



Recopilación de la Jurisprudencia

Asunto T-346/21

(Publicación por extractos)

**Hecht Pharma GmbH
contra**

Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea

Sentencia del Tribunal General (Sala Quinta) de 11 de enero de 2023

«Marca de la Unión Europea — Procedimiento de caducidad — Marca denominativa de la Unión Gufic — Uso efectivo de la marca — Artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001 — Utilización pública y hacia el exterior — Importancia del uso — Naturaleza y forma del uso — Uso para los productos para los que está registrada la marca»

1. *Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Prueba de uso — Uso efectivo — Concepto — Criterios de apreciación — Exigencia de elementos de prueba concretos y objetivos [Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 18, ap. 1, letra a), y 58, ap. 1, letra a)]*

(véanse los apartados 22 a 24, 41, 54, 60 y 61)

2. *Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Empleo de la marca en una forma que difiere en elementos que no alteran el carácter distintivo de la marca — Objeto y ámbito de aplicación del artículo 18, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) n.º 2017/1001 — Examen de la alteración del carácter distintivo [Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 18, ap. 1, letra a), y 58, ap. 1, letra a)]*

(véanse los apartados 62 a 64)

3. *Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Prueba de uso — Uso efectivo — Concepto — Criterios de apreciación — Denominación social, nombre comercial o rótulo de establecimiento [Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 18, ap. 1, letra a), y 58, ap. 1, letra a)]*

(véanse los apartados 71 y 72)

4. *Marca de la Unión Europea — Presentación de la solicitud de marca de la Unión — Identificación de los productos o servicios a que se refiere la marca — Utilización de las indicaciones generales de los títulos de clases de la Clasificación de Niza — Alcance*
[Reglamento (CE) n.º 2868/95, de la Comisión, art. 1, regla 2, ap. 4]

(véase el apartado 94)

5. *Marca de la Unión Europea — Renuncia, caducidad y nulidad — Causas de caducidad — Falta de uso efectivo de la marca — Uso para los productos contemplados por la marca — Percepción del público destinatario de esos productos — Marca denominativa Gufic*
[Reglamento (UE) 2017/1001, del Parlamento Europeo y del Consejo, arts. 18, ap. 1, letra a), y 58, ap. 1, letra a)]

(véanse los apartados 95 a 108)

Resumen

Gufic BioSciences Ltd es titular de la marca denominativa de la Unión Gufic registrada para productos cosmecéuticos, medicamentos y productos médicos, así como para complementos alimenticios de las clases 3, 5 y 29.¹

El 9 de octubre de 2017, Hecht Pharma GmbH presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) una solicitud de caducidad contra la totalidad de los productos de la marca.² La División de Anulación declaró la caducidad en su integridad, por no haberse demostrado suficientemente el alcance del uso.

La Sala de Recurso de la EUIPO estimó parcialmente el recurso contra la resolución de la División de Anulación por lo que respecta a los «medicamentos» comprendidos en la clase 5 y declaró la caducidad de la marca controvertida para los demás productos comprendidos en las clases 3, 5 y 29.

El Tribunal General, que conoce del recurso interpuesto contra dicha resolución, desestima este y ofrece precisiones sobre la calificación de los productos, en el presente caso de los «medicamentos», en relación con su clasificación en virtud del Arreglo de Niza, a la luz del Derecho de marcas y, en particular, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General denominada «Dermavita».³

¹ En concreto, la marca denominativa de la Unión Gufic tenía por objeto productos comprendidos en las clases 3 «Incienso; productos cosmecéuticos; artículos de perfumería y productos para el cuidado de la salud como productos para el cuidado corporal y estético», 5 «Productos al incienso repelente para insectos; medicamentos; productos médicos a ingerir o aplicar sobre el cuerpo humano cuyo efecto no es ni farmacológico, ni inmunológico, ni metabólico incluidos en la clase 5; productos dietéticos para uso médico; suplementos alimenticios para uso médico o no» y 29 «Suplementos alimenticios para uso no médico a base de proteínas» en el sentido 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.

² En virtud del artículo 58, apartado 1, letra a), del 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 Véanse las sentencias de 18 de noviembre de 2020, Dermavita/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA) (T-643/19, no publicada, EU:T:2020:549) y de 6 de octubre de 2021, Dermavita Company/EUIPO — Allergan Holdings France (JUVEDERM) (T-372/20, no publicada, EU:T:2021:652); y los autos de 3 de diciembre de 2020, Dermavita/EUIPO (C-400/20 P, no publicado, EU:C:2020:997) y de 4 de mayo de 2021, Dermavita/EUIPO (C-26/21 P, no publicado, EU:C:2021:355).

Apreciación del Tribunal General

En primer lugar, el Tribunal General recuerda que la clasificación de los productos y de los servicios en virtud del Arreglo de Niza tiene esencialmente por objeto reflejar las necesidades del mercado y no imponer una segmentación artificial de los productos. Así, los títulos de las clases incluyen «indicaciones de carácter genérico» relativas al sector al que pertenecen, «en principio», los productos o los servicios. Asimismo, esta clasificación solo se realiza a efectos exclusivamente administrativos. Por lo demás, la clasificación de Niza no puede determinar por sí misma la naturaleza y las características de los productos de que se trata.

Además, la clasificación de un producto con arreglo a otras normas del Derecho de la Unión, como puede ser el código comunitario sobre medicamentos para uso humano⁴ no es, en principio, determinante para su clasificación a efectos del registro de una marca de la Unión. En efecto, por una parte, los productos y los servicios se clasifican según la clasificación de Niza. Por otra parte, si ese acto legislativo de la Unión reviste una importancia primordial para el sector del que se trata, dado que preserva el proceso de fabricación, etiquetado y distribución de los medicamentos, no influye, sin embargo, necesariamente en el modo en que los productos y los servicios se clasifican en la Clasificación de Niza.

A continuación, el Tribunal General subraya que, a efectos de la apreciación del uso efectivo de la marca impugnada, es necesario saber si los productos para los que se utiliza la marca son los mismos que los productos para los que se registró la marca en la clase 5. Asimismo, la percepción del público destinatario de los productos para los que se registró la marca impugnada es determinante.

A este respecto, la circunstancia de que un producto solo se dispense en farmacia previa presentación de una receta médica constituye un factor pertinente que debe tenerse en cuenta a efectos de la definición de los productos como medicamentos.

Por consiguiente, habida cuenta de la importancia de la apariencia desde el punto de vista de la percepción del público destinatario de los productos controvertidos, y, al tener en cuenta, en su conjunto, el hecho de que esos productos se vendían en farmacias únicamente mediante la presentación de una receta médica, así como las menciones e indicaciones que aparecían en los envases que permitían al público destinatario percibir fácilmente los productos como medicamentos, puede considerarse que dichos productos debían clasificarse como medicamentos, en el sentido de la clase 5.

Por último, el Tribunal precisa que un producto que, debido a su presentación, puede ser percibido por el consumidor como un medicamento también puede calificarse de medicamento en el sentido de la clase 5, al igual que los medicamentos que por su función ejerzan una acción farmacológica. Además, la falta de autorización de comercialización de los productos de que se trata, es decir, una circunstancia que el consumidor no necesariamente conoce, no puede desvirtuar la constatación de que el público destinatario podrá fácilmente percibir tales productos como medicamentos.

⁴ Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de noviembre de 2001, por la que se establece un código comunitario sobre medicamentos para uso humano (DO 2001, L 311, p. 67).