspitz» es una marca registrada, la circunstancia de que los panaderos y los comerciantes de productos alimentarios sí lo sean impide que pueda evolucionar hasta convertirse en designación genérica. A juicio de Backaldrin, otro factor que excluye la posibilidad de la cancelación de la marca es la existencia de alternativas para designar el producto, tales como «Knusperspitz», «Kerni», «Bio Urkornweckerl», «Kornstange», «Kornweckerl» o «Alpenspitz». Además, Backaldrin alega que la cancelación injustificada de la marca supondría una injerencia en su derecho fundamental a la propiedad.

e) El Tribunal nacional austriaco al examinar si la marca objeto del litigio se ha convertido en la designación usual del producto, distingue entre los distintos productos para los que la marca está registrada. Considera así que, en la medida en que está registrada para materias primas y productos intermedios, el mercado del producto lo forman mayoritariamente panaderos y comerciantes de productos alimentarios, que son conscientes de que la designación es una marca registrada, excluyendo por lo tanto la posibilidad de la cancelación y, sin considerar para ello necesario plantear una petición de decisión prejudicial, declarando que no procede la anulación de la marca. En cambio, en lo que atañe al registro para «productos de panadería» y «productos de pastelería», el Tribunal nacional indica que el mercado lo forman principalmente los consumidores finales. De conformidad con la resolución de primera instancia –refutada en este extremo por Backaldrin–, los consumidores finales consideraban que «Kornspitz» es la designación de un determinado tipo de producto de panadería. Considera el referido Tribunal nacional que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no aclara si es posible que una marca evolucione hasta convertirse en designación genérica cuando los consumidores entienden el signo como término genérico pero los comerciantes e intermediarios no lo hacen así. El órgano jurisdiccional remitente señala que la doctrina en lengua alemana y la jurisprudencia austriaca se oponen a dicha posibilidad.

f) El Tribunal nacional austriaco plantea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea las siguientes cuestiones prejudiciales:

1) ¿Se ha convertido una marca en “la designación usual [...] de un producto o de un servicio” en el sentido del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95 (Directiva de marcas) cuando:

a) los comerciantes, aun siendo conscientes de que se trata de una indicación de origen, por regla general no ponen de manifiesto este hecho frente a los consumidores finales y,

b) por este motivo, éstos últimos ya no entienden la marca como indicación de origen sino como la designación usual de los productos o servicios para los que está registrada?

2) Para que exista "inactividad" en el sentido del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95, ¿basta con que el titular de la marca permanezca inactivo a pesar de que los comerciantes no indiquen a los clientes que se trata de una marca registrada?

3) Respecto de una marca que, como consecuencia de la actividad o inactividad de su titular, se haya convertido en designación usual para los consumidores finales, pero no para el comercio, ¿debe declararse su caducidad en el caso, y sólo en el caso, de que los consumidores finales dispongan únicamente de esa designación, debido a la ausencia de alternativas equivalentes?»

g) Con carácter previo, el Abogado General recuerda que la función esencial de protección de los derechos de marca reside en la denominada "función de origen" (la marca permite que el consumidor o usuario final identifique el origen del producto). De ello resulta lógico que únicamente puedan constituir una marca los signos que sean apropiados para distinguir los productos de una empresa de los de otras. Por ello si un signo carece de carácter distintivo no pueden ser registrados (se deniega ab initio), pero también si ese signo inicialmente registrado como marca pierde con posterioridad carácter distintivo, de modo que por el público pertinente ya no es entendido como indicación de origen, es un supuesto de caducidad si se cumplen determinados requisitos.

h) Para que pueda declararse la caducidad de una marca con fundamento en el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva, es necesario que concurra un requisito objetivo (que la marca se haya convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada) y un requisito subjetivo (que aquel

resultado se haya producido por la actividad o inactividad del titular de la marca).

i) La cuestión relativa a determinar qué sector debe considerarse relevante o pertinente a los efectos de valorar si la marca ha dejado de indicar el origen empresarial de los productos y ha pasado a ser la designación usual de los productos, atañe al requisito o presupuesto objetivo del art. 12, apartado 2, letra a) de la Directiva y queda planteada en las cuestiones prejudiciales primera y tercera de la cuestión prejudicial remitida por el Tribunal austriaco. No obstante, antes de ocuparse el Abogado General de la cuestión de los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta, le parece oportuno referirse a una alegación formulada en este contexto por Backaldrin y la República Federal de Alemania, cuya cuestión a nuestro juicio es importante. Backaldrin y la República Federal de Alemania defienden que, al analizar la transformación de la que es objeto la marca hasta convertirse en designación usual, no debe atenderse sólo a su función de origen, sino también a su función de calidad o garantía, es decir, a si los sectores interesados atribuyen cualidades concretas y una calidad constante al producto comercializado con dicha marca. Sin embargo, considera el Abogado General en sus conclusiones que la función de calidad carece de relevancia al realizar la presente apreciación. Ello se desprende, en primer lugar, de una comprensión adecuada de la propia función de calidad. Las marcas permiten a las empresas invertir en la calidad de sus productos. Ello es así porque, gracias a la marca, el consumidor puede identificar la empresa responsable de la fabricación del producto y, en consonancia con su experiencia, premiar a los fabricantes de calidad comprando el producto y castigar a los fabricantes de calidad inferior obviándolos. En este sentido, la marca sirve como signo que identifica la constancia de la calidad de un producto. Así pues, el cumplimiento de la función de calidad por parte de la marca depende de que esté cumpliendo la función de origen. A este respecto, el Abogado General Jacobs observó acertadamente que, «debido a su función de origen, las marcas [son] un activo muy valioso del fondo de comercio de una empresa (o de uno de sus productos específicos)» La

marca confiere protección a las expectativas que el producto de una empresa, y no una expresión que es entendida como designación genérica, crea en el consumidor. Cuando la marca deja de cumplir la función de origen por haberse convertido en designación genérica, también deja de ejercer su función de calidad.

j) Sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta. El Tribunal de Justicia se ocupó de la referida cuestión en el asunto *Björnekulla Fruktindustrier*., en el que declaró «que, en el supuesto de que en la distribución al consumidor o usuario final de un producto amparado por una marca registrada intervengan intermediarios, los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para apreciar si la referida marca se ha convertido en la designación usual en el comercio del producto en cuestión son los consumidores o usuarios finales y, en función de las características del mercado del producto de que se trate, los profesionales que intervienen en la comercialización de dicho producto.»

k) En el contexto de la venta de un producto, la marca proporciona información sobre el origen de éste. Con ello, la marca, como el lenguaje en general, forma parte de un proceso comunicativo, en este caso entre el vendedor y el comprador. Dicho proceso llega a buen puerto, y la marca cumple con la función que justifica su existencia, sólo si los dos actores que participan en la comunicación «entienden» la propia marca, es decir, si son conscientes de su función de origen. Si uno de los dos grupos la entiende como designación genérica, fracasa la transmisión de la información que la marca debía vehicular. Para que el intermediario resulte relevante al apreciar si la marca se ha convertido en designación genérica, a pesar de que el comprador no sepa que se trata de una marca registrada, es necesario constatar si ejerce una influencia determinante en la decisión de comprar o no el producto y, de ese modo, el conocimiento que dicho intermediario tiene de la función de origen de la marca provoca que el proceso comunicativo tenga éxito. Así sucede cuando, en el mercado de que se trate, el intermediario dispensa habitualmente un asesoramiento que influye de manera determinante en la decisión de

comprar o no el producto, o cuando es el propio intermediario quien decide por el consumidor sobre la compra, como es el caso de los farmacéuticos y médicos en relación con los medicamentos sujetos a prescripción médica. Sin embargo, en el caso enjuiciado no se produce una influencia tan determinante sobre la decisión de comprar o no el producto como la que se acaba de exponer. Los clientes de una panadería deciden sobre dicha compra sin recibir un asesoramiento determinante, e incluso sin que se ejerza ninguna influencia sobre la decisión misma.

I) Al analizar la siguiente cuestión prejudicial, que se circunscribe a saber si, para que se produzca la caducidad de una marca que, por la actividad o inactividad de su titular, se haya convertido en designación usual para los consumidores finales, pero no para los comerciantes, es necesario que se constate la ausencia de designaciones alternativas y equivalentes, y que, por ese motivo, el consumidor final disponga únicamente de esa designación para referirse al producto.

El Abogado General, en sus conclusiones, propone al Tribunal de Justicia que conteste que no es necesario examinar si en el comercio existen designaciones alternativas y equivalentes del propio producto. Mediante la caducidad, el ordenamiento jurídico satisface el interés general en que el signo pueda ser usado libremente («imperativo de disponibilidad»). No obstante, lo que exige la ley para que se declare la caducidad no es que se pruebe que existe dicho interés general en el uso del signo (interés que puede ser menor si existen otros signos que cumplan con la misma finalidad). Lo único que exige la ley es que la marca se haya convertido en la designación usual de un producto. Ahora bien, esta cuestión es independiente de si al lenguaje se han incorporado sinónimos.

II) Por último, con relación al presupuesto o requisito subjetivo (que el resultado se haya producido por la actividad o inactividad del titular de la marca). El Tribunal nacional desea saber si, para que exista «inactividad», basta con que el titular de la marca permanezca inactivo a pesar de que

los comerciantes que vendan su producto no indiquen a los clientes que se trata de una marca registrada.

El Abogado General recuerda que la protección de los derechos del titular de la marca no es incondicionada, sino que éste debe mostrarse diligente en relación con la protección de la misma. En su opinión ello es aplicable no sólo a la defensa del derecho de marca contra cualquier infracción, sino también al riesgo de que la marca se convierta en designación genérica. El deber de diligencia obliga al titular de la marca a realizar un seguimiento del mercado y adoptar todas las medidas que resulten razonablemente exigibles en su caso concreto para protegerla frente a la posibilidad de que se transforme en designación genérica. Por tanto, debe responderse a la segunda cuestión prejudicial que existe inactividad en el sentido del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva cuando el titular de la marca no adopta todas las medidas que resulten razonablemente exigibles en su caso concreto para protegerla frente a la posibilidad de que se transforme en designación genérica. Ello incluye ejercer la influencia que corresponda sobre sus licenciarios.

Cristina Hernandez-Marti Perez, LL.M.